ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
13 de Julho de 2005 *

No processo T-40/03,

Julián Murúa Entrena, com domicílio em Elciego (Espanha), representado por I. Temiño Ceniceros, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

* Língua do processo: espanhol.

Bodegas Murúa, SA, com sede em Elciego, representada por J. González Aparicio, advogado,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 9 de Dezembro de 2002 (processo R 599/1999-2), proferida em processo de oposição entre Bodegas Murúa, SA e Julián Murúa Entrena,

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

composto por: H. Legal, presidente, P. Mengozzi e I. Wiszniewska-Białecka, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

visto a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 10 de Fevereiro de 2003,

visto a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 7 de Agosto de 2003,

visto a resposta da interveniente, apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 23 de Julho de 2003,

após a audiência de 9 de Março de 2005,

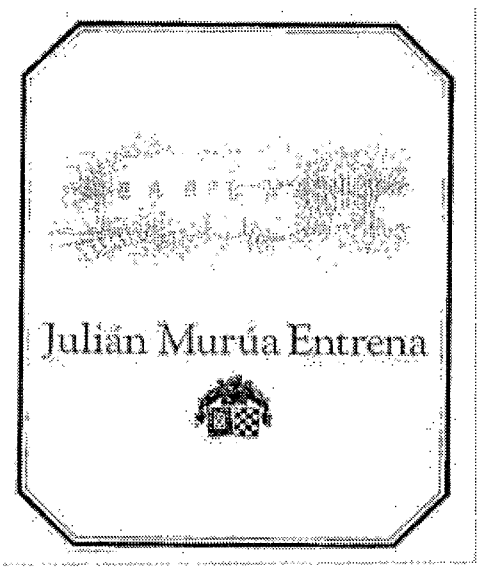
profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 1 de Abril de 1996, o recorrente pediu o registo de uma marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) nos termos 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 reproduzido a seguir:



3 Os produtos para os quais foi pedido o registo estão incluídos na classe 33 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada, e correspondem à seguinte descrição: «vinhos».

4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 14/97, de 11 de Agosto de 1997.

5 Em 10 de Novembro de 1997, a empresa Bodegas Murúa, SA (a seguir «interveniente») apresentou oposição com fundamento no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94.

6 O motivo invocado em apoio da oposição foi o referido no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A oposição baseava-se na existência da marca nominativa MURÚA, registada em Espanha, em 20 de Dezembro de 1978, sob o n.º 865 063, e da marca nominativa internacional MURÚA, registada em 20 de Março de 1984, sob o n.º 482 779, e protegida na Alemanha, França, Áustria, Suíça e Benelux. Ambas designavam os produtos correspondentes à descrição seguinte: «todos os tipos de vinhos», pertencentes à classe 33.

7 Em 2 de Julho de 1999, a Divisão de Oposição considerou procedente a oposição e recusou o registo da marca comunitária pedida.

8 Em 30 de Novembro de 1999, o requerente recorreu da decisão de oposição para o IHMI.

9 Por decisão de 9 de Dezembro de 2002 (a seguir «decisão recorrida»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI confirmou a decisão da Divisão de Oposição e negou provimento ao recurso.

10 Em substância, a Câmara de Recurso considerou que as marcas em conflito designavam produtos idênticos e que a componente nominativa que domina a marca comunitária cujo registo foi pedido, contendo o elemento «Murúa» como apelido, era idêntica às marcas nominativas anteriores da interveniente, por forma que existia o risco de confusão entre as marcas em conflito.

Pedidos das partes

11 O recorrente pede que o Tribunal se digne:

— anular a decisão recorrida;

— condenar o IHMI e a interveniente em metade das despesas cada um.

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

— negar provimento ao recurso;

— condenar o recorrente nas despesas.

Quadro jurídico

13 O recorrente invoca um único fundamento, consistente em violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

14 Depois de ter afirmado, em geral, que o princípio da interdependência entre a similitude dos produtos e a das marcas, elaborado pela jurisprudência, pode ser afastado em certas circunstâncias, o recorrente acusa antes de mais a Câmara de Recurso de ter erradamente limitado o seu exame ao elemento nominativo da marca pedida sem ter feito uma comparação global dos sinais em conflito. No entender do recorrente, os erros cometidos na Câmara de Recurso manifestam-se em três estádios — visual, fonético e conceptual — da comparação dos sinais em conflito.

15 Quanto à comparação visual dos sinais, lembra que a marca pedida é uma marca figurativa, constituída, na parte superior, por um desenho que representa uma propriedade agrícola rodeada de árvores e de vinhedos e, na parte inferior, pelo brasão de armas encimado pelos termos «Julián Murúa Entrena». Segundo o recorrente, a presença destes elementos figurativos permite afastar o risco de confusão com a marca anterior. Não se pode por isso, no entender do recorrente, proceder unicamente à apreciação do elemento nominativo da marca pedida, sob pena de se violar, como fez a decisão recorrida, o princípio de uma comparação global dos sinais em conflito. Aliás, o recorrente insiste em que, no sector dos vinhos e de acordo com Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (JO L 179, p. 1), o rótulo reveste significado especial enquanto elemento de identificação do produto para o consumidor. Ora, o elemento nominativo e os elementos figurativos da marca pedida, que constituem precisamente o rótulo do vinho, devem ser considerados como um todo único.

16 Quanto à comparação fonética, o requerente salienta que os sinais em conflito apenas coincidem na presença do termo «Murúa», único elemento nominativo da marca anterior, ao passo que a marca pedida é constituída dos nomes e apelidos «Julián Murúa Entrena». Ora, embora o recorrente admita que o nome próprio Julián é de uso relativamente corrente, sustenta, ao invés, que a combinação dos patronímicos «Murúa» e «Entrena», muito pouco comum, goza de carácter único e diferenciado que, do ponto de vista fonético, se distingue facilmente. O recorrente contesta por isso a afirmação da Câmara de Recurso, constante do n.º 17 da decisão recorrida, de que o consumidor espanhol, perante um elemento nominativo composto por um nome próprio, na ocorrência «Julián», e dois apelidos, no caso em apreço «Murúa» e «Entrena», tem tendência para abstrair do nome próprio e do segundo apelido. Ao invés, num sistema jurídico, como o que existe em Espanha, em que o estado civil das pessoas se baseia em dois apelidos, o que importa, segundo o recorrente, é o carácter distintivo de cada uma das componentes do elemento nominativo em causa.

17 Quanto à comparação conceptual, o recorrente considera que existem bastantes diferenças entre os sinais em conflito neste domínio, sendo a marca requerida constituída, além disso, pelo próprio nome do requerente. A este respeito, por acréscimo, o recorrente considera que a interveniente não se pode apropriar, a título exclusivo, do termo «Murúa» de forma a impedir o recorrente de utilizar o seu apelido. Em apoio deste argumento, o recorrente cita o artigo 6.º, n.º 1, 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), referente à limitação dos efeitos da marca, bem como a prática decisória anterior do IHMI.

18 Seguidamente, ainda que o recorrente se declare consciente de que as decisões dos órgãos jurisdicionais nacionais não obrigam nem o IHMI nem o Tribunal de Primeira Instância, chama, no entanto, a atenção deste para os elementos de facto que diferenciam o presente conflito do que deu lugar ao acórdão n.º 559/1994 do Tribunal Supremo (Supremo Tribunal espanhol), de 20 de Junho de 1994, proferido quanto às mesmas partes. Em especial, o recorrente salienta que a marca nacional espanhola Julián Murúa Entrena, em causa naquele processo e cuja nulidade foi

decretada pelo Tribunal Supremo, era apenas composta pelos elementos nominativos referidos, ao contrário da marca em causa no presente processo, e mantém que a legislação espanhola aplicada neste processo é obsoleta.

19 Por fim, ainda que admita que a interveniente comprou ao pai do recorrente uma parte das marcas de que é titular, o recorrente espanta-se que se possa considerar, como a interveniente, que exista risco de confusão entre marcas que coexistiram pacificamente, em Espanha e na Dinamarca, durante longo período. Aliás, o recorrente apresenta vários documentos anexos à petição para demonstrar a existência de grande número de registos espanhóis que contêm o termo «Murúa» e que, segundo ela, evidenciam a coexistência pacífica das marcas em conflito no mercado. O recorrente junta igualmente à petição outros documentos que demonstram que, no sector vinícola, numerosos registos coexistem no mercado, sendo certo que contêm elementos nominativos comuns à maior parte deles.

20 A título liminar, o IHMI salienta que os documentos juntos à petição para demonstrar a pretensa coexistência pacífica de numerosos registos espanhóis contendo o termo «Murúa» são apresentados pela primeira vez no Tribunal e são, por isso, inadmissíveis.

21 Quanto ao mérito, depois de lembrar que a Câmara de Recurso analisou apenas o risco de confusão entre as marcas em conflito no espírito do consumidor espanhol, o IHMI contesta as alegações do recorrente.

22 O IHMI afirma, em primeiro lugar, que, quanto à marca pedida, o elemento nominativo «Julián Murúa Entrena» constitui o seu elemento dominante, dada a sua posição preponderante neste sinal. Ao invés, o IHMI considera que os elementos

figurativos que a compõem possuem carácter decorativo ou acessório, na medida em que são habitualmente utilizados nos rótulos de vinhos.

23 Feita esta precisão, o IHMI considera, em segundo lugar, que da comparação do elemento nominativo dominante da marca pedida com a marca anterior resulta uma certa similitude visual. Partilhando o IHMI o entendimento do recorrente quanto à importância especial do rótulo no sector vinícola, não é menos certo que, segundo o IHMI, o consumidor está habituado a considerar como sinal distintivo de um vinho o elemento nominativo que o identifica.

24 Quanto à comparação fonética, ainda que o IHMI considere que a decisão recorrida não permite conclusões a este respeito, entende, no entanto, que os sinais em conflito são foneticamente similares.

25 Quanto à semelhança conceptual, o IHMI considera que, em geral, tal similitude existe se o público relevante se dá conta de que os dois sinais em conflito partilham uma componente semântica idêntica ou similar. No caso em apreço, no entender do IHMI, o elemento conceptual comum aos dois sinais em conflito é constituído pelo facto de conterem nomes e apelidos de origem espanhola, reconhecidos como tais pelo público relevante, constituindo o apelido «Murúa» o elemento predominante da componente nominativa da marca pedida, ao passo que é o único elemento da marca anterior.

26 Além disso, embora o IHMI admita que, do ponto de vista da identificação civil espanhola, as pessoas singulares se identificam por dois patronímicos, não é menos verdade, em seu entender, que o primeiro apelido possui valor predominante sobre o segundo, tendo o público relevante o hábito de identificar as pessoas apenas pelo seu

primeiro apelido. Daí que, segundo o IHMI, existe um grau elevado de similitude conceptual entre os dois sinais em conflito, em virtude da presença do termo «Murúa» nesses sinais.

27 O IHMI conclui que existe risco de confusão entre as duas marcas em conflito, tendo em conta a identidade, não contestada pelo recorrente, entre os produtos designados pelas marcas em conflito e a similitude entre os sinais em conflito que foi salientada pela decisão recorrida. Em particular, o IHMI defende que o consumidor que conhece os vinhos designados pela marca anterior corre o risco objectivo de considerar o vinho identificado pelo rótulo com a denominação «Julián Murúa Entrena» como um novo produto proveniente da mesma empresa que comercializa os vinhos designados pela marca anterior. O IHMI sublinha ainda que a observação do recorrente quanto à exclusão, em certas circunstâncias, do princípio da interdependência entre a similitude das marcas e as dos produtos é desprovida de pertinência, não demonstrando o recorrente de forma alguma aquelas circunstâncias.

28 Em terceiro lugar, quanto à decisão do Tribunal Supremo, referida no n.º 18 *supra*, o IHMI considera que, ainda que não vinculado pelas decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais nacionais, os elementos de facto e de direito na origem da decisão do Tribunal Supremo podem ser úteis para a resolução do litígio. Em especial, considera que, por um lado, esta decisão refuta os argumentos do recorrente de que as marcas em conflito coexistiam pacificamente no território espanhol e, por outro, põe em evidência a intenção do recorrente de querer registar, enquanto marca comunitária, o sinal nominativo que deu lugar ao acórdão do Tribunal Supremo, incluído, desta vez, numa marca figurativa.

29 Por fim, o IHMI rejeita também a acusação do recorrente de pretensa apropriação pela interveniente do seu patronímico, por um lado, precisando que a limitação dos efeitos da marca apenas é pertinente uma vez esta registada. Por outro, o IHMI considera que a livre disposição dos nomes se deduz das indicações fornecidas pelo acórdão do Tribunal Supremo já referido, segundo o qual um patronímico não

escapa ao exame do risco de confusão quando um operador económico os quer utilizar como marca. Por isso, segundo o IHMI, foi com justiça que, no caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que a limitação dos efeitos da marca não afectava em nada a apreciação do risco de confusão entre as marcas em conflito.

30 A título liminar, a interveniente lembra que se tornou titular da marca anterior na sequência de um contrato de cessão, celebrado nos termos do direito espanhol, com o pai do recorrente. A interveniente sustenta, por isso, que o recorrente não pode agora perturbar o uso exclusivo desta marca. Contesta, além disso, a afirmação do recorrente de que a marca anterior coexistiu durante um longo período, no território espanhol, com a marca nominativa espanhola anterior do recorrente Julián Murúa Entrena, que continha o mesmo elemento nominativo que a marca requerida. Efectivamente, o conjunto das circunstâncias de facto na origem do acórdão do Tribunal Supremo já referido, com as mesmas partes, indicava efectivamente o contrário.

31 Quanto à conclusão resultante da comparação dos sinais em conflito feita pela Câmara de Recurso, a interveniente concorda, em substância, com a posição do IHMI. Relativamente à importância do primeiro apelido no caso em apreço, acrescenta que, no passado, e no período em que o recorrente utilizou a marca nominativa espanhola Julián Murúa Entrena — antes de ter sido anulada pelo acórdão do Tribunal Supremo, já referido —, nunca passou pela cabeça do recorrente utilizar o seu segundo apelido, tendo utilizado por várias vezes o seu primeiro patronímico.

32 Quanto ao risco de confusão entre as marcas em conflito, a interveniente salienta que é efectivamente real, dado que, para além da análise efectuada pela Câmara de Recurso, que merece ser aprovada, tal confusão foi já reconhecida no passado. A este respeito, as considerações do recorrente quanto à importância do rótulo e da existência de marcas que incluem o termo «Murúa» não têm cabimento. Quanto ao primeiro ponto, a interveniente considera efectivamente que o rótulo, que é sempre

feito depois do registo de uma marca, seria, na hipótese do registo da marca pedida, um factor suplementar de confusão na medida em que continha não apenas o nome do titular da marca mas também o do lugar da sede social da empresa. Ora, no caso em apreço, o local da sede do recorrente e o da interveniente são idênticos. O público relevante poderia, por isso, considerar que os produtos designados pelas marcas em conflito provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas. Quanto ao segundo aspecto, a interveniente considera que as marcas invocadas pelo recorrente não são pertinentes dado que designam produtos diversos do vinho e relativamente às quais, em princípio, nada se opõe que sejam registadas.

Apreciação do Tribunal

33 Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o registo de marca pedida será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e 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.

34 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o facto de o público poder crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente. Segundo a mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente conforme a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa e tendo em conta todos os factores pertinentes no caso em apreço, nomeadamente a interdependência entre a similitude dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.ºs 31 a 33, e jurisprudência aí citada].

35 Como resulta também de jurisprudência constante, a apreciação global do risco de confusão deve, quanto à similitude visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, assentar na impressão de conjunto por eles produzida, tendo em conta, nomeadamente, os respectivos elementos distintivos e dominantes [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/ /IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 47, e jurisprudência aí citada].

Quanto ao público relevante

36 No caso em apreço, tratando-se das marcas anteriores, como se indicou no n.º 6 *supra*, a oposição baseia-se simultaneamente na marca nominativa n.º 865 063, registada em Espanha, e na marca nominativa internacional n.º 482 779, protegida na Alemanha, França, Áustria, Suíça e Benelux. Por isso, o público relevante é, em princípio, o público nos territórios espanhol, alemão, francês, austríaco, suíço e dos Estados do Benelux.

37 Ora, basta que a existência de risco de confusão se verifique no espírito do público relevante de um dos Estados-Membros referidos acima para que o motivo de recusa constante do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 seja aplicável.

38 No entanto, deve salientar-se que a Câmara de Recurso examinou apenas a similitude entre os sinais em conflito e o risco de confusão segundo a percepção do público espanhol, daí retirando a conclusão implícita de que o resultado deste exame se alargava a todas as «marcas» anteriores da interveniente.

39 Sem necessidade de apreciar a legalidade desta abordagem, há que esclarecer que qualquer consideração respeitante ao grau de semelhança entre a marca pedida e a marca internacional anterior da interveniente apenas será pertinente na hipótese de o Tribunal excluir, com base nos argumentos invocados pelo recorrente, ao contrário do que fez a Câmara de Recurso, a existência de risco de confusão para o público espanhol entre a marca pedida e a marca anterior registada em Espanha.

40 Há, assim, que analisar se, como pretende o recorrente, a Câmara de Recurso, ao concluir pelo risco de confusão entre as marcas em conflito no espírito do público espanhol, não teve em conta o disposto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.

41 No caso em apreço, o objecto do litígio respeita à comparação dos sinais. A identidade dos produtos designados pelas marcas em conflito não está em causa.

Quanto à similitude dos sinais

42 É incontestado que o público espanhol compreenderá o elemento nominativo que compõe a marca como um nome (nome próprio e apelidos) e a marca anterior como um apelido. Verifica-se igualmente que o primeiro apelido que constitui o elemento nominativo da marca pedida e o único elemento da marca anterior são idênticos.

43 O litígio incide, por isso, principalmente, sobre se, como sustenta o recorrente, a presença dos elementos figurativos, do nome próprio e do segundo apelido na marca pedida bastam para excluir qualquer risco de confusão no espírito do consumidor espanhol ou se, pelo contrário, a presença do termo «Murúa» na marca pedida constitui o seu elemento dominante na percepção do público relevante, que será susceptível de confundir a marca pedida com a marca anterior.

44 Antes de examinar esta questão, há que formular duas observações liminares.

45 Por um lado, quanto ao argumento do recorrente assente no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), da Directiva 89/104, deve lembrar-se que esta disposição visa as limitações do direito conferido por uma marca nacional ao seu titular, na vida comercial, ao impedir, designadamente, este último de proibir a um terceiro o uso do seu nome ou do seu endereço, desde que esse uso seja feito de acordo com as práticas honestas em matéria industrial ou comercial.

46 Por conseguinte, esta disposição não pode ser tida em conta no âmbito do processo de registo de uma marca comunitária porque não confere a terceiros um direito de uso do seu nome ou do seu endereço enquanto marca, como parece pretender o recorrente [v. acórdão do Tribunal de Justiça de 16 de Setembro de 2004, Nichols, C-404/02, Colect., p. I-8499, n.º 33, e, quanto ao artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Março de 2004, Interquell/IHMI — SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Colect., p. II-1001, n.º 56].

47 Por outro lado, deve esclarecer-se que a jurisprudência referida nos n.ºs 34 e 35, *supra*, se aplica plenamente ao pedido de registo, enquanto marca comunitária, de um sinal constituído por um ou vários patronímicos.

48 Deve, com efeito, recordar-se que, nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, «[p]odem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas [...] desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

49 Por isso, o pedido de registo, enquanto marca comunitária, de um sinal que inclui, no todo ou em parte, um ou vários nomes de pessoas não escapa aos critérios de apreciação referentes ao registo aplicáveis às outras categorias de marcas. Com efeito, se esses sinais podem constituir marcas comunitárias nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94, desde que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas, nenhuma disposição do Regulamento n.º 40/94 prevê critérios de apreciação diversos para o registo deste tipo de sinais quanto aos outros sinais susceptíveis de constituir uma marca comunitária. Assim, na esteira da decisão de que os critérios de apreciação do carácter distintivo de marcas constituídas por um nome de pessoa são os mesmos que os aplicáveis às outras categorias de marcas (acórdão Nichols, n.º 46 *supra*, n.º 25), não pode acontecer diferentemente quanto aos critérios de apreciação da existência de risco de confusão entre uma marca comunitária cujo registo é pedido e uma marca anterior, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, na falta de disposição em contrário no mesmo regulamento [v., neste sentido, o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Março de 2005, Fusco/ /IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Colect., p. II-715, n.º 45].

50 Donde se conclui que um sinal que contenha o nome próprio e os apelidos de uma pessoa singular não pode ser registado enquanto marca comunitária quando se lhe opõe um motivo relativo de recusa de registo na sequência de oposição do titular de uma marca anterior.

51 Tendo presentes estas considerações preliminares, deve concluir-se, antes de mais, que o argumento do recorrente de que a Câmara de Recurso limitou erradamente à comparação dos sinais em conflito apenas aos respectivos elementos nominativos, não pode ter sucesso.

52 Deve lembrar-se que, segundo a jurisprudência, uma marca complexa não pode considerar-se semelhante a outra, idêntica a uma das componentes da marca complexa ou similar, a não ser que constitua o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. Assim acontecerá quando o componente for susceptível de dominar, por si só, a imagem desta marca que o público relevante tem em mente, por forma a que todas os outros componentes da marca sejam negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida [acórdãos 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.º 33, e de 6 de Julho de 2004, Grupo El Prado Cervera/IHMI — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Colect., p. II-2073, n.º 45].

53 Esta abordagem não leva a ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e a compará-lo com outra marca. Há que fazer essa comparação examinando as marcas em causa, consideradas cada uma no seu conjunto. No entanto, isto não impede que a impressão de conjunto produzida na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em certas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes (acórdão MATRATZEN, n.º 52 *supra*, n.º 34).

54 Quanto à apreciação do carácter dominante de um ou de vários componentes determinados de uma marca complexa, há que ter em conta, nomeadamente, as qualidades intrínsecas de cada um desses componentes, comparando-as com as dos outros componentes. Além disso e acessoriamente, pode ser tomada em conta a posição relativa dos diferentes componentes na configuração da marca complexa (acórdão MATRATZEN, n.º 52 *supra*, n.º 35).

55 No caso em apreço, deve recordar-se que, no n.º 17 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso considerou que o elemento figurativo da marca pedida, que representa

uma propriedade agrícola típica rodeada de vinhedos e de árvores, tinha fraco valor distintivo para os produtos designados pela marca pedida e que, por conseguinte, o elemento nominativo da referida marca, a saber, «Julián Murúa Entrena», dominava a impressão de conjunto produzida pelo sinal.

56 Esta apreciação não pode deixar de ser aceite. Com efeito, tratando-se de um produto como o vinho, a representação de uma propriedade agrícola rodeada de vinhedos e de árvores não constitui um elemento que permite ao público relevante reter este componente figurativo como dominando a imagem que reterá da marca pedida. Ao invés, como o IHMI afirmou justamente, os consumidores estão habituados a designar e reconhecer o vinho em função do elemento nominativo que serve para o identificar, quer designe, nomeadamente, o produtor quer a propriedade em que o vinho é produzido.

57 Esta apreciação deve alargar-se à presença do brasão de armas situado por debaixo do elemento nominativo da marca pedida. Além disso, deve salientar-se que, tendo em conta o lugar e o tamanho da representação do referido brasão da marca pedida, este constitui unicamente um elemento decorativo sem alcance real, como referiu a Divisão de Oposição. Por isso, este elemento não é susceptível de dominar a imagem que o público relevante guardará da marca pedida.

58 Aliás, a alegação do recorrente baseada na importância do rótulo dos vinhos na Comunidade Europeia, que impediria o IHMI de determinar os elementos dominantes e distintivos da marca pedida, é inoperante.

59 É verdade que, nos termos das disposições do Regulamento n.º 1493/1999, a rotulagem constitui uma forma essencial da designação dos vinhos visados pelo mesmo regulamento.

60 Todavia, esta característica não é contrária a que, para efeitos de aplicação do Regulamento n.º 40/94, quando o rótulo contenha uma marca, como uma marca comunitária cujo registo é pedido, esta marca possa ser objecto, no quadro de um processo de oposição com base neste regulamento, de um exame pelo IHMI, de modo a determinar o ou os elementos dominantes e distintivos.

61 Além disso, deve salientar-se que o exame a que procedeu o IHMI não põe em causa a importância da rotulagem para efeitos da protecção dos consumidores, objectivo explicitamente visado pelo Regulamento n.º 1493/1999. Pelo contrário, este exame faz parte da sua protecção ao permitir garantir que uma marca compreendida no rótulo de um vinho não possa criar o risco de confusão no espírito do consumidor, nomeadamente quanto à identidade das pessoas singulares ou colectivas que procedem à sua elaboração ou intervêm no circuito comercial do produto, nos termos do artigo 48.º e do Anexo VII, letra F, do Regulamento n.º 1493/1999.

62 Nestas condições, o primeiro argumento do recorrente deve ser desatendido.

63 O recorrente sustenta em seguida que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou, na marca pedida, que o primeiro apelido «Murúa» constituía o elemento dominante do grupo de termos «Julián Murúa Entrena».

64 Deve recordar-se que, para determinar o carácter dominante do apelido «Murúa» na marca pedida, a Câmara de Recurso indicou, no n.º 17 da decisão recorrida, o que se segue:

«[...] em Espanha, o primeiro apelido reveste importância especial numa marca constituída pelo nome próprio e pelos apelidos do seu titular, considerando que o consumidor médio tem o hábito de omitir o nome próprio e o segundo apelido. Por conseguinte, o elemento dominante da marca cujo registo foi pedido e o da marca em que a oposição se baseia são idênticos».

65 Há que concluir que a fundamentação da decisão da Câmara de Recurso quanto à preeminência, em Espanha, do primeiro apelido tem um carácter sistemático que merece ser temperado. Com efeito, não pode excluir-se que, conforme as circunstâncias de cada caso, um sinal, constituído pelo nome próprio e por dois apelidos, que constitua objecto de um pedido de registo enquanto marca comunitária, possa, para o público espanhol, apresentar carácter distintivo em virtude, nomeadamente, da presença do segundo apelido, que constituirá, assim, o elemento dominante do sinal em causa.

66 Todavia, foi acertadamente que a Câmara de Recurso considerou, no caso em apreço, que o apelido «Murúa» atribui à marca pedida o seu carácter distintivo e constitui, por isso, o elemento dominante.

67 Em primeiro lugar, deve lembrar-se que a percepção de sinais constituídos de nomes de pessoas pode variar em diferentes Estados da Comunidade Europeia (acórdão ENZO FUSCO, n.º 49 *supra*, n.º 52).

68 No caso em apreço, o recorrente admite que o nome «Julián», que figura no sinal nominativo da marca pedida, é relativamente frequente em Espanha e, por isso, não reveste carácter distintivo particular.

69 Quanto à questão de saber se, em Espanha, o público relevante atribui geralmente mais atenção ao apelido «Murúa» que ao apelido «Entrena» na marca pedida, o Tribunal considera que a jurisprudência deste Estado, ainda que não vinculativa para as instâncias comunitárias, pode fornecer indicações úteis.

70 A este respeito, deve ter-se em conta o acórdão n.º 559/1994 do Tribunal Supremo, de 20 de Junho de 1994, debatido entre as partes na presente instância e que foi junto no processo administrativo no IHMI.

71 Deve salientar-se que, neste processo, que opunha o recorrente e a interveniente, o Tribunal Supremo decidiu que a marca nominativa Julián Murúa Entrena, registada em Espanha e que abrangia os mesmos produtos que os designados pela marca pedida, devia ser anulada em virtude do risco de confusão, no espírito do público espanhol, com a marca nominativa anterior MURÚA, de que é titular a interveniente e que serve igualmente de base à oposição no IHMI. Mais precisamente, o Tribunal Supremo salientou que resulta do registo posterior das marcas Viñas Murúa e Murúa que o apelido «Murúa» constituía o elemento predominante desta marca. O risco de confusão era demonstrado pelo facto de pessoas estranhas ao demandado (isto é, o recorrente nos presentes autos), e sem intervenção deste último, fazerem confusão, quando classificavam vinhos de Rioja,

entre as marcas Murúa e Bodegas Murúa, SA, por um lado, e Bodegas Murúa Entrena, SA, por outro, e atribuíam o vinho designado pela marca Murúa às duas empresas, como o demandado tinha admitido, imputando, no entanto, o erro a terceiros. Neste contexto, o Tribunal Supremo decidiu que, «considerando que o termo 'Murúa' constitu[ía] o elemento de identificação dos vinhos e que era este que [tinha] provocado, a pedido do demandado, o não registo das marcas 'Murúa Gangutia' e 'Heredad Murúa Gangutia', [era] evidente que se impunha igualmente recusar, na fase administrativa, o registo da marca 'Julián Murúa Entrena' e que se impunha, presentemente, na fase jurisdicional, decretar a sua anulação».

72 Ora, deve ter-se em conta que, na ausência de prova em contrário, a percepção que o público relevante tem da marca pedida não pode ser diversa da que o mesmo público teve da marca nominativa Julián Murúa Entrena e que foi constatada pelo Tribunal Supremo. Com efeito, apesar da presença de elementos figurativos da marca pedida, estes, como se concluiu nos n.ºs 56 e 57, *supra*, não podem dominar a imagem que guardará desta marca o público relevante.

73 Em segundo lugar, deve salientar-se que, no plano visual, o termo «Murúa» figura no centro do elemento nominativo da marca pedida e constitui um alinhamento vertical com os elementos figurativos da mesma marca, em especial com os elementos heráldicos. Esta configuração da marca pedida contribui para pôr em evidência o apelido «Murúa» relativamente ao nome próprio e ao segundo apelido.

74 Em terceiro lugar, se deve efectivamente considerar-se que, no plano fonético, o elemento nominativo da marca pedida difere da marca anterior pela presença do

nome «Julián» e do apelido «Entrena», há, no entanto, que precisar que, como o recorrente sustentou na audiência através de vários exemplos de denominações de vinhos, o consumidor espanhol não pronunciará, em regra, a denominação completa do vinho, mas terá, ao invés, tendência para abreviar. Esta circunstância, igualmente evidenciada pela Divisão de Oposição, basta para considerar que, no plano fonético, o consumidor espanhol terá, em geral, tendência para pronunciar a marca pedida abreviando-a, e mais frequentemente por referência ao nome «Murúa», primeiro apelido do recorrente.

75 Segue-se que, no caso em apreço, não há que infirmar a apreciação da Câmara de Recurso, partilhada igualmente pela Divisão de Oposição, em cujos termos o apelido «Murúa», primeiro apelido do recorrente que constitui o sinal nominativo da marca pedida, dominará a imagem que o público espanhol guardará desta marca.

76 Por conseguinte, foi justamente que a Câmara de Recurso considerou que os sinais em conflito são similares pelo facto de um elemento dominante do sinal nominativo da marca pedida e o único elemento da marca anterior serem idênticos.

Quanto ao risco de confusão

77 Segundo jurisprudência constante, a avaliação do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, e nomeadamente entre a similitude das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um pequeno grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser

compensado por um grau elevado de semelhança entre os sinais (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 17, e, quanto à aplicação do Regulamento n.º 40/94, acórdão GIORGIO BEVERLY HILLS, n.º 34 *supra*, n.º 32).

78 No caso em apreço, deve recordar-se que, por um lado, verifica-se que os produtos designados pelas marcas em conflito são idênticos e que, por outro, os sinais em conflito são similares. Esta circunstância permite concluir pela existência de risco de confusão entre as marcas em conflito, sendo o consumidor médio espanhol, confrontado com um produto que ostenta a marca pedida, susceptível de atribuir a esse produto a mesma origem comercial que um produto que ostenta a marca anterior. Deve, além disso, sublinhar-se que se verifica igualmente que o apelido «Murúa», comum aos sinais em conflito, provém da mesma origem, isto é, o pai do recorrente, que cedeu a marca anterior, registada em Espanha, à interveniente. Ora, o risco de o consumidor espanhol atribuir aos produtos do recorrente e aos da titular da marca anterior a mesma origem comercial é reforçado por esta circunstância de facto. Por esta mesma razão, é, aliás, muito possível, como sustentou o IHMI, que o público relevante veja na adjunção do nome e do apelido «Entrena» na marca requerida apenas uma forma de distinguir uma gama de vinhos proveniente da empresa titular da marca anterior ou, pelo menos, de uma empresa economicamente ligada à interveniente.

79 Esta apreciação não pode ser infirmada pelos demais argumentos do recorrente.

80 Antes de mais, quanto à alegação do recorrente de que o princípio jurisprudencial da interdependência entre a similitude dos produtos e a das marcas poderia ser excluído em determinadas circunstâncias, basta verificar que, mesmo supondo uma tal exclusão como possível, o recorrente não forneceu qualquer elemento susceptível de apoiar a mencionada afirmação.

81 Quanto, seguidamente, aos documentos juntos à petição inicial, que visavam demonstrar a pretensa coexistência pacífica de marcas com o termo «Murúa», deve salientar-se que tais documentos, invocados pela primeira vez no Tribunal, são inadmissíveis, sem necessidade de examinar o respectivo valor probatório [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 49, e de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 67]. De qualquer modo, reportando-se aqueles documentos à pretensão do recorrente, avançada na audiência, de que a marca nominativa espanhola Julián Murúa Entrena e a marca anterior coexistiram no mercado espanhol, forçoso é concluir que a anulação da referida marca do requerente pelo Tribunal Supremo, com o fundamento de risco de confusão no espírito do público espanhol entre esta marca e a marca anterior, basta para demonstrar que a pretensa «coexistência pacífica» entre estas marcas não foi real.

82 Deve, assim, declarar-se inadmissível o essencial dos documentos anexos à petição de recurso com o objectivo de demonstrar a coexistência pacífica no mercado do sector vitivinícola de registos com os elementos nominativos comuns a vários deles, tendo estes sido invocados pela primeira vez no processo pendente no Tribunal de Primeira Instância.

83 Ao invés, quanto aos documentos juntos à petição referentes aos patronímicos Faustino, Medrano e Palacios, que foram invocados no IHMI, estes documentos são admissíveis. São, no entanto, inoperantes. Com efeito, os registos nacionais referidos naqueles documentos respeitam a marcas não relacionadas com as marcas em conflito. Aqueles documentos e os argumentos que visam apoiar são, por isso, não pertinentes para a análise do risco de confusão entre as marcas em conflito no caso em apreço (v. acórdão BUDMEN, n.º 81 *supra*, n.º 63).

84 Finalmente, quanto à pretensão do requerente de que existiria coexistência pacífica entre as marcas em causa na Dinamarca, basta salientar que este argumento é inoperante, não sendo a marca anterior da interveniente protegida na Dinamarca.

85 Uma vez que o risco de confusão existe num Estado-Membro, na ocorrência em Espanha, tanto basta para recusar o registo da marca pedida, como foi lembrado no n.º 39, *supra*. Não há, por isso, que conhecer do risco de confusão aceite pela Câmara de Recurso entre a marca pedida e a marca internacional anterior protegida na Alemanha, França, Áustria, Suíça e Benelux.

86 Não procedendo, assim, o único fundamento de violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, há que negar provimento por inteiro ao recurso.

Quanto às despesas

87 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 recorrente sido vencido, há que condená-lo nas despesas, conforme pedido pelo IHMI e pela interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) O recorrente é condenado nas despesas.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Julho de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

H. Legal