CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
JÁN MAZÁK
apresentadas em 3 de Fevereiro de 2009 [1]

1. Através do seu recurso, a Aceites del Sur-Coosur SA, anteriormente Aceites del Sur SA (a seguir «recorrente»), pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão do Tribunal de Primeira Instância, no processo Koipe/IHMI e Aceites del Sur («La Española») [2]. A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 11 de Maio de 2004 [3] foi reformada pelo Tribunal de Primeira Instância, que entendeu que o recurso interposto pela Aceites Carbonell, actual Koipe Corporación SL (a seguir «Koipe»), para a Câmara de Recurso era fundado e que, por conseguinte, a oposição devia ter sido deferida.

I — Quadro jurídico

2. O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária [4], estabelece:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[…]

b) 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; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

1 — Língua original: inglês.
2 — Acórdão de 12 de Setembro de 2007 (T-363/04, Colect., p. II-3355) (a seguir «acórdão recorrido»).
3 — Processo R 1109/2000-4 (a seguir «decisão impugnada»).
4 — JO 1994, L 11, p. 1.

3. O artigo 8.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 prevê:

«São consideradas 'marcas anteriores', na acepção do n.º 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

i) Marcas comunitárias;

ii) Marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux de Marcas […]»

II — Antecedentes do litígio

4. Em 23 de Abril de 1996, a recorrente apresentou um pedido de registo de marca figurativa comunitária no IHMI (a seguir «marca pedida» ou «marca La Española»), a seguir representada:



5. Em 23 de Novembro de 1998, o pedido de marca foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 89/98. Em 23 de Fevereiro de 1999, a Koipe deduziu oposição ao registo da marca pedida relativamente a todos os produtos por ela designados. A Koipe invocou o risco de confusão, previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), no artigo 8.º, n.º 2, alínea c), e no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, entre a marca pedida e a marca figurativa

anterior da Koipe, Carbonell (a seguir «marca anterior» ou «marca Carbonell»), a seguir representada:



6. A Divisão de Oposição do IHMI considerou que a Koipe só conseguiu demonstrar a existência de três registos espanhóis e de um registo comunitário relativos ao «azeite» («marcas espanholas anteriores») [5]. A Divisão de Oposição rejeitou a oposição da Koipe através da decisão n.º 2084/2000, de 21 de Setembro de 2000.

7. Em 19 de Janeiro de 2001, a Koipe interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Oposição. Em 11 de Maio de 2004, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso sustentando a decisão impugnada e, perfilhando o entendimento constante da decisão da Divisão de Oposição, confirmou que a impressão visual produzida por esses sinais era globalmente diferente. Observou que os elementos figurativos, compostos essencialmente pela imagem de uma pessoa sentada num olival, possuíam um carácter distintivo pouco significativo para azeite, o que tinha por consequência dar aos elementos nominativos «la española» e «carbonell» uma importância primordial. Quanto à comparação dos sinais no plano fonético e conceptual, afirmou que a Koipe não tinha contestado a ausência total de semelhança entre os elementos nominativos, nem a fraqueza da ligação conceptual entre os sinais em conflito. Por fim, reconheceu que a Divisão de Oposição deveria ter-se pronunciado sobre o prestígio das marcas espanholas anteriores. Considerou, no entanto, que essa apreciação assim como o exame da documentação apresentada à Câmara de Recurso para demonstrar o dito prestígio não eram estritamente necessários, dado que um dos requisitos prévios para a apreciação de um risco de confusão com uma marca de prestígio ou notória, que é a existência de semelhança entre os sinais, não estava de qualquer modo preenchido.

III — Tramitação processual no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

8. Em 31 de Agosto de 2004, a Koipe interpôs no Tribunal de Primeira Instância um recurso de anulação da decisão impugnada. Em apoio do seu pedido, a Koipe invocou (i) a violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e (ii) o não cumprimento da obrigação de examinar as provas do prestígio da marca anterior.

5 — Como prova da existência da marca anterior, a Koipe invocara seis registos espanhóis, o registo comunitário n.º 338681, dois registos internacionais e registos nacionais na Irlanda, Dinamarca, Suécia e Reino Unido.

9. Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância observou que existia um diferendo entre as partes quanto aos registos que deveriam ser tomados em conta a fim de apreciar se o direito de oposição reivindicado pela Koipe existia. O IHMI e a recorrente argumentaram que, sendo a data do depósito do registo comunitário n.º 338681 da Koipe (a seguir «marca comunitária da Koipe») posterior à da marca comunitária pedida, a Câmara de Recurso não deveria tê-lo tomado em consideração. O Tribunal de Primeira Instância considerou, todavia, que essa questão era desprovida de pertinência, observando que «[…] a decisão impugnada está essencialmente baseada na ausência de semelhança entre o elemento figurativo da marca Carbonell e o da marca pedida. Ora, o elemento figurativo da marca Carbonell é idêntico em todos os registos invocados pela recorrente, tanto nos tomados em conta pela Câmara de Recurso como nos que esta última excluiu» [6].

10. O Tribunal de Primeira Instância analisou, em seguida, o primeiro fundamento da Koipe, no qual esta alegou que a decisão impugnada violava o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 por não ter em conta nem o facto de as marcas em conflito serem globalmente semelhantes à primeira vista e poderem, portanto, criar uma confusão no mercado, nem o facto de os produtos designados pela marca pedida serem idênticos aos produtos designados pela marca anterior.

11. Assim, nos n.os 75 a 78 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância referiu que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso se limitou a salientar, para escorar a conclusão relativa ao carácter distintivo pouco significativo dos elementos figurativos das marcas em conflito, que estes eram usuais no sector do azeite. Os elementos figurativos consistiam essencialmente numa pessoa sentada num quadro campestre, mais precisamente num olival. O Tribunal de Primeira Instância considerou, todavia, que a Câmara de Recurso não forneceu qualquer precisão quanto às razões pelas quais considera que os elementos figurativos têm um carácter distintivo pouco significativo, nem referiu qualquer marca, diferente das marcas em conflito, que contenha um elemento figurativo semelhante ao destas últimas. Em consequência, no n.º 87 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que foi sem razão que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu pelo carácter distintivo pouco significativo dos elementos figurativos das marcas em conflito.

12. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância considerou errada a apreciação da Câmara de Recurso de que a comparação do elemento nominativo das marcas em conflito tinha, no caso em apreço, uma importância primordial, face ao carácter distintivo pouco significativo dos elementos figurativos das referidas marcas, apesar de o elemento nominativo da marca La Española apenas ter, *per se*, um carácter distintivo pouco significativo [7].

6 — V. n.º 48 do acórdão recorrido.

7 — V. n.os 88 e 89 do acórdão recorrido. Nos n.os 92 e 93 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância refere que «O próprio IHMI sustentou […] uma posição contrária à que sustenta no quadro do presente processo», uma vez que, noutros procedimentos de oposição, concluiu «que a expressão 'la española' tinha apenas força distintiva pouco significativa, porque constituía uma denominação corrente no sector alimentar e implicava uma referência à origem geográfica dos produtos».

13. No que respeita à semelhança das marcas e ao risco de confusão, o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.º 103 do acórdão recorrido, que «o conjunto dos elementos comuns às duas marcas em causa produz uma impressão visual global de grande semelhança, dado que a marca La Española reproduz com grande precisão o essencial da mensagem e a impressão visual transmitida pela marca Carbonell: a mulher coberta com um vestido típico, sentada de uma certa maneira, perto de um ramo de oliveira, sobre um fundo de olival, comportando o conjunto uma disposição quase idêntica dos espaços, das cores, dos sítios em que as denominações estão inscritas e da forma como essa inscrição está acabada». O Tribunal de Primeira Instância considerou que essa impressão global semelhante cria, no consumidor, inevitavelmente, um risco de confusão entre as marcas em conflito, o qual não é diminuído pela existência de um elemento nominativo diferente, visto que o elemento nominativo da marca pedida tem um carácter distintivo muito pouco significativo, dado que faz referência à origem geográfica do produto [8].

14. Assim, o Tribunal de Primeira Instância considerou que foi sem razão que a Câmara de Recurso concluiu que estava excluída toda a possibilidade de confusão entre as marcas em conflito. Decorria, pelo contrário, de todos os dados apurados pelo Tribunal que existia um risco de confusão entre as referidas marcas [9]. Em consequência, o Tribunal de Primeira Instância acolheu o primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, entendendo que não era necessário examinar o segundo fundamento, considerou que a decisão impugnada devia ser reformada [10].

IV — Recurso

15. A recorrente invoca dois fundamentos em apoio do seu recurso. O primeiro fundamento e a primeira parte do segundo fundamento devem ser apreciados em conjunto.

A — *Primeiro fundamento e primeira parte do segundo fundamento*

16. Através do seu primeiro fundamento, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância errou ao considerar desprovida de pertinência a questão de determinar quais os registos que deveriam ser tidos em conta para decidir se a oposição da Koipe era fundamentada. O acórdão recorrido deveria ter excluído a marca comunitária da Koipe, por não ser uma marca anterior na acepção do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i), do Regulamento n.º 40/94. As únicas marcas relevantes eram, assim, as marcas anteriores espanholas. Em consequência, a questão da existência de risco de confusão entre a marca pedida e as marcas anteriores espanholas deve ser apreciada

8 — V. n.os 104 e 105 do acórdão recorrido.

9 — V. n.º 112 do acórdão recorrido.

10 — V. n.os 113 e 114 do acórdão recorrido.

tendo como referência unicamente o público do território espanhol, que é onde estão protegidas as marca anteriores da Koipe, e não o público de todo o território comunitário.

17. A Koipe e o IHMI sustentam, essencialmente, que a recorrente está a dar uma importância indevida à redacção dos n.os 47 e 48 do acórdão recorrido. Alegam, essencialmente, que a análise do Tribunal de Primeira Instância relativamente à existência de risco de confusão entre as marcas em conflito apenas teve em conta, em todas as suas fases, o território e o mercado espanhóis.

18. Na primeira parte do seu segundo fundamento, a recorrente sustenta que, ao não identificar correctamente as marcas anteriores, o Tribunal de Primeira Instância não delimitou correctamente o público e o território relevantes para a apreciação da existência de risco de confusão.

19. A Koipe e o IHMI sustentam essencialmente que, na apreciação da existência de risco de confusão entre as marcas em conflito, o Tribunal de Primeira Instância restringiu correctamente a sua análise ao público e ao território espanhóis.

1. Apreciação

20. Considero que a recorrente tem razão quando argumenta que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito ao não delimitar, de forma precisa, as marcas anteriores que deveriam ser tidas em conta no presente processo. Em especial, o Tribunal de Primeira Instância não excluiu expressamente a marca comunitária da Koipe das marcas a ter em conta, com o fundamento de que não é uma marca anterior na acepção do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 [11].

21. Contudo, o erro em questão não parece ter tido qualquer peso decisivo na caracterização do público relevante ou, em qualquer caso, no sentido do acórdão recorrido [12]. De facto, resulta do acórdão recorrido que o Tribunal de Primeira Instância não se referiu a qualquer outro público ou território que não o público e o território espanhóis.

22. Daqui decorre que o primeiro fundamento e a primeira parte do segundo fundamento devem ser rejeitados por infundados.

11 — Na medida em que é posterior ao pedido de registo, datado de 23 de Abril de 1996, da marca pedida.

12 — V., a este propósito, acórdão de 30 de Setembro de 2003, Biret/Conselho (C-94/02, Colect., p. I-10565, n.º 63).

B — *Segunda parte do segundo fundamento*

23. Através da segunda parte do segundo fundamento, a recorrente sustenta que, apesar de a jurisprudência estabelecer que «[o] risco de confusão deve […] ser apreciado globalmente atentos todos os factores pertinentes do caso específico» [13], no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância não teve em consideração dois factores extremamente importantes e pertinentes, que são: (i) a coexistência anterior das marcas, durante um longo período, e (ii) o prestígio da marca pedida e das marcas anteriores espanholas.

24. Em segundo lugar, a recorrente considera que o acórdão recorrido não examinou as marcas em conflito com base no critério da «apreciação global» ou da «impressão de conjunto» mas sim numa visão separada, sucessiva e analítica dos elementos constitutivos das marcas compostas em conflito, incorrendo assim na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e da jurisprudência comunitária que o interpreta. Deste modo, ao atribuir um peso decisivo aos elementos figurativos, negando qualquer importância aos elementos nominativos da marca, o Tribunal de Primeira Instância desvirtuou os factos e os elementos probatórios constantes dos autos.

25. Em terceiro lugar, segundo a recorrente e o IHMI, o Tribunal de Primeira Instância não avaliou correctamente o público relevante, na medida em que configurou o perfil do consumidor médio espanhol de azeite como um consumidor que está mais próximo do protótipo do consumidor médio a que recorre a jurisprudência alemã, isto é, «um consumidor descuidado e irreflectido», do que do protótipo de consumidor europeu por que optou a jurisprudência comunitária, isto é, um «consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e avisado» [14]. Além disso, o acórdão recorrido toma em consideração o menor grau de atenção que o público pode prestar às marcas de azeite, em vez de tomar em consideração o grau de atenção que normalmente presta o consumidor médio espanhol de azeite, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

26. A Koipe, todavia, alega que o Tribunal de Primeira Instância aplicou o critério da apreciação global de forma correcta, dado que apreciou a existência de risco de confusão considerando todos os factores relevantes no processo, incluindo o facto de, enquanto as marcas coexistiram no mercado espanhol, essa coexistência não ter sido pacífica. De facto, de acordo com a jurisprudência sobre esta matéria, nem todos os elementos constitutivos de uma marca têm o mesmo valor ou a mesma importância. Consequentemente, o facto de o Tribunal de Primeira Instância ter decidido tratar o elemento figurativo como decisivo, concluindo que existia um risco de confusão entre as marcas em conflito, tendo não obstante em conta o elemento nominativo, não viola a jurisprudência comunitária

13 — V. acórdãos de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22), e de 12 de Janeiro de 2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI (C-361/04 P, Colect., p. I-643, n.º 18).

14 — Acórdão de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26).

sobre marcas. O Tribunal de Primeira Instância não se afastou dos critérios estabelecidos relativamente à apreciação de tal risco. Quanto aos argumentos da recorrente relativos à caracterização pretensamente incorrecta do consumidor espanhol de azeite, a Koipe alega que se trata de meras alegações de facto, inadmissíveis em sede de recurso.

27. O IHMI considera, em primeiro lugar, que o facto de o Tribunal de Primeira Instância não ter tido em conta a coexistência das marcas no território relevante e o prestígio, em Espanha, da marca pedida, não teve um peso decisivo no sentido final do acórdão recorrido. Em segundo lugar, o IHMI sustenta que o Tribunal de Primeira Instância procedeu à comparação entre os sinais em conflito apenas com base nos elementos figurativos, dado o carácter pouco significativo dos outros factores, mas deixa à apreciação discricionária do Tribunal de Justiça a resolução dessa questão e limita-se a apontar dois sentidos possíveis para o recurso.

1. Apreciação

28. Quanto ao argumento da recorrente relativo à questão da coexistência das marcas em conflito, resulta dos documentos apresentados ao Tribunal de Justiça que a coexistência entre aquelas marcas tem sido, até ao momento, tudo menos «pacífica». Constata-se que os proprietários da marca Carbonell intentaram várias acções judiciais contra a marca La Española, nomeadamente nos órgãos jurisdicionais espanhóis, nas quais pediam a declaração de nulidade ou a proibição do registo daquela marca [15].

29. Resulta dos documentos e das observações apresentados ao Tribunal de Justiça que, quanto ao mérito, os órgãos jurisdicionais espanhóis decidiram, de forma constante, a favor dos argumentos da recorrente e, por isso, permitiram uma situação em que as marcas em conflito puderam, efectivamente, coexistir no mercado espanhol [16]. Na minha opinião, mesmo admitindo que tenha ficado provada a coexistência das marcas no mercado espanhol, a recorrente não demonstrou devidamente que tal coexistência assentava na ausência de risco de confusão [17].

30. Em segundo lugar, quanto à questão do prestígio, bastará recordar que, em princípio, é o prestígio da marca anterior, e não o da marca pedida, que deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os produtos ou os serviços designados

15 — Com base na semelhança da representação figurativa das marcas em conflito.

16 — Em vários acórdãos, o Tribunal de Primeira Instância considerou que não se pode excluir inteiramente que a coexistência de marcas anteriores no mercado possa, eventualmente, diminuir o risco de confusão entre duas marcas em conflito. V. acórdãos de 11 de Maio de 2005, Grupo Sada/IHMI — Sadia (GRUPO SADA) (T-31/03, Colect., p. II-1667, n.º 86); de 25 de Outubro de 2006, Castell del Remei/IHMI — Bodegas Roda (ODA) (T-13/05), e de 11 de Dezembro de 2007, Portela & Companhia/IHMI — Torrens Cuadrado e Sanz (Bial) (T-10/06).

17 — Assim, não ficou provado que o público relevante tenha consciência de que as marcas em conflito pertencem a empresas diferentes.

pelas duas marcas é suficiente para dar lugar a um risco de confusão [18].

31. Na minha opinião, no acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância não apreciou a relevância da coexistência das marcas e do prestígio da marca pedida do ponto de vista do risco de confusão. Contudo, à luz das conclusões a que cheguei nos números 29 e 30, *supra*, o lapso do Tribunal de Primeira Instância não acarreta a anulação do acórdão recorrido. Uma vez que não ficou provado que a coexistência das marcas em conflito assentava na ausência de risco de confusão e que, na apreciação do risco de confusão, é, em princípio, o prestígio, ou a falta dele, da marca Carbonell, e não da marca La Española, que deve ser apreciado, o resultado do acórdão recorrido não foi afectado pelo lapso do Tribunal de Primeira Instância.

32. Considero que o verdadeiro cerne do presente recurso reside na interpretação e aplicação, alegadamente incorrectas, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 (em especial, quanto às diferenças visuais entre os elementos nominativos das denominações em causa) pelo Tribunal de Primeira Instância.

33. A este respeito, considero adequado referir a jurisprudência uniforme, tal como foi resumida pelo Tribunal de Justiça, de forma cristalina, no acórdão IHMI/Shaker [19], no qual considerou que, «segundo [o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94], após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado 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. Esse risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».

34. No mesmo acórdão, o Tribunal de Justiça considerou que «a este respeito, o legislador comunitário precisou, no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, que a avaliação do risco de confusão depende de numerosos factores, nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados» [20].

35. Decorre de jurisprudência assente que «constitui um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm

18 — V., a este propósito, acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 24).

19 — Acórdão de 12 de Junho de 2007 (C-334/05 P, Colect., p. I-4529, n.º 31). V., igualmente, acórdão de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI (C-193/06, n.º 31).

20 — Acórdão IHMI/Shaker, já referido na nota 19, n.º 32.

da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente» [21].

36. Além disso, a existência do risco de confusão no espírito do público deve ser apreciada globalmente, tendo em consideração todos os factores pertinentes do caso concreto [22].

37. Para mais, 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 de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas que tem o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades [23].

38. Por último, o Tribunal de Justiça considerou que, «para apreciar o grau de semelhança existente entre as marcas em questão, há que determinar o seu grau de semelhança visual, fonética e conceptual e, eventualmente, avaliar a importância que deve ser dada a estes diferentes elementos, tendo em conta a categoria de produtos ou serviços em causa e as condições em que são comercializados» [24].

39. Voltando ao acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância concluiu, em primeiro lugar, no n.º 87, que, ao contrário do que foi considerado na decisão impugnada, deveria ser dada maior importância aos elementos figurativos das marcas em conflito, tendo ainda considerado que não tinham um carácter distintivo pouco significativo.

40. Em segundo lugar, nos n.os 88 a 93 do acórdão recorrido, e igualmente ao contrário do que havia sido considerado na decisão impugnada, o Tribunal de Primeira Instância atribuiu menor importância ao elemento nominativo da marca La Española e considerou que este não tinha um carácter dominante.

41. Em seguida, o Tribunal de Primeira Instância analisou a semelhança das marcas em conflito e o risco de confusão.

21 — V. acórdãos já referidos na nota 19, IHMI/Shaker (n.º 33), e Nestlé/IHMI (n.º 32 e jurisprudência aí citada).

22 — Acórdãos já referidos na nota 19, IHMI/Shaker (n.º 34), e Nestlé/IHMI (n.º 33).

23 — Acórdãos já referidos na nota 19, IHMI/Shaker (n.º 35), e Nestlé/IHMI (n.º 34).

24 — Acórdão IHMI/Shaker, já referido na nota 19, n.º 36.

42. No n.º 98 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância recordou a sua própria jurisprudência de acordo com a qual duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público relevante, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, no que respeita a um ou vários aspectos pertinentes [25]. Nos n.ºs 100 a 103 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância procedeu a uma comparação visual das marcas em conflito.

43. A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância parece ter analisado, no plano visual, alguns elementos da apresentação das denominações das marcas em causa [26]. O Tribunal de Primeira Instância declarou que «a denominação da marca figura, num quadro branco, sobre um fundo vermelho, colocado na parte inferior do rótulo» e que «a denominação da marca figura em letras brancas da mesma dimensão, sobre o fundo vermelho do quadro». Todavia, gostaria de realçar que o Tribunal de Primeira Instância não analisou nem comparou o verdadeiro conteúdo dos elementos nominativos das próprias denominações.

44. Além disso, no n.º 103 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância referiu-se, de novo, às denominações das marcas, mas fê-lo apenas relativamente aos «sítios em que as denominações estão inscritas e [à] forma como essa inscrição está acabada». Mais uma vez, o Tribunal de Primeira Instância não analisou o verdadeiro conteúdo das palavras e as diferenças visuais entre as duas palavras.

45. De facto, o Tribunal de Primeira Instância apenas se referiu aos diferentes elementos nominativos das denominações no n.º 105 do acórdão recorrido, mas, na realidade, declarou que essa diferença não diminuía o risco de confusão, visto que a marca «La Española» tinha um carácter distintivo pouco significativo [27]. Todavia, o Tribunal de Primeira Instância não procedeu a qualquer comparação visual entre as palavras «La Española» e «Carbonell».

46. Por último, no n.º 109 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que as diferenças, no plano fonético, entre as marcas em conflito eram desprovidas de qualquer pertinência para distinguir os produtos.

47. Em face das considerações que antecedem, entendo que a recorrente não tem

25 — Citando os acórdãos de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 30) e de 7 de Setembro de 2006, L & D/IHMI — Sämann (Aire Limpio) (T-168/04, Colect., p. II-2699, n.º 91).

26 — V. n.º 100 do acórdão recorrido.

27 — Dado que faz referência à origem geográfica do produto.

razão quando alega que o Tribunal de Primeira Instância, na apreciação global que efectuou das marcas em conflito, não analisou os elementos nominativos daquelas marcas. Parece-me claro que o Tribunal de Primeira Instância efectuou, em certa medida, uma apreciação das denominações das marcas.

48. Todavia, a recorrente alega, igualmente, que o Tribunal de Primeira Instância, na análise que efectuou sobre o risco de confusão, desvirtuou os factos e os elementos de prova constantes dos autos.

49. A esse respeito, de acordo com o artigo 225.º, n.º 1, CE e com o artigo 58.º, n.º 1, do Estatuto do Tribunal de Justiça, o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância é limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova. O apuramento destes factos e a apreciação destes elementos de prova não constituem, portanto, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, questões de direito sujeitas, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância [28]. É necessário que essa desvirtuação resulte de forma manifesta dos elementos dos autos, sem que seja necessário proceder a uma nova apreciação dos factos e dos elementos de prova [29].

50. Embora, à primeira vista, pareça que o Tribunal de Primeira Instância procedeu a uma apreciação global do risco de confusão entre as marcas em conflito, considero que, na realidade, o Tribunal apenas teve em conta, nessa apreciação, a denominação «La Española» [30]. Todavia, para além de reconhecer, no n.º 105, que o elemento nominativo era diferente, o acórdão recorrido não contém qualquer apreciação expressa do carácter distintivo, ou não, da denominação «Carbonell». Por conseguinte, considero que o Tribunal de Primeira Instância não comparou adequadamente o verdadeiro conteúdo dos elementos nominativos das denominações «Carbonell» e «La Española».

51. Decorre da redacção dos n.os 94 a 112 do acórdão recorrido que, relativamente à análise da semelhança entre marcas e do risco de confusão, o Tribunal de Primeira Instância, ao

28 — V., em especial, acórdãos de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI (C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 22); de 12 de Janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI (C-173/04 P, Colect., p. I-551, n.º 35), e de 22 de Junho de 2006, Stork/IHMI (C-25/05 P Colect., p. I-5719, n.º 40).

29 — V. acórdãos de 28 de Maio de 1998, New Holland Ford/Comissão (C-8/95 P, Colect., p. I-3175, n.º 72); de 6 de Abril de 2006, General Motors/Comissão (C-551/03 P, Colect. p. I-3173, n.º 54), e de 21 de Setembro de 2006, JCB Service/Comissão (C-167/04 P, Colect., p. I-8935, n.º 108).

30 — Em especial, no n.º 92 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que a denominação «La Española» tinha um carácter distintivo muito pouco significativo.

apreciar os elementos nominativos das marcas em conflito, não teve em conta, nessa apreciação, o verdadeiro conteúdo do elemento nominativo da marca «Carbonell», tendo procedido a uma comparação unilateral, e por isso incorrecta do ponto de vista legal, das duas denominações em conflito [31]. Entendo que esta omissão conduziu a uma desvirtuação dos factos e dos elementos de prova constantes dos autos.

52. Simultaneamente, esta omissão por parte do Tribunal de Primeira Instância conduziu, na minha opinião, a um erro de direito relativamente à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

53. Acrescentaria, a este respeito, que, ainda que o Tribunal de Primeira Instância tenha considerado os conteúdos dos elementos nominativos das denominações «Carbonell» e «La Española» como não dominantes e/ou de reduzida importância, estava ainda assim obrigado, a menos que entendesse que aqueles elementos eram negligenciáveis [32], a comparar o verdadeiro conteúdo dos elementos nominativos das denominações [33]. Sobre este aspecto, o Tribunal de Justiça considerou, por exemplo no acórdão Medion [34], que o risco de confusão advinha de uma componente não dominante.

54. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância não apresentou expressamente qualquer razão para, no contexto da comparação visual das marcas em conflito, não ter feito uma comparação directa do verdadeiro conteúdo dos elementos nominativos das denominações (ou seja, das denominações das marcas «Carbonell» e «La Española»).

55. Acresce que concordo, igualmente, com a recorrente e com o IHMI quanto ao facto de o Tribunal de Primeira Instância — apesar de ter correctamente referido, no n.º 107 do acórdão recorrido, a jurisprudência relativa ao protótipo de consumidor médio, como «um consumidor normalmente informado e razoavelmente atento e avisado», aplicável no âmbito de uma apreciação global — ter, de

31 — Na minha opinião, o carácter distintivo pouco significativo da expressão «La Española» é manifestamente insuficiente para justificar a não comparação, no plano visual, dessa denominação com a marca anterior «Carbonell».

32 — V., a este respeito, acórdão IHMI/Shaker, já referido na nota 19, n.ºs 41 e 42. Nesses números, o Tribunal de Justiça considerou, *inter alia*, que, no quadro do exame da existência de um risco de confusão, a apreciação da semelhança entre duas marcas deve ser efectuada mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto. Só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente da componente dominante.

33 — V., a este propósito, n.º 45, supra, relativamente a «La Española».

34 — Acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Outubro de 2005 (C-120/04, Colect., p. I-8551, n.ºs 32 e segs.).

facto, aplicado um protótipo mais próximo de um consumidor excessivamente descuidado.

56. Na minha opinião, a apreciação do consumidor relevante [35] levada a cabo pelo Tribunal de Primeira Instância não está em conformidade com a jurisprudência, que considera que o consumidor médio é «normalmente informado e razoavelmente atento e avisado».

57. Considero ilógico que o Tribunal de Primeira Instância tenha declarado que um consumidor médio «normalmente informado e razoavelmente atento e avisado» não prestaria atenção ao verdadeiro conteúdo dos elementos nominativos das denominações das marcas em conflito, pelo menos quando a sua dimensão e importância nos sinais em causa não é negligenciável.

58. Por último, relativamente ao argumento processual do IHMI, de que o Tribunal de Primeira Instância não pode decidir em sentido contrário ao da decisão impugnada de um organismo comunitário, apenas podendo anular tal decisão, basta recordar que, de acordo com o artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 e com o artigo 135.º do Regulamento de Processo Tribunal de Primeira Instância, este último é competente para reformar a decisão da Câmara de Recurso e que, por força do artigo 63.º, n.º 6, daquele regulamento, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça [36].

59. Decorre das considerações que antecedem que, na minha opinião, o Tribunal de Primeira Instância desvirtuou os factos e os elementos de prova dos autos e violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, pelo que o acórdão recorrido deve ser anulado.

60. No presente processo, considero que, de acordo com o artigo 61.º, primeiro parágrafo, segundo período, do Estatuto do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça deve remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância para que este proceda a uma reapreciação dos factos (uma nova comparação das marcas em conflito), efectuando uma correcta apreciação global dos sinais em causa.

35 — Em especial, no n.º 109 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que «o azeite se compra[…] a maior parte das vezes em grandes superfícies ou em estabelecimentos onde os produtos das diferentes marcas estão alinhados em prateleiras […] [e que, portanto] o consumidor é guiado mais por uma impressão do que por uma comparação directa das diferentes marcas e muitas vezes não procede a uma leitura de todas as indicações presentes em cada embalagem de azeite. Na maior parte dos casos, limita-se a tirar uma garrafa cujo rótulo lhe produz o impacto visual da marca que procura. [Nestas circunstâncias], é o elemento figurativo das marcas em conflito que adquire uma importância acrescida […].»

36 — V., por exemplo, acórdão de 18 de Outubro de 2007, AMS/IHMI — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, Colect., p. II-4265, n.º 15 e jurisprudência aí referida).

V — Conclusão

61. Por conseguinte, proponho que o Tribunal de Justiça:

1) anule o acórdão proferido no processo T-363/04, Koipe/IHMI — Aceites del Sur (La Española);

2) remeta o processo ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento;

3) reserve para final a decisão quanto às despesas.