



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

31 de maio de 2017*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia *SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE* — Marca nominativa da União Europeia anterior *VIÑA SOL* — Motivo relativo de recusa — Violação do carácter distintivo — Inexistência de semelhança entre os sinais — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-637/15,

Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, com sede em Coral Gables, Florida (Estados Unidos), representada por F. Terrano, advogado,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por J. Crespo Carrillo, na qualidade de agente,

recorrido,

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

Miguel Torres, SA, com sede em Vilafranca del Penedès (Espanha), representada por J. Güell Serra, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO de 3 de setembro de 2015 (processo R 356/2015-2), relativa a um processo de oposição entre a Miguel Torres e a Alma-The Soul of Italian Wine,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção),

composto por: M. Prek, presidente, F. Schalin (relator) e M. J. Costeira, juízes,

secretário: M. Marescaux, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 16 de novembro de 2015,

vista a resposta do EUIPO entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 20 de janeiro de 2016,

vistas as observações da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal Geral em 17 de fevereiro de 2016,

* Língua do processo: inglês.

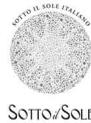
após a audiência de 11 de janeiro de 2017,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 4 de março de 2011, a recorrente, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



- 3 Os produtos para os quais foi pedido o registo fazem parte da classe 33 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Vinhos».
- 4 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 64/2011, de 1 de abril de 2011.
- 5 Em 30 de junho de 2011, a interveniente, Miguel Torres, SA, deduziu oposição, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo da marca pedida para os produtos referidos no n.º 3 *supra*.
- 6 A oposição, com os fundamentos referidos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, baseava-se nas marcas anteriores seguintes:
 - a marca nominativa da União Europeia *VIÑA SOL*, apresentada em 12 de fevereiro de 1997, registada em 29 de outubro de 1998 com o número 462523 e renovada em 5 de março de 2007, para as «bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas)», da classe 33;
 - a marca nominativa espanhola *VIÑA SOL*, apresentada em 9 de maio de 1944, registada em 13 de janeiro de 1947 com o número 152231 e renovada em 11 de setembro de 2007, para «todas as classes de vinhos com exceção do vinho branco de mesa, extra seco, com características análogas às dos vinhos do Reno», da classe 33;
 - a marca nominativa espanhola *VIÑA SOL*, apresentada em 25 de maio de 1973, registada em 21 de março de 1977 com o número 715524 e renovada em 25 de março de 2003 para «brandy», da classe 33.

7 A oposição, tendo unicamente por fundamento o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, baseava-se nas seguintes marcas:

— a marca figurativa espanhola apresentada em 26 de outubro de 2007 e registada em 6 de maio de 2008 com o número 2796505 para «bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas)», da classe 33, a seguir reproduzida:



— a marca nominativa da União Europeia *SOL*, apresentada em 17 de outubro de 2007 e registada em 2 de maio de 2010 com o número 6373971 para «bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas)», da classe 33.

8 Por decisão de 30 de outubro de 2012, a Divisão de Oposição, tendo em consideração a marca nominativa da União Europeia anterior *SOL*, deferiu a oposição devido à existência de um risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

9 Em 21 de dezembro de 2012, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.

10 Por decisão de 10 de setembro de 2013 (a seguir «decisão de 10 de setembro de 2013»), a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO confirmou a decisão da Divisão de Oposição e indeferiu o pedido de registo da marca na sua totalidade. Indicou todavia que, por motivos de economia processual, uma vez que a Divisão de Oposição tinha deferido a oposição com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, apreciaria por sua vez o fundamento de oposição do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 tendo em consideração a marca nominativa da União Europeia anterior *VINA SOL* (a seguir «marca anterior»). Entendeu que o público relevante era composto pelo consumidor médio da União Europeia, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Considerou, por um lado, que, para os consumidores de língua espanhola, francesa e portuguesa, as marcas em conflito apresentavam um grau de semelhança médio, dado que o elemento dominante da marca anterior «sol» e o elemento dominante da marca pedida «sole» eram extremamente semelhantes e, por outro, que, para o consumidor italiano, as marcas em conflito apresentavam apenas um reduzido grau de semelhança.

11 Segundo a Câmara de Recurso, a marca anterior gozava de prestígio na União para os vinhos. Atendendo à semelhança dos sinais em conflito, ao caráter distintivo e ao prestígio da marca anterior, bem como à identidade dos produtos visados pelas marcas em conflito, a Câmara de Recurso entendeu que existia uma ligação entre os sinais em conflito para uma parte substancial dos consumidores relevantes, a saber, os consumidores de língua espanhola, italiana, francesa e portuguesa. Considerou que existia um risco de diluição, isto é, um risco de que a utilização da marca pedida causasse injustificadamente prejuízo ao caráter distintivo da marca anterior, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Declarou que o respeito dos requisitos definidos pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 no que se refere aos consumidores de língua espanhola, francesa e portuguesa bastava para que a oposição fosse deferida.

12 Em 21 de novembro de 2013, a recorrente interpôs recurso da decisão de 10 de setembro de 2013 no Tribunal Geral, que, através do acórdão proferido em 25 de setembro de 2014, *Alma-The Soul of Italian Wine/IHMI — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE)* (T-605/13, não publicado, EU:T:2014:812), anulou a referida decisão.

- 13 Em substância, considerou-se que a decisão de 10 de setembro de 2013 não continha qualquer desenvolvimento que permitisse determinar se a Câmara de Recurso tinha tido em conta os elementos de prova aduzidos pela recorrente, que visavam fazer prova do caráter distintivo das palavras «sol» e «sole» contidas nas marcas em conflito, ou compreender por que motivo teria eventualmente entendido que esses elementos de prova não eram pertinentes. Entendeu, portanto, que a referida decisão padecia de falta de fundamentação e que não era possível determinar se a Câmara de Recurso tinha tido em conta esses elementos na sua apreciação segundo a qual essas palavras constituíam os elementos dominantes dessas marcas e, por conseguinte, na sua conclusão segundo a qual as referidas marcas eram semelhantes.
- 14 Na sequência do acórdão de anulação proferido Tribunal Geral, a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO apreciou novamente o processo e, por decisão de 3 de setembro de 2015 (a seguir «decisão impugnada»), confirmou a decisão de 10 de setembro de 2013 e indeferiu o pedido de registo na sua totalidade.
- 15 A Câmara de Recurso indicou que, atendendo aos termos da anulação da decisão de 10 de setembro de 2013, a sua função consistia em apreciar os elementos de prova produzidos pela recorrente relativamente ao eventual reduzido caráter distintivo da palavra «sun» (em várias línguas) e das representações do sol quanto aos produtos vinícolas visados no que se refere aos consumidores da União, o que podia ter incidência na comparação dos sinais em conflito em função dos seus elementos dominantes e distintivos. Segundo aquela, estes elementos de prova repartem-se em três categorias, a saber, em primeiro lugar, excertos de vários sítios Internet de várias empresas que propõem aos consumidores da União vinhos designados por marcas com as palavras «sol», «sole», «soleil» e «sun», bem como várias imagens do sol, em segundo lugar, listas de marcas da União Europeia registadas para designar produtos da classe 33 e que incluem as mesmas palavras ou imagens e, em terceiro lugar, uma decisão anterior da Divisão de Oposição de 26 de março de 2004.
- 16 A Câmara de Recurso entendeu que o prestígio da marca anterior para os vinhos na União se encontrava adquirido à data do pedido de registo da marca controvertida, na medida em que essa consideração que figura na decisão de 10 de setembro de 2013 não tinha sido posta em causa pela recorrente. Por outro lado, concluiu, após apreciar os elementos de prova produzidos pela recorrente, pela identidade dos consumidores relevantes dos produtos designados pelos sinais em conflito, pela semelhança desses sinais para uma parte dos referidos consumidores, pelo caráter distintivo da marca anterior, pela existência de uma ligação entre os sinais em conflito para uma parte substancial dos consumidores relevantes, pela existência de um prejuízo causado ao caráter distintivo da marca anterior e pela inexistência de uma justificação para a utilização da marca pedida.

Tramitação processual e pedidos das partes

- 17 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral que se digne:
- anular a decisão impugnada;
 - condenar o EUIPO nas despesas.
- 18 O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 19 A recorrente invoca três fundamentos de recurso, relativos, o primeiro, à violação do artigo 8.º, n.º 5, Regulamento n.º 207/2009, o segundo, à violação do artigo 64.º, n.º 1, do referido regulamento e, o terceiro, à violação do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.
- 20 Cabe começar pela apreciação do primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, antes de apreciar, caso necessário, o segundo e terceiro fundamentos.
- 21 Em apoio do primeiro fundamento, a recorrente invoca, em substância, que o EUIPO errou ao considerar que os termos «sol» e «sole» não apresentavam qualquer ligação direta com os produtos em causa, entendendo que não eram descritivos do vinho, das suas características, da sua natureza, nem do seu destino.
- 22 Ora, segundo a recorrente, isto é incorreto, uma vez que a existência de uma ligação entre o sol e o vinho é um facto notório. As palavras «sol» e «sole» fazem claramente referência à origem do vinho, o que é confirmado pela lista de marcas da União Europeia, junta aos autos pela própria, que abrangem produtos da classe 33 e incluem os termos «sol», «sole», «soleil» ou «sun» ou imagens do sol. Por conseguinte, estes termos ou imagens só possuem um carácter distintivo muito reduzido no que se refere ao vinho. Além disso, a lista em questão comprova ainda a coexistência no mercado da União de marcas que designam o vinho e contêm os termos «sol», «sole», «soleil» ou «sun» ou imagens do sol.
- 23 Por outro lado, a recorrente contesta o facto de a marca anterior gozar de prestígio adquirido pelo uso na União. Em todo o caso, invoca que, admitindo que esse prestígio foi adquirido, os requisitos cumulativos para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 não se encontram preenchidos. Com efeito, os sinais em conflito não são semelhantes, na medida em que a semelhança que resulta da presença nesses sinais das palavras «sol» e «sole», que têm um carácter distintivo muito reduzido, não pode ter mais relevância do que as diferenças existentes entre os referidos sinais, pelo que não existe prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior. Por último, a recorrente reivindica a existência de justificação para o registo e para o uso da marca pedida, relativa à possibilidade de fazer referência ao sol para uma marca que designa o vinho, à semelhança do que sucede com muitos outros produtores de vinho.
- 24 O EUIPO alega que a apreciação dos elementos de prova que figuram nos anexos 1 a 3 apresentados no processo administrativo não o levam a alterar a conclusão que figura na decisão impugnada segundo a qual o termo «sol», enquanto elemento dominante da marca anterior, não pode ser considerado como descritivo e, como tal, não é desprovido de carácter distintivo, pelo que o público relevante entenderá certamente a marca anterior *VINA SOL* como uma marca.
- 25 O EUIPO conclui que, atendendo, em primeiro lugar, à semelhança dos sinais em conflito pela presença dos termos «sol» no primeiro e «sole» no segundo, e, em segundo lugar, ao prestígio da marca anterior para os vinhos, existe uma ligação entre os sinais em questão para uma parte substancial dos consumidores relevantes, na medida em que a marca pedida evocará para essa parte do público a marca anterior. O prejuízo causado à marca anterior consiste numa perda no que se refere à sua imagem em matéria de qualidade e, potencialmente, numa diminuição das suas vendas.
- 26 Por sua vez, a interveniente invoca que o carácter distintivo da palavra «sol» se encontra provado no que se refere ao vinho. Por conseguinte, entende que, no caso vertente, a identidade absoluta dos produtos em causa, o prestígio da marca anterior, que é uma das marcas de vinho mais conhecidas na Europa, e o facto de as marcas em conflito terem respetivamente como elemento distintivo e dominante a palavra «sol» e a palavra «sole», bem como a ideia de sol, são suficientes para que se considere que os consumidores, pelo menos em Espanha, em França e em Portugal, estabelecerão uma ligação entre as marcas em conflito. Estando preenchidos no caso vertente os outros requisitos

previstos no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a saber, o prestígio da marca anterior e o prejuízo injustificadamente causado ao seu carácter distintivo, a marca pedida participará, em caso de registo, na exploração parasitária do prestígio da marca anterior, pelo que o pedido de registo em questão deve ser indeferido.

- 27 A título preliminar, há que precisar que a apreciação a efetuar no caso vertente incidirá sobre a legalidade da decisão impugnada quanto aos fundamentos que inclui, na medida em que esses fundamentos são constituídos, em parte, por referências aos fundamentos iniciais que figuram na decisão de 10 de setembro de 2013, relativamente ao conteúdo desta última decisão para a qual se remete (v., por analogia, acórdão de 20 de março de 1959, Nold/Alta Autoridade, 18/57, EU:C:1959:6, p. 116), mas apenas na medida em que esse conteúdo não foi afetado pelo acórdão de 25 de setembro de 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE (T-605/13, não publicado, EU:T:2014:812).
- 28 Nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2 do mesmo artigo, será rejeitado o registo da marca pedida se esta for idêntica ou semelhante à marca anterior e se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não são semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca da União Europeia anterior, esta goze de prestígio na União e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de renome no Estado-Membro em causa, e sempre que a utilização injustificada da marca pedida tire indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou lhe cause prejuízo.
- 29 A proteção alargada conferida à marca anterior pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 pressupõe, portanto, que estejam reunidos vários requisitos. Em primeiro lugar, a marca anterior e aquela cujo registo é pedido devem ser idênticas ou semelhantes. Em segundo lugar, a marca anterior deve gozar de prestígio na União, no caso de uma marca da União Europeia anterior, ou no Estado-Membro em questão, no caso de uma marca nacional anterior. Em terceiro lugar, a utilização injustificada da marca pedida deve conduzir ao risco de se poder tirar indevidamente partido do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de se poder causar prejuízo ao carácter distintivo ou ao prestígio da marca anterior. Uma vez que estes requisitos são cumulativos, o não preenchimento de um deles é suficiente para tornar inaplicável a referida disposição [acórdão de 22 de março de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, n.ºs 34 e 35; v., também, neste sentido, acórdão de 25 de maio de 2005, Spa Monopole/IHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, n.º 30].
- 30 Quanto ao terceiro requisito de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, cabe recordar que o prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior, conceito também denominado «risco de diluição», é normalmente determinado quando a utilização da marca cujo registo é pedido teria por efeito que a marca anterior já não poderia suscitar uma associação imediata com os produtos para os quais foi registada e utilizada [v., neste sentido, acórdão de 11 de dezembro de 2014, Coca-Cola/IHMI — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, n.º 83 e jurisprudência referida].
- 31 O Tribunal de Justiça precisou quais os fatores que podem ser pertinentes na apreciação global que visa provar a existência, no espírito do público em causa, de uma ligação entre as marcas em conflito. Assim, entre esses fatores, referiu, em primeiro lugar, o grau de semelhança entre as referidas marcas, em segundo lugar, a natureza dos produtos ou dos serviços para os quais essas marcas estão respetivamente registadas, incluindo o grau de proximidade ou de diferença desses produtos ou desses serviços e o público em causa, em terceiro lugar, a intensidade do prestígio da marca anterior, em quarto lugar, o grau de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior e, em quinto lugar, a existência de risco de confusão no espírito do público (v., por analogia, acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 42).

32 No caso vertente, é necessário, após ter procedido à comparação dos produtos em causa e à determinação do público relevante, apreciar o segundo requisito, relativo à existência de prestígio da marca anterior na União, na medida em que a intensidade desse prestígio condiciona a apreciação global dos elementos que podem contribuir para estabelecer uma ligação entre as marcas em conflito, após proceder à apreciação do primeiro requisito, relativo ao carácter idêntico ou semelhante das marcas em conflito.

Quanto aos produtos abrangidos pelas marcas em conflito

33 Embora a proteção conferida pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 esteja concebida para ser aplicada a produtos ou serviços não semelhantes, também se pode aplicar quando os produtos ou serviços designados pelas marcas controvertidas sejam idênticos ou semelhantes [v., neste sentido, acórdão de 11 de julho de 2007, Mühlhens/IHMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, n.º 54 e jurisprudência referida].

34 Os produtos abrangidos pelas marcas em conflito pertencem à classe 33 e correspondem, por um lado, aos vinhos, no caso da marca pedida, e, por outro, às bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas), no caso da marca anterior. Deve, portanto, considerar-se que existe identidade entre eles, na medida em que os primeiros estão incluídos nos segundos, o que, aliás, não é contestado pelas partes [v., neste sentido, acórdão de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, n.º 34 e jurisprudência referida].

Quanto ao público relevante

35 Relativamente ao público relevante, importa salientar que a existência da ligação entre as marcas em conflito, de que dependem os comportamentos abusivos previstos pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, pressupõe que os públicos em causa para os produtos ou serviços para os quais as referidas marcas estão registadas ou são apresentadas a registo sejam os mesmos ou «se sobreponham» numa determinada medida [acórdão de 9 de março de 2012, Ella Valley Vineyards/IHMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, n.º 23; v., por analogia, acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.ºs 46 a 49].

36 Além disso, 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 suscetível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa [v. acórdão de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, n.º 42 e jurisprudência referida].

37 No caso vertente, a recorrente alegou no primeiro processo na Câmara de Recurso que o público relevante dos produtos em causa dispunha de um grau de atenção mais elevado do que a média, o que é particularmente contestado pelo EUIPO.

38 A este respeito, há que considerar que os «vinhos», uma vez que são visados tanto pela marca pedida como pela marca anterior, se destinam ao grande público da União. Com efeito, segundo a jurisprudência, uma vez que os vinhos são normalmente objeto de uma distribuição generalizada, que vai desde a secção da alimentação das grandes superfícies aos restaurantes e aos cafés, trata-se de produtos de consumo corrente, para os quais o público relevante é o consumidor médio dos produtos de grande consumo, que se presume estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v. acórdão de 9 de março de 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, n.º 25 e jurisprudência referida).

39 Nestas circunstâncias, uma vez que os consumidores interessados pelos produtos designados pelos sinais em conflito são o grande público da União que faz prova de um grau de atenção médio, deve concluir-se que, no caso em apreço, os públicos em causa «se sobrepõem», nos termos da jurisprudência referida no n.º 35 *supra*.

40 Por conseguinte, a Câmara de Recurso não errou na sua apreciação do público relevante.

Quanto ao requisito relativo ao prestígio da marca anterior

41 A decisão impugnada, que remete, nesta matéria, para os fundamentos que figuram na decisão de 10 de setembro de 2013, expõe que, à data do pedido de registo da marca pedida, no caso vertente em 4 de março de 2011, a marca anterior gozava de prestígio na União para os «vinhos».

42 A recorrente alega que os elementos apresentados pela interveniente são insuficientes, ou desprovidos de valor probatório para demonstrar que a marca anterior tinha adquirido prestígio pela utilização na União.

43 O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

44 A este respeito, recorde-se que, para satisfazer o requisito relativo ao prestígio, uma marca anterior deve ser conhecida por uma parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços por ela abrangidos. No âmbito da apreciação deste requisito, há que ter em consideração todos os elementos pertinentes em causa, a saber, designadamente, a quota de mercado detida pela marca anterior, a intensidade, o âmbito geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover, sem se exigir que essa marca seja conhecida por uma determinada percentagem do público assim definido ou que o seu prestígio se estenda à totalidade do território em causa, desde que o prestígio exista numa parte substancial do mesmo (v. acórdão de 9 de março de 2012, *ELLA VALLEY VINEYARDS*, T-32/10, EU:T:2012:118, n.º 31 e jurisprudência referida).

45 No caso vertente, há que entender que, contrariamente ao que alega a recorrente, os elementos de prova produzidos pela interveniente são suscetíveis de demonstrar a aquisição de prestígio pela marca anterior na União. Estes elementos são constituídos, designadamente, por distinções reconhecidas quer à interveniente quer aos produtos vendidos sob a marca *VINHA SOL*, por uma declaração sob juramento do seu diretor em que menciona os volumes e os valores das vendas dos mesmos produtos no período entre 2003 e 2010 no território de vários Estados-Membros da União, entre os quais Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, Finlândia, Suécia e Reino Unido, por declarações sob juramento de distribuidores locais, por artigos de imprensa e por uma brochura da principal companhia aérea espanhola em que se menciona o produto designado pela marca *VINHA SOL*.

46 Com efeito, durante o período em consideração, a interveniente vendeu designadamente mais de 41 milhões de garrafas em Espanha, mais de 15 milhões no Reino Unido e mais de 3 milhões na Alemanha, o que demonstra que os produtos em causa, designados pela marca anterior, foram amplamente difundidos numa parte substancial do território da União.

47 Por outro lado, conforme alega o EUIPO, o valor probatório das declarações escritas fornecidas por terceiros com base num modelo preparado por uma parte interessada não é, por si só, suscetível de prejudicar a fiabilidade e a credibilidade dos referidos documentos nem de pôr em causa o seu valor probatório [v., neste sentido, acórdão de 16 de setembro de 2013, *Avery Dennison/IHMI — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON)*, T-200/10, não publicado, EU:T:2013:467, n.º 73].

- 48 Por último, importa observar que, considerados na sua totalidade, estes elementos de prova não apresentam incoerências.
- 49 Nestas circunstâncias, há que concluir que a recorrente não provou que a Câmara de Recurso tinha cometido um erro ao entender que a marca anterior gozava de prestígio na União.

Quanto ao requisito relativo ao caráter idêntico ou semelhante dos sinais em conflito

- 50 No que se refere à existência de uma semelhança ou de uma identidade entre os sinais em conflito, há que proceder a uma comparação da marca anterior e da marca pedida a fim de determinar a intensidade da sua eventual semelhança.
- 51 A este respeito, há que recordar que, para satisfazer o requisito relativo à semelhança das marcas imposto pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, não é necessário demonstrar que, no espírito do público em causa, existe risco de confusão entre a marca anterior que goza de prestígio e a marca pedida. Basta que o grau de semelhança entre estas duas marcas conduza a que o público em causa estabeleça uma ligação entre ambas (v., por analogia, acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, EU:C:2009:378, n.º 36 e jurisprudência referida). Deste modo, quanto mais semelhantes forem as marcas em conflito, mais provável será que a marca pedida evoque, no espírito do público relevante, a marca de prestígio anterior (v., por analogia, acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 44).
- 52 A apreciação global que visa estabelecer a existência da ligação entre as marcas em conflito deve, no que respeita às semelhanças visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes [acórdãos de 16 de maio de 2007, La Perla/IHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, não publicado, EU:T:2007:142, n.º 35, e de 25 de março de 2009, L'Oréal/IHMI — Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, não publicado, EU:T:2009:80, n.º 18].
- 53 Na medida em que a marca pedida é uma marca complexa que inclui elementos quer figurativos quer nominativos, há que recordar que a apreciação da semelhança entre duas marcas não pode limitar-se a tomar em consideração apenas um componente de uma marca complexa e a compará-lo com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em conflito, 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., por analogia, acórdão de 15 de dezembro de 2009, Trubion Pharmaceuticals/IHMI — Merck (TRUBION), T-412/08, não publicado, EU:T:2009:507, n.º 35 e jurisprudência referida], embora se deva precisar que a jurisprudência também permite, em determinadas circunstâncias, a comparação entre elementos que não são dominantes, mas menos importantes, sem contudo serem negligenciáveis (despacho de 14 de abril de 2016, Roland/EUIPO, C-515/15 P, não publicado, EU:C:2016:298, n.º 31).
- 54 É tendo em consideração estes princípios que se deve apreciar se a Câmara de Recurso cometeu um erro ao concluir que, atendendo à intensidade do prestígio da marca anterior, os sinais em conflito eram suficientemente semelhantes para que o público relevante pudesse estabelecer uma ligação entre eles, começando essa apreciação pela determinação dos elementos distintivos e dominantes dos sinais em conflito.

Quanto aos elementos distintivos e dominantes dos sinais em conflito

- 55 No que se refere à marca anterior, a Câmara de Recurso entendeu que a palavra «viña» designava a vinha para o público hispanofalante, tal como para os públicos português, italiano e francês. Esta referência à origem do produto, que confere à palavra em causa um caráter descritivo, é facilmente reconhecida pelo público relevante, pelo que a palavra «viña» apresenta um caráter distintivo reduzido e não pode ser considerada como o elemento dominante dessa marca. Em contrapartida, a segunda palavra que a compõe, no caso vertente «sol», não pode ser considerada descritiva ou desprovida de caráter distintivo, mesmo na hipótese de, como alega a recorrente, o sol ser essencial ao crescimento da vinha e, como tal, à produção do vinho, devendo considerar-se que esta palavra faz diretamente alusão ao vinho. Os documentos apresentados pela recorrente a este respeito não alteram a apreciação que figura na decisão de 10 de setembro de 2013. A Câmara de Recurso entendeu, então, que, «apesar de possuir um grau de caráter distintivo ligeiramente inferior à média, deve considerar-se que [o termo “sol”] beneficia de um nível de proteção razoável» e, relativamente à marca anterior, que não era «totalmente desprovida de caráter distintivo».
- 56 No que se refere à marca pedida, a Câmara de Recurso entendeu, por um lado, que não havia que considerar o elemento descritivo que compunha o sinal, a saber, uma representação do sol, como o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pelo mesmo. Por outro lado, entendeu que, para os consumidores hispanofalantes, lusófonos e francófonos, o elemento dominante era o elemento nominativo «sole», que evocava o sol, e que, para os outros consumidores da União, incluindo os consumidores italo falantes que compreendem o seu sentido, o elemento dominante era a expressão «sotto il sole», enquanto elemento nominativo de uma marca figurativa, escrito em caracteres de maior dimensão.
- 57 Estas apreciações da Câmara de Recurso são parcialmente inexatas.
- 58 Em primeiro lugar, no âmbito da apreciação da marca anterior, deve ser tido em conta o facto de que esta marca é composta pela associação de duas palavras curtas, a saber «viña» e «sol». Ora, como salientou a Câmara de Recurso, a primeira tem apenas um reduzido caráter distintivo, ao passo que a segunda — que não tem caráter descritivo, contrariamente à primeira, que pode remeter o público relevante para o conceito de «vinha» e, como tal, para o de «vinho» — apresenta um caráter distintivo ligeiramente superior, ainda que ligeiramente inferior ao normal, o que pode ser suscetível de conferir-lhe um caráter dominante.
- 59 A análise dos elementos de prova que foram juntos aos autos pela recorrente, no caso vertente, os anexos 1 a 3 apresentados durante o procedimento administrativo, não mencionados na decisão de 10 de setembro de 2013 como tendo sido tidos em consideração pela Câmara de Recurso no âmbito da sua apreciação, mas que foram efetivamente tidos em conta na decisão impugnada, leva a que se altere um pouco as conclusões retiradas dessa apreciação.
- 60 É certo que o anexo 2 apresentado no procedimento administrativo, que diz respeito às imagens do sol, tem pouca pertinência para a apreciação da marca anterior, que é uma marca nominativa.
- 61 Em contrapartida, os anexos 1 e 3 apresentados no procedimento administrativo, compostos, por um lado, por excertos de sítios Internet que propõem aos consumidores da União vinhos designados por marcas com as palavras «sol», «sole», «soleil» e «sun», bem como várias imagens do sol e, por outro lado, por uma lista de marcas da União Europeia registadas para produtos da classe 33 e que também contêm essas palavras ou representações, como, por exemplo, *SOL DE MALAGA*, *COLORES DEL SOL*, *PIEDRA DEL SOL*, *CITA DEL SOL*, *SOL ROJO*, *REY SOL* ou ainda *SOL DES ESPAÑA*, permitem observar a coexistência de marcas da União Europeia dotadas de uma referência, sob uma forma ou outra, ao conceito de sol.

- 62 É certo que, como alega o EUIPO referindo-se à jurisprudência que decorre do acórdão de 16 de setembro de 2009, *Zero Industry/IHMI — zero Germany (zerorh+)* (T-400/06, não publicado, EU:T:2009:331, n.º 73), o simples facto de várias marcas que designam os produtos em causa conterem uma palavra idêntica não basta para provar que esse elemento se tornou menos distintivo devido ao seu uso frequente no domínio em questão, mesmo que os próprios produtos designados pelas referidas marcas sejam idênticos ou apresentem uma ligação. Com efeito, deve tomar-se em consideração a utilização efetiva das marcas no mercado e não a coexistência abstrata de marcas que incluem um elemento comum no registo [v., neste sentido, acórdão de 24 de novembro de 2005, *GfK/IHMI — BUS (Online Bus)*, T-135/04, EU:T:2005:419, n.º 68]. Todavia, conforme alega corretamente a recorrente, os elementos incluídos no anexo 1 apresentado no processo administrativo, a saber, excertos de vários sítios Internet de várias empresas que propõem aos consumidores da União vinhos designados por marcas com as palavras «sol», «sole», «soleil» e «sun», bem como várias imagens do sol, permitem observar que o consumidor da União em geral, e o público relevante mais particularmente, é concreta e frequentemente exposto a essas marcas, pelo que a associação entre o conceito de sol, por um lado, e de vinho, por outro, não lhes é estranho. Os elementos de prova juntos aos autos pela recorrente permitem chegar a esta conclusão sem que seja necessário apreciar se, conforme sustenta, a ligação entre o conceito de sol e o vinho constitui um facto notório.
- 63 Conforme referido, em substância, no n.º 27 da decisão impugnada, o benefício do registo da marca anterior enquanto marca da União Europeia desapareceria se, à margem de um processo de anulação, se concluísse pela total falta de carácter descritivo da mesma. Todavia, deve entender-se que o termo «sol», embora não seja totalmente desprovido, apresenta um reduzido grau de carácter distintivo e que, associado ao termo «viña», também pouco distintivo, apenas confere à marca anterior um reduzido grau de carácter distintivo.
- 64 Esta conclusão no que se refere à marca anterior impõe-se atendendo aos elementos de prova inicialmente apresentados à Câmara de Recurso, apreciados nos n.ºs 59 a 62 *supra*, sem que seja necessário ter em consideração os documentos apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral e que a interveniente pede que sejam retirados dos autos.
- 65 Em segundo lugar, no que se refere ao exame da marca pedida, há que recordar que esta última é composta por um elemento figurativo de forma redonda que representa o sol através do contraste de diversos pontos. Por um lado, este elemento figurativo tem sobreposto um elemento nominativo composto pela menção «sotto il sole italiano» em caracteres maiúsculos de tamanho reduzido, e, por outro, sobrepõe-se a um segundo elemento nominativo composto pela menção «sotto il sole» em caracteres ligeiramente estilizados de grande dimensão, no qual a palavra «il» figura em itálico.
- 66 Segundo a jurisprudência, quando uma marca é composta por elementos nominativos e figurativos, o elemento nominativo é, em princípio, mais distintivo do que o elemento figurativo, pois o consumidor médio referir-se-á mais facilmente ao produto em causa citando o nome do que descrevendo o elemento figurativo [v. acórdão de 9 de setembro de 2008, *Honda Motor Europe/IHMI — Seat (MAGIC SEAT)*, T-363/06, EU:T:2008:319, n.º 30 e jurisprudência referida]. Além disso, como também salientou a Câmara de Recurso no n.º 43 da decisão de 10 de setembro de 2013, o consumidor relevante tende a conservar na memória os elementos que lhe evocam um sentido. É portanto verosímil que, no caso do elemento nominativo «sotto il sole italiano», além dos consumidores italo-falantes, também os consumidores hispanofalantes, lusófonos e francófonos compreenderão não só o termo «sole» mas também o termo «italiano» como fazendo referência a Itália enquanto designação de um possível local de produção do vinho. Além disso, é verosímil que esse termo seja entendido por uma maioria dos consumidores da União na medida em que, num número significativo de línguas da União, também remete para esse país.
- 67 É certo que o elemento nominativo que figura na parte superior da marca pedida utiliza caracteres mais pequenos do que os utilizados no elemento nominativo que figura na sua parte inferior, mas, na medida em que esses caracteres não são estilizados, também são mais legíveis, pelo que a sua leitura é

facilitada. Confrontado com a marca pedida, o consumidor de vinho, embora faça prova de um grau de atenção médio, prestará uma certa atenção à indicação de origem do vinho que compra, conforme figura na referida marca (v., neste sentido, acórdão de 9 de março de 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, n.º 45). Nestas circunstâncias, há que considerar que o elemento dominante da marca pedida não é unicamente constituído pelo termo «sole», mas por uma associação dos termos «sole» e «italiano», sem que contudo os outros elementos sejam negligenciáveis.

- 68 Assim, no caso vertente, a apreciação dos elementos distintivos e dominantes dos sinais em conflito feita pela Câmara de Recurso afigura-se parcialmente errada e deve entender-se que a apreciação global destinada a provar a existência de uma ligação entre as marcas em conflito deverá ser feita tendo em consideração, por um lado, que o elemento dominante da marca anterior é constituído pela palavra «sol», atendendo ao seu reduzido grau de carácter distintivo, e que, associada ao termo «viña», a própria marca anterior possui apenas um reduzido grau de carácter distintivo, e, por outro, que o elemento dominante da marca pedida é constituído pela associação dos termos «sole» e «italiano».

Quanto à comparação visual

- 69 No plano visual, os sinais em conflito apresentam apenas um reduzido grau de semelhança. A marca anterior é composta apenas por duas palavras, ao passo que a marca pedida é composta por dois elementos nominativos de, respetivamente, quatro e três palavras, bem como por uma estilização do sol, situado em posição central, que apresenta um certo grau de originalidade. Além disso, há que salientar que o elemento figurativo que representa o sol na marca pedida apresenta uma certa originalidade que se repercute no sinal considerado no seu conjunto.
- 70 A coincidência entre os sinais em conflito resulta unicamente da presença comum nos referidos sinais, por uma vez na marca anterior e por duas vezes na marca pedida, da sequência de letras «s», «o» e «l». Este elemento não é suscetível contrabalançar os vários elementos de diferenciação entre esses sinais.

Quanto à comparação fonética

- 71 No plano fonético, os sinais em conflito apresentam igualmente diferenças que prevalecem sobre os elementos de semelhança. A diferença de dimensão entre estas marcas, uma vez que a marca anterior é constituída por duas palavras muito curtas, de, respetivamente, duas sílabas e uma sílaba, ao passo que a marca pedida é composta por quatro palavras diferentes e que o elemento nominativo «sotto il sole» compreende, só por si, cinco sílabas, tem como consequência que a sonoridade e o ritmo da sua pronúncia sejam muito diferentes.
- 72 Estes elementos são suscetíveis de neutralizar totalmente o elemento de proximidade que poderia resultar da presença da palavra «sole» na marca pedida e da palavra «sol» na marca anterior.

Quanto à comparação conceptual

- 73 Conforme alega a recorrente, os sinais em conflito também não apresentam um nível suficiente de semelhança no plano conceptual para que o público relevante possa estabelecer uma ligação entre eles.
- 74 Para a parte do público relevante que compreende a expressão espanhola «viña sol» e a expressão italiana «sotto il sole italiano», a primeira expressão significa em substância «vinha do sol», ao passo que a associação dos termos «sole» e «italiano» significa «sol italiano», e a segunda expressão significa «sob o sol italiano», pelo que remete para a origem italiana do vinho designado pela marca pedida.

75 A mera referência comum ao sol não é suscetível de criar, no plano conceptual, uma semelhança entre os sinais em conflito. Com efeito, enquanto a marca anterior apresenta um certo carácter de fantasia ao fazer referência a um vinho proveniente de uma «vinha do sol», o que também apresenta um carácter elogioso, a marca pedida remete por sua vez para a origem e para o local de produção do vinho. O sentido veiculado por cada um dos referidos sinais é, portanto, diferente.

Conclusão quanto à existência de uma ligação entre os sinais em conflito no que se refere à sua semelhança

76 A comparação dos sinais em conflito leva a que se conclua pela existência de um reduzido grau de semelhança no plano visual, de uma neutralização do elemento de proximidade dos referidos sinais no plano fonético, bem como de uma diferença no plano conceptual, de modo que, entendidos no seu todo, se deve considerar que esses sinais apresentam um grau de semelhança reduzido.

77 Quanto aos outros fatores pertinentes tidos em conta pela Câmara de Recurso, cumpre salientar que, embora a identidade dos consumidores relevantes e o prestígio da marca anterior para os vinhos tenham sido corretamente avaliados na decisão impugnada, o carácter distintivo da marca anterior é contudo reduzido.

78 Resulta dessas considerações, bem como das que figuram nos n.ºs 33 a 75 *supra*, que, contrariamente ao que concluiu a Câmara de Recurso, o grau de semelhança dos referidos sinais, considerado juntamente com os outros fatores pertinentes referidos no n.º 35 da decisão impugnada, no caso vertente, a identidade dos consumidores relevantes, o grau do prestígio para os vinhos da marca anterior e o seu carácter distintivo, não é suficiente para que o público relevante possa associá-los, ou seja, para que possa estabelecer entre eles uma ligação na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

79 Como tal, a apreciação global que visa provar a existência, no espírito do público relevante, de uma ligação entre as marcas em conflito, conforme exigida pela jurisprudência relativa aos requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, recordada no n.º 31 *supra*, deve levar à conclusão segundo a qual, atendendo em especial às diferenças existentes entre os sinais em causa, não existe risco de que o público relevante possa estabelecer essa ligação.

80 Por conseguinte, há que concluir que, no caso vertente, não está preenchido um dos requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, neste caso, a semelhança, e *a fortiori* a identidade, das marcas em conflito que tenha por efeito o estabelecimento de uma ligação entre elas pelo público interessado.

81 Nestas circunstâncias, uma vez que os requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 são cumulativos e que basta que um deles não se verifique para que a referida disposição não seja aplicável, o recurso deve ser julgado procedente e decisão impugnada deve ser anulada com base no primeiro fundamento, sem que seja necessário apreciar os outros dois fundamentos.

82 Por último, importa referir que, uma vez que, no âmbito de um recurso interposto para o juiz da União da decisão de uma Câmara de Recurso do EUIPO, este está obrigado a tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do juiz da União, poderá ser chamado a esse título, atendendo à anulação da decisão impugnada por violação das disposições do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a apreciar a legalidade da decisão da Divisão de Oposição de 30 de outubro de 2012, na medida em que tinha inicialmente deferido a oposição com fundamento no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, uma vez que, por motivos de economia processual, os fundamentos da decisão da Divisão de Oposição a esse respeito não foram apreciados.

Quanto às despesas

- 83 Por força do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
- 84 Tendo o EUIPO sido vencido, há que condená-lo nas despesas, de acordo com o pedido da recorrente.
- 85 Por força do n.º 3 do artigo 138.º do Regulamento de Processo, a interveniente suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Segunda Secção)

decide:

- 1) **A decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 3 de setembro de 2015 (processo R 356/2015-2) é anulada.**
- 2) **O EUIPO é condenado a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.**
- 3) **A Miguel Torres, SA, suportará a suas próprias despesas.**

Prek

Schalin

Costeira

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 31 de maio de 2017.

Assinaturas