

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
4 de Novembro de 2003 *

No processo T-85/02,

Pedro Díaz, SA, com sede em Cartagena (Espanha), representada inicialmente por P. Koch Moreno e seguidamente por M. Aznar Alonso, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

* Língua do processo: espanhol.

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos):

Granjas Castelló, SA, com sede em Mollerussa (Espanha),

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) de 16 de Janeiro de 2002 (processo R 40/2000-3) respeitante à oposição deduzida pelo titular da marca nacional EL CASTILLO,

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

composto por: N. J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, juízes,
secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Março de 2002,

vista a contestação do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 16 de Julho de 2002,

após a audiência de 11 de Junho de 2003,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 1 de Abril de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), 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), alterado.
- 2 A marca cujo registo foi requerido é o sinal nominativo CASTILLO.
- 3 Os produtos para os quais foi requerido o registo da marca são abrangidos pelas classes 29 e 30 do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos do registo das marcas, de 15 de Julho de 1957, conforme revisto e modificado, e correspondem, após limitação, à seguinte descrição:
 - classe 29: «Peixes; frutos e legumes em conserva, secos ou cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; queijos; conservas de peixes e de vegetais»;

— classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar; molhos para saladas».

4 Em 5 de Janeiro de 1998, este pedido foi publicado no *Boletim das marcas comunitárias* n.º 2/98.

5 Em 12 de Março de 1998, a Granjas Castelló, SA (a seguir «opponente») deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, à marca pedida, para todos os produtos a que esta última se referia, com base nas duas marcas nacionais anteriores de que é titular, ou seja:

— a marca nominativa e figurativa espanhola n.º 104 442, a seguir reproduzida, para o «leite condensado», abrangido pela classe 29, registada em 1935;



- a marca nominativa e figurativa espanhola n.º 1 935 658, a seguir reproduzida, para «bebidas à base de cacau, de café e aromatizantes de bebidas (que não são ácidos essenciais); chá; café; chocolate; preparações à base de cereais», abrangidos pela classe 30, registada em 1995.



- 6 Por decisão de 18 de Outubro de 1999, a divisão de oposição do Instituto considerou que existia semelhança entre os sinais em conflito, mas que esta não era acentuada. Acolheu parcialmente a oposição no que respeita aos produtos seguintes: «leite e produtos lácteos», abrangidos pela classe 29, e «café, chá, cacau, sucedâneos de café e arroz», abrangidos pela classe 30. Por conseguinte, esta divisão recusou o registo da marca pedida para estes produtos e aceitou o registo para os demais produtos a que se referia o pedido de marca, designadamente, para os «queijos».
- 7 Em 16 de Dezembro de 1999, a oponente interpôs recurso para o Instituto, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da divisão de oposição.
- 8 Por decisão de 16 de Janeiro de 2002 (processo R 40/2000-3, a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 22 de Janeiro de 2002, a Terceira Câmara de Recurso do Instituto anulou parcialmente a decisão da divisão de oposição.

- 9 A Câmara de Recurso entendeu, à luz da comparação dos sinais em conflito efectuada pela divisão de oposição, que a oposição respeitante aos «queijos» devia ser acolhida e recusou o registo da marca pedida para estes produtos por existir uma certa semelhança entre o «leite condensado» coberto por uma das marcas anteriores e os «queijos» a que se refere o pedido de marca (a seguir «produtos em causa»), apesar de estes produtos se poderem distinguir.

Pedidos das partes

- 10 Após ter renunciado na audiência a um dos seus pedidos, a recorrente conclui doravante pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada, por esta recusar o pedido de marca no que respeita aos «queijos»;

— condenar o Instituto nas despesas.

- 11 Na sequência da desistência parcial dos pedidos da recorrente, o Instituto conclui doravante pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Argumentos das partes

- 12 A recorrente invoca um único fundamento, assente na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto à comparação dos produtos em causa

- 13 A recorrente contesta a decisão impugnada essencialmente porque os produtos em causa, ou seja, o leite condensado e os queijos, foram considerados semelhantes à luz da respectiva natureza e finalidade. Afirmar que estes dois tipos de produtos são distintos pela sua própria natureza, destino e utilização e não podem ser considerados nem concorrentes nem complementares. Donde conclui que, devido à sua diferenciação comercial, estes produtos não são semelhantes.

- 14 Em primeiro lugar e no que toca à natureza dos produtos em causa, a recorrente refuta a apreciação da Câmara de Recurso, salientando que, apesar de pertencerem à categoria dos produtos lácteos, os respectivos processos de fabrico diferem grandemente, como demonstra, designadamente, a Decisão n.º 872/2000 da divisão de oposição, de 27 de Abril de 2000. A recorrente precisou, na audiência, que, contrariamente à afirmação da Câmara de Recurso, não existia, que soubesse, qualquer empresa que fabricasse efectivamente os dois tipos de produtos.
- 15 Em segundo lugar e no que toca à finalidade dos produtos em causa, a recorrente opõe-se à decisão da Câmara de Recurso, em primeiro lugar, porque esta última entendeu que os produtos em causa são semelhantes, pois prestam-se a um número infinito de preparações culinárias, em especial, em pastelaria, ou são substituíveis como sucedâneos do leite para pessoas que revelem intolerância à lactose. Retirando certos critérios da Decisão n.º 533/2000 da divisão de oposição, de 29 de Março de 2000, que respeita designadamente à marca anterior n.º 104 442, a recorrente deles conclui que o leite condensado é usado para acompanhar o café ou como ingrediente em confeitaria ou pastelaria, ao passo que o queijo é geralmente consumido de forma independente e unicamente de forma marginal em pastelaria. Salienta, a este respeito, que os seus queijos não se destinam a ser utilizados em pastelaria. Além disso, o consumidor médio não pode confundir os dois tipos de produtos no momento da compra. Trata-se, com efeito, de dois tipos de produtos acabados completamente distintos. Invoca a este respeito a Decisão n.º 533/2000, nos termos da qual o leite condensado «só entra de forma esporádica nas compras do consumidor médio», ao passo que, segundo afirma, o queijo é objecto de compras medianamente frequentes.
- 16 A isto acresce, segundo a recorrente, que a afirmação da Câmara de Recurso de que o leite condensado e os queijos «são habitualmente vendidos na secção dos produtos lácteos» é de ordem excessivamente geral, tanto mais quanto os seus queijos são habitualmente comercializados em secções independentes. Na audiência, a recorrente salientou o carácter não demonstrado desta afirmação.

- 17 Em terceiro lugar, a recorrente invoca duas decisões do Tribunal Supremo espanhol de 1974 e de 1976 referentes, por um lado, às marcas DULCIPAN e DULCINEA e, por outro, às marcas QUINTANILLA e LA QUINTANA em apoio da sua alegação da inexistência de possível confusão entre o leite condensado e os queijos.
- 18 O Instituto considera que a recorrente pretende erradamente demonstrar que é possível distinguir os produtos em causa, o que ninguém contesta. A verdadeira questão é a de saber se estes produtos são semelhantes.
- 19 O Instituto considera correcta a apreciação exposta na decisão impugnada de que os produtos em causa são semelhantes à luz da respectiva natureza e finalidade.
- 20 No que respeita à percepção do consumidor, o Instituto precisa que o risco de confusão não se limita à possibilidade de confundir os produtos, mas inclui essencialmente o risco, cuja existência é salientada no n.º 16 da decisão impugnada, de que o consumidor possa crer que produtos que apresentam certa semelhança provêm da mesma empresa.
- 21 A este respeito, o Instituto refuta a relevância da Decisão n.º 533/2000, anteriormente referida, pois que a análise da semelhança entre dois produtos é factual e casuística. Assim, um dos produtos em questão na Decisão n.º 533/2000, ou seja, o presunto, é manifestamente diferente dos produtos em causa no caso em apreço.
- 22 Quanto às decisões do Tribunal Supremo espanhol, o Instituto observa que o direito nacional aplicado por este órgão jurisdicional é anterior à legislação harmonizada sobre as marcas. Em todo o caso, as marcas objecto de oposição nessas decisões revelam entre si diferenças mais evidentes do que as existentes entre as marcas em causa no caso em apreço.

Quanto à comparação dos sinais em conflito e o risco de confusão entre as marcas em causa

- 23 A recorrente salienta que a Câmara de Recurso não invalidou a análise da divisão de oposição de que a semelhança entre os sinais em conflito não é nitidamente acentuada. Esta questão deveria considerar-se definitivamente decidida no âmbito do presente recurso, visto que a Câmara de Recurso não põe em causa a «compatibilidade entre os sinais».
- 24 Todavia, a recorrente entende que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao afirmar que, como o vocábulo «castillo» é comum às duas marcas, existe risco de confusão entre a marca pedida e a marca anterior n.º 104 442. Na audiência, a recorrente precisou que este risco de confusão devia ser apreciado em função da situação existente no mercado em questão (acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507). Ora, numerosos registos espanhóis ou comunitários, nomeadamente para produtos da classe 29, contêm este vocábulo ou são por ele constituídos. Consequentemente, a coexistência no mercado espanhol de marcas que contêm o vocábulo «castillo» demonstra a falta de risco de confusão entre as marcas em conflito no caso em apreço. Em caso de dúvida no que respeita a estes registos, a recorrente solicita que o Tribunal consulte os organismos que os concederam.
- 25 O Instituto observa que nem as partes na Câmara de Recurso nem a recorrente no Tribunal de Primeira Instância puseram em causa a comparação dos sinais em conflito efectuada pela divisão de oposição.
- 26 Em todo o caso, o Instituto entende que a existência no mercado de várias marcas que podem criar confusão não releva de um modo geral, pois esta pode resultar ou da inexistência de um risco real de confusão ou da falta de oposição do titular de uma marca anterior. Além disso, os registos espanhóis ou comunitários invocados

pela recorrente que comportam o vocábulo «castillo» ou são constituídos por este vocábulo, para serem relevantes, devem ser objecto de exame aprofundado caso a caso. Na audiência, o Instituto precisou que os elementos de prova que não tenham sido apresentados ao Instituto devem ser julgados inadmissíveis.

Apreciação do Tribunal

- 27 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, é recusado o registo da marca quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma marca anterior ou 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. Além disso e nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94, devem ser consideradas marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 28 No que toca ao risco de confusão, decorre da jurisprudência que este é constituído pelo 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., por analogia, acórdão Canon, já referido no n.º 24, *supra*, n.º 29, e acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Janeiro de 2003, Mystery Drinks/IHMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Colect., p. II-43, n.º 29].
- 29 Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em

apreço (acórdãos Canon, já referido no n.º 24, *supra*, n.º 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 28, *supra*, n.º 18, e MYSTERY, já referido no n.º 28, *supra*, n.º 30). Esta apreciação implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta e, nomeadamente, entre a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos Canon, já referido, n.º 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 19, e MYSTERY, já referido, n.º 31). A interdependência entre estes factores encontra efectivamente expressão no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual é de interpretar o conceito de semelhança em função do risco de confusão, cuja apreciação, por seu turno, depende nomeadamente do conhecimento da marca no mercado e do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados.

30 Além disso, a percepção que o consumidor médio tem dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 28, *supra*, n.º 25, e MYSTERY, já referido no n.º 28, *supra*, n.º 32). Para efeitos desta apreciação global, pressupõe-se que o consumidor médio está normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, há que tomar em conta a circunstância de o consumidor médio raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na memória (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26).

31 No caso em apreço, as duas marcas anteriores estão registadas em Espanha. A isto acresce que os produtos em causa são artigos de consumo corrente. Há, portanto, que tomar em conta, para a apreciação do risco de confusão no caso em apreço, o ponto de vista do público-alvo constituído pelos consumidores finais em Espanha.

Quanto à comparação dos produtos em causa

- 32 Para apreciar a semelhança dos produtos em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos, incluindo estes factores, em especial, a sua natureza, destino, utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (acórdão Canon, já referido no n.º 24, *supra*, n.º 23).
- 33 No que respeita à natureza dos produtos em causa, há que julgar assente, como fez a Câmara de Recurso, que estes têm o leite como matéria-prima e inserem-se, por isso, na categoria dos produtos lácteos. Esta consideração não é enfraquecida pelo facto de, como alega a recorrente e expõe a Câmara de Recurso, o leite condensado constituir uma forma de acondicionamento do leite, ao passo que o queijo constitui um seu derivado. O público-alvo tem consciência da característica essencial destes produtos no que toca à respectiva natureza e considera antes de mais que estes pertencem à mesma família de produtos. A este respeito e mesmo partindo do princípio de que o público-alvo tem consciência das diferenças existentes entre os métodos de fabrico destes produtos, daí não retira a consequência, acertadamente ou não, de que estas diferenças impedem que uma mesma empresa fabrique ou comercialize simultaneamente os dois tipos de produtos. Por conseguinte, o público-alvo tem naturalmente a impressão de que os produtos em causa podem ter a mesma origem comercial.
- 34 Esta conclusão não é posta em causa pelo facto de a semelhança entre estes produtos no que respeita ao respectivo destino e/ou utilização ser particularmente reduzida. A recorrente critica, com razão, a fundamentação da decisão nos termos da qual os produtos em causa entram num grande número de preparações culinárias, em especial, os produtos de pastelaria, ou mesmo que serão substituíveis, em particular no que respeita às pessoas que sofrem de intolerância à lactose. Com efeito, o seu destino comum como ingrediente culinário é próprio a quase todos os produtos alimentares. Além disso, o carácter substituível dos produtos em causa surge como extremamente fraco. Por um lado, o Instituto não

pôde citar um número, ainda que fracamente significativo, de preparações culinárias nas quais possam ser utilizados em Espanha de forma alternativa ou cumulativa. Por outro lado e mesmo supondo que estes dois tipos de produtos possam realmente constituir um sucedâneo do leite para pessoas que sofram de intolerância à lactose, o Instituto não forneceu qualquer elemento que leve a pensar que a parte do público-alvo atingida por esta intolerância será suficientemente significativa para ser seriamente tomada em conta na análise do risco de confusão. Por último, a afirmação da Câmara de Recurso, segundo a qual os dois tipos de produtos em causa são vendidos na mesma secção de um estabelecimento de venda a retalho, não está alicerçada em qualquer dado objectivo.

35 Todavia, nem as considerações expostas no n.º 34, *supra*, nem os argumentos da recorrente segundo os quais o leite e o queijo são consumidos de forma diferente excluem que estes produtos possam ser semelhantes. Estas diferenças de consumo entre os produtos em causa confirmam simplesmente que se trata de produtos distintos, cuja possibilidade de substituição é particularmente fraca do ponto de vista alimentar e do ponto de vista gustativo. Por conseguinte, os produtos em causa não são concorrentes.

36 Em contrapartida, estes produtos são complementares porque, aos olhos do público-alvo, pertencem à mesma família de produtos e podem facilmente ser considerados elementos de uma gama geral de produtos lácteos que podem ter uma origem comercial comum.

37 No que toca às decisões jurisdicionais espanholas e às decisões do Instituto invocadas pela recorrente para demonstrar que os produtos em causa são distintos, há que considerar que a respectiva pertinência para o caso em apreço pode ser posta em causa, visto que se referem ou a sinais diferentes ou a produtos diferentes. Além disso, há que recordar que, segundo jurisprudência reiterada, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso é apreciada apenas com base no Regulamento n.º 40/94. Assim, o Instituto não está vinculado nem pelos registos nacionais nem pelas suas decisões anteriores [v. acórdão do Tribunal de Primeira

Instância de 5 de Dezembro de 2002, Sykes Enterprises/IHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Colect., p. II-5179, n.º 31, e jurisprudência aí referida].

- 38 Em conclusão, foi correctamente que a Câmara de Recurso concluiu que, no espírito do público-alvo, os produtos em causa podem ter uma origem comercial comum. Portanto, estes produtos devem ser considerados semelhantes, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto à comparação dos sinais em conflito

- 39 Resulta da jurisprudência que a apreciação global do risco de confusão, no que se refere à semelhança visual, auditiva ou conceptual das marcas em causa, deve basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, nomeadamente, aos seus elementos distintivos e dominantes (acórdãos Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 28, *supra*, n.º 25, e MYSTERY, já referido no n.º 28, *supra*, n.º 42). O Tribunal de Justiça considerou ainda que não se pode excluir que uma mera semelhança auditiva das marcas possa criar um risco de confusão (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 28).
- 40 No caso em apreço, resulta da decisão impugnada e da decisão da divisão de oposição a que esta se refere que os sinais em conflito, após análise visual, auditiva e conceptual, foram considerados semelhantes pelo Instituto, sem que esta semelhança seja acentuada. Há que aprovar esta apreciação. Com efeito, por um lado, nas marcas anteriores e principalmente na marca n.º 104 442, o elemento «El Castillo» deve ser considerado dominante do ponto de vista auditivo e do ponto de vista conceptual [v., por analogia, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties),

T-104/01, Colect., p. II-4359, n.ºs 40 e 45]. Por outro lado, o vocábulo «castillo» constitui a marca pedida. Verifica-se, portanto, que o elemento determinante da marca anterior n.º 104 442 e o sinal nominativo da marca pedida são quase idênticos, tanto do ponto de vista conceptual como do ponto de vista auditivo. Assim, os sinais em conflito são, pelo menos, semelhantes, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao risco de confusão entre as marcas em causa

- 41 Há que recordar, a título preliminar, que tanto os produtos em causa como os sinais em conflito são semelhantes, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Há, portanto, que concluir que em princípio o público-alvo pode pensar que os queijos cobertos pela marca nominativa CASTILLO podem ser provenientes da empresa titular da marca figurativa anterior EL CASTILLO. Por conseguinte, existe, *a priori*, risco de confusão entre estas duas marcas.
- 42 Todavia e remetendo para o acórdão Canon (já referido no n.º 24, *supra*), a recorrente defende que a coexistência no mercado de numerosos registos espanhóis e comunitários que comportam o vocábulo «castillo» ou que são constituídas por este vocábulo demonstra a falta de risco de confusão no caso em apreço.
- 43 Nos termos deste acórdão, o carácter distintivo da marca anterior, quer decorra das qualidades intrínsecas desta marca quer da sua notoriedade, deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os produtos ou os serviços designados pelas duas marcas é suficiente para dar lugar a um risco de confusão (acórdão Canon, já referido no n.º 24, *supra*, n.ºs 18 e 24). Esta interpretação está

confirmada, no âmbito do Regulamento n.º 40/94, pelo sétimo considerando deste regulamento, nos termos do qual há que apreciar o risco de confusão à luz, nomeadamente, do conhecimento da marca no mercado.

- 44 Resulta unicamente destas considerações que a notoriedade positiva de uma marca anterior pode, pelo menos em certos casos, contribuir para o elevado carácter distintivo de uma marca e que pode, portanto, aumentar o risco de confusão entre esta marca e uma marca perdida.
- 45 No caso em apreço, a recorrente não apresentou qualquer outro elemento para além de uma lista de registos espanhóis ou comunitários constituídos pelo vocábulo «castillo» ou que comportam este mesmo vocábulo a fim de demonstrar que não existe risco de confusão entre as marcas em conflito no presente caso em razão da coexistência no mercado destes registos.
- 46 Ora, por um lado, há que constatar que a quase totalidade dos registos que figuram nesta lista são invocados pela primeira vez perante o Tribunal de Primeira Instância. Como correctamente salienta o Instituto, a tomada em conta destas marcas pressupõe o exame completo de cada uma delas, nomeadamente no que respeita à sua semelhança com a marca anterior e à sua notoriedade. Em consequência, estes registos, invocados pela primeira vez perante o Tribunal, não podem ser objecto de apreciação e há que indeferir o pedido de medidas de instrução correspondente [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-411, n.º 62].
- 47 Por outro lado e no que toca às marcas invocadas perante o Instituto, ou seja, as marcas CASTILLO DE HOLANDA, CASTILLO DEL PUENTE, EL CASTILLO e BLUE CASTELLO, que designam produtos inseridos na classe 29, há que

considerar, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso entendeu correctamente que as informações fornecidas pela recorrente não provavam a falta de confusão no caso em apreço. Com efeito, diversamente do que ocorre com a marca n.º 104 442 da oponente, a única realmente significativa a este respeito, o elemento mais distintivo destas três marcas não se encontra no vocábulo «castillo», mas sim nos demais vocábulos destas marcas. Há, igualmente, que salientar que a recorrente não forneceu qualquer indicação sobre os produtos realmente abrangidos por estas marcas, exceptuados os da sua própria marca CASTILLO DE HOLANDA, ou sobre a representação da marca figurativa EL CASTILLO. Além disso, a recorrente não demonstrou nem sequer alegou que uma destas marcas tenha adquirido tal notoriedade que tenha podido criar um risco de confusão pré-existente entre estas marcas e a marca da oponente e que possa eventualmente minorar o risco de confusão que provém, no caso em apreço, da marca pedida.

- 48 Assim, foi correctamente que a Câmara de Recurso, por um lado, concluiu que havia risco de confusão entre as marcas em conflito no caso em apreço e, por outro, manteve esta conclusão à luz das outras marcas que lhe foram apresentadas. Não colhe, portanto, o fundamento único assente na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Quanto às despesas

- 49 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido pedido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, nos termos do pedido do Instituto.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

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

Forwood

Pirrung

Meij

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 4 de Novembro de 2003.

O secretário

H. Jung

O presidente

N. J. Forwood