



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
PAOLO MENGOTZI
apresentadas em 23 janeiro 2014¹

Processo C-591/12 P

Bimbo SA
contra

UAMI

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de registo da marca nominativa BIMBO DOUGHNUTS — Marca nominativa anterior DOUGHNUTS — Artigo 8.º, n.º1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

1. No presente recurso, a Bimbo SA (a seguir «recorrente») pede a anulação do acórdão de 10 de outubro de 2012, Bimbo/IHMI — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)² (a seguir «acórdão recorrido»), em que o Tribunal Geral negou provimento ao recurso da decisão da Quarta Secção do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 7 de outubro de 2010³, relativa a um processo de oposição entre a Panrico, SA (a seguir «Panrico») e a recorrente (a seguir «decisão impugnada»).

I — Factos na origem do litígio

2. Os factos na origem do presente litígio, como descritos no acórdão recorrido, podem ser resumidos como segue.

3. Em 25 de maio de 2006, a recorrente apresentou no IHMI um pedido de registo de marca comunitária, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94/CE, conforme alterado⁴, que tem por objecto a marca nominativa *BIMBO DOUGHNUTS*. Os produtos para os quais o registo foi pedido incluem-se na classe 30 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 modificado, e correspondem à seguinte descrição: «Produtos de pastelaria, e padaria, em especial rosquinhas de massa». O pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias*, de 16 de outubro de 2006.

1 — Língua original: italiano.

2 — T-569/10.

3 — R 838/2009-4.

4 — Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1). A partir de 13 de abril de 2009 o Regulamento n.º 40/94 foi revogado e 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).

4. Em 16 de janeiro de 2007, a Panrico deduziu oposição ao registo da marca objecto do referido pedido, com base no artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94. Essa oposição assentava na existência de diversas marcas, nacionais e internacionais, tanto nominativas como figurativas, anteriores, entre as quais, designadamente, a marca nominativa espanhola *DOGHNUTS*, registada em 18 de junho de 1994 para produtos da mesma classe 30 e correspondentes à seguinte descrição: «produtos e preparações [...] de pastelaria [...]; [...], rosquinhas de massa redonda [...]». Os fundamentos invocados para a oposição assentam no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

5. Em 25 de maio de 2009, a Divisão de Oposição do IHMI deferiu a oposição. Na decisão controvertida, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI confirmou a apreciação da Divisão de Oposição.

II — Tramitação processual no Tribunal Geral e acórdão recorrido

6. Por petição de recurso apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 13 de dezembro de 2010, a recorrente pediu, a título principal, a reforma da decisão controvertida e o deferimento do pedido de registo da marca, e, a título subsidiário, a anulação da mesma decisão. A recorrente invocou dois fundamentos para o seu recurso, o segundo dos quais se baseava na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. No acórdão recorrido, após ter declarado inadmissível o pedido de reforma da decisão controvertida e de registo da marca requerida e de ter julgado improcedentes, em sede de mérito, os dois fundamentos, o Tribunal Geral negou provimento ao recurso e condenou a recorrente a suportar as suas próprias despesas e as despesas efectuadas pelo IHMI. No tocante ao segundo fundamento de recurso, em que a recorrente contestava a avaliação do risco de confusão efetuada pela Câmara de Recurso, em primeiro lugar, o Tribunal Geral confirmou que o público relevante era constituído pelo consumidor médio espanhol e que os produtos em causa eram idênticos. Em segundo lugar, no âmbito da comparação entre os dois sinais, o Tribunal Geral rejeitou, por um lado, o fundamento da recorrente segundo o qual o termo «doughnuts», na marca pedida, devia ser considerado descritivo e, portanto, privado de carácter distintivo para o público espanhol (n.ºs 57 a 74) e, por outro, a alegação segundo o qual o termo «bimbo» tinha carácter dominante nessa marca, porquanto correspondia a uma marca que gozava de prestígio em Espanha (n.ºs 75 a 80). A este respeito, o Tribunal Geral esclareceu que, embora o prestígio da marca *BIMBO* fosse indiscutível, e daí a importância preponderante do elemento que o reproduz no referido sinal, tal não tinha sido suficiente para permitir limitar a apreciação da semelhança entre os sinais em conflito unicamente a esse elemento, uma vez que o termo «doughnuts» não podia, em qualquer dos casos, ser considerado negligenciável na impressão de conjunto produzida pela marca pedida. Em terceiro lugar, o Tribunal Geral confirmou a apreciação da Câmara de Recurso quanto à existência de um grau de semelhança visual e fonética média entre os sinais em causa e a impossibilidade de proceder a uma comparação do ponto de vista conceptual. Por fim, no âmbito da avaliação global do risco de confusão, o Tribunal Geral respondeu ao argumento da recorrente sobre o alegado carácter dominante do elemento «bimbo» na marca pedida remetendo para o acórdão Medion do Tribunal de Justiça⁵ e precisando, no n.º 96 do acórdão recorrido, que «pode existir um risco de confusão no espírito do público, no caso de identidade dos produtos ou dos serviços, quando o sinal controvertido seja constituído através da justaposição, por um lado, da denominação da empresa de um terceiro e por outro, da marca registada, dotada de um poder distintivo normal, e esta última, sem criar por si só a impressão de conjunto do sinal composto, conserve neste sinal uma posição distintiva autónoma». Em seguida, declarou que o elemento ‘doughnuts’ ocupava uma posição distintiva autónoma na marca pedida, na medida em que, por um lado, era «dotado de carácter distintivo médio por parte do público pertinente que não conhece a língua inglesa» e, por outro, uma vez que era totalmente desprovido de significado para esse consumidor, não se fundia com o elemento «bimbo» para formar um «conjunto unitário» ou uma «unidade lógica» em si, suscetível de identificar os produtos em causa como «rosquinhas de massa produzidas pela empresa Bimbo» (n.º 97). Com base

5 — Acórdão de 6 de outubro de 2005 (C-120/04, Colet., p. I-8551).

nestas considerações, e tendo em conta, designadamente, a identidade dos produtos em causa, o reduzido nível de atenção do consumidor devido à natureza desses produtos, bem como a semelhança visual e fonética entre os sinais em causa, o Tribunal Geral concluiu que a Câmara de Recurso tinha tido razão em considerar que, naquele caso, existia um risco de confusão.

III — Tramitação processual no Tribunal de Justiça e pedidos das partes

7. Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 14 de dezembro de 2012, a recorrente interpôs recurso do referido acórdão. A recorrente pede a anulação do acórdão recorrido, o provimento dos pedidos, apresentados em primeira instância, relativos à anulação da decisão controvertida na parte em que foi adoptada em violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, e a condenação do IHMI nas despesas. O IHMI e a Panrico pedem a negação de provimento ao recurso e a condenação da recorrente nas despesas. Os representantes das partes foram ouvidos na audiência que teve lugar em 7 de novembro de 2013.

IV — Quanto ao presente recurso

8. A recorrente invoca um único fundamento em apoio do recurso, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Este fundamento subdivide-se em duas partes. A primeira diz respeito a um alegado erro de direito que o Tribunal Geral teria cometido ao reconhecer ao elemento «doughnuts» uma posição distintiva autónoma na marca pedida, bem como ao interpretar e ao aplicar erradamente a jurisprudência do Tribunal de Justiça, em especial o acórdão Medion, já referido. Na segunda parte, a recorrente critica o facto de o Tribunal Geral não ter tido em conta, na apreciação global do risco de confusão, todos os elementos relevantes do caso em apreço.

A — Quanto à primeira parte do fundamento único de recurso: erro na atribuição ao elemento «doughnuts» de uma posição distintiva autónoma na marca pedida

1. Argumentos das partes

9. No entender da recorrente, o Tribunal Geral incorreu em erro ao deduzir, de modo essencialmente automático, a posição distintiva autónoma do elemento «doughnuts» na marca pedida pelo facto de esse elemento ser dotado de carácter distintivo médio e ser destituído de qualquer significado para o consumidor médio espanhol. Ao fazê-lo, o Tribunal Geral confundiu o «carácter distintivo» e a «falta de significado» de um dos elementos de uma marca composta com a sua «posição distintiva autónoma» nesta marca, transformando assim em regra geral aquilo que o Tribunal de Justiça afirmava a título de simples exceção no acórdão Medion, já referido. No entender da recorrente, a existência dessa «posição distintiva autónoma» deve ser apreciada caso a caso, tendo em conta, como sugere a utilização do próprio termo «posição», as características dos outros elementos que compõem a marca complexa e à luz de todas as circunstâncias relevantes do caso em apreço. Ora, essa apreciação não existe no acórdão recorrido. Pelo contrário, o raciocínio seguido pelo Tribunal Geral leva automaticamente a excluir que uma marca composta por dois elementos, um dos quais constituído por uma marca de prestígio e o outro por uma marca dotada de carácter distintivo médio e desprovida de significado para o público de referência, possa formar um «conjunto unitário» ou «uma unidade lógica», o que confere, ainda automaticamente, ao segundo elemento uma «posição distintiva autónoma». Por outro lado, a recorrente salienta que os conceitos de «conjunto unitário» e de «unidade lógica», que figuram no acórdão recorrido, não foram esclarecidos pelo Tribunal Geral e as dúvidas acerca deles mantêm-se. No caso em que, ao remeter para esses conceitos, o Tribunal Geral

tenha pretendido sublinhar a inexistência de ligação entre os elementos da marca pedida, a recorrente observa que o simples facto de um ou vários elementos de uma marca complexa não estarem ligados aos outros elementos que a compõem não implica necessariamente que os referidos elementos tenham uma posição distintiva autónoma.

10. No entender do IHMI e da Panrico, há que julgar manifestamente inadmissível esta parte do fundamento único de recurso, uma vez que se destina a obter do Tribunal de Justiça uma nova apreciação dos factos do caso vertente.

2. Apreciação

11. A argumentação da recorrente, que não é particularmente clara, parece suscitar, no essencial, duas críticas relacionadas entre si. Por um lado, ao inferir a posição distintiva autónoma de um elemento numa marca composta da sua capacidade distintiva e do facto de que, por não se misturar com os outros elementos da marca num conjunto conceptualmente distinto, o referido elemento mantém uma autonomia própria, o Tribunal Geral teria recorrido, erradamente, a um automatismo, em vez de apreciar a totalidade das circunstâncias do caso em apreço. Por outro lado, precisamente em virtude desse automatismo, o Tribunal Geral teria conferido ao acórdão Medion, já referido, um alcance geral que contraria o seu próprio teor.

12. A fim de examinar estas críticas, importa, antes de mais, recordar brevemente o que foi afirmado pelo Tribunal de Justiça no referido acórdão Medion em causa, a que as partes no presente litígio parecem atribuir interpretações, pelo menos em parte, divergentes [alínea a)]. Passaremos seguidamente a ilustrar de que modo esse acórdão foi interpretado e aplicado na jurisprudência posterior do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral [alínea b)], antes de tentar delimitar o seu alcance exacto [alínea c)]. Por último, examinaremos os argumentos aduzidos pela recorrente [alínea d)].

a) O acórdão Medion

13. No reenvio prejudicial que esteve na origem do acórdão Medion, o Oberlandesgericht Düsseldorf perguntava, no essencial, ao Tribunal de Justiça se o artigo 5.º, n.º 1, segundo período, alínea b), da Diretiva n.º 89/104/CEE⁶ (a seguir «diretiva»), que tem o mesmo conteúdo do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, devia ser interpretado no sentido de que existe um risco de confusão, no caso de identidade de produtos ou de serviços, entre uma marca nominativa anterior, dotada de carácter distintivo normal, e o sinal composto posterior (nominativo ou nominativo e figurativo) de um terceiro, no qual a marca anterior aparece precedida do nome comercial do referido terceiro, quando a marca em causa, embora sem dominar a impressão de conjunto do sinal composto, conserva neste sinal uma posição distintiva autónoma. Ao colocar esta questão, o órgão jurisdicional de reenvio precisava que, segundo a jurisprudência do Bundesgerichtshof, inspirada na chamada teoria «Prägetheorie» (teoria da impressão de conjunto), para apreciar a semelhança do sinal impugnado era necessário tomar como base a impressão de conjunto produzida pelos dois sinais e determinar se, nessa impressão de conjunto, a parte idêntica caracterizava o sinal composto de uma maneira que fizesse os outros elementos passarem, em larga medida, para segundo plano. De acordo com esta teoria, esse risco de confusão não existiria se o elemento idêntico se limitasse a contribuir para criar a impressão de conjunto do sinal, mesmo que tivesse conservado uma posição distintiva autónoma no sinal composto. A recorrente no processo principal, titular da marca anterior *LIFE*, registada para aparelhos electrónicos de entretenimento, pretendia que a empresa Thomson fosse proibida de utilizar o sinal THOMSON LIFE para os mesmos produtos. O órgão jurisdicional de

6 — Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 40 de 11.2.1989, p. 1).

reenvio sublinhava que, essencialmente devido à existência, no setor dos produtos em causa, do hábito de colocar em primeiro plano o nome do fabricante para efeitos de denominação, o elemento «Thomson» contribuía de maneira essencial para a impressão de conjunto gerada pelo sinal «THOMSON LIFE», apesar do poder distintivo normal associado ao elemento «life».

14. Após ter especificado que o artigo 5.º, n.º1, alínea b), da «diretiva só é aplicável se, dada a identidade ou a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços designados, existir um risco de confusão no espírito do público» e ter recordado que constitui um risco dessa natureza, na aceção da referida disposição, o facto de que o público possa acreditar que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente⁷, o Tribunal de Justiça remeteu para a jurisprudência segundo a qual a existência de semelhante risco deve ser apreciada globalmente, «no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, [com base] na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [...]»⁸. O Tribunal de Justiça prosseguiu recordando que, segundo jurisprudência assente, a percepção das marcas que tem o consumidor médio da categoria de produtos ou serviços em causa «desempenha um papel determinante [nessa] apreciação» e que esse consumidor «apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades»⁹. O Tribunal de Justiça precisou ainda que, no âmbito do exame da existência de um risco de confusão «a apreciação da semelhança entre duas marcas não consiste em ter em consideração apenas um componente de uma marca complexa e em compará-la com outra marca», mas que, pelo contrário, é necessário operar tal 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 pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por um ou vários dos seus componentes».

15. Com efeito, no n.º 30 do seu acórdão, o Tribunal de Justiça afirmou:

«30. Todavia, fora dos casos habituais em que o consumidor médio apreende uma marca como um todo, e não obstante a circunstância de a impressão de conjunto poder ser dominada por um ou vários componentes de uma marca complexa, não está de modo algum excluído que, num caso especial, uma marca anterior, utilizada por um terceiro num sinal composto que compreenda a denominação da empresa desse terceiro, possa conservar uma posição distintiva autónoma no sinal composto, sem por isso constituir o seu elemento dominante».

16. De acordo com o Tribunal de Justiça, em semelhante hipótese, o público pode ser induzido a acreditar que os produtos ou serviços em causa provêm, no mínimo, de empresas ligadas economicamente, caso em que se deve considerar que existe um risco de confusão¹⁰. O Tribunal de Justiça acrescenta que o facto de subordinar a constatação da existência de um risco de confusão à condição de a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto ser dominada pela parte deste que é constituída pela marca anterior privaria o titular desta última do direito exclusivo conferido pelo artigo 5.º, n.º 1, da diretiva, sempre que um terceiro utilizasse um sinal composto constituído por essa marca e pelo nome comercial ou por uma marca de prestígio do referido terceiro, dado que estes elementos seriam, a maior parte das vezes, suscetíveis de dominar a impressão de conjunto produzida pelo sinal¹¹.

7 — N.ºs 25 a 27.

8 — N.ºs 27 e 28.

9 — O Tribunal de Justiça citou, designadamente, os acórdãos de 11 de novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colet., p. I-6191), e de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Colet., p. I-3819), bem como o despacho de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI (C-3/03 P, Colet., p. I-3657).

10 — N.ºs 31 e 36.

11 — N.ºs 32 a 34.

b) As aplicações posteriores da jurisprudência Medion

17. De uma análise da jurisprudência posterior ao acórdão Medion resulta, antes de mais, que a primeira parte dos fundamentos dessa decisão, ou seja, os n.ºs 27 a 29, cujo conteúdo é brevemente reproduzido no n.º 14 das presentes conclusões, foi citada de modo praticamente constante para ilustrar a metodologia a seguir na avaliação da existência de um risco de confusão no caso em que uma ou as duas marcas em conflito são constituídas por sinais compostos¹². Nessa óptica, o referido acórdão foi interpretado, por um lado, como uma reafirmação do princípio segundo o qual a constatação da existência de um risco de confusão deve ser objecto de uma apreciação global, baseada, no que se refere à semelhança entre os sinais, no critério da *impressão de conjunto* produzida por eles, e por outro, como uma confirmação daquilo que o Tribunal Geral e o Tribunal de Justiça já tinham afirmado nos processos Matratzen, a saber, que a necessidade de proceder a uma comparação, entre as marcas em conflito consideradas cada uma no seu conjunto «não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes»¹³.

18. Seguidamente, vários acórdãos, em especial do Tribunal Geral, fizeram referência às precisões constantes dos n.ºs 30 a 37 do acórdão Medion, cujo conteúdo foi resumido nos n.ºs 15 e 16 das presentes conclusões, e ao conceito de «posição distintiva autónoma». Um primeiro elemento que resulta das apreciações dessas decisões é a tendência para estender o alcance dessa parte dos fundamentos do acórdão Medion para além dos únicos casos que ele prevê, relativos, como se viu, à utilização por parte de um terceiro, no caso de *identidade dos produtos*, de um sinal composto pela *reprodução* de uma marca anterior, dotada de *carácter distintivo autónomo*, justaposta à *denominação da empresa* do terceiro ou a uma *marca* da sua titularidade¹⁴. Apesar de algumas decisões em sentido contrário¹⁵, a orientação que se impôs, primeiro na jurisprudência do Tribunal Geral¹⁶, e

12 — V., *inter alia*, acórdãos de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker (C-334/05 P, Colet., p. I-4529, n.ºs 33, 35 e 41); de 16 de julho de 2009, American Clothing Associates/IHMI e IHMI/American Clothing Associates (C-202/08 P e C-208/08 P, Colet., p. I-6933, n.º 61); de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C-254/09 P, Colet., p. I-7989, n.ºs 43 a 45); e de 21 de fevereiro de 2013, Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, n.º 71 e 72), bem como despachos de 20 de janeiro de 2009, Sebirán/IHMI e El Coto De Rioja (C-210/08 P, Colet., p. I-6, n.º 35); de 15 de janeiro de 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals e IHMI (C-579/08 P, Colet., p. I-2, n.º 71); e de 20 de outubro de 2011, DTL/IHMI (C-67/11 P, Colet., p. I-156, n.º 39 a 41). No que toca ao Tribunal Geral, v., entre outros, acórdão de 16 de maio de 2007, Merant/IHMI — Focus Magazin Verlag (FOCUS) (T-491/04, n.ºs 43 e 44).

13 — Acórdão do Tribunal Geral, de 23 de outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Colet., p. II-4335, n.º 34), despacho Matratzen Concord/IHMI, já referido, n.º 32; e acórdão Medion, já referido, n.º 29. Neste sentido, v., designadamente, acórdãos de 20 de setembro de 2007, Nestlé/IHMI (C-193/06 P, Colet., p. I-114, n.º 42), e IHMI/Shaker, já referido, n.º 41.

14 — Como já tivemos oportunidade de realçar no n.º 16 das presentes conclusões, no n.º 34 do acórdão Medion, para além do caso em que a marca anterior é acrescentada, no sinal composto posterior, ao nome comercial do terceiro, o Tribunal de Justiça refere-se expressamente à hipótese em que o elemento acrescentado é constituído por uma marca (de prestígio) da titularidade deste último.

15 — V. acórdãos do Tribunal Geral, de 13 de setembro de 2010, Procter & Gamble/IHMI — Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) (T-366/07, n.º 82), e de 29 de setembro de 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/IHMI — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (T-107/10, n.º 43).

16 — V., neste sentido, acórdãos de 2 de dezembro de 2008, Harman International Industries/IHMI — Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Colet., p. II-3431, n.ºs 37 e 41); de 25 de março de 2009, L'Oréal/IHMI — Spa Monopole (SPA THERAPY) (T-109/07, Colet., p. II-675, n.º 19); de 20 de janeiro de 2010, Nokia/IHMI — Medion (LIFE BLOG) (T-460/07, Colet., p. II-89, n.º 73); de 25 de março de 2010, Nestlé/IHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle) (T-5/08 a T-7/08, Colet., p. II-1177, n.º 60); de 18 de maio de 2011, Glenton España/IHMI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T-376/09, n.º 34); de 8 de maio de 2012, Panzeri/IHMI — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (T-348/10, n.º 33); 24 de maio de 2012, Grupo Osborne/IHMI—Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (T-169/10, n.º 27); de 7 de março de 2013, FairWild Foundation/IHMI—Wild (FAIRWILD) (T-247/11, n.º 49); e de 17 de maio de 2013, Rocket Dog Brands/IHMI—Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, n.º 30).

posteriormente também na jurisprudência do Tribunal de Justiça¹⁷, deduz, por analogia dos referidos números do acórdão Medion, uma «regra» aplicável em todos os casos em que uma marca anterior¹⁸ figura como elemento de um sinal composto posterior e, isto mesmo quando não está aí reproduzida identicamente¹⁹.

19. Do mesmo modo, o conceito de «posição distintiva autónoma» também foi interpretado extensivamente e aplicado em circunstâncias diferentes das que caracterizavam o processo principal no processo Medion, por exemplo no caso de uma marca figurativa anterior²⁰. Embora não se encontre na jurisprudência uma definição deste conceito, o mesmo foi por vezes associado à «perceptibilidade» ou ao «caráter reconhecível» da marca anterior no interior da marca pedida, na qual a primeira marca ou um elemento dela²¹ é reproduzido²². Em contrapartida, noutros casos, o referido conceito foi considerado aplicável a um elemento «central, autónomo e marcante»²³, a um elemento dotado de «caráter distintivo próprio»²⁴ ou de uma «capacidade de atracção suficiente»²⁵, ou foi deduzido do seu caráter «não negligenciável» na impressão de conjunto produzida pelo sinal composto²⁶. No que toca ao grau de caráter distintivo necessário para diferenciar essa posição, a jurisprudência é particularmente variável. Em alguns acórdãos, excluiu-se que a reprodução da marca anterior num sinal composto posterior possa ocupar, no interior desse sinal, uma posição distintiva autónoma, no caso de a referida marca (ou o elemento do sinal posterior que a reproduz) ser descritiva²⁷ ou dotada de um caráter distintivo reduzido²⁸. Noutros acórdãos, pelo contrário, foi dado provimento a pedidos que apontam no sentido oposto²⁹. Em contrapartida, a jurisprudência é

17 — V. despachos de 22 de janeiro de 2010, ecoblue/IHMI e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-23/09 P, n.º 45), e de 15 de fevereiro de 2011 Perfetti Van Melle/IHMI (C-353/09 P, Colet., p. I-12, n.º 34). Neste mesmo sentido, embora interpretando os n.ºs 30 e segs. do acórdão Medion como uma exceção ao princípio segundo o qual o consumidor apreende uma marca no seu conjunto, parece também ter concluído o advogado-geral P. Cruz Villalon no processo Becker/Harman International Industries, n.ºs 53, 55 e 56 (acórdão de 24 de junho de 2010, C-51/09 P, Colet., p. I-5805); v., também, implicitamente, n.ºs 34 a 39 desse acórdão.

18 — Reproduzida na sua totalidade, v. acórdãos do Tribunal Geral, de 17 de maio de 2013, Rocket Dog Brands/IHMI — Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, n.º 31) e Focus Magazin Verlag/IHMI — Editorial Planeta (FOCUS Radio) (já referido, n.º 40). Em sentido tacitamente contrário, v., contudo, acórdão de 16 de setembro de 2009, Offshore Legends/IHMI — Acteon (OFFSHORE LEGENDS em preto e branco e OFFSHORE LEGENDS em azul, preto e verde) (T-305/07 e T-306/07, n.º 86).

19 — V. acórdãos, já referidos, Panzeri/UAMI — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (n.º 33); Nestlé/IHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle) (n.º 60); Glenton España/IHMI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (n.º 34); e Grupo Osborne/IHMI—Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (n.º 27). V., contudo, em sentido contrário, acórdão de 14 de julho de 2011, Winzer Pharma/IHMI — Alcon (OFTAL CUSI) (T-160/09).

20 — V. acórdão Glenton España/IHMI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (já referido, n.º 54). Nessa linha, v., também, acórdão de 23 de setembro de 2009, Phildar/IHMI — Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (T-99/06, n.º 43), em que o Tribunal Geral confirmou que a utilização desse conceito por parte da Câmara de Recurso para avaliar a importância do elemento figurativo na impressão de conjunto produzida pela marca anterior era correta.

21 — V. acórdão do Tribunal Geral, de 13 de abril de 2011, United States Polo Association/IHMI — Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.) (T-228/09, n.º 38), confirmado por acórdão de 6 de setembro de 2012, United States Polo Association/IHMI (C-327/11 P, em que o Tribunal de Justiça precisa, nos n.ºs 51 e 52, que o Tribunal Geral não tinha aplicado o acórdão Medion naquele caso concreto).

22 — V., por exemplo, acórdãos, já referidos, Harman International Industries/IHMI — Becker (Barbara Becker) (n.º 37), e FairWild Foundation/IHMI—Wild (FAIRWILD) (n.º 50).

23 — V. acórdão do Tribunal Geral Glenton España/UAMI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (já referido, n.º 54).

24 — V. despacho Perfetti Van Melle/IHMI (já referido, n.º 37).

25 — Acórdão do Tribunal Geral Grupo Osborne/IHMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (já referido, n.º 42).

26 — V., por exemplo, acórdãos, já referidos, Nestlé/IHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle) (n.ºs 60 a 63), e Offshore Legends/IHMI — Acteon (OFFSHORE LEGENDS em preto e branco e OFFSHORE LEGENDS em azul, preto e verde) (n.ºs 82 a 86).

27 — V., por exemplo, acórdãos do Tribunal Geral, de 27 de novembro de 2007, Gateway/IHMI — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (T-434/05, n.º 49), confirmado pelo acórdão de 11 de dezembro de 2008, Gateway/IHMI (C-57/08), e de 17 de fevereiro de 2011, Formula One Licensing/IHMI — Global Sports Media (F1 — LIVE) (T-10/09, Colet., p. II-427, n.º 51), anulado pelo Tribunal de Justiça na parte em que se refere à constatação do caráter descritivo do elemento correspondente à marca anterior, v. acórdão de 24 de maio de 2012, Formula One Licensing/IHMI (C-196/11 P).

28 — V., por exemplo, acórdão Grupo Osborne/IHMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (já referido, n.º 42).

29 — V., por exemplo, acórdãos do Tribunal Geral de 21 de março de 2012, Volkswagen/IHMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi) (T-63/09, n.º 111), Offshore Legends/IHMI — Acteon (OFFSHORE LEGENDS em preto e branco e OFFSHORE LEGENDS em azul, preto e verde) (já referido, n.º 82), e, tacitamente, despacho de 27 de abril de 2006, L'Oréal/IHMI (C-235/05 P, Colet., p. I-57, n.º 32).

constante quando considera que não se pode reconhecer uma posição distintiva autónoma ao elemento do sinal posterior que reproduz a marca anterior, no caso de esta formar, com os outros elementos do referido sinal, uma unidade lógica em si mesma, perdendo desse modo a própria autonomia conceptual³⁰.

20. No tocante às consequências da constatação da posição distintiva autónoma que a marca anterior conserva no sinal posterior, diferentes acórdãos fazem decorrer automaticamente dessa constatação a existência de uma *semelhança visual* entre os sinais comparados³¹. Na fase de apreciação global da existência de um risco de confusão, em contrapartida, parece ter sido adoptada uma abordagem mais prudente. A este propósito, foi precisado que o referido risco não pode ser deduzido da mera circunstância de a marca anterior ocupar na marca posterior uma certa posição distintiva, embora não dominante³², mas deve ser apreciado com base em todos os elementos pertinentes do caso concreto³³.

21. Por fim, sublinhe-se uma incerteza na jurisprudência quanto à importância a atribuir à presença, numa marca, da indicação do nome do fabricante. Embora, no próprio acórdão Medion, e em posteriores decisões, se tenha entendido que tal indicação, dada a sua função de identificação de origem do produto, não podia ser considerada um elemento negligenciável³⁴, tendo-lhe sido reconhecido, inclusivamente, um carácter potencialmente dominante³⁵, noutros acórdãos, precisamente em razão desta função, a importância do elemento que contém a referida indicação foi considerada secundária³⁶.

c) O alcance do acórdão Medion

22. O breve exame da jurisprudência precedente revela uma certa dificuldade em determinar o alcance efectivo do acórdão Medion e em atribuir um conteúdo ao conceito de «posição distintiva autónoma» que consta do n.º 30 desse acórdão. Embora a terminologia utilizada pelo Tribunal de Justiça nesse ponto deixe efectivamente pensar que este pretendeu introduzir uma excepção aos princípios consolidados na jurisprudência da União em matéria de avaliação do risco de confusão, essa interpretação não nos parece, todavia, satisfatória. Uma diferenciação dos critérios aplicáveis à avaliação da semelhança entre as marcas, que implique, para uma categoria isolada de marcas compostas, uma derrogação às regras sobre a percepção da marca por parte do público, não têm, em nosso entender, qualquer justificação plausível. Em especial, tal justificação não pode ser inferida da exigência, a que o Tribunal de Justiça parece dar relevo nos n.ºs 33 a 35 do acórdão Medion, de proteger a marca anterior contra eventuais usurpações por parte de terceiros. Com efeito, tal exigência, apesar de legítima, é estranha à apreciação do risco de confusão e, como já tinha salientado o advogado-geral F. G. Jacobs nas conclusões apresentadas no processo Medion, deve ser satisfeita nos termos de disposições diferentes das que são aplicáveis à referida apreciação³⁷.

30 — V., por exemplo, acórdãos Procter & Gamble Manufacturing Cologne/IHMI — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (já referido, n.º 43); Grupo Osborne/IHMI — Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (já referido, n.º 40); de 1 de julho de 2009, Perfetti Van Melle/IHMI — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (T-16/08, *a contrario*, n.ºs 44 a 48), confirmado pelo despacho Perfetti Van Melle/IHMI (já referido, n.º 37); e de 19 de maio de 2010, Ravensburger/IHMI — Educa Borrás (EDUCA Memory game) (T-243/08, n.ºs 33 a 42), confirmado pelo despacho de 14 de março de 2011, Ravensburger/IHMI (C-370/10 P, Colet., p. I-27).

31 — Acórdãos, já referidos, Panzeri/IHMI — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (n.º 33), Nestlé/IHMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle) (n.º 60), e Glenton España/IHMI — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (n.º 34).

32 — Acórdãos do Tribunal Geral Volkswagen/IHMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi) (já referido, n.º 109), Gateway/IHMI — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (já referido, n.º 49); de 9 de setembro de 2011, BVR/IHMI — Austria Leasing (Austria Leasing Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-197/10, n.º 61); e DRV/IHMI — Austria Leasing (Austria Leasing Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-199/10, n.º 61).

33 — Acórdãos do Tribunal Geral, de 17 de fevereiro de 2011, Annco/IHMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (T-385/09, Colet., p. II-455, n.ºs 49 a 50), e Volkswagen/IHMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi) (já referido, n.º 113).

34 — Acórdão do Tribunal Geral de 7 de dezembro de 2012, A. Loacker/IHMI—Editrice Quadratum (QUADRATUM) (T-42/09, n.ºs 34 e 35).

35 — V. acórdão Medion (já referido, n.º 34).

36 — V. acórdão do Tribunal Geral de 30 de novembro de 2006, Camper/IHMI — JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, n.ºs 65 e segs.).

37 — Por exemplo, no contexto de disposições nacionais em matéria de concorrência desleal, v. conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs, n.º 40.

23. Por conseguinte, em nossa opinião, há que procurar fazer uma leitura diferente do acórdão Medion. Para esse efeito é, antes de mais, necessário recordar que essa decisão foi proferida no âmbito de um reenvio prejudicial, em que toda a apreciação dos factos é da exclusiva competência do tribunal de reenvio. Nesse contexto, o Tribunal de Justiça não tomou posição quanto à existência de um risco de confusão naquele caso concreto (conflito entre as marcas *THOMSON LIFE* e *LIFE*), mas limitou-se a responder à questão que lhe tinha sido submetida, precisando, com base nas indicações fornecidas pelo órgão jurisdicional nacional, os critérios em que se deve basear a apreciação do risco de confusão. Neste contexto, o acórdão limita-se, no essencial, a afirmar que não se pode ser excluir, *a priori*, um risco de confusão entre uma marca anterior utilizada por um terceiro no âmbito de um sinal composto e esse sinal, uma vez que a marca anterior, muito embora não constitua o elemento dominante do sinal composto, conserva nele uma posição suscetível de levar o público em causa a atribuir «igualmente ao titular dessa marca a origem dos produtos ou dos serviços abrangidos pelo sinal composto»³⁸.

24. Em termos mais gerais, e para além das circunstâncias do caso submetido ao Tribunal de Justiça, esta afirmação implica que, no caso de um elemento de um sinal composto, idêntico ou semelhante a uma marca anterior, participar significativamente na criação da imagem desse sinal que o público relevante conserva na memória, sem a dominar, e não obstante a eventual predominância de outro componente do sinal, esse elemento deve ser tomado em consideração para avaliar a semelhança entre o sinal composto e a marca anterior, e entra, portanto, em linha de conta na apreciação do risco de confusão. Neste sentido, longe de introduzir uma derrogação aos princípios que presidem a essa apreciação, em nosso entender, o referido acórdão procurou sobretudo atenuar o rigor de alguns acórdãos precedentes, em especial as decisões proferidas nos processos Matratzen Concord/IHMI—Hukla Germany (MATRATZEN), que podiam ser interpretadas como uma aplicação estrita da «Prägetheorie»³⁹. Essa leitura do acórdão Medion é confirmada pelo acórdão IHMI/Shaker⁴⁰, em que, com o objectivo, explicitado nas conclusões da advogada-geral J. Kokott, para as quais o acórdão remete, de resolver a aparente incoerência entre as referidas decisões e o acórdão Medion, o Tribunal de Justiça precisou que, embora não esteja excluído que a impressão de conjunto produzida por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes, «só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança [entre as duas marcas] pode depender unicamente da componente dominante»⁴¹. Esta precisão foi sistematicamente reproduzida na jurisprudência posterior⁴².

25. Nesta fase, importa fazer duas precisões. Em primeiro lugar, o facto de se afirmar que, ao apreciar a semelhança entre duas marcas, uma das quais composta de vários elementos entre os quais está reproduzido, de modo idêntico ou semelhante, o único elemento que compõe a outra marca, se deve ter em conta o elemento comum, mesmo quando não domine essa impressão, desde que não seja marginal na impressão de conjunto produzida pela marca composta, não implica que se possa derrogar os critérios de percepção da marca pelo público de referência, aos quais a jurisprudência atribuiu o carácter de verdadeiros parâmetros jurídicos. O primeiro desses parâmetros, consagrado por jurisprudência que passou a ser constante, no qual se baseia igualmente o acórdão Medion, consiste

38 — Acórdão Medion (já referido, n.º 36).

39 — No n.º 33 desse acórdão, citado pelo advogado-geral F. G. Jacobs nas suas conclusões no processo Medion, o Tribunal Geral afirmou que «uma marca complexa só pode ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante a uma das componentes da marca complexa, se essa componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa», precisando, todavia, imediatamente a seguir, que «esta interpretação não equivale a ter em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca» — devendo, pelo contrário «essa comparação [...] ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto» — mas tem em conta o facto de que «a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes» (n.º 34).

40 — Já referida na nota 12.

41 — V. n.º 42. Esse princípio estava já implícito na definição do conceito de «elemento dominante» dada no n.º 34 do acórdão, já referido, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN).

42 — V., por exemplo, acórdãos, já referidos, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI (n.ºs 56 e 57), e Nestlé/IHMI (n.ºs 41 a 43), bem como despacho DTL/IHMI (n.º 41).

em que o consumidor médio apreende normalmente uma marca como *um todo* e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades⁴³. Decorre desta regra que a *análise* dos componentes de uma marca e do seu peso relativo no interior dela é um meio de determinar, a título de *síntese*, a impressão de conjunto que a marca produz, e que é suscetível de ser memorizada pelo consumidor e de orientar as suas compras posteriores. Essa operação de síntese é imprescindível, mesmo no caso de marcas compostas por vários elementos distintivos que, sem ser individualmente determinantes, concorrem para a impressão de conjunto produzida pela marca. A referida operação é igualmente necessária nas circunstâncias descritas no acórdão Medion, a saber, no caso em que a marca anterior é justaposta, no sinal de um terceiro, a denominação comercial deste último⁴⁴. Em termos mais gerais, o que conta, portanto, não é tanto a posição ocupada, no sinal posterior, pelo elemento deste que reproduz a marca anterior, mas sim o facto de o referido elemento poder ser apreendido e memorizado de forma autónoma pelo público no contexto desse sinal.

26. Em segundo lugar, independentemente da posição que a marca anterior ocupa na impressão de conjunto produzida pelo sinal posterior, é necessário proceder à avaliação do risco de confusão não em abstracto, mas à luz de todos os factores pertinentes do caso concreto, entre os quais se encontram, nomeadamente, além da semelhança visual, fonética e conceptual dos sinais em conflito, a natureza dos produtos e dos serviços em causa, os métodos de comercialização, a atenção mais ou menos elevada do público de referência, bem como os hábitos do referido público no setor em questão⁴⁵. Em consequência, o facto de a marca anterior conservar, na marca composta posterior, uma posição distintiva autónoma, não se pode deduzir automaticamente a existência de um risco de confusão entre os sinais em causa⁴⁶. Em especial, a exigência de protecção da marca anterior não permite prescindir da avaliação desse risco, como aliás resulta claramente, em nosso entender, também dos n.ºs 31 e 36 do acórdão Medion.

27. É com base nos princípios acima expostos que passaremos ao exame das alegações formuladas pela recorrente na primeira parte do seu único fundamento de recurso.

d) Análise das alegações

28. A recorrente afirma, em primeiro lugar, que, o Tribunal Geral chegou à conclusão de que o elemento «doughnuts» ocupa, no sinal cujo registo se pede, uma posição autónoma na acepção do acórdão Medion, sem proceder a uma avaliação de conjunto das circunstâncias do caso em apreço. A este propósito, saliente-se, a título preliminar, que os n.ºs 96 e 97 do acórdão recorrido, visados pela alegação em análise, constituem uma resposta ao argumento da recorrente segundo o qual o elemento «bimbo» tem carácter dominante na marca em causa. Nesse contexto, deve considerar-se que a remissão para o acórdão Medion contida nos referidos números se destina a relembrar o princípio, afirmado nesse acórdão, segundo o qual a apreciação da constatação da existência de um risco de confusão não pode ser subordinada à condição de a impressão de conjunto produzida pelo sinal composto ser dominada pela parte deste que é constituída pela marca anterior⁴⁷. Por outras palavras, o Tribunal Geral pretendeu esclarecer que, mesmo que se considerasse que o elemento «bimbo» possui o carácter dominante que lhe atribuí a recorrente, tal não é suficiente para excluir a sua

43 — V. acórdãos, já referidos, SABEL (n.º 23); Lloyd Schuhfabrik Meyer (n.º 25); e Medion (n.º 28).

44 — V. despachos de 23 de novembro de 2010, Enercon/IHMI (C-204/10 P, Colet., p. I-156, n.ºs 23 a 26), e de 29 de junho de 2011, adp Gauselmann/IHMI (C-532/10 P, Colet., p. I-94, n.º 43).

45 — V. acórdãos, já referidos, SABEL (n.º 22), e Annco/IHMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (n.º 50).

46 — V., neste sentido, acórdãos, já referidos, Annco/IHMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (n.º 49); L'Oréal/IHMI — Spa Monopole (SPA THERAPY) (n.º 29); e Volkswagen/IHMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi) (n.º 113). V. também acórdão Becker/Harman International Industries (n.º 40).

47 — V. acórdão Medion (já referido, n.º 32).

relevância para efeitos da apreciação do risco de confusão do elemento «doughnuts». O Tribunal Geral também chega a uma conclusão análoga no n.º 81 do acórdão recorrido, em que precisou que este último elemento deve ser tomado em consideração na comparação entre os sinais em causa, na medida em que não é negligenciável na impressão de conjunto produzida pela marca requerida.

29. Nestas circunstâncias, não consideramos que o Tribunal Geral tenha incorrido em erro ao estabelecer uma relação, no n.º 97 do acórdão recorrido, entre a existência de uma posição distintiva autónoma do elemento «doughnuts» na marca pedida e o grau do seu carácter distintivo, bem como a circunstância de tal elemento não se fundir com o outro elemento dessa marca num conjunto conceptualmente distinto. Com efeito, por um lado, este ponto deve ser interpretado à luz das constatações já feitas pelo Tribunal Geral quanto à capacidade do elemento «doughnuts» de captar a atenção do público e, portanto, de ser percebido por este de modo autónomo, bem como à sua aptidão para ajudar a criar a impressão de conjunto gerada pela marca (em especial, n.ºs 79 a 81, 85, 86 e 92). Por outro lado, como se poderá ver melhor ao analisar a segunda parte do único fundamento de recurso, o Tribunal Geral não deduziu automaticamente da constatação do carácter distintivo e autónomo do referido elemento a existência de um risco de confusão.

30. Quanto à segunda alegação, de acordo com a qual o Tribunal Geral estendeu indevidamente o alcance do acórdão Medion, já referido, a mesma parte de uma interpretação desse acórdão diferente da que é proposta nas presentes conclusões e baseia-se, portanto, em nosso entender, numa premissa de direito errada.

31. À luz das considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça julgue improcedente a primeira parte do único fundamento de recurso.

B — Quanto à segunda parte do único fundamento do recurso: falta de avaliação de todos os factores pertinentes para efeitos da apreciação do risco de confusão

1. Argumentos das partes

32. Em primeiro lugar, a recorrente alega que o Tribunal Geral baseou a sua conclusão quanto à existência de um risco de confusão apenas na constatação da posição distintiva autónoma — presumida — do elemento «doughnuts», sem tomar em conta outros factores relevantes, designadamente a circunstância de o elemento «bimbo» não ser só uma denominação social, mas também uma marca de prestígio em Espanha, para os produtos para os quais foi pedido o registo, o facto de esse elemento figurar no início da marca pedida, o carácter distintivo pouco elevado da marca anterior e a circunstância de a marca anterior não ser reproduzida de forma idêntica na marca pedida. Em especial, no entender da recorrente, a reputação enquanto marca do primeiro elemento da marca pedida deveria ter levado à exclusão do risco de confusão entre os sinais em conflito, como o Tribunal de Justiça fez no acórdão Becker/Harman International Industries.

33. Em segundo lugar, a recorrente alega que o acórdão recorrido enferma de uma falta de fundamentação, na medida em que o Tribunal Geral não esclareceu a razão pela qual o público de referência é levado a ignorar o primeiro elemento da marca complexa, que identifica uma origem comercial bem conhecida dos produtos em causa, e a atribuir a proveniência destes últimos ao titular da marca anterior ou a empresas ligadas economicamente.

34. Em terceiro lugar, a recorrente realça que o contexto em que o Tribunal de Justiça proferiu o acórdão Medion é diverso do contexto do presente caso, em que, ao contrário do setor da electrónica, é inabitual criar ligações económicas entre empresas concorrentes.

35. O IHMI e a Panrico consideram que os argumentos da recorrente são, em parte, inadmissíveis e, em parte, manifestamente improcedentes.

2. Análise

36. Embora partilhando das considerações preliminares na base do raciocínio da recorrente, ou seja, que o acórdão Medion não permite nem derrogar o critério da impressão de conjunto produzida pela marca complexa nem prescindir de uma avaliação global do risco de confusão, consideramos, todavia, infundadas as alegações formuladas pela recorrente nesta parte do seu único fundamento de recurso.

37. Uma leitura de conjunto - e não selectiva como a proposta pela recorrente — do acórdão recorrido revela, de facto, que o Tribunal Geral não deduziu a existência de um risco de confusão da mera constatação de que o elemento «doughnuts» ocupa, na marca pedida, uma posição distintiva autónoma, mas se baseou, para esse efeito, numa multiplicidade de factores no âmbito de uma apreciação global, em conformidade com a jurisprudência citada no n.º 51 do seu acórdão.

38. Diversamente do que a recorrente afirma, ao comparar as marcas em causa, o Tribunal Geral teve em conta quer o alegado prestígio da marca *BIMBO*, quer o facto de esta constituir o primeiro dos dois elementos que compõem a marca pedida. Quanto ao primeiro aspeto, embora não exclua que o facto de o elemento de um sinal composto ser constituído por uma marca de prestígio pode ser importante na apreciação do peso relativo dos diversos componentes desse sinal, o Tribunal Geral precisou, todavia, que tal não implica automaticamente que a comparação entre as marcas em conflito se deva limitar à tomada em consideração apenas deste elemento, se se verificar que os outros componentes do sinal não são negligenciáveis na impressão de conjunto produzida por esse sinal⁴⁸. No que toca ao segundo aspeto, nos n.ºs 80, 83 e 84 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral entendeu que, embora situado após o elemento «bimbo», na marca pedida, o elemento «doughnuts» era capaz de captar a atenção do público espanhol por ser mais longo e devido ao carácter inabitual, em espanhol, da sucessão das consoantes «ghn», devendo, portanto, ser tomado em consideração na apreciação da semelhança visual entre os sinais em conflito. O mérito dessas avaliações de carácter factual não pode ser submetido à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral.

39. O Tribunal Geral tomou também em consideração, contrariamente ao que alega a recorrente, a circunstância de a marca anterior não estar reproduzida de forma idêntica na marca pedida, sublinhando, no n.º 82, que a única diferença dizia respeito a uma letra, que vinha em terceira posição num termo relativamente longo. O Tribunal Geral salientou igualmente que essa diferença não alterava significativamente nem o tamanho nem, do ponto de vista fonético, a pronúncia do termo em questão.

40. Quanto à alegação segundo a qual o elemento «bimbo» não só é uma denominação social, mas também uma marca de prestígio em Espanha para os produtos em causa, saliente-se que a recorrente não retira daí nenhuma consequência específica no plano jurídico. Se, desse modo, pretender diferenciar o presente caso daquele que é objecto do processo principal no acórdão Medion, cabe observar que, na economia do acórdão proferido nesse processo, o facto de a marca anterior ser utilizada no sinal composto de um terceiro em combinação com a sua denominação social, ou com uma marca que lhe pertence não parece ter a menor importância. Com efeito, por um lado, no n.º 36 do referido acórdão, o Tribunal de Justiça colocou no mesmo plano as duas hipóteses e, por outro, resultava da exposição do órgão jurisdicional de reenvio que, no mercado dos produtos em causa, era usual incorporar a denominação do fabricante na marca, com a consequência de que esta perdia a sua conotação típica de sinal que distingue a empresa para assumir a de elemento de identificação do produto⁴⁹.

48 — N.ºs 77 e 78.

49 — V. conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs (já referidas, n.ºs 9 e 10).

41. No âmbito da avaliação global do risco de confusão, o Tribunal Geral teve em conta o grau de semelhança visual e fonética entre os sinais comparados, que considerou médio, a identidade dos produtos (n.º 91), o carácter distintivo médio da marca anterior (n.ºs 92 e 95 a 97), a natureza dos produtos em questão e o nível relativamente baixo de atenção do público no momento da aquisição (n.º 99). Remetendo para todos estes factores e, em especial, para a semelhança visual e fonética média entre os sinais e a identidade entre os produtos, o Tribunal Geral, acabou por concluir pela existência de um risco de confusão.

42. Nestas circunstâncias, consideramos que não se pode acusar o Tribunal Geral de ter deduzido automaticamente o risco de confusão entre os sinais em conflito da constatação da posição distintiva autónoma do elemento «doughnuts» na marca pedida, nem de não ter procedido a uma avaliação global do risco de confusão.

43. Improcede também a alegação de uma falta de fundamentação do acórdão recorrido. Os fundamentos pelos quais o Tribunal rejeitou o argumento da recorrente relativo ao carácter decisivo da alegada predominância do termo «bimbo» na marca pedida resultam, além dos n.ºs 95 a 97 do acórdão recorrido, igualmente dos n.ºs 76 a 81 do mesmo acórdão.

44. Por último, o argumento da recorrente segundo o qual o acórdão Medion não é transponível para o caso presente, dada a diferença entre os usos comerciais no setor dos aparelhos electrónicos de lazer e no setor da pastelaria é, em nossa opinião, infundado. Na verdade, não resulta da leitura do acórdão nem das conclusões que a frequência de ligações económicas entre as empresas que operam no mercado de referência fizesse parte do contexto factual do processo principal tal como descrito pelo órgão jurisdicional de reenvio. Em contrapartida, como já tivemos oportunidade de salientar acima, no n.º 40 das presentes conclusões, esse órgão jurisdicional tinha salientado que, no setor comercial em causa, os usos em matéria de denominação atribuíam maior importância ao nome do produtor, que, de outra forma, teria passado para segundo plano na impressão geral produzida por uma marca composta, dado que o público tende, normalmente, a identificar a designação do produto num outro componente do sinal⁵⁰. A existência desses usos comerciais, que, quando documentados, devem certamente ser tomados em consideração como factor pertinente na apreciação global do risco de confusão, não foi nem demonstrada, nem invocada pela recorrente no que toca ao mercado de produtos em questão.

45. Com base no conjunto das considerações acima expostas, sugerimos que o Tribunal de Justiça também julgue improcedente a segunda parte do único fundamento de recurso.

V — Conclusão

46. À luz destas considerações, propomos que o Tribunal de Justiça negue provimento ao recurso e condene a recorrente nas despesas.

50 — V. conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs (já referidas, n.ºs 8 a 10).