

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

23 de Novembro de 2010*

No processo T-35/08,

Codorniu Napa, Inc., com sede em Napa, Califórnia (Estados Unidos), representada por X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà, e em seguida por M. Curell Aguilà e J. Güell Serra, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por O. Mondéjar Ortuño, na qualidade de agente,

recorrido,

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

Bodegas Ontañón, SA, com sede em Quel, La Rioja (Espanha), representada por J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza, advogados,

interveniente,

* Língua do processo: espanhol.

que tem por objecto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 20 de Novembro de 2007 (processo R 747/2006-4), relativa a um processo de oposição entre a Bodegas Ontañón, SA, e a Codorniu Napa, Inc.,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e S. Soldevila Fragoso (relator), juízes,

secretário: B. Pastor, secretária adjunta,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de Janeiro de 2008,

vista a resposta do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de Maio de 2008,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 5 de Maio de 2008,

após a audiência de 13 de Abril de 2010,

profere o presente

Acórdão

- 1 Em 13 de Março de 2003, a recorrente, Codorniu Napa, Inc., apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), 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 [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
- 2 A marca cujo registo foi requerido é o sinal figurativo seguinte:



- 3 Os produtos para os quais o registo foi requerido integram a classe 33 na aceção 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 à seguinte descrição: «Vinhos produzidos e engarrafados em Napa Valley (Califórnia, EUA)».

- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 83/2003, de 24 de Novembro de 2003.

- 5 Em 23 de Fevereiro de 2004, a interveniente, Bodegas Ontañón, SA, deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), ao registo da marca requerida para os produtos acima designados no n.º 3.

- 6 A oposição fundou-se em dois sinais. O primeiro sinal era a marca figurativa comunitária a seguir reproduzida, que foi objecto do registo n.º 2 050 623



para produtos da classe 33 na acepção do acordo de Nice e que correspondem à seguinte descrição: «Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)». O segundo sinal era a marca nominativa espanhola LA ARTESA n.º 844194, para produtos da classe

33 na acepção do acordo de Nice e que correspondem à seguinte descrição: «Vinhos, bebidas espirituosas e licores».

- 7 O motivo invocado em apoio da oposição foi aquele a que se refere o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009].

- 8 Em 31 de Março de 2006, a Divisão de Oposição acolheu a oposição com base apenas na comparação entre a marca figurativa comunitária anterior ARTESO e a marca requerida. Na sua decisão, a Divisão de Oposição considerou ser supérfluo examinar se as provas da utilização da marca nominativa espanhola LA ARTESA bastavam para demonstrar a utilização efectiva da referida marca.

- 9 Em 30 de Maio de 2006, a recorrente interpôs no IHMI, ao abrigo do disposto nos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94 (actuais artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009), recurso da decisão da Divisão de Oposição.

- 10 Por decisão de 20 de Novembro de 2007 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. Em especial, entendeu que os elementos nominativos «arteso» e «artesa» ocupavam uma posição central e dominante nas marcas em conflito, que o elemento gráfico da marca requerida não era particularmente distintivo e que a expressão «napa valley» era descritiva da origem geográfica dos produtos e não podia ser considerada um elemento distintivo e dominante. Em seguida, a Câmara de Recurso considerou, por um lado, que os produtos em causa eram idênticos e, por outro, que, apesar das diferenças manifestas

entre os elementos gráficos das marcas em conflito, essas marcas partilhavam os seus elementos mais distintivos e dominantes, sendo assim algo semelhantes no plano visual e similares no plano fonético. Dados estes elementos, a Câmara de Recurso concluiu que existia risco de confusão entre esses sinais. No que respeita às provas de uma utilização séria da marca espanhola anterior, a Câmara de Recurso entendeu ser inútil examiná-las porquanto, com base num dos direitos anteriores, o pedido da oponente era julgado inteiramente procedente.

Pedidos das partes

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

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

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 13 A recorrente apresenta um único fundamento em apoio do seu recurso, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

- 14 A recorrente considera que os sinais em causa não são suficientemente semelhantes para que se crie um risco de confusão.
- 15 Sustenta que, ao apreciar a existência de um risco de confusão, a Câmara de Recurso não adoptou a perspectiva definida na jurisprudência do Tribunal, pois não efectuou uma análise global dos sinais em causa. Designadamente, tinha-se limitado a isolar e a comparar os elementos nominativos, atribuindo-lhes carácter dominante, e dissociou os componentes gráficos desses sinais, considerando-os acessórios. Esses elementos gráficos só seriam examinados após terem sido comparados os elementos nominativos, com o objectivo de se apurar se constituem um elemento de diferenciação bastante para afastar a existência de um risco de confusão.
- 16 A recorrente considera que os elementos nominativos das marcas em conflito não dominam a imagem das referidas marcas e que os elementos figurativos, tendo em conta a impressão de conjunto que produzem, não são negligenciáveis. Pelo contrário,

teriam uma importância análoga à dos elementos nominativos, pois ocupam um lugar pelo menos equivalente ao dos referidos elementos, são de bem maior dimensão e conferem aos sinais uma forma muito especial e original.

- 17 Afirma ainda que, do ponto de vista fonético, os dois sinais em conflito são claramente diferentes, pois a marca requerida é composta por três palavras e sete sílabas («ar», «te», «sa», «na», «pa», «va», «lley»), enquanto a marca anterior é composta por uma única palavra de três sílabas («ar», «te», «so»). Do mesmo modo, sublinha que, do ponto de vista fonético, a marca requerida é mais longa do que a marca anterior.
- 18 A recorrente considera que, contrariamente ao afirmado pela Câmara de Recurso, a expressão «napa valley» não pode ser excluída da comparação fonética dos sinais em conflito, pois a expressão «artesa napa valley» será utilizada na íntegra pelo público quando da aquisição de produtos, constituindo assim um elemento de diferenciação adicional da marca requerida.
- 19 Afirma que, de um ponto de vista conceptual, o facto de o elemento nominativo «artesa» da marca requerida ter um significado determinado em espanhol contribui para neutralizar as semelhanças fonéticas com a marca anterior, cujo elemento nominativo «artesano», que nada significa em espanhol, podia evocar uma personagem mitológica, como a colocada em cima do referido elemento.
- 20 Acrescenta que as duas marcas revelam impressões conceptuais diferentes, pois a expressão «napa valley» da marca requerida fornece aos consumidores informações conceptuais inequívocas e o seu elemento gráfico exprime uma ideia de modernidade. Em contrapartida, os elementos nominativo e figurativo da marca anterior associam o sinal à mitologia clássica.

- 21 A recorrente precisa que os vinhos e as bebidas alcoólicas em geral são comercializados nos supermercados, nas lojas de alimentação e nos restaurantes, o que permite aos consumidores examinar as etiquetas das garrafas. Assim, o consumidor apreende as marcas em causa de uma maneira mais visual do que fonética.
- 22 A recorrente sublinha que a expressão «napa valley», constante da marca requerida, indica uma origem geográfica diferente da dos produtos designados pela marca anterior. Esta circunstância contribuiria para diferenciar a marca requerida da marca anterior, pois a origem geográfica das bebidas alcoólicas é normalmente considerada uma especificidade a que o consumidor médio atribui particular importância.
- 23 A recorrente conclui que, como os sinais revelam significativas diferenças gráficas e, no sector dos produtos em causa, o aspecto visual dos sinais é mais importante do que o seu aspecto fonético, as marcas figurativas em conflito podem «coexistir pacificamente» no mercado.
- 24 O IHMI e a interveniente contestam o conjunto dos argumentos aduzidos pela recorrente.

Apreciação do Tribunal

- 25 Nos termos do 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. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Além disso, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i), do Regulamento n.º 207/2009], consideram-se marcas anteriores as marcas registadas na Comunidade Europeia cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

- 26 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. De acordo com esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, em consonância com a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e tendo em conta todos os factores relevantes do caso, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e dos produtos ou serviços designados [acórdãos do Tribunal Geral 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 a 33, e de 16 de Dezembro de 2008, Torres/IHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MAN-SO DE VELASCO), T-259/06, não publicado na Colectânea, n.ºs 23 e 24].
- 27 Para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre as marcas em litígio e uma identidade ou semelhança entre os produtos ou os serviços que designam. Trata-se de condições cumulativas [acórdãos do Tribunal Geral de 22 de Janeiro de 2009, Commercy/IHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Colect., p. II-43, n.º 42, e de 23 de Setembro de 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/IHMI – Byass (ALFONSO), T-291/07, não publicado na Colectânea, n.º 25].
- 28 Por outro lado, de acordo com a jurisprudência, no âmbito da apreciação global do risco de confusão, deve ter-se em conta o consumidor médio da categoria de produtos

em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Deve igualmente tomar-se em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa [acórdãos do Tribunal Geral de 13 de Fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI – Altabna Pharma (RESPICUR), T-256/04, Colect., p. II-449, n.º 42, e ALFONSO, já referido, n.º 27].

29 No presente caso, o risco de confusão foi apreciado pela Câmara de Recurso tendo em atenção as duas marcas comunitárias, a marca anterior que designa «bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)» e a marca requerida que designa «vinhos produzidos e engarrafados em Napa Valley (Califórnia, EUA)». A Câmara de Recurso entendeu, no n.º 20 da decisão impugnada, que os produtos abrangidos pela marca anterior eram idênticos aos visados pela marca requerida, o que não foi directamente contestado pela recorrente.

30 Do mesmo modo, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 16 da decisão impugnada, que, tendo em conta a natureza dos produtos em causa e o facto de a marca anterior ser uma marca comunitária, o público relevante era constituído pelo consumidor médio europeu, o que também não foi contestado pela recorrente.

Quanto à comparação dos sinais em conflito

31 A apreciação global do risco de confusão deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, nomeadamente, aos seus elementos distintivos e dominantes. A percepção das marcas que o consumidor médio tem dos 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 (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colect., p. I-4529, n.º 35 e jurisprudência aí referida).

- 32 A apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a considerar apenas um componente de uma marca complexa e a compará-lo com outra marca. Pelo contrário, é necessário efectuar a comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes (v. acórdão IHMI/Shaker, já referido, n.º 41 e jurisprudência aí referida). Só se todos os outros componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente do elemento dominante (acórdão do Tribunal de Justiça IHMI/Shaker, já referido, n.º 42, e de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, não publicado na Colectânea, n.º 43). É o que pode acontecer, nomeadamente, quando esse componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público relevante guarda na memória, fazendo assim com que todos os outros componentes da marca sejam negligenciáveis na impressão de conjunto que esta produz (acórdão Nestlé/IHMI, já referido, n.º 43).
- 33 No presente caso, a Câmara de Recurso entendeu que as marcas em causa partilhavam os seus elementos mais distintivos e dominantes, sendo assim algo semelhantes no plano visual e similares no plano fonético.
- 34 A este propósito, a recorrente entende que o elemento gráfico não é negligenciável na impressão de conjunto produzida por cada sinal e contesta o facto de a Câmara de Recurso, no quadro da apreciação do risco de confusão, só ter considerado os elementos nominativos.

— Quanto à semelhança visual

- 35 Em conformidade com a jurisprudência, quando da apreciação do carácter dominante de um ou de vários componentes determinados de uma marca complexa, há que ter em conta, designadamente, as qualidades intrínsecas de cada componente e compará-las com as das outras componentes. Além disso, e a título acessório, pode ser tida em conta a posição relativa dos diferentes componentes na configuração da marca complexa [acórdãos do Tribunal Geral de 23 de Outubro de 2002, *Matratzen Concord/IHMI – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 35, e de 13 de Dezembro de 2007, *Cabrera Sánchez/IHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)*, T-242/06, não publicado na Colectânea, n.º 47].
- 36 Importa, assim, determinar se o elemento nominativo se impõe como elemento dominante na impressão de conjunto produzida por cada uma das marcas em conflito.
- 37 Em primeiro lugar, importa esclarecer que, quando um sinal consiste simultaneamente em elementos figurativos e elementos nominativos, daí não decorre necessariamente que o elemento nominativo deva sempre ser considerado dominante [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 24 de Novembro de 2005, *Simonds Farsons Cisk/IHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA)*, T-3/04, Colect., p. II-4837, n.º 45]. Com efeito, no caso de uma marca complexa, o elemento figurativo pode ocupar um lugar equivalente ao do elemento nominativo [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 12 de Dezembro de 2002, *Vedial/IHMI – France Distribution (HUBERT)*, T-110/01, Colect., p. II-5275, n.º 53, e el charcutero artesano, já referido, n.º 55].

- 38 Em segundo lugar, como se recordou no n.º 32 *supra*, só se todos os outros componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente do elemento dominante.
- 39 No presente caso, contrariamente ao que a Câmara de Recurso concluiu, o elemento nominativo existente nas duas marcas em conflito não é o elemento dominante, em virtude, por um lado, dos diferentes elementos figurativos que compõem as referidas marcas e, por outro, da posição que os elementos em causa ocupam nos sinais. Esses elementos figurativos, designadamente a respectiva forma, dimensão e cor, colocados num plano superior relativamente aos elementos nominativos, contribuem claramente para a determinação da imagem de cada uma das marcas em causa que o público relevante guardará na memória, pelo que não podem ser negligenciados quando da percepção destas.
- 40 Com efeito, a imagem da marca anterior apreendida pelos consumidores representa, a preto e branco, um centauro com um cavaleiro montado, sendo que ambas as personagens seguram uma vara que suporta uma ânfora em cada uma das suas extremidades, encontrando-se escrito em maiúsculas sob o desenho a palavra «arteso». Em contrapartida, quanto à marca requerida, a imagem apreendida pelos consumidores é um rectângulo colocado verticalmente que contém, por um lado, na sua parte superior sob fundo cinzento, um triângulo que, por sua vez, inclui um elemento sinuoso, sob o qual está escrita a palavra «artesa» em letras douradas maiúsculas sob fundo negro, e, por outro, na sua parte inferior, a expressão «napa valley», também escrita em letras douradas maiúsculas sob fundo negro.
- 41 Por conseguinte, como a recorrente correctamente observou, a comparação visual entre os sinais em conflito deve ser efectuada com base no conjunto dos seus diversos elementos constitutivos, figurativos e nominativos.

- 42 Nestas circunstâncias, há que analisar a semelhança dos sinais em conflito à luz da impressão global que os seus diversos elementos constitutivos produzem e verificar se a conclusão a que a Câmara de Recurso chegou no termo do seu exame é afectada pelo erro que cometeu.
- 43 Nos termos da jurisprudência, a circunstância de as duas marcas em conflito contem elementos nominativos semelhantes não legitima por si só a conclusão de que existe uma semelhança visual entre os sinais em conflito. A presença, nos sinais, de elementos figurativos com uma configuração particular é susceptível de levar a que a impressão global causada por cada sinal seja diferente [v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Colect., p. II-2789, n.ºs 73 e 74, e KINJI by SPA, já referido, n.º 48].
- 44 Efectivamente, como se indicou no n.º 39 *supra*, os sinais em conflito apresentam diferenças importantes no que respeita à forma, dimensão e cor dos respectivos elementos gráficos que constituem, no caso da marca anterior, a representação, a preto e branco, de um centauro com um cavaleiro montado e, no que respeita à marca requerida, a representação, a cores, no interior de um rectângulo, de um triângulo que contém um elemento sinuoso. Porém, apesar destas diferenças, a comparação dos referidos sinais revela uma grande semelhança entre os elementos nominativos «arteso» e «artesa», ambos escritos em caracteres maiúsculos semelhantes e colocados em idêntica posição, sob elementos gráficos, e cujas únicas diferenças são a cor e a última vogal. No que respeita ao elemento nominativo «napa valley», dada a sua posição, dimensão das suas letras, mais pequenas do que as utilizadas no elemento «artesa», e o diminuto espaço existente entre as letras que o formam, pouco se destaca no conjunto formado pela marca requerida, apresentando-se como um elemento secundário dessa marca, que não pode desempenhar um papel determinante na diferenciação no plano visual dos sinais em conflito. Por conseguinte, contrariamente ao que a recorrente alega, a presença, em ambos os sinais, da parte nominativa comum «artes» permite concluir que, no plano visual, é diminuto o grau de semelhança existente entre essas marcas.

45 Em face do exposto, o Tribunal considera que os sinais em conflito possuem um grau de semelhança visual diminuto.

— Quanto à semelhança fonética

46 Do ponto de vista fonético, não se pode contestar que os elementos nominativos «arteso» e «artesa» constantes das duas marcas em causa possuem grandes semelhanças. Com efeito, como já se referiu no n.º 44 *supra*, essas palavras só diferem devido à última vogal.

47 Contudo, a recorrente afirma que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao não tomar em consideração, quando da comparação fonética dos sinais em conflito, o elemento nominativo «napa valley» da marca requerida, que reforçaria as diferenças entre os referidos sinais.

48 A este propósito, sublinhe-se que, *a priori*, a expressão «artesa napa valley» da marca requerida produz uma impressão fonética diferente da produzida pela palavra «arteso».

49 Porém, no presente caso, a expressão «napa valley» ocupa um lugar secundário relativamente à palavra «artesa» e, enquanto elemento secundário da marca requerida, não será tida em conta pelo público relevante quando este se referir a essa marca. Além disso, como a Câmara de Recurso referiu no n.º 32 da decisão impugnada, o público relevante anglófono apreenderá esse elemento sobretudo como uma indicação da

origem geográfica dos produtos em questão, e não como um elemento distintivo da marca requerida. Por essa razão, é muito provável que, ao referir-se à marca requerida, os consumidores se limitem a proferir a palavra «artesa» [acórdão do Tribunal Geral de 14 de Novembro de 2007, Castell del Remei/IHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T-101/06, não publicado na Colectânea, n.º 66]. Por conseguinte, contrariamente ao alegado pela recorrente, o elemento nominativo «napa valley» não basta para excluir a existência de qualquer semelhança fonética entre os sinais em conflito.

- 50 Tendo em conta o que precede, cabe concluir que existe uma grande semelhança fonética entre os dois sinais em conflito.

— Quanto à semelhança conceptual

- 51 Nos termos da jurisprudência, as diferenças conceptuais podem ser de molde a neutralizar as semelhanças visuais e fonéticas se pelo menos uma das marcas em questão tiver, para o público relevante, um significado claro e preciso, por forma que este público consiga apreendê-la imediatamente [acórdão do Tribunal Geral de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 54].

- 52 No presente caso, como sublinhado pela Câmara de Recurso no n.º 34 da decisão impugnada e alegado pelo IHMI, a palavra «artesano» não tem nenhum valor semântico e a palavra «artesa», que designa um recipiente com uma forma específica para amassar o pão, é muito pouco usada em espanhol, estando a sua utilização limitada a um público especializado. Além disso, sendo a palavra «artesa» um termo espanhol, não terá nenhum significado para o resto do público relevante comunitário não

hispanófono. Assim, o público relevante, como definido no n.º 30 *supra*, não atribuirá conteúdo conceptual aos referidos elementos nominativos.

- 53 Contrariamente ao que a recorrente sustenta, deve considerar-se que a expressão «napa valley» não basta para evitar que o público possa crer que os produtos em causa provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas. É verdade que, como se sublinhou no n.º 49 *supra*, a expressão em causa será compreendida como uma indicação da origem geográfica dos produtos em causa por uma parte significativa do público relevante, embora sem atribuir ao sinal um conteúdo conceptual particular.
- 54 O argumento da recorrente, segundo o qual os elementos figurativos dos sinais em conflito evocam conceitos diferentes, não infirma esta conclusão. Por um lado, a representação de um centauro com um cavaleiro montado transportando uma vara com ânforas alude às origens mitológicas do vinho e, portanto, faz referência ao vinho e à sua produção. Assim, o sinal evocará, para o público relevante, o vinho, mas sem que essa evocação tenha para o público relevante um significado claro e determinado susceptível de afirmar uma diferença conceptual entre os dois sinais.
- 55 Por outro lado, relativamente à marca requerida, a estilização do elemento gráfico torna difícil a transmissão de um conteúdo conceptual e, sobretudo, que esse conteúdo seja claramente apreendido pelo consumidor médio. Por conseguinte, não é possível concluir que a marca requerida alude, na impressão de conjunto que produz, a uma ideia de modernidade que será imediatamente apreendida pelo público em questão.

- 56 Tendo em conta o que precede, importa concluir que, no plano conceptual, os consumidores não detectarão nos sinais em causa nenhuma conotação semântica especial que lhes permita estabelecer uma diferença ou semelhança entre os dois sinais.

Quanto à apreciação global do risco de confusão

- 57 A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente [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 acórdão do Tribunal Geral de 14 de Dezembro de 2006, Mast-Jägermeister/IHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Colect., p. II-5409, n.º 74].
- 58 No presente caso, a Câmara de Recurso considerou que os sinais comparados eram algo semelhantes no plano visual e similares no plano fonético e, portanto, chegou à conclusão, dada a identidade dos produtos em causa, de que existia um risco de confusão entre as duas marcas.
- 59 Em contrapartida, a recorrente considera que os sinais possuem diferenças gráficas significativas e que, dada a importância do aspecto visual dos sinais no sector dos produtos em causa, as marcas em conflito podem «coexistir pacificamente» no mercado.

- 60 A este propósito, cumpre assinalar que, na apreciação global do risco de confusão, os aspectos visual, fonético e conceptual dos sinais em conflito nem sempre têm o mesmo peso e, por isso, é importante analisar as condições objectivas em que as marcas se podem apresentar no mercado [acórdão do Tribunal Geral de 6 de Outubro de 2004, *New Look/IHMI – Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, Colect., p. II-3471, n.º 49].
- 61 Com efeito, a importância dos elementos de semelhança ou de diferença dos sinais em conflito pode depender, nomeadamente, das características intrínsecas destes ou das condições de comercialização dos produtos ou serviços que designam. Se os produtos designados pelas marcas em causa forem normalmente vendidos em lojas onde o próprio consumidor escolhe o produto, devendo, portanto, confiar principalmente na imagem da marca aposta nesse produto, uma semelhança visual dos sinais terá, em regra, ainda mais importância (acórdãos, já referidos, *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection*, n.º 49, e *el charcutero artesano*, n.º 80). Se, pelo contrário, o produto for sobretudo vendido oralmente, será normalmente atribuído mais peso a uma semelhança fonética dos sinais [acórdão do Tribunal Geral de 8 de Fevereiro de 2007, *Quelle/IHMI – Nars Cosmetics (NARS)*, T-88/05, não publicado na *Colectânea*, n.º 68].
- 62 No sector dos vinhos, ao contrário do que se passa com as bebidas não alcoólicas a que se refere o acórdão *KINJI by SPA*, já referido (n.ºs 57 e 58), os consumidores desses produtos estão habituados a designá-los e a reconhecê-los em função do elemento nominativo que serve para os identificar, em especial nos bares e restaurantes, onde os vinhos são pedidos oralmente depois de lido o seu nome na lista de vinhos [acórdãos do Tribunal Geral de 13 de Julho de 2005, *Murúa Entrena/IHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena)*, T-40/03, Colect., p. II-2831, n.º 56, e de 12 de Março de 2008, *Sebirán/IHMI – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis)*, T-332/04, não publicado na *Colectânea*, n.º 38]. Assim, no presente caso, deve atribuir-se particular importância à semelhança fonética entre os sinais em causa.

- 63 No caso vertente, concluiu-se que os produtos em causa abrangidos pelas duas marcas, ou seja, os vinhos, são idênticos e que os sinais possuem uma grande semelhança fonética e uma diminuta semelhança visual. Nestas circunstâncias, o Tribunal considera que, tendo em conta a forma como os consumidores designam os produtos em causa, e, portanto, a importância a atribuir à semelhança fonética, existe um risco de confusão entre os dois sinais na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 64 Além disso, o facto de, conforme vem indicado na marca requerida, os produtos visados pela referida marca serem produzidos no vale do rio Napa (Napa valley) não obsta à existência de um risco de confusão. Nos termos da jurisprudência, pode existir risco de confusão mesmo quando, para o público, os produtos em causa tenham locais de produção diferentes [acórdão Canon, já referido, n.ºs 29 e 30, e acórdão do Tribunal Geral de 8 de Dezembro de 2005, Castellblanch/IHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) T-29/04, Colect., p. II-5309, n.º 52].
- 65 Assim, o fundamento deve ser julgado improcedente e, portanto, também o recurso no seu conjunto.

Quanto às despesas

- 66 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que, em conformidade com o pedido do IHMI e da interveniente, condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**

- 2) **A Codorniu Napa, Inc., é condenada nas despesas.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de Novembro de 2010.

Assinaturas