

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)
15 de Fevereiro de 2005 *

No processo T-169/02,

Cervecería Modelo, SA de CV, com sede no México (México), representada por C. Lema Devesa e A. Velázquez Ibáñez, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por J. Crespo Carrillo e I. de Medrano Caballero, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal,

* Língua do processo: espanhol.

Modelo Continente Hipermercados, SA, com sede em Senhora da Hora (Portugal), representada por N. Cruz, J. Pimenta e T. Colaço Dias, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisão da Terceira Câmara de Recurso do IHMI, de 6 de Março de 2002 (processos R 536/2001-3 e R 674/2001-3), relativa a um processo de oposição entre Cervecería Modelo, SA de CV e Modelo Continente Hipermercados, SA,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Secção),

composto por: B. Vesterdorf, presidente, P. Mengozzi e I. Labucka, juízes,
secretário: H. Jung,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal em 30 de Maio de 2002,

vista a resposta entrada na Secretaria do Tribunal em 12 de Dezembro de 2002,

vista a resposta da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal em 25 de Novembro de 2002,

após a audiência de 14 de Setembro de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 19 de Maio de 1999, a Cervecería Modelo, SA de CV submeteu ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») um pedido de registo de marca comunitária ao abrigo 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), conforme alterado.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido que apresenta as cores dourado, laranja, branco, negro e castanho (a seguir «marca NEGRA MODELO»):



3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 25, 32 e 42 da lista do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado, e correspondem, em cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 25: «Vestuário»;

— classe 32: «Cervejas»;

— classe 42: «Serviços de bares, restaurantes e clubes nocturnos».

4 O pedido foi publicado em 17 de Janeiro de 2000 no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 5/2000.

5 Em 17 de Abril de 2000, a Modelo Continente Hipermercados, SA deduziu oposição ao pedido da recorrente nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94. A oposição dizia respeito a todos os produtos e serviços para os quais a recorrente pediu o registo de marca comunitária. Esta oposição era fundada na seguinte marca figurativa nacional:



Modelo

- 6 Esta marca tinha sido registada em Portugal em 20 de Janeiro de 1995 para «vestuário, incluindo calçado», produtos pertencentes à classe 25, e em 20 de Abril de 1995 para «xaropes, cerveja, refrigerantes e bebidas não alcoólicas», produtos incluídos na classe 32.

- 7 Pela decisão n.º 763/2001, de 23 de Março de 2001, a Divisão de Oposição do IHMI deferiu o pedido de registo relativamente ao «vestuário», aos «serviços de bares, restaurantes e clubes nocturnos» e, considerando parcialmente procedente a oposição, recusou esse pedido para o produto incluído na classe 32 («cerveja»), com fundamento na existência de risco de confusão entre os sinais em conflito relativamente a este produto.

- 8 Em 23 de Maio de 2001, a recorrente interpôs recurso (processo R 536/2001-3) da decisão da Divisão de Oposição, alegando que não existiam razões para recusar o registo da marca pedida para o produto incluído na classe 32 («cerveja»).

- 9 Em 23 de Maio de 2001, a interveniente interpôs recurso (processo R 674/2001-3) da mesma decisão, na parte em que esta deferiu o pedido de registo.

- 10 Por decisão de 6 de Março de 2002 (a seguir «decisão recorrida»), a Terceira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento aos recursos, confirmando o registo da marca para os produtos e serviços das classes 25 e 42 e a recusa de registo para o produto incluído na classe 32 com fundamento na existência de risco de confusão entre a marca comunitária pedida e a marca nacional anterior relativamente a este produto.

Pedidos das partes

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão recorrida;

- condenar o IHMI nas despesas;

12 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

13 A recorrente invoca um único fundamento de recurso, que consiste na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

- 14 Em primeiro lugar, a recorrente alega que o risco de confusão entre a marca NEGRA MODELO, cujo registo é pedido, e a marca Modelo da interveniente deve ser apreciado com base no uso anterior desta última. Ora, uma vez que a interveniente não apresentou qualquer prova de uma utilização séria da sua marca, não pode existir risco de confusão entre esta última e a marca da recorrente.
- 15 Em segundo lugar, a recorrente refere o prestígio da marca NEGRA MODELO, observando, por um lado, que a Câmara de Recurso não teve aquele suficientemente em conta no momento da apreciação do risco de confusão com a marca da interveniente e, por outro, que esse prestígio impede o consumidor de ser induzido em erro e afasta assim todo e qualquer risco de confusão.
- 16 Em terceiro lugar, a recorrente contesta a apreciação realizada pela Câmara de Recurso quanto à existência de risco de confusão entre a marca anterior e a marca proposta a registo. A este respeito, alega que a Câmara não procedeu a uma avaliação global do risco de confusão com base na impressão de conjunto produzida pelas marcas em causa nos planos visual, fonético e conceptual, contrariamente ao enunciado pelo Tribunal de Justiça no n.º 25 do seu acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. I-3819). Além disso, a Câmara excluiu da apreciação global os elementos figurativos e as cores indicados no pedido de registo de marca comunitária NEGRA MODELO. Por último, separou indevidamente os termos «negra» e «modelo», considerando o primeiro descritivo.

- 17 A título liminar, o IHMI recorda que, segundo o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 e a pedido do requerente, o oponente deve produzir prova da utilização da marca anterior que fundamenta a oposição. No presente caso, a recorrente não pediu à oponente que produzisse essa prova.
- 18 Em seguida, quanto ao argumento que a recorrente extrai do alegado prestígio da sua marca, o IHMI afirma que os documentos apresentados por aquela para efeitos da prova desse prestígio se referem ao uso da marca em Espanha, ao passo que esse risco de confusão deve ser apreciado em Portugal. Por outro lado, na audiência, o IHMI contestou a admissibilidade dos referidos documentos pelo facto de terem sido apresentados pela primeira vez no Tribunal.
- 19 Quanto à apreciação do risco de confusão, o IHMI alega que, embora o grau de semelhança entre as marcas seja reduzido no plano visual, é elevado nos planos fonético e conceptual. No que se refere, em particular, à semelhança conceptual, o IHMI considera que a Câmara não procedeu a uma decomposição arbitrária do sinal objecto da marca, tendo, pelo contrário, analisado de forma global todos os elementos que o compõem.
- 20 A interveniente alega que não existe uma contradição entre a apreciação global do risco de confusão e o destaque dos elementos distintivos e dominantes da marca, dado que a visão unitária e não decomposta da marca permite identificar a predominância de um dos seus elementos.
- 21 No plano conceptual, a interveniente sustenta ainda que a palavra «negra» tem um significado particular, a saber, «que tem uma cor muito escura: negro», e é utilizada em Portugal na linguagem corrente para designar um tipo de cerveja preta. Relativamente aos produtos designados pelas marcas em causa, o termo «negra» não tem, portanto, no seu entender, qualquer carácter distintivo.

Apreciação do Tribunal

- 22 De acordo com o artigo 74.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame é limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes. Daí resulta que, tratando-se de um motivo relativo de recusa do registo, elementos de direito e de facto invocados no Tribunal sem terem sido anteriormente apresentados nas instâncias do IHMI não são susceptíveis de pôr em causa a legalidade de uma decisão da Câmara de Recurso do IHMI [v., quanto a novos elementos de facto, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Julho de 2004, Samar/IHMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Colect., p. II-2939, n.º 13].
- 23 Por conseguinte, no quadro da fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, confiada ao Tribunal de Justiça pelo artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, esses elementos de direito e de facto não podem ser examinados para apreciar a legalidade da decisão da Câmara de Recurso e devem, portanto, ser declarados inadmissíveis (acórdão GAS STATION, já referido, n.º 14).
- 24 No presente caso, sendo facto assente que os argumentos baseados na falta de uso da marca anterior e no prestígio da marca proposta a registo não foram apreciados pela Câmara de Recurso pelo facto de não terem sido alegados pela recorrente, os mesmos devem ser declarados inadmissíveis.
- 25 Quanto à apreciação da existência de um risco de confusão entre as duas marcas em causa, deve recordar-se que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação 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), e a jurisprudência deste Tribunal relativa ao Regulamento n.º 40/94, existe risco de confusão se o público puder crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas

ligadas economicamente [acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 17; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 25; de 15 de Janeiro de 2003, Mystery Drinks/IHMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Colect., p. II-43, n.º 29, e de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Colect., p. II-965, n.º 64].

- 26 Em particular, segundo o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a apreciação da existência de um risco de confusão pressupõe, por um lado, a identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelos sinais em conflito e, por outro, a identidade ou semelhança destes últimos.
- 27 No caso em apreço, no que se refere à semelhança dos produtos, é pacífico que o produto designado pela marca anterior e pela marca proposta a registo é o mesmo, a saber, a cerveja.
- 28 Quanto à semelhança dos sinais em conflito, importa observar ter sido no mercado português que a Câmara de Recurso identificou o risco de confusão (n.º 50 da decisão recorrida). Também concluiu que o consumidor referido era o consumidor médio português, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, relativamente ao qual analisou a impressão que as marcas em causa podiam produzir. Estas conclusões da Câmara de Recurso não foram impugnadas no presente recurso.
- 29 Relativamente à apreciação do risco de confusão, decorre da decisão recorrida (n.ºs 36 e segs.) que a Câmara de Recurso comparou as marcas em causa tendo em conta a impressão de conjunto produzida pelas marcas em conflito nos planos visual, fonético e conceptual.

- 30 Contrariamente ao que a recorrente sustenta, a Câmara de Recurso não violou a obrigação de efectuar uma apreciação global do risco de confusão.
- 31 Quanto à observação da recorrente relativa à apreciação separada dos termos «negra» e «modelo», há que recordar que a apreciação global do risco de confusão entre duas marcas deve basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em particular, aos seus elementos distintivos e dominantes (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25; acórdão Fifties, já referido, n.º 34).
- 32 No caso das marcas compostas por várias palavras, a determinação do elemento dominante implica inevitavelmente a análise do significado, para o consumidor relevante, de cada uma dessas palavras.
- 33 Essa determinação deve basear-se, por um lado, no exame das marcas em causa, «cada uma delas [considerada] no seu conjunto», e, por outro, nas «qualidades intrínsecas» de cada componente a comparar com as das outras componentes [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, n.ºs 34 e 35].
- 34 Cumpre igualmente observar que o público relevante não considera um elemento descritivo integrado numa marca complexa como o elemento distintivo e dominante da impressão de conjunto que esta dá [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 53; de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. II-719, n.º 60, e de 6 de Julho de 2004, Grupo El Prado Cervera/IHMI — Debuschewitz (CHUFACIT), T-117/02, Colect., p. II-2073, n.º 51].

35 No presente caso, é incontestável que a palavra «modelo» constitui o elemento dominante da marca complexa NEGRA MODELO.

36 Com efeito, «negra» é um elemento descritivo, dado que pode ser utilizado em português para designar a cerveja preta, isto é, o tipo de cerveja comercializado sob a marca NEGRA MODELO.

37 Por conseguinte, a atenção do consumidor médio português irá centrar-se no termo «modelo».

38 Em consequência, «modelo» é o elemento dominante da marca NEGRA MODELO, quer se esta palavra for considerada na sua relação com os outros elementos da marca quer se for apreciada a impressão de conjunto produzida por esta. Portanto, no n.º 42 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso qualificou com razão como dominante a palavra «modelo», integrada na marca proposta a registo.

39 Quanto ao argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso não tomou em consideração as particularidades gráficas da marca NEGRA MODELO, deve observar-se que, na análise da impressão de conjunto produzida pelas marcas em causa nos planos visual, fonético e conceptual, não é necessário que o risco de confusão exista em todos estes planos. Com efeito, como o IHMI recordou de forma pertinente, é possível que certas diferenças existentes num desses planos sejam neutralizadas, na impressão de conjunto produzida no consumidor, por semelhanças existentes noutros planos. Tendo em conta as semelhanças fonética e conceptual entre os sinais em causa, as diferenças visuais entre os sinais não são susceptíveis de excluir a existência de um risco de confusão (acórdão Fifties, já referido, n.º 46).

- 40 No caso vertente, 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, pelo que essas diferenças não permitem excluir a existência de um risco de confusão.
- 41 Por outro lado, esta semelhança respeita a duas marcas que designam o mesmo produto, a saber, a cerveja. Quanto a esta questão, há que recordar que um reduzido grau de semelhança entre as marcas pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados (v., por analogia, acórdãos Canon, já referido, n.º 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 19; acórdão Fifties, já referido, n.º 27).
- 42 Resulta das considerações precedentes que a apreciação, constante da decisão recorrida, do risco de confusão entre a marca NEGRA MODELO da recorrente e a marca Modelo da interveniente não está viciada de ilegalidade, uma vez que a Câmara de Recurso concluiu correctamente que o termo «modelo» tinha natureza dominante na marca da recorrente e que este último era idêntico ao único termo que compõe a marca anterior.
- 43 No presente caso, a identidade do produto designado pelos sinais em conflito limita-se a reforçar a semelhança existente entre os mesmos.
- 44 Face às considerações precedentes, considera-se que existe risco de o público relevante ser induzido a crer que os produtos designados pelos sinais em conflito provêm da mesma empresa ou, pelo menos, de empresas ligadas economicamente.

- 45 De resto, a existência desse risco de confusão é ainda corroborada pelo facto de o consumidor médio só raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que guardou na memória (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26, e acórdão GAS STATION, já referido, n.º 37).
- 46 Por conseguinte, há que concluir que existe risco de confusão entre as marcas NEGRA MODELO e Modelo, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 47 Resulta do exposto que os argumentos da recorrente destinados a obter a declaração de que a Câmara de Recurso violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 não podem ser considerados procedentes. Por conseguinte, deve negar-se provimento ao recurso.

Quanto às despesas

- 48 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI e a interveniente pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de Fevereiro de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

B. Vesterdorf