

## CONCLUSÕES DA ADVOGADA-GERAL

JULIANE KOKOTT

apresentadas em 16 de Março de 2006<sup>1</sup>

### I — Introdução

1. As partes discutem se a marca MISS ROSSI, registada em Itália e França, se opõe ao registo da marca SISSI ROSSI como marca comunitária. Contudo, os problemas abordados no recurso são essencialmente de ordem processual. Eles dizem respeito à rejeição de argumentos por não terem sido invocados em tempo útil e à questão de saber se podem ser apresentadas ao Tribunal de Primeira Instância provas de que a Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI) não dispunha. Além disso, a recorrente censura o Tribunal de Primeira Instância por ter considerado que nem o calçado para senhora e as carteiras de senhora nem as duas marcas em confronto eram suficientemente semelhantes para impedir o registo da marca SISSI ROSSI.

### II — Enquadramento jurídico

2. O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária<sup>2</sup> prevê:

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

- a) [...]
- b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas

1 — Língua original: alemão.

2 — JO 1994, L 11, p. 1.

duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

3. O artigo 63.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 regula a competência do Tribunal de Primeira Instância em matéria de marcas:

«O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.»

4. Nos termos do décimo terceiro considerando, a referência ao Tribunal de Justiça deve ser entendida como referência ao Tribunal de Primeira Instância, actualmente competente.

5. Nos termos do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, as decisões do instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.

6. O artigo 74.º do Regulamento n.º 40/94 regula a apreciação dos factos pelo IHMI do modo seguinte:

«1. No decurso do processo, o instituto procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O instituto pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.»

### III — Matéria de facto

7. No acórdão de 1 de Março de 2005, Rossi/IHMT — Sissi Rossi (T-169/03, Colect., p. II-685), o Tribunal de Primeira Instância descreveu os antecedentes do litígio do seguinte modo:

«1 Em 1 de Junho de 1998, a interveniente [a Sissi Rossi Srl] apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de

Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI») ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 [...].

o registo da marca pedida para os produtos «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem».

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo SISSI ROSSI.
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido integram-se, designadamente, na classe 18 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como foi revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria».
- 4 Em 22 de Fevereiro de 1999, foi publicado o pedido de marca no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 12/1999.
- 5 Em 21 de Maio de 1999, a sociedade Calzaturificio Rossi SpA apresentou oposição, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, contra
  - 6 As marcas invocadas no pedido de oposição são a marca nominativa MISS ROSSI, registada em Itália em 11 de Novembro de 1991 (n.º 553 016), e a marca internacional MISS ROSSI, registada no mesmo dia com efeito em França (n.º 577 643). Os produtos designados por essas marcas anteriores são 'calçado', incluídos na classe 25 do acordo de Nice.
  - 7 A pedido da interveniente, a sociedade Calzaturificio Rossi SpA apresentou provas relativas ao uso sério das marcas anteriores no decurso dos cinco anos que precederam a publicação do pedido de marca controvertida.
  - 8 Na sequência de fusão por incorporação da sociedade Calzaturificio Rossi SpA, outorgada por acto notarial de 22 de Novembro de 2000, a recorrente, denominada, em seguida, Sergio Rossi SpA, tornou-se titular das marcas anteriores.

9 Através de decisão de 30 de Abril de 2002, a Divisão de Oposição rejeitou o pedido de registo para todos os produtos objecto da oposição. Essencialmente, considerou que a recorrente só produziu prova do uso sério das marcas anteriores para os produtos «calçado para senhora» e que esses produtos, por um lado, e os produtos «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem», incluídos no pedido de marca, por outro, eram semelhantes. Além disso, a Divisão de Oposição concluiu que, no espírito do consumidor francês, os sinais eram semelhantes.

10 Em 28 de Junho de 2002, a interveniente interpôs no IHMI recurso da decisão da Divisão de Oposição.

11 Por decisão de 28 de Fevereiro de 2003 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Oposição e rejeitou a oposição. No essencial, a Câmara de Recurso considerou que os sinais em causa eram pouco semelhantes. Além disso, após uma análise comparativa dos canais de distribuição, das funções e da natureza dos produtos em causa, concluiu que as diferenças entre os produtos eram muito superiores aos seus raros pontos comuns. Designadamente, examinou e refutou a

tese segundo a qual os produtos «calçado para senhora» e «carteiras de senhora» eram semelhantes devido a uma relação de complementaridade. Por conseguinte, não existia, na sua opinião, risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.»

#### **IV — Acórdão do Tribunal de Primeira Instância e pedidos das partes**

8. A Sergio Rossi SpA interpôs recurso para o Tribunal de Primeira Instância, pedindo a anulação desta decisão. Após uma troca de articulados e uma audiência, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso por acórdão proferido em 1 de Março de 2005, no processo T-169/03.

9. Inconformada, a Sergio Rossi SpA interpôs o presente recurso, pedindo que o Tribunal se digne:

1. anular na totalidade o acórdão recorrido, devido à violação dos artigos 8.º e 73.º do Regulamento n.º 40/94 do Conselho e dos artigos 44.º, n.º 1, alínea e), e 81.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância;

2. a título subsidiário, anular em parte o acórdão recorrido, na medida em que diz respeito ao registo da marca SISSI ROSSI para os produtos «couro e imitações de couro»;
3. a título ainda mais subsidiário, reconhecer o direito de apresentação de provas, anular na totalidade o acórdão recorrido e remeter o presente litígio ao Tribunal de Primeira Instância para que examine as provas declaradas inadmissíveis ou, em alternativa, e ao abrigo do direito de ser ouvido previsto no artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 do Conselho, remeter o presente litígio à Câmara de Recurso do IHMI, a fim de assegurar esse direito;
4. nos termos do artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, de 2 de Maio de 1991, condenar o recorrido nas despesas, como parte vencedora.
10. Por sua vez, o IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- julgar improcedente o recurso na parte em que a recorrente pede a anulação total ou parcial do acórdão recorrido;
- condenar a recorrente nas despesas.
11. Finalmente, a Sissi Rossi Srl conclui pedindo que o Tribunal se digne:
1. negar provimento, na totalidade, ao recurso e ao conjunto dos pedidos apresentados pela recorrente e confirmar o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Março de 2005 no processo T-169/03 e, por conseguinte,
  2. acolher todos os pedidos apresentados em primeira instância pela requerente da marca e recorrida;
  3. condenar a recorrente nas despesas das duas instâncias, nos termos do artigo 69.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.
12. A Sergio Rossi SpA baseia o recurso em quatro fundamentos: fundamentação insuficiente no que diz respeito ao pedido principal (aspecto que será analisado no

## V — **Apreciação**

ponto A), recusa de apreciação de novas provas (aspecto que será analisado no ponto B), bem como violação do artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94 no que toca à semelhança dos produtos e das marcas (ambos os aspectos serão analisados no ponto C).

*A — Quanto à fundamentação do acórdão relativamente a outros produtos*

13. Através do seu pedido principal apresentado em primeira instância, a Sergio Rossi SpA requereu expressamente a anulação da decisão da Câmara de Recurso na parte que se refere ao grupo de produtos «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e malas de viagem». Porém, nos n.ºs 45 a 48 do seu acórdão, o Tribunal de Primeira Instância limitou o litígio a «carteiras de senhora» e «calçado para senhora», já que nenhum argumento foi invocado relativamente aos outros produtos. Na audiência, o Tribunal de Primeira Instância julgou o correspondente argumento inadmissível por não ter sido invocado em tempo útil.

14. A Sergio Rossi SpA contrapõe que a semelhança entre *todos* os produtos do grupo em causa foi referida em várias passagens da petição apresentada em primeira instância. Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância não devia ter limitado a apreciação da semelhança a carteiras de senhora e calçado para senhora e violou o seu dever de fundamentação, imposto pelo artigo 81.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. De resto,

sustenta que foi erradamente que esta argumentação foi rejeitada na audiência como extemporânea, dado que não se trata de um fundamento novo, mas de argumentos adicionais em apoio de um fundamento já existente.

15. No caso em apreço, não se descortina qualquer violação do dever de fundamentar os acórdãos, decorrente do artigo 36.º, conjugado com o artigo 53.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Primeira Instância explicou de maneira clara e precisa por que razão examinou apenas o carácter comparável de calçado para senhora e carteiras de senhora: porque a Sergio Rossi SpA só apresentou alegações admissíveis relativamente a estes produtos. Quanto aos outros produtos, não foi apresentado qualquer argumento na petição inicial e são tardias as alegações feitas na audiência.

16. A questão de saber se se justificava limitar o litígio e recusar a apreciação de argumentos não diz respeito à fundamentação. Mas, não obstante o título do fundamento, a Sergio Rossi SpA contesta não apenas a fundamentação, mas também a aplicação do direito processual do Tribunal de Primeira Instância nestes dois pontos.

17. A delimitação do objecto do litígio efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância é justificada pelo artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. De acordo com este artigo, a petição inicial deve indicar o objecto

do litígio e a exposição sumária dos fundamentos do pedido. Esta indicação deve ser suficientemente clara e precisa para permitir ao recorrido preparar a sua defesa e ao Tribunal de Justiça exercer o seu controlo. Daqui resulta que os elementos essenciais de facto e de direito em que se funda um recurso devem decorrer, de forma coerente e compreensível, do texto da própria petição <sup>3</sup>.

18. No caso vertente, a Sergio Rossi SpA só apresentou elementos de facto e de direito na petição inicial relativamente à semelhança de calçado para senhora e carteiras de senhora. Estes argumentos não podiam ser directamente aplicados a outros produtos. Por consequência, o recurso era inadmissível na medida em que se referia à semelhança de calçado para senhora e outros produtos que não carteiras.

19. Assim, as observações apresentadas a este respeito na audiência não constituem, contrariamente à opinião da Sergio Rossi SpA, uma explicação mais detalhada de fundamentos e argumentos, admissível nos termos do artigo 47.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. Pelo contrário, trata-se de um fundamento novo, que alarga o objecto do litígio.

3 — Acórdão de 9 de Janeiro de 2003, Itália/Comissão (C-178/00, Colect., p. I-303, n.º 6), por referência ao artigo 38.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, cuja redacção é idêntica.

20. Nos termos do artigo 48.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, é proibido deduzir novos fundamentos no decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo. No caso presente, não é possível descortinar tais elementos de direito ou de facto. Logo, o Tribunal de Primeira Instância procedeu correctamente ao rejeitar este argumento por não ter sido apresentado em tempo útil.

21. Por consequência, este fundamento é improcedente.

#### B — Quanto à recusa de apreciação de novas provas

1. Quanto à restrição às provas apresentadas ao IHMI

22. Nos n.ºs 24 e 25 do seu acórdão, o Tribunal de Primeira Instância recusou-se a apreciar as provas que a Sergio Rossi SpA apresentou pela primeira vez perante ele. Nos termos do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, o recurso interposto para o Tribunal de Primeira Instância tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do Instituto. Os factos invocados no Tribunal, sem terem sido previamente alegados nas instâncias do IHMI, só podem afectar a legalidade de tal decisão se o IHMI devesse tê-los tomado em consideração oficiosamente. Resulta do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94 que, num processo

respeitante a motivos relativos de recusa de registo, o exame do IHMI se limitará às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes. Por conseguinte, não está obrigado a tomar em consideração a título oficioso os factos que não tenham sido alegados pelas partes. Assim, tais factos não são susceptíveis de pôr em causa a legalidade da decisão da Câmara de Recurso<sup>4</sup>.

23. A Sergio Rossi SpA contesta a exclusão destas provas, alegando que o artigo 44.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância permite a sua apresentação.

24. Sustenta que os acórdãos referidos pelo Tribunal de Primeira Instância não são comparáveis ao presente processo. Nos precedentes jurisprudenciais, quer a divisão competente do IHMI quer a Câmara de Recurso negaram provimento aos pedidos apresentados pelos recorrentes. Por conseguinte, cada um dos recorrentes teve suficientes possibilidades de expor a sua posição e de apresentar as provas correspondentes ao IHMI.

25. Pelo contrário, a Divisão de Oposição deu provimento ao pedido da Sergio Rossi SpA, e só a Câmara de Recurso o rejeitou.

Nesta decisão, os argumentos do IHMI foram invocados pela primeira vez no procedimento administrativo. Por conseguinte, no procedimento administrativo a Sergio Rossi SpA não teve a oportunidade de se defender contra estes argumentos. Logo, o Tribunal de Primeira Instância não pode opor-se a que a Sergio Rossi SpA apresente novas provas no processo judicial, para contestar a decisão da Câmara de Recurso.

26. Em contrapartida, o IHMI e a Sissi Rossi Srl apoiam o acórdão do Tribunal de Primeira Instância. A Sissi Rossi Srl salienta que o Tribunal de Primeira Instância, nos termos do artigo 135.º, n.º 4, do seu Regulamento de Processo, não pode alterar o objecto do litígio tal como se apresentava na Câmara de Recurso.

27. Penso que é correcta a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância relativa a este aspecto.

28. O Tribunal de Primeira Instância fundamenta a exclusão de provas de que as Câmaras de Recurso não dispunham indicando que a legalidade de um acto comunitário deve, em princípio, ser apreciada em função dos elementos de facto e de direito

4 — O Tribunal de Primeira Instância remete para os seus acórdãos de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY) (T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 46), de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Grelha) (T-128/01, Colect., p. II-701, n.º 18), e de 13 de Julho de 2004, Samar/IHMI — Grotto (GAS STATION) (T-115/03, Colect., p. II-2939, n.º 13).

existentes na data em que o acto foi adoptado<sup>5</sup>. Esta premissa corresponde à jurisprudência do Tribunal de Justiça em matéria de recursos directos<sup>6</sup>. Porém, não exclui necessariamente a apresentação de novas provas para esclarecer melhor a situação existente à data da decisão.

29. Esta problemática é mais bem ilustrada pela jurisprudência relativa ao direito dos auxílios. A legalidade de uma decisão da Comissão em matéria de auxílios deve ser apreciada pelo Tribunal de Justiça, num recurso do Estado-Membro interessado, em função dos elementos de informação de que a Comissão podia dispor no momento em que a tomou<sup>7</sup>. Isto justifica-se, desde logo, porque este Estado-Membro podia apresentar no procedimento administrativo todas as informações pertinentes sobre o auxílio. O Tribunal de Justiça aplicou esta jurisprudência mesmo quando os recorrentes são os beneficiários dos auxílios, dado que também estes, apesar de uma posição processual limitada, podiam fornecer à Comissão estas informações em tempo útil<sup>8</sup>.

30. Os limites desta possibilidade de excluir novas provas são definidos num acórdão proferido na sequência de um recurso em que estava em causa o direito da função pública. Neste processo, o Tribunal de Justiça declarou que também a legalidade de uma decisão em matéria de recrutamento deve ser apreciada em função dos elementos de informação de que a entidade competente para proceder a nomeações dispunha no momento em que adoptou esta decisão. Não obstante, foi possível apresentar em processo judicial provas adicionais de que as informações relevantes para a decisão eram correctas. No referido processo, estavam em causa as provas apresentadas pela entidade competente para proceder a nomeações porque o candidato recorrente contestava as qualificações que fundamentaram o recrutamento do candidato nomeado<sup>9</sup>. A situação teria sido apreciada de modo diferente se o candidato recorrente pretendesse apresentar novas provas das suas próprias qualificações, que não tivesse apresentado no procedimento administrativo.

31. Esta jurisprudência pode ser transposta para decisões em processos de oposição a uma marca comunitária. Neste contexto, as partes têm, em princípio, suficientes possibilidades de apresentar ao IHMI todas as provas relevantes. Como o Tribunal de Primeira Instância sublinha com razão no n.º 25 do acórdão, nos termos do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94, num processo respeitante a motivos relativos de recusa de registo, isto é, em especial num

5 — Acórdão ECOPY (já referido na nota 4, n.º 46), que remete para os acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Outubro de 1999, Salomon SA/Comissão (T-123/97, Colect., p. II-2925, n.º 48), e de 14 de Maio de 2002, Graphischer Maschinenbau/Comissão (T-126/99, Colect., p. II-2427, n.º 33).

6 — Acórdãos de 7 de Fevereiro de 1979, França/Comissão (15/76 e 16/76, Colect., p. 321, n.º 7), relativo ao apuramento das contas do Fundo Europeu de Orientação e de Garantia, e de 17 de Julho de 1997, SAM Schifffahrt e Stapf (C-248/95 e C-249/95, Colect., p. I-4475, n.º 46), relativo à apreciação da validade de um regulamento em sede de processo de decisão prejudicial.

7 — Acórdãos de 10 de Julho de 1986, Bélgica/Comissão (234/84, Colect., p. 2263, n.º 16), de 26 de Setembro de 1996, França/Comissão (C-241/94, Colect., p. I-4551, n.º 33), e de 14 de Setembro de 2004, Espanha/Comissão (C-276/02, Colect., p. I-8091, n.º 31).

8 — Acórdão de 24 de Setembro de 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Comissão (C-74/00 P e C-75/00 P, Colect., p. I-7869, n.ºs 168 e segs.).

9 — Acórdão de 5 de Junho de 2003, O'Hannrachain/Parlamento (C-121/01 P, Colect., p. I-5539, n.ºs 28 e segs.).

processo de oposição, o exame do IHMI limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes<sup>10</sup>. Por conseguinte, apesar da obrigação imposta no artigo 74.º, n.º 1, primeira parte, do Regulamento n.º 40/94 de proceder ao exame oficioso dos factos estaria impedido de examinar, por sua própria iniciativa, provas só posteriormente apresentadas.

32. Além disso, nos termos do artigo 74.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, o IHMI também não está obrigado a tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido apresentadas em tempo útil<sup>11</sup>. Deve entender-se que, de qualquer modo, provas nunca apresentadas ao IHMI não são produzidas em tempo útil. Em consequência, não podem constituir qualquer critério para apreciar a legalidade da decisão do IHMI.

33. Um dever de nova apreciação das provas também não decorre da competência do Tribunal de Primeira Instância para reformar a decisão do IHMI, nos termos do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, uma reforma só é concebível quando a decisão do

IHMI é, pelo menos, parcialmente ilegal. Todavia, a legalidade deve ser apreciada com base em informações de que o IHMI dispunha.

34. Isto não pode levar a qualquer outra conclusão na medida em que a Sergio Rossi SpA invoca o facto de que apenas a Câmara de Recurso rejeitou a sua oposição, que tinha sido acolhida pela Divisão de Oposição. Com efeito, nos termos do direito processual do IHMI, a Sergio Rossi SpA tinha a oportunidade de apresentar todas as provas relevantes também nesta situação. A eventual violação dos seus direitos processuais pelo IHMI não deve ser tratada no âmbito da apresentação de provas, mas sim como um fundamento autónomo.

35. Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância procedeu correctamente ao recusar-se a apreciar a legalidade da decisão da Câmara de Recurso à luz de provas de que esta não dispunha. Daqui resulta que também este fundamento é improcedente.

2. Quanto ao fundamento subsidiário — direitos de defesa

10 — Porém, este argumento não pode apoiar os acórdãos ECOPY e Grelha, ambos referidos na nota 4, dado que tinham por objecto motivos absolutos de recusa na aceção do artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94.

11 — Como reconhecido pelo acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Service (ELS) (T-388/00, Colect., p. II-4301, n.ºs 27 e segs.).

36. Subsidiariamente, a Sergio Rossi SpA censura a Câmara de Recurso por ter violado o artigo 73.º, segundo período, do Regula-

mento n.º 40/94, dado que não se pôde pronunciar quanto aos novos argumentos do IHMI, antes de a Câmara de Recurso ter rejeitado a sua oposição. A Sergio Rossi SpA fez esta alegação pela primeira vez no decurso da audiência no Tribunal de Primeira Instância.

37. Nos n.ºs 20 a 22 do seu acórdão, o Tribunal de Primeira Instância entendeu que este argumento era um fundamento novo, inadmissível nos termos do artigo 48.º, n.º 2, do seu Regulamento de Processo, dado que não constava da petição inicial. A falta de uma informação prestada pela Câmara de Recurso quanto a eventuais novos pontos de vista já era conhecida pela Sergio Rossi SpA no momento da interposição do recurso.

38. No presente recurso, a Sergio Rossi SpA contrapõe que este argumento só esclareceu o fundamento em cujo contexto foram apresentadas as novas provas. O Tribunal de Primeira Instância devia ter admitido as novas provas ou anulado a decisão da Câmara de Recurso devido à violação dos direitos de defesa.

39. Em contrapartida, o IHMI concorda com o Tribunal de Primeira Instância e entende, de resto, que a Câmara de Recurso respeitou os direitos de defesa da Sergio Rossi SpA. A Câmara de Recurso transmitiu o articulado da Sissi Rossi Srl à Sergio Rossi SpA, pelo que esta podia tomar posição na

matéria. Nas suas observações, a Sergio Rossi SpA pronunciou-se circunstanciadamente quanto à semelhança dos produtos controvertidos. Por último, o IHMI sublinha que a Câmara de Recurso não estava obrigada a comunicar antecipadamente à Sergio Rossi SpA como pretendia decidir, para lhe permitir a apresentação de outras provas.

40. A Sissi Rossi Srl entende que compete não ao Tribunal de Justiça mas ao Tribunal de Primeira Instância determinar se a Câmara de Recurso violou os direitos de defesa.

41. Embora com este fundamento a Sergio Rossi SpA tenha escolhido o caminho certo para produzir novas provas no processo, ela não as pode apresentar deste modo.

42. A não apreciação de determinadas provas pelo IHMI só pode ser invocada no Tribunal de Primeira Instância alegando-se irregularidades processuais, dado que — como foi exposto anteriormente — o exame das provas em processo de oposição compete ao IHMI. Quando a não apreciação resulta de que a parte afectada não teve qualquer

oportunidade de apresentar as provas, pode existir uma violação dos direitos de defesa<sup>12</sup>.

43. Nos termos do artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, no qual está consagrado o princípio da protecção dos direitos de defesa nos processos do IHMI, as decisões do IHMI só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se. Novos aspectos podem referir-se, em especial, à análise de motivos de recusa ainda não ponderados<sup>13</sup>, mas também decorrer da primeira apreciação de determinados elementos efectuada pela Câmara de Recurso<sup>14</sup>. Por conseguinte, o fundamento relativo à violação dos direitos de defesa é um caminho adequado para apresentar novas provas no processo.

44. Contudo, o Tribunal de Primeira Instância rejeitou, correctamente, este fundamento como extemporâneo no presente processo. Com efeito, só foi alegado no decurso da audiência, mas não tinha origem — como exige o artigo 48.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância — em elementos de direito ou de facto que se tenham revelado durante o processo. A Sergio Rossi SpA conhecia o comportamento da Câmara de Recurso logo ao interpor o recurso. Devia

também conhecer o acórdão ECOPY, de 12 de Dezembro de 2002<sup>15</sup>, quando apresentou a petição, em 19 de Maio de 2003.

45. Dado que, nos termos do artigo 113.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, no recurso para o Tribunal de Justiça não pode ser modificado o objecto do litígio, o argumento apresentado tardiamente ao Tribunal de Primeira Instância também já não pode ser apreciado em sede de recurso. Por este motivo, o Tribunal de Justiça não pode examinar quanto ao mérito se o IHMI deu à Sergio Rossi SpA suficientes possibilidades de defesa. Nesta medida, o presente fundamento é inadmissível.

46. Logo, também este fundamento deve ser julgado em parte infundado e quanto ao restante inadmissível.

*C — Quanto ao artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94*

12 — Se as provas foram apresentadas, mas ignoradas, é possível, designadamente, criticar o IHMI por insuficiente apreciação dos factos.

13 — V. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Fevereiro de 2000, Procter & Gamble/IHMI (Forma de um sabão) (T-122/99, Colect., p. II-265, n.ºs 39 a 47), e de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (T-34/00, Colect., p. II-683, n.ºs 17 a 26).

14 — V. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Outubro de 2002, Glaverbel/IHMI (Superfície de uma placa de vidro) (T-36/01, Colect., p. II-3887, n.ºs 48 e segs.).

47. Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a oposição ao

15 — As instâncias competentes do Tribunal de Justiça informam que este acórdão já estava disponível em italiano no próprio dia da prolação e que foi também publicado na Internet.

registo de uma marca procede quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.

48. A Sergio Rossi SpA contesta a aplicação desta norma invocando dois outros fundamentos. Afirma que ela foi violada pelo Tribunal de Primeira Instância ao confirmar as conclusões da Câmara de Recurso quanto à semelhança insuficiente entre, respectivamente, calçado para senhora e carteiras de senhora e os sinais MISS ROSSI e SISSI ROSSI.

49. A este respeito, deve notar-se, antes de mais, que, segundo jurisprudência assente, compete exclusivamente ao Tribunal de Primeira Instância a apreciação dos factos estabelecidos. A apreciação dos factos não constitui, portanto, excepto em caso de desvirtuação dos elementos que lhe foram submetidos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça<sup>16</sup>. Por conseguinte, são inadmissíveis fundamentos que se limitam a pôr em causa a apreciação dos factos pelo Tribunal de Primeira Instância.

1. Quanto à semelhança dos produtos

50. O Tribunal de Primeira Instância constatou, é certo, pontos comuns entre carteiras de senhora e calçado para senhora, mas concluiu que não existia uma semelhança.

51. A Sergio Rossi SpA contrapõe que o Tribunal de Primeira Instância não teve suficientemente em conta que a harmonia entre calçado e carteiras é muito importante para as mulheres, o grupo de consumidores relevante. Hoje em dia, também já não se deve utilizar como critério a função primária destes produtos, sendo necessário atender aos ditames da moda, que exigem que o calçado combine com as carteiras. O IHMI concorda e entende que os dois grupos de produtos são semelhantes.

52. No entanto, este argumento da Sergio Rossi SpA põe em causa apenas a apreciação dos factos pelo Tribunal de Primeira Instância. Como a Sissi Rossi Srl correctamente indica, isto é inadmissível em sede de recurso.

53. Este fundamento deve, por conseguinte, ser julgado inadmissível.

16 — Acórdãos de 11 de Fevereiro de 1999, *Antillean Rice Mills e o./Comissão* (C-390/95 P, Colect., p. I-769, n.º 29), e de 15 de Junho de 2000, *Dorsch Consult/Conselho e Comissão* (C-237/98 P, Colect., p. I-4549, n.ºs 35 e segs.).

## 2. Quanto à semelhança das marcas

54. O Tribunal de Primeira Instância considerou aspecto dominante nas marcas o respectivo primeiro vocábulo, isto é, os elementos MISS e SISSI. Por conseguinte, considerou menos importante que o vocábulo ROSSI seja idêntico. Concluiu, por isso, que existia apenas uma semelhança indirecta dos sinais.

55. A Sergio Rossi SpA defende que esta apreciação contradiz o acórdão FUSCO do Tribunal de Primeira Instância, que constatou a semelhança das marcas ANTONIO FUSCO e ENZO FUSCO<sup>17</sup>. Resulta do acórdão NICHOLS do Tribunal de Justiça que o eventual carácter comum do apelido ROSSI não pode levar a que lhe seja negado o carácter distintivo que o Tribunal de Primeira Instância atribuiu ao apelido FUSCO<sup>18</sup>. Por fim, a Sergio Rossi SpA sublinha que em França, mercado aqui

relevante, foi frequentemente recusado o registo de marcas que utilizam o nome de família ROSSI, devido à marca anterior MISS ROSSI.

56. Também com este argumento a Sergio Rossi SpA põe em causa apenas a apreciação dos factos pelo Tribunal de Primeira Instância. Por consequência, este fundamento deve igualmente ser julgado inadmissível.

## D — Conclusão

57. Os fundamentos são parcialmente inadmissíveis e parcialmente improcedentes.

## VI — Quanto às despesas

58. Por força do artigo 122.º, conjugado com os artigos 118.º e 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo sido julgado improcedente o recurso interposto pela Sergio Rossi SpA, há que condená-la nas despesas.

17 — Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Março de 2005, Fusco/IHMI — Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Colect., p. II-715, n.º 67): «No caso em apreço, o Tribunal de Primeira Instância considera que o consumidor italiano guardará na sua memória o elemento 'Fusco' mais do que os nomes próprios 'Antonio' ou 'Enzo', devido ao facto de atribuir geralmente mais carácter distintivo ao apelido do que ao nome próprio.»

18 — Acórdão de 16 de Setembro de 2004, Nichols (C-404/02, Colect., p. I-8499).

## VII — Conclusão

59. Por conseguinte, propomos que o Tribunal de Justiça decida nos seguintes termos:

1. É negado provimento ao recurso.
2. A Sergio Rossi SpA é condenada nas despesas.