

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

12 de Junho de 2007*

No processo C-334/05 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, nos termos do artigo 54.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 9 de Setembro de 2005,

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por O. Montalto e P. Bullock, na qualidade de agentes,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Shaker di L. Laudato & C. Sas, com sede em Vietri sul Mare (Itália), representada por F. Sciaudone, avvocato,

recorrente em primeira instância,

* Língua do processo: italiano.

Limiñana y Botella SL, com sede em Monforte del Cid (Espanha),

parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: A. Rosas, presidente de secção, J. Klučka, (relator), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, juízes,

advogada-geral: J. Kokott,
secretário: B. Fülöp, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 24 de Janeiro de 2007,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 8 de Março de 2007,

profere o presente

Acórdão

- ¹ No seu recurso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 15 de Junho de 2005, Shaker/IHMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, Colect.,

p. II-2305, a seguir «acórdão recorrido»), em que este último deu provimento ao recurso interposto pela Shaker di L. Laudato & C. Sas (a seguir «Shaker»), anulando a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 24 de Outubro de 2003 (a seguir «decisão controvertida»), que recusara a essa sociedade o registo de uma marca figurativa comunitária que continha os elementos nominativos «Limoncello della Costiera Amalfitana» e «shaker».

Quadro jurídico

- 2 O sétimo considerando do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), enuncia:

«[...] a protecção conferida pela marca comunitária, cujo objectivo consiste nomeadamente em garantir a função de origem da marca, é absoluta em caso de identidade entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; [...] a protecção pode também ser invocada em caso de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços; [...] há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão; [...] o risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, constitui uma condição específica da protecção».

- 3 O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento dispõe:

«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[...]

- b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

Antecedentes do litígio

- 4 Em 20 de Outubro de 1999, a Shaker apresentou ao IHMI um pedido de registo como marca comunitária de uma marca figurativa com a seguinte representação:



- 5 Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca incluem-se nas classes 29, 32 e 33, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.
- 6 Na sequência de uma intervenção do IHMI, a Shaker limitou o seu pedido ao licor de limões proveniente da costa amalfitana, no atinente aos produtos da classe 33, que corresponde às «[b]ebidas alcoólicas (com excepção de cervejas)».

- 7 Em 1 de Junho de 2000, a Limiñana y Botella SL deduziu oposição ao abrigo do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94. O fundamento dessa oposição era o risco de confusão referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento entre, por um lado, a marca cujo registo é pedido, na medida em que a mesma diz respeito aos produtos da classe 33, e, por outro, a marca nominativa da oponente, também relativa aos produtos da classe 33, registada em 1996 na Oficina Espanhola de Patentes y Marcas (Instituto Espanhol de Marcas e Patentes), designada «LIMONCHELO».

- 8 Por decisão de 9 de Setembro de 2002, a Divisão de Oposição do IHMI admitiu a referida oposição e, por conseguinte, recusou o registo da marca pedida.

- 9 Pela decisão controvertida, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI, pronunciando-se sobre o recurso interposto pela Shaker, indeferiu o pedido desta. A mesma Câmara entendeu, no essencial, que o elemento dominante da marca cujo registo era pedido era o termo «Limoncello» e que essa marca e a marca anterior eram muito próximas visual e foneticamente, de modo que existia um risco de confusão entre ambas.

Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

- 10 Em 7 de Janeiro de 2004, a Shaker interpôs recurso no Tribunal de Primeira Instância tendo em vista a anulação da decisão controvertida, invocando, em primeiro lugar, a violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, em segundo lugar, desvio de poder e, em terceiro lugar, a violação do dever de fundamentação das decisões.

11 Quanto ao primeiro fundamento, o Tribunal de Primeira Instância, depois de ter verificado a existência de identidade entre os produtos em causa, decidiu, relativamente aos sinais em presença, nos n.ºs 53 e 54 do acórdão recorrido:

«53 [...] [A] Câmara de Recurso devia examinar que componente da marca pedida é susceptível de, pelas suas características visuais, fonéticas ou conceptuais, e por si só, dar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes se afigurem despidiendas a este respeito. [...]

54 No entanto, se a marca pedida for uma marca complexa com carácter visual, a apreciação da sua impressão de conjunto, assim como a determinação de um eventual elemento dominante, dev[em] [ser efectuadas] com base numa análise visual. Por conseguinte, nessa hipótese, apenas na medida em que um eventual elemento dominante desta comportasse aspectos semânticos não visuais é que haveria [que] proceder, sendo esse o caso, à comparação entre este elemento, por um lado, e a marca anterior, por outro, tendo também em conta os outros aspectos semânticos, como por exemplo os aspectos fonéticos ou os conceitos abstractos pertinentes.»

12 Seguindo este método, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 59 do acórdão recorrido, que a representação do prato redondo decorado com limões era a componente dominante da marca cujo registo era pedido. Declarou que os elementos nominativos dessa marca não eram dominantes no plano visual e que não era necessário analisar as características fonéticas ou visuais desses elementos.

13 Consequentemente, no n.º 65 do mesmo acórdão, decidiu que a componente representada por um prato redondo não tinha qualquer ponto em comum com a marca anterior, que é uma marca puramente nominativa.

14 Nos n.ºs 66 a 69 do referido acórdão, o Tribunal de Primeira Instância considerou:

- «66 Não há, assim, risco de confusão entre as marcas em questão. O carácter dominante da representação figurativa de um prato redondo decorado com limões relativamente aos outros elementos da marca pedida impede qualquer risco de confusão baseado na existência de semelhanças visuais, fonéticas ou conceptuais dos termos 'limonchelo' e 'limoncello' que figuram nas marcas em causa.
- 67 No quadro de uma apreciação global do risco de confusão, importa realçar que o consumidor médio raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória [...]. Assim, o elemento dominante da marca pedida, constituído pelo prato redondo decorado com limões, tem uma importância maior na análise do sinal no seu conjunto, uma vez que o consumidor que observa um rótulo de uma bebida com grande teor alcoólico tem em consideração e fixa o elemento predominante do sinal que lhe permite, no caso de uma aquisição posterior, repetir a experiência.
- 68 A predominância da componente figurativa constituída por um prato redondo decorado com limões na marca pedida torna irrelevante, no caso em apreço, a apreciação dos elementos distintivos da marca anterior, para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Efectivamente, se a importância do carácter distintivo de uma marca nominativa anterior é susceptível de influenciar a apreciação do risco de confusão [...], este critério implica que exista, pelo menos, um certo risco de confusão entre a marca anterior e a marca pedida. Ora, resulta da apreciação de conjunto do risco de confusão entre as marcas em causa que a proeminência, na marca pedida, de um prato redondo decorado com limões amarelos impede qualquer risco de confusão com a marca anterior. Consequentemente, não há que decidir quanto ao carácter distintivo da marca anterior [...].

69 Perante o exposto, há que declarar que, apesar da identidade dos produtos em causa, o grau de semelhança entre as marcas em questão não é suficientemente elevado para se poder considerar que o público de referência espanhol possa crer que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou, sendo esse o caso, de empresas ligadas economicamente. Portanto, contrariamente ao que o IHMI considerou na decisão [controvertida], não existe risco de confusão nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.»

15 Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância acolheu o primeiro fundamento, decidiu que não era necessário apreciar os outros fundamentos e anulou a decisão controvertida, reformando-a também no sentido de conceder provimento ao recurso interposto pela Shaker no IHMI e, conseqüentemente, indeferir a oposição.

Quanto ao recurso

16 O IHMI invocou dois fundamentos de recurso, mas desistiu do segundo no decurso do processo no Tribunal de Justiça, na sequência de uma rectificação efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância, por despacho de 12 de Junho de 2006. Assim, não é necessário apreciar esse fundamento.

Argumentos das partes

17 O fundamento mantido pelo IHMI no seu recurso assenta na interpretação e aplicação erradas do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 18 O IHMI critica o Tribunal de Primeira Instância por ter excluído todo e qualquer risco de confusão baseando a sua apreciação unicamente na percepção visual da marca cujo registo é pedido, sem proceder a uma análise fonética e conceptual de todos os elementos que compõem as marcas em causa, o que desrespeita o princípio da apreciação global do risco de confusão, tal como esse princípio decorre, nomeadamente, do acórdão de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191).
- 19 Por outro lado, o IHMI critica o acórdão recorrido no que respeita à determinação da componente distintiva e dominante dos sinais. Com efeito, o Tribunal de Primeira Instância atribuiu um valor exclusivo e decisivo à representação do prato decorado com limões sem admitir que as outras componentes pudessem ter qualquer valor distintivo.
- 20 O IHMI entende que o Tribunal de Primeira Instância devia ter avaliado a influência efectiva do termo «Limoncello» na percepção que o consumidor médio tem dos produtos em causa e levar em conta o público de referência no caso vertente. No que respeita às bebidas alcoólicas, o consumidor médio dá mais atenção à componente nominativa, na medida em que se trata de uma categoria de mercadorias comumente identificada pelo nome do produto, do que aos elementos iconográficos reproduzidos no rótulo.
- 21 Por não apreciar as características distintivas intrínsecas da marca anterior, o acórdão recorrido inverteu o processo que deveria conduzir à apreciação do risco de confusão. O Tribunal de Primeira Instância limitou-se a uma simples análise dos sinais, sem proceder a uma apreciação global.
- 22 Ao invés, a Shaker entende, em primeiro lugar, que o recurso assenta numa leitura errada do acórdão SABEL, já referido. O Regulamento n.º 40/94 não prevê a apreciação de cada elemento visual, fonético e conceptual das marcas em causa.

- 23 Por outro lado, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Fevereiro de 2005, *Cerveceria Modelo/IHMI – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO)* (T-169/02, Colect., p. II-505), invocado pelo IHMI e em que se decidiu, no n.º 40, que a identidade fonética e conceptual entre o elemento dominante da marca proposta para registo e a marca anterior neutraliza as diferenças visuais decorrentes das particularidades gráficas da marca proposta para registo, não é relevante. Esse acórdão dizia respeito a duas marcas figurativas e o valor neutralizante da semelhança fonética e conceptual coincidia com o elemento dominante da componente auditiva e visual comum às duas marcas. Segundo a Shaker, a tese proposta pelo IHMI tem a consequência de uma semelhança visual e fonética poder neutralizar o elemento visual dominante, ficando pois o carácter dominante sem utilidade para a apreciação do risco de confusão.
- 24 Em segundo lugar, a Shaker observa que, ao sustentar que o Tribunal de Primeira Instância atribuiu um valor exclusivo e decisivo à representação do prato decorado com limões, o IHMI está na realidade a pedir ao Tribunal de Justiça que fiscalize a apreciação dos elementos de facto efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância, quando essa apreciação não pode ser submetida à fiscalização do Tribunal de Justiça.
- 25 O argumento é, pois, inadmissível e, de qualquer modo, improcedente, na medida em que o IHMI não pode acusar o Tribunal de Primeira Instância de ter feito uma apreciação parcial dos elementos de facto, quando o próprio IHMI a faz. A apreciação deveria ser efectuada à luz do acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, *Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Colect., p. II-4335), confirmado por despacho do Tribunal de Justiça de 28 de Abril de 2004, *Matratzen Concord/IHMI (C-3/03 P, Colect., p. I-3657)*, que não exclui que a impressão geral suscitada na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes.
- 26 Em terceiro lugar, a Shaker invoca a inadmissibilidade dos argumentos do IHMI relativos à consideração inadequada do consumidor médio e do princípio da

interdependência, uma vez que esses argumentos se destinam a pedir ao Tribunal de Justiça que reaprecie os factos já apreciados pelo Tribunal de Primeira Instância. A Shaker observa, além disso, que os acórdãos do Tribunal de Primeira Instância invocados pelo IHMI não são relevantes, uma vez que as circunstâncias em que os acórdãos foram proferidos não são idênticas às do presente processo.

- 27 Quanto ao público de referência, o Tribunal de Primeira Instância levou em conta, com razão, os consumidores médios espanhóis, referindo-se-lhes especificamente para apreciar o risco de confusão.

Apreciação do Tribunal de Justiça

Quanto à admissibilidade

- 28 Quanto à questão prévia de inadmissibilidade suscitada pela Shaker relativamente ao fundamento aduzido pelo IHMI, recorde-se que, em conformidade com os artigos 255.º, n.º 1, CE e 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. Com efeito, o Tribunal de Primeira Instância é o único competente para apurar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova. O apuramento destes factos e a apreciação destes elementos de prova não constitui, portanto, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (v. nomeadamente, neste sentido, acórdãos de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 22; de 12 de Janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colect., p. I-551, n.º 35; e de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, Colect., p. I-5719, n.º 40).

29 No caso vertente, o fundamento aduzido pelo IHMI tem por objecto uma questão de direito, pois destina-se a demonstrar que o Tribunal de Primeira Instância desrespeitou o alcance do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que se limitou à análise visual das marcas em causa e não procedeu a uma análise fonética e conceptual dessas marcas.

30 Há, pois, que julgar esse fundamento admissível.

Quanto ao mérito

31 Quanto ao mérito do fundamento relativo à interpretação e aplicação erradas do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, recorde-se que, segundo essa disposição, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. Esse risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

32 A este respeito, o legislador comunitário precisou, no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, que a avaliação do risco de confusão depende de numerosos factores, nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados.

- 33 A este respeito, decorre de jurisprudência assente que constitui um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente [v., neste sentido, a propósito da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), acórdãos de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17, e de 6 de Outubro de 2005, *Medion*, C-120/04, Colect., p. I-8551, n.º 26].
- 34 Além disso, a existência do risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os factores pertinentes do caso concreto (v., neste sentido, acórdãos *SABEL*, já referido, n.º 22; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, já referido, n.º 18; de 22 de Junho de 2000, *Marca Mode*, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40; despacho *Matratzen Concord/IHMI*, já referido, n.º 28; acórdão *Medion*, já referido, n.º 27; e de 23 de Março de 2006, *Mülhens/IHMI*, C-206/04 P, Colect., p. I-2717, n.º 18).
- 35 Segundo jurisprudência igualmente assente, a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas que o consumidor médio tem da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, *SABEL*, n.º 23; *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, n.º 25; *Medion*, n.º 28; e *Mülhens/IHMI*, n.º 19; bem como despacho *Matratzen Concord/IHMI*, já referido, n.º 29).

- 36 Acresce que, para apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas em questão, há que determinar o seu grau de semelhança visual, fonética e conceptual e, eventualmente, avaliar a importância que deve ser dada a estes diferentes elementos, tendo em conta a categoria de produtos ou serviços em causa e as condições em que são comercializados (v. acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 27).
- 37 No caso vertente, o Tribunal de Primeira Instância sublinhou, no n.º 49 do acórdão recorrido, a jurisprudência recordada no n.º 35 do presente acórdão, segundo a qual a apreciação global do risco de confusão deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelos sinais em causa.
- 38 Porém, esclareceu, no n.º 54 do acórdão recorrido, que, se a marca cujo registo é pedido for uma marca complexa com carácter visual, a apreciação da sua impressão de conjunto assim como a determinação de um eventual elemento dominante devem ser efectuadas com base numa análise visual. Acrescentou que, nessa hipótese, apenas na medida em que um eventual elemento dominante desta comportasse aspectos semânticos não visuais é que haveria que proceder, sendo esse o caso, à comparação entre este elemento, por um lado, e a marca anterior, por outro, tendo também em conta os outros aspectos semânticos, como os aspectos fonéticos ou os conceitos abstractos pertinentes.
- 39 Partindo destas considerações, o Tribunal de Primeira Instância, no âmbito da análise dos sinais em causa, entendeu, antes de mais, que a marca cujo registo é pedido compreendia um elemento dominante constituído pela representação de um prato redondo decorado com limões. Em seguida, deduziu daqui, nos n.ºs 62 a 64 do acórdão recorrido, que não era necessário analisar as características fonéticas ou conceptuais dos outros elementos dessa marca. Por fim, concluiu, no n.º 66 do mesmo acórdão, que o carácter dominante da representação figurativa de um prato redondo decorado com limões relativamente aos outros elementos da referida marca

impedia qualquer risco de confusão baseado na existência de semelhanças visuais, fonéticas ou conceptuais dos termos «limonchelo» e «limoncello» que figuram nas marcas em causa.

- 40 Ora, ao proceder desta forma, o Tribunal de Primeira Instância não efectuou uma apreciação global do risco de confusão entre as marcas.
- 41 Com efeito, importa sublinhar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no quadro do exame da existência de um risco de confusão, a apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e a compará-lo com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes (v., neste sentido, despacho *Matratzen Concord/IHMI*, já referido, n.º 32, e acórdão *Medion*, já referido, n.º 29).
- 42 Como a advogada-geral observou no n.º 21 das suas conclusões, só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente da componente dominante.
- 43 Daqui se conclui que o Tribunal de Primeira Instância aplicou erradamente o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 44 Nestes termos, o IHMI tem razão quando sustenta que o acórdão recorrido está viciado por erro de direito.

- 45 Resulta do exposto que o acórdão recorrido deve ser anulado.
- 46 Nos termos do artigo 61.º, primeiro parágrafo, segundo período, do Estatuto do Tribunal de Justiça, este pode, em caso de anulação da decisão do Tribunal de Primeira Instância, remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância, para julgamento.
- 47 No presente litígio, há que remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância e reservar para final a decisão quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) decide:

- 1) **O acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 15 de Junho de 2005, Shaker/IHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04), é anulado.**
- 2) **O processo é remetido ao Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias.**
- 3) **Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.**

Assinaturas