

**Processo T-7/04**

**Shaker di L. Laudato & C. Sas**

**contra**

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno  
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Pedido de marca comunitária figurativa Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Marca nacional nominativa anterior LIMONCHELO — Risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Terceira Secção) de 15 de Junho  
de 2005 . . . . . II - 2309

**Sumário do acórdão**

- 1. Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Semelhança entre as marcas em causa — Critérios de apreciação — Marca complexa  
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]*

2. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Semelhança entre as marcas em causa — Critérios de apreciação — Marca complexa — Determinação da ou das componente(s) dominante(s) — Marca complexa de carácter visual*  
 [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]
3. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Marca figurativa Limoncello della Costiera Amalfitana shaker e marca nominativa LIMONCHELO*  
 [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

1. Embora, no âmbito da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, a apreciação da semelhança entre uma marca complexa e outra marca não equivalha a ter em consideração apenas uma componente da marca complexa e a compará-la com outra marca e embora, pelo contrário, essa comparação deva ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, tal não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes.
2. No âmbito da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, há que ter em conta, na apreciação do carácter dominante de uma ou de várias componentes determinadas de uma marca complexa, designadamente, as qualidades intrínsecas de cada uma delas e compará-las com as das outras componentes. Além disso, e a título acessório, pode ser tida em conta a posição relativa das diferentes componentes na configuração da marca complexa.

(cf. n.º 51)

Concretamente, isso implica que se trata de 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. Esse exame pode levar a dever considerar dominantes várias componentes.

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 desta, devem intervir com base numa análise visual. Por conseguinte, nessa hipótese, apenas na medida em que um eventual elemento dominante comportasse aspectos semânticos não visuais é que haveria de 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.

(cf. n.ºs 52-54)

3. Não existe, para os consumidores médios espanhóis, risco de confusão

entre, por um lado, o sinal figurativo correspondente, a partir de uma percepção visual, à descrição:

«As componentes do sinal são o termo 'limoncello' inscrito em letras brancas e em grandes caracteres, os termos 'della costiera amalfitana' inscritos em letras amarelas e em caracteres mais pequenos, o termo 'shaker', em caracteres azuis mais pequenos num enquadramento com fundo branco cuja letra 'k' representa um copo e, por fim, a representação figurativa de um grande prato redondo cujo centro é branco e a borda decorada, por um lado, com desenhos representando limões amarelos num fundo escuro e, por outro, com uma barra descontínua turquesa e branca. O conjunto destas componentes da marca está situado num fundo azul-escuro»,

sinal cujo registo como marca comunitária é pedido para «licor de limões proveniente da costa amalfitana», abrangido pela classe 33 na aceção do Acordo de Nice, e, por outro, a marca nominativa LIMONCHELO, registada anteriormente em Espanha para produtos abrangidos pela mesma classe, em vez que a representação figurativa de um prato redondo decorado com limões é a componente dominante da marca

pedida, e que não tem qualquer ponto em comum com a marca anterior, que é uma marca puramente nominativa, e que o carácter dominante da referida representação figurativa 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.

(cf. n.<sup>os</sup> 65, 66, 69)