ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Sexta Secção)

18 de Dezembro de 2008 *

No processo T-287/06,

Miguel Torres, SA, com sede em Vilafranca del Penedés (Espanha), representada por E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino e A. Castán Pérez-Gómez, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por O. Mondéjar Ortuño e J. García Murillo, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: espanhol.

sendo a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), interveniente perante o Tribunal de Primeira Instância,

Bodegas Peñalba Lopez SL, com sede em Aranda de Duero (Espanha), representada por Calderón Chavero, T. Villate Consonni e M. Yañez Manglano, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 27 de Julho de 2006 (processo R 597/2004-2), relativa a um processo de oposição entre a Miguel Torres, SA, e a Bodegas Peñalba Lopez, SL,

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

composto por: A. W. H. Meij (relator), presidente, D. Šváby e V. Vadapalas, juízes,

secretário: K. Andová, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Outubro de 2006,

vista a resposta do Instituto apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Janeiro de 2007,

vista a resposta da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Janeiro de 2007,

vista a modificação da composição das Secções do Tribunal de Primeira Instância,

vista a designação de outro juiz para completar a Secção na sequência de um impedimento de um dos seus membros,

após a audiência de 10 de Janeiro de 2008,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 1 de Junho de 1999, M. del Pilar Pérez Albéniz Iglesias apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização no 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), conforme alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



3 Os produtos e serviços cujo registo foi pedido pertencem às classes 32, 33 e 39, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma destas classes, à seguinte descrição:

— classe 32: «Cervejas; águas minerais e outras bebidas não-alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas»;

— classe 33: «Vinhos»;

— classe 39: «Serviços de entreposto, distribuição, transporte, depósito, embalagem e empacotamento de mercadorias diversas».

4 No decurso do processo no Instituto, o pedido de marca foi cedido à interveniente, a Bodegas Peñalba López, SL. Esta limitou-o aos produtos da classe 33 e aos serviços da classe 39.

5 O pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 72/00, de 11 de Setembro de 2000.

6 Em 11 de Dezembro de 2000, a recorrente, Miguel Torres, SA, deduziu oposição contra o pedido de marca comunitária, ao abrigo do disposto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

7 A oposição baseava-se nos seguintes registos anteriores:

— registo comunitário n.º 2783 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 1 de Fevereiro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)]:



— registo comunitário n.º 376681 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 27 de Setembro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)]:



— registo comunitário n.º 376947 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 14 de Setembro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)]:



— registo comunitário n.º 462267 da marca nominativa VIÑA LAS TORRES, efectuado em 3 de Fevereiro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)];

— registo comunitário n.º 466839 da marca nominativa GRAN TORRES, efectuado em 1 de Fevereiro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)];

— registo comunitário n.º 466896 da marca nominativa TORRES 10, efectuado em 12 de Fevereiro de 1997 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)];

— registo comunitário n.º 466912 da marca nominativa 5 TORRES, efectuado em 1 de Fevereiro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)];

— registo espanhol n.º 2234398 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 20 de Setembro de 1999 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)]:



— registo espanhol n.º 18132 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 7 de Janeiro de 1911 para produtos da classe 33 (vinhos):



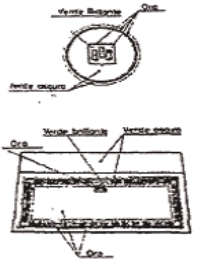
— registo espanhol n.º 35802 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 8 de Abril de 1920 para produtos da classe 33 [*brandies*, aguardentes e licores (com excepção dos vinhos)]:



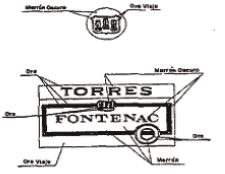
— registo espanhol n.º 149441 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 13 de Outubro de 1947 para produtos das classes 30, 32 e 33 (vinhos, prova de vinhos, mostos, cervejas e vinagres):



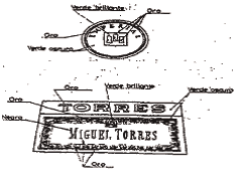
— registo espanhol n.º 1677345 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 5 de Outubro de 1992 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) e designadamente *brandy*]:



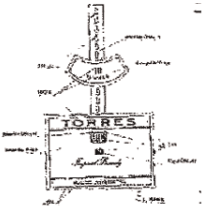
— registo espanhol n.º 1751690 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 20 de Julho de 1993 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) e designadamente *brandy*]:



— registo espanhol n.º 1677346 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 3 de Março de 1995 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) e designadamente *brandy*]:



— registo espanhol n.º 1718386 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 5 de Abril de 1994 para produtos da classe 33 (*brandy*):



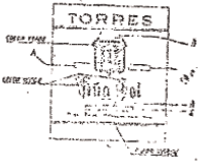
— registo espanhol n.º 1787982 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 3 de Abril de 1996 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)]:



— registo espanhol n.º 397808 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 11 de Maio de 1963 para produtos das classes 1, 30, 32 e 33 (vinhos espumantes, prova de vinhos, vinhos, mostos, cervejas, vinagres e tártaro para o tratamento dos vinhos):



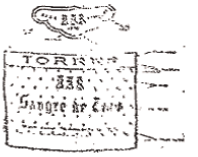
— registo espanhol n.º 400056 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 17 de Janeiro de 1963 para produtos da classe 33 (todo o tipo de vinhos, excepto vinhos brancos de mesa, extra secos, com características análogas às do Rhin):



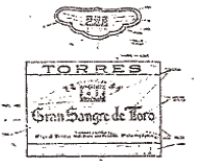
— registo espanhol n.º 529931 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 2 de Setembro de 1968:



— registo espanhol n.º 592542 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 21 de Setembro de 1971 para produtos da classe 33 (vinhos):



— registo espanhol n.º 592543 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 8 de Janeiro de 1972 para produtos da classe 33 (vinhos):



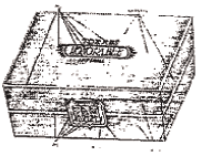
— registo espanhol n.º 1119998 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 20 de Junho de 1986 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)]:



— registo espanhol n.º 1119999 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 5 de Fevereiro de 1987 para produtos da classe 33 (vinhos):



— registo espanhol n.º 1172809 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 5 de Janeiro de 1989 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)]:



— registo espanhol n.º 1938607 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 5 de Março de 1996 para produtos da classe 33 [bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) e designadamente *brandy*]:



— registo espanhol n.º 715533 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 11 de Novembro de 1976 para produtos da classe 33 (bebidas espirituosas, licores):



— registo no Reino Unido B 857391 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 3 de Dezembro de 1963 para produtos da classe 33 (vinhos):



— registo irlandês B 87182 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 17 de Julho de 1974 para produtos da classe 33 (vinhos):



— registo sueco n.º 238430 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 31 de Julho de 1992 para produtos da classe 33 (todos os produtos, designadamente vinhos, vinhos espumantes, *brandy* e licores):



— registo finlandês n.º 33633 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 22 de Agosto de 1977 para produtos da classe 33 (vinhos, álcool e licores):



— registo no Reino Unido n.º 113347 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 17 de Outubro de 1995:



— registo dinamarquês n.º 1373 da marca figurativa representada a seguir, efectuado em 11 de Abril de 1964:



8 A oposição baseava-se em todos os produtos abrangidos pelos direitos anteriores e era dirigida unicamente contra os produtos «vinhos» da classe 33 e abrangidos pela marca requerida.

9 Por decisão de 18 de Maio de 2004 e com base numa comparação efectuada entre a marca requerida e a marca figurativa comunitária anterior TORRES n.º 2783 (a seguir «marca anterior»), a Divisão de Oposição deferiu a oposição, considerando que existia um risco de confusão entre as marcas em conflito devido à identidade dos produtos designados por estas marcas, a certas semelhanças visuais (representação de uma torre e a palavra «torres») e fonéticas (as sílabas «to» e «rre») e à notoriedade da marca anterior.

10 Em 16 de Julho de 2004, a interveniente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição.

11 Por decisão de 27 de Julho de 2006 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do Instituto anulou a decisão da Divisão de Oposição, com fundamento em que o requisito da semelhança entre as marcas em conflito não estava preenchido e que, portanto, não havia risco de confusão entre estas.

12 A este respeito, a Câmara de Recurso considerou designadamente que o facto de a palavra «torre» estar colocada no início da marca requerida não confere à mesma um carácter dominante em relação aos outros elementos da referida marca. Com efeito, o carácter distintivo da marca requerida resulta da unidade lógica e conceptual formada pela combinação dos dois termos, «torre» e «albéniz», e este último singulariza a torre, possuindo, assim, um carácter dominante na referida marca (n.os 28 e 29 da decisão impugnada). A Câmara de Recurso considerou igualmente que, embora a notoriedade de uma marca anterior fortaleça o carácter distintivo desta, não reforça, em todas as circunstâncias, o elemento idêntico ou semelhante de uma marca complexa de modo a que este componente se torne dominante na impressão geral produzida pela referida marca, quando este elemento forma com os outros componentes uma unidade lógica e conceptual indissociável, perfeitamente diferenciável e não associável à marca anterior

que goza de notoriedade (n.º 30 da decisão impugnada). Em seguida, a Câmara de Recurso considerou que as marcas em conflito produziam uma impressão global diferente, que a coincidência do elemento «torre» no plano fonético era compensada pelo elemento «albéniz» e que, no plano conceptual, a percepção do público relevante variará em função do facto de conhecer ou não o termo «torre». Com efeito, para os que compreendam o significado deste termo, existe uma diferença conceptual, ao passo que para os que não vêem nenhum sentido no termo «torre» a semelhança conceptual é pouco pertinente (n.os 35 a 37 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

13 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o Instituto nas despesas.

14 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

15 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Argumentos das partes

16 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

17 A recorrente alega que a Câmara de Recurso cometeu três erros na aplicação das regras elaboradas pela jurisprudência no que diz respeito à interpretação desta disposição. Em primeiro lugar, não teve em conta a notoriedade das marcas anteriores quando da determinação do elemento dominante da marca requerida e do exame do risco de confusão. Em segundo lugar, não procedeu a este exame com base na percepção do

público relevante (o consumidor médio da União Europeia), mas unicamente com base na percepção de um grupo minoritário de consumidores (os consumidores espanhóis, italianos e portugueses). Em terceiro lugar, não teve em conta o facto de que as marcas da recorrente constituíam uma «família de marcas» ou uma «série de marcas».

18 Este fundamento assenta em quatro premissas. Em primeiro lugar, a notoriedade do sinal TORRES em toda a União reforça o carácter distintivo do elemento comum aos sinais em conflito que se torna dominante. Em segundo lugar, em relação aos seus elementos distintivos e dominantes, os sinais em conflito apresentam parecenças e semelhanças fonéticas e visuais. Em terceiro lugar, a notoriedade do sinal TORRES, acrescendo à identidade dos produtos, reforça o *ius prohibendi* das marcas anteriores na apreciação do risco de confusão. Em quarto lugar, o risco de confusão aumenta em resultado da existência de uma «família de marcas» que contém o elemento nominativo «torres» e o elemento gráfico de uma ou várias torres.

19 Em relação à primeira premissa, em primeiro lugar, a recorrente alega que, dada a notoriedade e a implantação do sinal TORRES em toda a União, o elemento «torre» da marca requerida é percebido pelo consumidor relevante como o elemento dominante na impressão geral produzida pela referida marca.

20 Referindo-se à jurisprudência e à doutrina espanholas, a recorrente pretende que, do mesmo modo que a notoriedade de uma marca anterior reforça a sua protecção e o seu carácter distintivo, reforça igualmente o carácter distintivo do elemento idêntico ou semelhante de uma marca requerida que é uma marca composta.

21 Em segundo lugar, a recorrente entende que a afirmação da Câmara de Recurso, segundo a qual a marca requerida constitui uma unidade lógica e conceptual indivisível, é pertinente apenas em Espanha, Portugal e Itália, lugares em que o significado das marcas em conflito é compreendido ou pode sê-lo. Nos outros países em que as marcas TORRES estão igualmente registadas, as palavras «torre» e «albéniz» não têm qualquer significado específico e, portanto, dificilmente se pode considerar que formam uma unidade lógica e conceptual própria.

22 A este propósito, a recorrente sublinha que a posição da Câmara de Recurso, no que diz respeito à unidade lógica e conceptual da marca requerida, está em contradição com a posição adoptada pela mesma no n.º 29 da decisão impugnada, no qual se afirmou ser o termo «albéniz» que singulariza a torre que designa e que desempenha, por conseguinte, um papel dominante e distintivo na marca requerida. Com efeito, a grande maioria dos consumidores relevantes não compreende o significado deste termo nem o associa ao músico espanhol Albéniz.

23 Em terceiro lugar, a recorrente alega que o argumento segundo o qual a marca anterior não é idêntica ao elemento «torre» em razão da inexistência da letra «s» neste último é um argumento pouco credível, na medida em que a letra «s» indica o plural, mas não modifica de nenhum modo o sentido do substantivo.

24 Por último, considera que, embora a posição de um dos componentes de uma marca complexa não seja um critério decisivo para determinar o elemento dominante, a colocação desempenha em todo o caso um papel na apreciação feita pelos consumidores que conhecem a palavra «torres» ou para os quais esta é familiar. Estes consumidores tendem a abreviar a marca requerida e a prestar essencialmente atenção à palavra «torre». Com efeito, a notoriedade das marcas anteriores TORRES e a colocação da palavra «torre» no início da marca requerida levam o consumidor relevante a prestar particularmente atenção a esta palavra («torre»).

25 Quanto à segunda premissa, a recorrente efectua uma comparação efectiva dos sinais em conflito baseando-se, por motivos de economia processual, nos comparados pela Divisão de Oposição e pela Câmara de Recurso nas respectivas decisões; a recorrente deduz daí que os sinais em conflito apresentam semelhanças fonéticas e parecenças visuais, sem, contudo, comportar diferenças conceptuais susceptíveis de as neutralizar.

26 No plano visual, a recorrente alega que, em resultado da natureza específica do vinho, a impressão global das marcas deste produto é essencialmente determinada pelos seus elementos nominativos, passando os elementos figurativos para segundo plano. Consequentemente, a semelhança entre as marcas em conflito, que decorre do elemento nominativo comum «torre(s)», não é neutralizada pelo elemento gráfico (a representação de uma torre) contido na marca requerida. Em relação a este último ponto, a recorrente baseia-se na jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância para concluir que a quase totalidade dos rótulos de bebidas da classe 33 presentes no mercado comportam elementos decorativos que são difíceis de lembrar quando se pede o produto.

27 Em seguida, alega que a representação de uma torre, na marca requerida, figura em todas as marcas anteriores da recorrente, entre as quais algumas comportam, como a marca requerida, a representação de uma única torre. Além disso, a recorrente recorda que o próprio elemento figurativo reforça o elemento nominativo comum «torre(s)» através da representação da imagem de uma torre.

28 No plano fonético, a recorrente observa que a marca requerida contém a quase totalidade da marca anterior, com a única diferença da letra final «s». Sustenta que a coincidência das sílabas «to» e «rre(s)», acentuada pela sua colocação no início das duas marcas em conflito, confere-lhes um poder de atracção mais forte do que às sílabas «al», «bé» e «niz». Além disso, as sílabas «to» e «rre(s)» são aquelas cuja pronúncia é mais difícil para o consumidor relevante, em razão do «r» duplo, e, portanto, são as que razoavelmente captarão mais a sua atenção.

29 No que diz respeito à diferença conceptual, a recorrente alega que esta não neutraliza as semelhanças fonéticas e, em menor medida, visuais que existem entre as marcas em conflito. Na medida em que a maioria dos consumidores relevantes (os consumidores austríacos, alemães, neerlandeses, ingleses, belgas, dinamarqueses, franceses, etc.) não conhecem o significado da palavra «torre» ou do seu plural «torres», a comparação conceptual dos sinais é pouco importante. A única evocação conceptual possível dos sinais em conflito nestes territórios é, precisamente, a da marca anterior, e isso em razão da sua implantação, da sua notoriedade e da sua presença nos territórios relevantes e porque se trata do termo que indica a origem comercial dos produtos correspondentes.

30 A este respeito, a recorrente acrescenta que, embora seja verdade que, para os consumidores espanhóis, italianos e portugueses, o elemento conceptual constitui um factor pertinente na comparação das marcas em conflito, a percepção conceptual deste grupo de consumidores, seja ela qual for, não tem qualquer influência na apreciação da percepção das marcas pela maioria dos consumidores. Referindo-se à jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância, alega que, em princípio, a existência de um risco de confusão numa parte da Comunidade Europeia é suficiente para que o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 se possa aplicar.

31 Por último, a recorrente refere-se à jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância para sustentar que, no caso de um dos dois únicos termos que constituem uma marca nominativa ser idêntico, no plano visual e no plano fonético, ao termo único que constitui uma marca nominativa anterior, e de os referidos termos, considerados em conjunto ou isoladamente, não terem, no plano conceptual, qualquer significado para o público em causa, as marcas em questão, consideradas cada uma no seu conjunto, são normalmente consideradas semelhantes na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

32 Quanto à apreciação global do risco de confusão, por um lado, a recorrente entende que o reconhecimento da notoriedade do sinal TORRES em toda a União implica uma

maior protecção e um carácter distintivo mais forte das marcas TORRES, um risco de confusão maior e um maior rigor na comparação da marca anterior com a marca requerida.

33 Por outro lado, a identidade existente entre os produtos designados pelas marcas em conflito reforça o julgamento de semelhança e de parecença entre os sinais em conflito, dado que estas marcas estão presentes no mesmo sector de produção, de comercialização e de consumo.

34 Por outro lado, a recorrente alega que não é possível afirmar, como o faz a Câmara de Recurso, que o consumidor de vinho é um consumidor especializado que pode distinguir sem problemas as marcas, porquanto o vinho é um produto consumido por pessoas oriundas de todas as camadas sociais e de diferentes níveis culturais. Existem consumidores especializados, mas outros compram um vinho porque a marca lhes é familiar.

35 Do mesmo modo, a Câmara de Recurso não pode negar todo o efeito às decisões dos órgãos jurisdicionais espanhóis em processos semelhantes ao do caso em apreço.

36 Por último, a recorrente sustenta que o risco de confusão que existe entre a marca requerida e as marcas notórias da recorrente foi reconhecido a nível comunitário, num caso análogo, em que se colocava a questão da possibilidade de coexistência das marcas TORRES e da denominação de origem constituída pela expressão «torres vedras».

37 Além disso, e independentemente do resultado da comparação entre a marca requerida e as marcas anteriores, a recorrente alega que a existência de uma «família de marcas» ou de uma «série de marcas» contendo o elemento nominativo «torres» e a representação de uma ou várias torres aumenta o risco de confusão entre as marcas em conflito.

38 Com efeito, estas marcas são todas construídas a partir de dois elementos comuns: a palavra «torres» e a representação de uma ou várias torres; algumas compreendem igualmente um elemento adicional a fim de identificar o produto concreto em causa. A recorrente salienta, assim, o facto de o elemento «torre» e a representação de uma torre na marca requerida induzirem naturalmente o consumidor a considerar que esta marca pertence à família das marcas da recorrente.

39 Referindo-se ao acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/IHMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Colect., p. II-445), a recorrente considera que provou as duas condições requeridas para o reconhecimento da incidência da existência de uma família de marcas no risco de confusão, a saber, por um lado, o uso e a presença no mercado de todas as marcas pertencentes à família e nas quais se baseia a oposição e, por outro, a presença, na marca requerida, do elemento fundamental que identifica a família de marcas.

40 O Instituto e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

41 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, havendo oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo à marca pedida quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.

42 Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público relevante possa crer que os produtos ou os serviços designados pelas marcas em conflito provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente. O risco de confusão deve ser apreciado globalmente, consoante a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, atentos todos os factores relevantes do caso [acórdãos do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17, e 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 30 e 31].

43 Esta apreciação global leva em conta, nomeadamente, o conhecimento da marca no mercado e o grau de semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Neste aspecto, a marca implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, pelo que 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 do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 19).

44 Além disso, a percepção das marcas que tem o consumidor médio 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 (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 25). Para efeitos desta apreciação global, supõe-se

que o consumidor médio da categoria de produtos em causa esteja normalmente informado e seja razoavelmente atento e avisado. Há igualmente que tomar em consideração o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26).

45 No caso em apreço, o público relevante é composto pelos consumidores médios dos Estados-Membros em que o sinal anterior beneficia de uma protecção.

46 A identidade dos produtos em causa não é contestada pelas partes.

47 Resulta da jurisprudência que a apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão geral por estas produzida, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Julho de 2006, Torres/IHMI — Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, não publicado na Colectânea, n.º 45 e jurisprudência referida].

48 É, além disso, jurisprudência assente que uma marca complexa e uma outra marca que é idêntica ou que apresenta uma semelhança com um dos componentes da marca complexa só podem ser consideradas semelhantes se esse componente constituir o elemento dominante na impressão geral suscitada pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público relevante retém na memória, de tal forma que todos os

outros componentes da marca são negligenciáveis na impressão geral por ela suscitada (v. acórdão Torre Muga, já referido, n.º 46 e jurisprudência referida).

49 No entanto, não se deve ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e compará-lo com outra marca. Pelo contrário, essa comparação deve ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto (v. acórdão Torre Muga, já referido, n.º 47 e jurisprudência referida).

50 No caso em apreço, a marca anterior é constituída pela palavra «torres», escrita em letras maiúsculas e situada em cima de um brasão no qual estão representadas três torres, ao passo que a marca requerida é formada pela representação de uma torre em baixo da qual figura a expressão «torre albéniz», escrita em itálico e com um tipo de letra especial.

51 Para efeitos de comparação dos sinais controvertidos, a recorrente apresentou diversos argumentos visando fazer reconhecer que a palavra «torre» constitui o elemento dominante da marca requerida. Atendendo à incidência desta questão na apreciação da semelhança dos sinais, importa examinar estes argumentos antes de proceder à comparação dos sinais em conflito.

— Quanto ao carácter dominante do elemento «torre» na marca requerida

52 Relativamente à incidência que o reconhecimento da notoriedade do sinal TORRES poderia ter na averiguação do elemento dominante da marca requerida e, consequentemente, na semelhança das marcas em conflito, importa considerar que a notoriedade de uma marca anterior pode, consoante os casos, reforçar o carácter

distintivo do elemento idêntico ou semelhante de uma marca complexa, de modo que este se torne no seu elemento dominante.

53 No entanto, tal não ocorre no caso em apreço.

54 Em primeiro lugar, quanto à alegação da recorrente segundo a qual a notoriedade das marcas anteriores TORRES em toda a União e a colocação da palavra «torre» no início da marca requerida levam o consumidor relevante a prestar particularmente atenção a esta palavra e a negligenciar outros elementos que formam a marca requerida, cumpre assinalar que, embora, para apreciar o carácter dominante de um ou de vários elementos de uma marca complexa, possa ser tida em conta, a título acessório, a posição relativa dos diferentes componentes na configuração dessa marca complexa [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.º 35], esta posição relativa não confere, em todas as circunstâncias, um carácter dominante a um elemento de uma marca tornando negligenciáveis, na impressão geral, os outros componentes dessa marca (acórdão Torre Muga, já referido, n.º 50).

55 No caso em apreço, há que considerar que o facto de o termo «torre» se situar na primeira posição na marca requerida não torna o termo «albéniz», situado na segunda posição, negligenciável na impressão geral produzida pela referida marca, designadamente nos planos fonético e conceptual. Pelo contrário, o carácter distintivo da marca requerida resulta, de forma determinante, da combinação dos termos «torre» e «albéniz», que formam, em conjunto, uma unidade lógica e conceptual própria. Portanto, mesmo que a marca anterior gozasse de notoriedade, não é possível negar a existência dos outros elementos que formam a marca requerida.

56 Com efeito, cumpre constatar que nada permite considerar que o consumidor médio normalmente informado e razoavelmente atento e avisado negligenciará sistematicamente a segunda parte do elemento nominativo de uma marca ao ponto de apenas memorizar a primeira parte, como alegou a recorrente.

57 Tal ocorre particularmente no sector das bebidas alcoólicas, em que os consumidores estão habituados a que os produtos sejam frequentemente designados por marcas que compreendem diversos elementos nominativos (acórdão Torre Muga, já referido, n.os 52 e 53).

58 No caso em apreço, importa salientar que o sinal anterior notório TORRES não é idêntico ao elemento «torre» da marca requerida, pelo facto de este não terminar com a letra «s». Em seguida, há que ter em conta, por um lado, que o elemento nominativo «torre» da marca requerida é objecto de uso corrente para designar os produtos em causa e, por outro, que esta palavra é combinada com o elemento «albéniz» de tal modo que forma com este uma unidade lógica e conceptual determinante quanto à capacidade da marca requerida para distinguir os produtos que designa. Estas circunstâncias não permitem considerar que a palavra «torre» torna os outros componentes da marca complexa negligenciáveis na impressão geral produzida por esta, ainda que este elemento apresente um certo grau de semelhança com o sinal fortemente distintivo TORRES (v., neste sentido, acórdão Torre Muga, já referido, n.º 57).

59 Em seguida, quanto à pretensa contradição entre, por um lado, a afirmação da Câmara de Recurso de que a expressão contida na marca requerida forma uma unidade lógica e conceptual própria e, por outro, a declaração de que o termo «albéniz» ocupa uma posição dominante e distintiva na marca requerida, há que considerar que o público relevante apreenderá a marca requerida como uma unidade sintáxica, independentemente da compreensão desse sintagma. Para a parte desse público, mais particularmente espanhol, português ou italiano, que compreende o significado destes termos ou

expressões, é provável que o termo «torre» seja menos significativo e que a segunda parte da marca requerida, que introduz uma especificidade e evoca um lugar ou uma pessoa, seja mais dominante.

60 Em face do exposto, há que considerar, para efeitos de comparação dos sinais controvertidos, que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de direito ao não ter assinalado que o termo «torre» era o elemento dominante na impressão produzida pela marca requerida.

— Quanto à semelhança visual

61 Do ponto de vista visual, embora a comparação entre os sinais em conflito revele uma coincidência entre as cinco primeiras letras do elemento único do sinal TORRES e o elemento «torre» da marca requerida, a Câmara de Recurso concluiu, correctamente, que os sinais controvertidos produziam, cada um, uma impressão visual global diferente.

62 Com efeito, antes de mais, importa observar que o elemento «torre» da marca requerida não é idêntico ao sinal TORRES, dado que este último termina com a letra «s» que indica o plural.

63 Em seguida, enquanto a marca anterior é constituída pela palavra «torres», escrita em letras maiúsculas e situada em cima de um brasão no qual estão representadas três torres, a marca requerida é formada pela representação de uma torre em baixo da qual figura a expressão «torre albéniz», escrita em itálico e com um tipo de letra especial.

64 Embora possa considerar-se, como alegou a recorrente, que, na marca requerida, o elemento figurativo reveste um carácter subsidiário em relação ao elemento nominativo, que é bastante mais susceptível de diferenciar os produtos designados e de captar a atenção do consumidor, importa reter que o elemento nominativo «torre albéniz» da marca requerida é, por si só, em qualquer caso, suficientemente distinto do sinal TORRES para que, no plano visual, as diferenças prevaleçam sobre os aspectos semelhantes na percepção do consumidor. Esta conclusão não é alterada pelo facto, invocado pela recorrente, de que a atenção do público se concentrará pelo menos com a mesma intensidade na primeira parte do elemento nominativo da marca requerida que na segunda parte deste.

— Quanto à semelhança fonética

65 No plano fonético, cumpre observar que o sinal anterior consiste numa palavra única, composta por duas sílabas «to» e «rres», ao passo que a marca requerida conta duas palavras que representam um total de cinco sílabas, a saber, «to», «rre», «al», «bé» e «niz». Nestas condições, a circunstância de que a marca requerida contenha a quase totalidade da marca anterior, excepto a letra final «s», não pode prevalecer sobre as diferenças fonéticas entre os sinais considerados cada um no seu conjunto. Portanto, há que considerar que a Câmara de Recurso entendeu, com razão, que os sinais controvertidos eram claramente diferentes no plano fonético.

66 Esta apreciação não é susceptível de ser invalidada pelos outros argumentos da recorrente relativos a este aspecto.

67 Mesmo que não se possa negar a existência de uma parte claramente semelhante nas duas marcas em conflito, não deixa de ser verdade que esta circunstância é neutralizada

por diferenças fonéticas manifestas entre os dois sinais, seja no plano do número de sílabas pronunciadas, seja no que diz respeito à presença do termo «albéniz».

68 A este respeito, há que rejeitar o argumento da recorrente segundo o qual a coincidência das sílabas «to» e «rre(s)», pretensamente acentuada pela sua colocação no início das duas marcas em conflito, lhes confere um poder de atracção mais forte, o que é ainda reforçado pelo facto de as sílabas «to» e «rre(s)» serem mais difíceis de pronunciar do que o outro termo que compõe a marca requerida. Como se salientou no n.º 55 *supra*, os termos «torre» e «albéniz» formam uma unidade lógica e conceptual própria. Ora, não foi apresentado nenhum elemento susceptível de levar à conclusão de que esta unidade pode ser significativamente enfraquecida ao ser pronunciada. Acresce que a recorrente não demonstrou de nenhum modo o argumento segundo o qual as sílabas «to» e «rre(s)» são as mais difíceis de serem pronunciadas, para o consumidor relevante, em razão do «r» duplo. A este respeito, cumpre concluir que, na maioria dos territórios relevantes, as palavras que compreendem um duplo «r» existem e, portanto, que não está demonstrada qualquer dificuldade de pronúncia deste fonema. Além disso, importa observar que a pronúncia da sílaba «bé», na palavra «albéniz», é claramente acentuada e não poderia passar desapercebida no conjunto fonético produzido pela pronúncia da marca requerida. O mesmo é válido para a última sílaba «niz».

— Quanto à semelhança conceptual

69 Em relação à semelhança conceptual, cumpre distinguir a impressão produzida pelos sinais controvertidos nos países em que os consumidores conhecem o significado da palavra «torre», a saber, Espanha, Itália e Portugal, e a impressão produzida nos outros países.

70 Quanto aos países nos quais os consumidores conhecem o significado da palavra «torre», a Câmara de Recurso não cometeu um erro ao considerar que as ideias sugeridas pelo termo «torres» e a expressão «torre albéniz» eram diferentes. Enquanto a palavra «torres» evoca, pelo menos para o público espanhol, a ideia de torres, no plural, a segunda palavra da marca requerida é associada ao célebre músico espanhol. Ainda que exista um certo grau de semelhança, a utilização frequente do termo «torre» para designar os produtos em causa em Espanha, em Itália e em Portugal conduzirá, todavia, os consumidores destes países a não ignorar o elemento «albéniz» contido na marca requerida e, portanto, a apreender melhor a diferença conceptual entre os sinais controvertidos.

71 Ao invés, nos países em que o significado da palavra «torre» não é conhecida, a semelhança conceptual apresenta uma pertinência limitada, como assinalam a recorrente e o Instituto.

72 A este respeito, a recorrente alega que a maioria dos consumidores europeus não compreende o significado da palavra «torre» e que não se pode considerar, com base na percepção de uma minoria do público destinatário, que os sinais em conflito apresentam diferenças conceptuais. No entanto, há que observar que o facto de a comparação dos sinais controvertidos no plano conceptual apresentar uma pertinência limitada na maioria dos países da União não obsta a que, nos países em que o significado desta palavra é conhecido do público, as diferenças conceptuais entre os sinais em causa sejam tidas em consideração.

73 Atendendo às considerações precedentes, há que considerar que a Câmara de Recurso concluiu correctamente que as diferenças entre os sinais controvertidos se situavam predominantemente nos planos visual e fonético em relação à totalidade dos consumidores em causa, e no plano conceptual quanto aos públicos espanhol, italiano e português. Com efeito, resulta da comparação entre os sinais controvertidos que estes produzem uma impressão global diferente. A única coincidência entre as cinco primeiras letras do sinal anterior e o elemento «torre» contido na marca requerida não

altera a conclusão de que, na impressão geral, as diferenças entre os sinais prevalecem sobre os fracos elementos de semelhança.

— Quanto à apreciação global do risco de confusão

74 Tendo em conta as diferenças entre os sinais em conflito, a Câmara de Recurso considerou, correctamente, que não existia risco de confusão entre estes, não obstante a identidade dos produtos em causa. Com efeito, no âmbito de uma apreciação global das marcas em causa, as diferenças visual, fonética e, eventualmente, conceptual dos sinais em conflito são suficientes para impedir, apesar da identidade dos produtos visados e do facto de pertencerem ao mesmo sector de produção e de comercialização, que as semelhanças entre os sinais em conflito gerem um risco de confusão no espírito do consumidor médio (v., neste sentido, acórdão Torre Muga, já referido, n.º 71 e jurisprudência referida).

75 Quanto à notoriedade do sinal TORRES em todos os territórios relevantes, deve considerar-se que esta não é susceptível de pôr em causa esta conclusão. Embora segundo jurisprudência constante o risco de confusão seja tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior é importante, importa sublinhar que um risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre os sinais. Assim, a notoriedade de uma marca é um elemento que, longe de originar, em si mesmo, um risco de confusão, deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os sinais ou entre os produtos e serviços é suficiente para dar lugar a um risco de confusão (v. acórdão Torre Muga, já referido, n.º 72 e jurisprudência referida).

76 No caso em apreço, ainda que a Câmara de Recurso tenha reconhecido a notoriedade do sinal TORRES em Espanha, ou mesmo nos outros Estados-Membros em que este goza de protecção, a comparação entre os sinais controvertidos revelou, porém, que a impressão global produzida pela marca requerida diferia em larga medida da produzida pela marca anterior. Nestas circunstâncias, o carácter distintivo elevado do sinal anterior resultante do conhecimento que tem do mesmo o público no mercado não pode, por si só, invalidar a conclusão de que não existe risco de confusão.

77 Esta conclusão também não é posta em causa pelo argumento da recorrente que faz referência à denominação de origem que contém a expressão «torres vedras» e segundo o qual o legislador comunitário reconheceu mais concretamente que uma denominação composta pelos termos «torres» e «vedras» poderia ser confundida com as marcas TORRES, apesar da existência da segunda palavra, «vedras», e por esse motivo introduziu o artigo 23.º-B no Regulamento (CEE) n.º 3201/90 da Comissão, de 16 de Outubro de 1990, que contém normas de execução relativas à designação e a apresentação dos vinhos e dos mostos (JO L 309, p. 1), a fim de evitar essa possibilidade. A este respeito, há que constatar que a regulamentação a que a recorrente faz referência diz respeito às disposições relativas aos vinhos de qualidade produzidos numa região determinada (v.q.p.r.d.) e às que prevêem a designação e a apresentação dos vinhos, mais particularmente a rotulagem. Ora, se é verdade que o legislador comunitário reconheceu um possível risco de confusão com certas marcas notórias quando apareça um novo vinho de qualidade da categoria v.q.p.r.d e precisou, consequentemente, o modo pelo qual deve ser indicado o nome da região determinada na rotulagem, isso não impede que a recorrente, com esta referência, não tenha evidenciado com seriedade que existia um risco de confusão no caso em apreço, e que, portanto, devia ser recusada uma marca requerida que contivesse a palavra «torre».

78 Por último, quanto à crítica da recorrente segundo a qual a Câmara de Recurso nega todo o efeito às decisões dos órgãos jurisdicionais espanhóis, importa recordar que a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso deve ser apreciada unicamente com

fundamento no Regulamento n.º 40/94, como é interpretado pelo juiz comunitário [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/IHMI (Superfície de uma placa de vidro), T-36/01, Colect., p. II-3887, n.º 35].

— Quanto ao argumento relativo à pretensa existência de uma «família de marcas»

79 No que diz respeito ao argumento da recorrente em que esta alega que as suas marcas anteriores constituem uma «família de marcas» ou uma «série de marcas», susceptível de aumentar o risco de confusão em relação à marca requerida, importa recordar que esta hipótese foi reconhecida no acórdão BAINBRIDGE, já referido, e confirmado pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria (C-234/06 P, Colect., p. I-7333).

80 Segundo esta jurisprudência, pode considerar-se que existe uma «série» ou uma «família» de marcas, nomeadamente, quando estas marcas anteriores reproduzam integralmente o mesmo elemento distintivo com o acrescento de um elemento, gráfico ou nominativo, que diferencie cada uma, ou quando se caracterizem pela repetição do mesmo prefixo ou sufixo extraído de uma marca originária (acórdão BAINBRIDGE, já referido, n.º 123). Com efeito, em tais hipóteses, um risco de confusão pode ser suscitado pela possibilidade de associação entre a marca requerida e as marcas anteriores que fazem parte da série, quando a marca requerida apresenta com estas semelhanças susceptíveis de induzir o consumidor a crer que ela faz parte desta mesma série e, portanto, que os produtos que designa têm a mesma origem comercial que os abrangidos pelas marcas anteriores, ou uma origem aparentada. Um tal risco de associação entre a marca requerida e as marcas de série anteriores, susceptível de criar confusão sobre a origem comercial dos produtos designados pelos sinais em conflito, pode existir mesmo quando a comparação entre a marca requerida e as marcas anteriores, cada uma tomada isoladamente, não permite estabelecer a existência de um risco de confusão directo (acórdão BAINBRIDGE, já referido, n.º 124). No caso de uma «família» ou «série» de marcas, o risco de confusão resulta mais precisamente do facto de o consumidor se poder enganar quanto à proveniência ou à origem dos produtos ou

dos serviços abrangidos pela marca cujo registo é pedido e considerar, erradamente, que esta faz parte dessa família ou série de marcas (acórdão Il Ponte Finanziaria, já referido, n.º 63).

81 No entanto, segundo a jurisprudência já referida, o risco de confusão decorrente da existência de uma família de marcas anteriores só pode ser invocado quando estão cumulativamente reunidas duas condições. Em primeiro lugar, as marcas anteriores que fazem parte da «família» ou da «série» devem necessariamente estar presentes no mercado. Em segundo lugar, a marca requerida deve não apenas ser semelhante às marcas que pertencem à série mas ainda apresentar características susceptíveis de a ligar à série. Tal pode não ser o caso quando, por exemplo, o elemento comum às marcas seriais anteriores é utilizado na marca requerida numa posição diferente daquela em que figura habitualmente nas marcas que pertencem à série ou com um conteúdo semântico distinto (acórdão BAINBRIDGE, já referido, n.os 125 a 127).

82 No caso em apreço, há que assinalar, antes de mais, que o elemento comum das marcas nominativas e figurativas anteriores nas quais se baseia a oposição é constituído pela palavra «torres» e/ou pela representação, sob diversas formas, de uma pluralidade de torres, que na quase totalidade dos casos, como a recorrente confirmou na audiência, são em número de três. Daí resulta que o elemento constante das marcas anteriores consiste, tanto na sua dimensão nominativa como na sua dimensão figurativa, na presença de uma pluralidade de torres.

83 Em seguida, importa observar que, além da palavra no plural, «torres», e/ou da representação de três torres, as marcas anteriores não apresentam, sob uma forma particular e constante, características susceptíveis de levar o consumidor relevante a associar a marca requerida com o conjunto das marcas anteriores, concebido como uma «família» ou uma «série» de marcas, e, assim, a enganar-se quanto à proveniência ou à origem dos produtos ou dos serviços abrangidos pela mesma. Com efeito, tanto na sua dimensão nominativa como na sua dimensão figurativa, o sinal Torre Albéniz

distingue-se das marcas anteriores pela sua singularidade acima descrita, e, em especial, pelo acrescento distintivo do elemento «albéniz».

84 Por conseguinte, na medida em que a segunda condição referida no n.º 81 *supra* não está preenchida, há que julgar improcedente o argumento da recorrente relativo à existência de uma família de marcas anteriores, sem que haja necessidade de verificar, neste contexto, a presença das marcas anteriores no mercado. Consequentemente, a Câmara de Recurso entendeu correctamente que não havia que considerar que o termo «torre» poderia ser percebido pelo consumidor relevante como estando ligado à família das marcas TORRES.

85 Resulta de todas as considerações precedentes que a Câmara de Recurso não cometeu um erro ao considerar que não existia risco de confusão entre os sinais controvertidos.

86 Consequentemente, há que negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

87 Por força do disposto no 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 a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com o pedido do Instituto e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Sexta Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Miguel Torres, SA, é condenada nas despesas.

Meij Šváby Vadapalas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de Dezembro de 2008.

Assinaturas