

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)
1 de Março de 2005*

No processo T-169/03,

Sergio Rossi SpA, com sede em San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Itália),
representada por A. Ruo, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
(IHMI), representado por P. Bullock e O. Montalto, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

Sissi Rossi Srl, com sede em Castenaso di Villanova, Bologna (Itália), representada
por S. Vereá, M. Bosshard e K. Muraro, advogados,

* Língua do processo: italiano.

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 28 de Fevereiro de 2003 (processo R 569/2002-1), relativa a um processo de oposição entre a Calzaturificio Rossi SpA e a Sissi Rossi Srl,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Segunda Secção),

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e S. Papasavvas, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 12 de Maio de 2003,

vista a contestação do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 12 de Setembro de 2003,

vista a contestação da interveniente apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Setembro de 2003,

após a audiência de 14 de Setembro de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 1 de Junho de 1998, a interveniente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), com as alterações posteriores.
- 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 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».

- 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.

Pedidos das partes

- 12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- reconhecer a existência de um risco de confusão entre as marcas em causa e anular a decisão impugnada;
 - a título subsidiário, reconhecer a existência de uma «incompatibilidade» entre as marcas em causa no que respeita às «carteiras de senhora» e ao «calçado para senhora» e reconhecer a existência de afinidade entre esses produtos;
 - condenar o IHMI nas despesas.

- 13 Através de carta de 12 de Fevereiro de 2004, a recorrente precisou que pedia, a título principal, a anulação total da decisão impugnada e, a título subsidiário, a sua anulação parcial na medida em que declara a inexistência de risco de confusão entre as marcas relativamente aos produtos «carteiras de senhora» e «calçado para senhora».
- 14 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto às provas apresentadas pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância

- 15 A recorrente apresentou, em apoio da sua tese segundo a qual o calçado para senhora e as carteiras de senhora são produtos semelhantes, um determinado número de documentos, entre os quais artigos de imprensa, material publicitário e fotografias provenientes, designadamente, de sítios Internet, que mostram calçado para senhora ou carteiras de senhora. A interveniente apresentou excertos de sítios Internet para fundamentar a rejeição dos argumentos e das provas apresentadas pela recorrente. Nenhum destes documentos tinha sido apresentado durante o processo administrativo no IHMI.

Argumentos das partes

- 16 O IHMI alega que os elementos de prova, apresentados pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância pela recorrente, são inadmissíveis.
- 17 A recorrente retorquiu, na audiência, que tinham de se admitir essas provas porque a Câmara de Recurso tinha violado o seu direito a ser ouvida. Com efeito, a Divisão de Oposição tinha considerado que os produtos designados pelas marcas eram semelhantes. Por conseguinte, uma vez que a Câmara de Recurso tinha a intenção de anular a decisão da Divisão de Oposição pelo motivo de que os produtos em causa não eram semelhantes, devia ter informado a recorrente desse facto e dar-lhe a possibilidade de tomar posição e de avaliar a utilidade de apresentar provas suplementares. Segundo a recorrente, essa violação pela Câmara de Recurso do seu direito a ser ouvida justifica a anulação da decisão impugnada. Por conseguinte, os elementos de prova apresentados na petição são, em todo o caso, admissíveis.
- 18 Nem o IHMI nem a recorrente se manifestaram quanto à admissibilidade dos documentos apresentados pela interveniente.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 19 A título preliminar, há que referir que, na medida em que as observações da recorrente na audiência devem ser entendidas no sentido de que esta invoca doravante um fundamento baseado numa violação do seu direito a ser ouvida, consagrado no artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, há que rejeitar esse fundamento por inadmissibilidade.

- 20 Com efeito, por força do artigo 48.º, n.º 2, primeiro parágrafo, 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.
- 21 Antes de mais, o Tribunal de Primeira Instância verifica que, na sua petição, a recorrente não censura a Câmara de Recurso por ter violado o artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94.
- 22 Em seguida, há que referir que o facto de a recorrente não ter sido informada pela Câmara de Recurso de que esta tencionava anular a decisão da Divisão de Oposição pelo facto de os produtos designados pelas marcas não serem semelhantes já ocorria e era conhecido pela recorrente no momento da apresentação da sua petição na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância e não podia, portanto, constituir um elemento de facto ou de direito novo, na acepção do artigo 48.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo.
- 23 Na medida em que o argumento baseado numa violação, pela Câmara de Recurso, do direito da recorrente a ser ouvida se destina a apoiar a tese segundo a qual as provas apresentadas pela recorrente são admissíveis, o mesmo é ineficaz.
- 24 A este respeito, há que recordar que, segundo jurisprudência assente, o recurso interposto para o Tribunal de Primeira Instância, nos termos do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 49; 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, ainda não publicado na Colectânea, n.º 13].

- 25 Ora, 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 devia tê-los tomado em consideração oficiosamente (acórdão ECOPY, já referido, n.º 46, e acórdão GAS STATION, já referido, n.º 13). Assim, resulta do artigo 74.º, n.º 1, *in fine*, do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual, 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, que este não está obrigado a tomar em consideração, oficiosamente, os factos que não tenham sido alegados pelas partes. Portanto, tais factos não são susceptíveis de pôr em causa a legalidade da decisão da Câmara de Recurso (acórdão GAS STATION, já referido, n.º 13).
- 26 Se a recorrente considerar que a Câmara de Recurso, violando o artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, a privou da possibilidade de apresentar as provas em causa em tempo útil no âmbito do procedimento administrativo, deveria invocar tal fundamento em apoio do seu pedido de anulação da decisão impugnada. A violação, pela Câmara de Recurso, do direito da recorrente a ser ouvida não pode, no entanto, levar a que o Tribunal de Primeira Instância proceda à apreciação de factos e de provas que não foram apresentadas anteriormente nas instâncias do IHMI, pelo menos na medida em que este não as devia tomar em consideração oficiosamente.
- 27 No que respeita aos documentos apresentados pela interveniente, aplicam-se considerações análogas às expostas nos n.ºs 24 e 25 *supra*. Na medida em que não foram apresentados nas instâncias do IHMI, não podem pôr em causa a legalidade da decisão impugnada nem justificá-la *a posteriori*.
- 28 Daí resulta que as provas apresentadas pela recorrente e pela interveniente em anexo aos seus articulados não serão tomadas em consideração.

Quanto à remissão para o processo do IHMI

- 29 Tanto a recorrente como a interveniente remetem, nos articulados respectivos, para todos os fundamentos e argumentos apresentados no processo administrativo.
- 30 Por força do artigo 21.º do Estatuto do Tribunal de Justiça e do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo, a petição deve conter uma exposição sumária dos fundamentos invocados. Segundo a jurisprudência, essa indicação deve ser suficientemente clara e precisa para que a demandada possa preparar a sua defesa e o Tribunal decidir a acção, se for caso, sem se basear noutras informações. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância já declarou que, embora o texto da petição possa ser alicerçado por remissões para passagens determinadas de documentos a ela anexos, uma remissão global para outros articulados, mesmo anexos à petição, não pode suprir a falta dos elementos essenciais na petição, e que não compete ao Tribunal de Primeira Instância substituir-se às partes procurando os elementos pertinentes nos anexos [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 21 de Março de 2002, *Joyson/Comissão*, T-231/99, *Colect.*, p. II-2085 (confirmado por despacho do Tribunal de Justiça de 10 de Dezembro de 2003, *Joyson/Comissão*, C-204/02 P, ainda não publicado na *Colectânea*), n.º 154, e despacho do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Novembro de 1993, *Koelman/Comissão*, T-56/92, *Colect.*, p. II-1267, n.ºs 21 e 23, bem como jurisprudência referida]. Esta jurisprudência é igualmente transponível para a resposta da outra parte num processo de oposição na Câmara de Recurso, que seja interveniente no Tribunal de Primeira Instância, por força do artigo 46.º do Regulamento de Processo, aplicável em matéria de propriedade intelectual em conformidade com o artigo 135.º, n.º 1, segundo parágrafo, deste regulamento [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Julho de 2004, *AVEX/IHMI — Ahlers (a)*, T-115/02, *Colect.*, p. II-2907, n.º 11].
- 31 Daí resulta que a petição e a contestação, na parte em que remetem para os articulados apresentados, respectivamente, pela recorrente e pela interveniente no IHMI, são inadmissíveis, uma vez que a remissão global que contém não tem qualquer conexão com os fundamentos e argumentos desenvolvidos, respectivamente, na petição e na contestação.

Quanto ao pedido destinado, a título principal, à anulação da decisão impugnada na sua totalidade e, a título subsidiário, à anulação parcial da decisão impugnada

Argumentos das partes

- 32 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento único, baseado numa violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

— Quanto ao público-alvo

- 33 A recorrente e o IHMI consideram que o consumidor médio dos produtos em questão é o consumidor do sexo feminino francês e italiano. Por sua vez, a interveniente considera que o território pertinente para a comparação das marcas é apenas o território francês.

— Quanto à semelhança dos produtos

- 34 No que respeita à semelhança dos produtos, a recorrente considera que os produtos como «calçado para senhora», protegidos pelas marcas anteriores, e os produtos objecto do pedido de marca como «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem» e, sobretudo, «carteiras de senhora» são semelhantes.

- 35 A recorrente salienta que tanto o calçado como as malas de mão cumprem uma função estética e decorativa no vestuário da mulher. Os produtos «calçado para senhora» e «carteiras de senhora» têm a mesma natureza, na medida em que são, na maior parte das vezes, fabricados na mesma matéria. Além disso, os consumidores finais e os canais de distribuição desses produtos são idênticos. Na percepção das consumidoras italianas e francesas, a mala e o calçado constituem um conjunto. Daí a recorrente deduz que existe entre esses produtos uma complementaridade tal que devem ser considerados semelhantes. Na audiência, precisou que o IHMI também tinha adoptado este ponto de vista nas suas orientações relativas ao processo de oposição de 10 de Maio de 2004.
- 36 No que respeita à semelhança dos produtos, o IHMI partilha da análise da Câmara de Recurso segundo a qual o «calçado para senhora» e os produtos «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem» não são semelhantes.
- 37 No entanto, o IHMI refere que, segundo uma prática adoptada pelas Divisões de Oposição, o «vestuário» e o «calçado», por um lado, e os artigos em «couro e imitações de couro» e, designadamente, as «malas de mão», por outro, são considerados complementares. A título de exemplo, o IHMI remete para as decisões da Divisão de Oposição n.º 1440/2000, de 30 de Junho de 2000 (Local Boy'z/WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft), e n.º 2008/2000, de 9 de Agosto de 2000 (T. J. Hughes/TJ Investments). O IHMI salienta que as orientações relativas ao processo de oposição, referidas no n.º 35, *supra*, precisam, designadamente, na sua parte 2, capítulo 2, ponto 2.6.2, que as «malas», o «calçado» e o «vestuário» são produtos complementares no espírito dos consumidores. Acrescentou, em resposta a uma questão colocada pelo Tribunal de Primeira Instância na audiência, que este ponto não tinha sido objecto de uma crítica unânime por parte das autoridades nacionais competentes em matéria de marcas, nas consultas que precederam a adopção, pelo IHMI, das referidas orientações, uma vez que, se tal fosse o caso, o IHMI não teria normalmente adoptado o ponto criticado.
- 38 A interveniente alega que os produtos a que se referem as marcas em causa não são semelhantes. A esse respeito, salienta, antes de mais, que a recorrente não suscitou nenhum argumento contra a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual o

«calçado para senhora» e os produtos a que se refere o pedido de marca, com excepção das «carteiras de senhora», não são semelhantes. Em seguida, a interveniente expõe que o simples facto de o consumidor procurar a combinação do calçado com a mala não basta para considerar que os produtos são semelhantes.

— Quanto à semelhança dos sinais

- 39 A recorrente alega que o grau de semelhança entre os sinais deve ser qualificado de «importante e não estabelecido». Salientou, na audiência, que o facto de o nome «Rossi» ser conhecido não exclui que goze de carácter distintivo relativamente aos produtos designados pela marca MISS ROSSI.
- 40 O IHMI adopta a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual o grau de semelhança dos sinais é pouco elevado.
- 41 A interveniente refuta a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual os sinais MISS ROSSI e SISSI ROSSI são semelhantes. A esse respeito, precisa que as marcas anteriores não têm elevado carácter distintivo. Não tendo a recorrente contestado que o nome de família «Rossi» é um nome muito divulgado, a análise dos sinais deve concentrar-se no primeiro vocábulo dos respectivos sinais («miss» e «Sissi»). Os primeiros vocábulos são, segundo a interveniente, suficientemente diferentes para afastar uma semelhança dos sinais em causa. A interveniente acrescenta que têm um conteúdo conceptual diferente, o que basta para os distinguir [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 54, e de 22 de Junho de 2004, Ruiz-Picasso e o./IHMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 56].

— Quanto ao risco de confusão

- 42 A recorrente alega que existe um risco de associação entre as marcas em causa, relacionado com o facto de a marca SISSI ROSSI ser especificamente empregue para carteiras de senhora e de a recorrente já operar nesse sector.
- 43 O IHMI considera que esse argumento é irrelevante.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 44 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca é recusado quando, devido à sua identidade e semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.

— Quanto à extensão do litígio

- 45 Antes de mais, há que referir que resulta da petição e, designadamente, da primeira parte do pedido e das alegações da recorrente que esta considera que todos os produtos objecto da oposição e o «calçado para senhora», designados pelas marcas anteriores, são semelhantes.

- 46 No entanto, há que reconhecer, como a interveniente salientou com razão, que a argumentação apresentada na petição se refere exclusivamente a «carteiras de senhora» e a «calçado para senhora». Na falta de qualquer argumento que ponha em causa a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos «couro e imitações de couro; peles de animais; malas e maletas de viagem» e «calçado para senhora» não são semelhantes, o Tribunal de Primeira Instância não tem de proceder a uma análise da alegada semelhança dos referidos produtos. Além disso, a remissão global para todas as observações efectuadas pela recorrente no âmbito do processo no IHMI não pode paliar a falta de argumentação na petição (v. n.º 31, *supra*). Por último, foi apenas na audiência, e, portanto, tardiamente, que a recorrente alegou que todos esses produtos partilhavam os mesmos canais de distribuição e eram fabricados a partir da mesma matéria-prima.
- 47 No que respeita às marcas anteriores, a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual há que considerar as marcas anteriores, nos termos do artigo 43.º, n.º 2, último período, e do artigo 43.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, apenas registadas para «calçado para senhora» não foi posta em causa.
- 48 Resulta dos números precedentes que o pedido principal, com o qual se pretende a anulação da decisão impugnada na sua totalidade, deve ser julgado improcedente e que há apenas que analisar o pedido subsidiário, em que se pede a anulação parcial da decisão impugnada. Por conseguinte, há que apreciar apenas a existência de semelhança entre, por um lado, o produto «carteiras de senhora», que faz parte dos produtos em «couro e imitações de couro não incluídos noutras classes», incluídos na classe 18 e objecto do pedido de marca comunitária, e, por outro, o «calçado para senhora», incluído na classe 25 e designado pelas marcas anteriores.

— Quanto ao público-alvo

- 49 Sendo o «calçado para senhora» e as «carteiras de senhora» produtos de consumo corrente destinados a um público feminino, o público-alvo é, essencialmente, composto pelos consumidores médios do sexo feminino.
- 50 Uma vez que as marcas anteriores estão protegidas em França e em Itália, o público visado é, em princípio, constituído pelos consumidores franceses e italianos.
- 51 No entanto, a interveniente alega que o território pertinente no âmbito do presente litígio se limita à França.
- 52 A este respeito, há que referir que só se o consumidor francês tiver uma percepção diferente da do consumidor italiano é que será necessário que o Tribunal de Primeira Instância se pronuncie quanto à questão de saber se o território em causa no litígio inclui a Itália ou não. Ora, o Tribunal de Primeira Instância nota que nenhuma das partes no litígio distinguiu a percepção dos produtos pelo público francês da percepção dos mesmos produtos pelo público italiano. Por conseguinte, há que apreciar a semelhança dos produtos na percepção pelos referidos consumidores, sem que seja necessário fazer uma distinção. Quanto à semelhança dos sinais, esta será examinada, se necessário for, em relação à percepção que deles têm os consumidores franceses e italianos.

— Quanto à semelhança dos produtos

- 53 Resulta da redacção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 que o risco de confusão, na acepção desta disposição, pressupõe uma identidade ou uma

semelhança dos produtos ou serviços designados. Por conseguinte, mesmo no caso de existir identidade do sinal pedido com uma marca cujo carácter distintivo seja particularmente forte, continua a ser necessário provar a semelhança entre os produtos ou os serviços designados pelas marcas em oposição (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 22).

- 54 Para apreciar a semelhança entre os produtos em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos; entre esses factores inclui-se, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [v., em relação à aplicação da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), acórdão Canon, já referido, n.º 23, e, em relação à aplicação do Regulamento n.º 40/94, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 4 de Novembro de 2003, Díaz/IHMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 32].
- 55 No caso vertente, há que referir, antes de mais, que a circunstância de os produtos em causa serem geralmente fabricados a partir da mesma matéria-prima, ou seja, em couro e em couro artificial, pode ser tomada em conta na apreciação da semelhança dos produtos. No entanto, vista a grande variedade de produtos susceptíveis de serem fabricados em couro ou em couro artificial, este factor não basta, por si só, para estabelecer uma semelhança dos produtos.
- 56 No que respeita aos consumidores finais a que os produtos em causa se destinam, importa precisar que este elemento não se inclui nos factores pertinentes referidos expressamente no n.º 23 do acórdão Canon, já referido, uma vez que o Tribunal de Justiça não mencionou os «consumidores finais», mas o destino («Verwendungszweck») dos produtos. Em todo o caso, a Câmara de Recurso declarou com pertinência, no n.º 36 da decisão impugnada, que o público de referência não era especializado, mas incluía potencialmente todos os consumidores franceses e italianos. Nestas condições, a identidade dos consumidores finais dos produtos não

pode constituir um elemento significativo na apreciação da semelhança dos produtos.

- 57 Em relação ao destino dos produtos, a Câmara de Recurso referiu, com razão, que este é diferente, dado que o calçado serve para calçar os pés e as malas para transportar objectos. Daí resulta que os produtos não são substituíveis e não têm, por conseguinte, o carácter de produtos concorrentes.
- 58 O argumento da recorrente segundo o qual as funções primárias dos produtos, descritas no número precedente, ocupam um lugar secundário relativamente à sua função estética no vestuário da mulher, e de acordo com o qual as malas e o calçado para senhora são produtos de luxo, não ganha a convicção do Tribunal de Primeira Instância. Em primeiro lugar, se é verdade que numerosos produtos, designadamente no sector do vestuário e da moda, podem cumprir ao mesmo tempo a sua função primária e uma função estética, esta circunstância não pode, por si só, levar o consumidor a pensar que os referidos produtos provêm da mesma empresa ou de empresas relacionadas economicamente. Trata-se de um critério demasiado geral para poder constatar a existência de semelhança entre os produtos. Em segundo lugar, o calçado para senhora e as carteiras de senhora não são apenas produtos de luxo cuja função decorativa se impõe à sua função primária, que continua a ser, para o calçado, a de calçar os pés e, para as malas, a de transportar objectos.
- 59 Além disso, a recorrente invoca que o «calçado para senhora» e as «carteiras de senhora» são produtos complementares e, portanto, semelhantes.
- 60 De acordo com a definição do IHMI constante do ponto 2.6.1 da parte 2, capítulo 2, das orientações relativas ao processo de oposição, referidas no n.º 35, *supra*, os produtos complementares são aqueles entre os quais existe uma relação estreita, no

sentido de que um é indispensável ou importante para a utilização do outro, de modo que os consumidores podem pensar que a responsabilidade pelo fabrico dos dois produtos incumbe à mesma empresa.

- 61 No caso vertente, a recorrente não provou a existência de tal relação de complementaridade funcional entre os produtos em causa. Tal como resulta do ponto 2.6.2 da parte 2, capítulo 2, das orientações, referidas no n.º 35, *supra*, o IHMI parece admitir uma complementaridade estética e, portanto, subjectiva, definida pelos hábitos ou preferências dos consumidores, que podem resultar dos esforços de marketing dos produtores, ou até de simples fenómenos de moda.
- 62 No entanto, há que referir que a recorrente não demonstrou, no decurso do processo nas instâncias do IHMI ou ainda no Tribunal de Primeira Instância, que essa complementaridade estética ou subjectiva atingiu a fase de uma verdadeira «necessidade» estética, no sentido de que os consumidores julgariam inabitual ou chocante usar uma carteira que não combine perfeitamente com os seus sapatos. O Tribunal de Primeira Instância considera, antes de mais, que a procura de uma certa harmonia estética no vestir constitui uma manifestação comum em todo o sector da moda e do vestuário e constitui um factor demasiado geral para poder justificar, por si só, a conclusão de que todos os produtos em causa são complementares e, por esse facto, semelhantes. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância recorda que os factos e as provas que a recorrente apresentou pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância não podem, no caso vertente, pôr em causa a legalidade da decisão impugnada, tal como resulta dos n.ºs 19 e seguintes, *supra*.
- 63 Além disso, não basta que os consumidores considerem que um produto é complemento ou acessório de outro para que possam pensar que esses produtos têm a mesma origem comercial. É ainda necessário, para esse efeito, que os consumidores considerem habitual que esses produtos sejam comercializados com

a mesma marca, o que implica normalmente que grande parte dos respectivos fabricantes ou distribuidores sejam os mesmos.

- 64 A Câmara de Recurso não examinou a questão de saber se, regra geral, os fabricantes de calçado para senhora produzem também carteiras de senhora. No entanto, a recorrente não apresentou, no decurso do procedimento nas instâncias do IHMI, factos circunstanciados ou apoiados em provas, que permitam concluir que, na percepção do público em causa, os fabricantes de calçado e de malas são habitualmente os mesmos. Limitou-se a afirmar, de modo geral, que os produtores que comercializam esses produtos podem ser os mesmos. Além disso, tanto as directivas relativas ao processo de oposição como as duas decisões da Divisão de Oposição, referidas no n.º 37, *supra*, reconhecem que não é tradicionalmente corrente que as malas de mão e o calçado sejam distribuídos pelos mesmos fabricantes ou por fabricantes relacionados. Nestas circunstâncias, esse aspecto não pode pôr em causa o resultado da apreciação global do risco de confusão efectuada pela Câmara de Recurso.
- 65 Em seguida, no que respeita aos canais de distribuição, a Câmara de Recurso referiu, com pertinência, que os produtos em questão eram por vezes, mas nem sempre e não necessariamente, comercializados nas mesmas lojas. Reconheceu igualmente que se essa circunstância constituísse efectivamente um elemento de semelhança dos produtos em causa, não bastaria, por essa razão, para afastar os elementos de diferença existentes entre os produtos.
- 66 A recorrente não demonstrou que os produtos em causa são normalmente vendidos nos mesmos locais, nem que os consumidores esperam forçosamente encontrar, nas lojas de calçado, não apenas sapatos mas também uma escolha considerável de carteiras de senhora, e inversamente. Também não demonstrou que os consumidores esperam geralmente que os fabricantes de calçado comercializem igualmente malas com a mesma marca, e inversamente.

- 67 Nestas circunstâncias, deve ser aprovada a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual os elementos de diferença entre os produtos são superiores aos elementos de semelhança.
- 68 No entanto, tal como resulta dos n.ºs 55 e 56, *supra*, os produtos apresentam igualmente alguns pontos comuns, designadamente, na medida em que são por vezes comercializados nos mesmos pontos de venda. Por conseguinte, as diferenças verificadas entre os produtos em causa não são de tal forma que excluam, por si só, a possibilidade de risco de confusão, nomeadamente no caso de existir identidade do sinal pedido com uma marca anterior cujo carácter distintivo seja particularmente forte (v. n.º 53, *supra*).

— Quanto à semelhança dos sinais

- 69 Resulta de jurisprudência assente que a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (v. acórdão BASS, já referido, n.º 47, e jurisprudência referida). No caso vertente, a apreciação é feita tendo em conta a percepção dos consumidores italianos e franceses (v. n.ºs 49 a 52, *supra*).
- 70 No plano visual, o segundo vocábulo dos sinais em causa, ou seja, o vocábulo «Rossi», é idêntico. Os primeiros vocábulos («Sissi» e «miss») têm elementos comuns, ou seja, as três letras «iss». No entanto, o vocábulo «Sissi» do sinal pedido é mais longo que o vocábulo «miss», tendo este último apenas quatro letras em vez das cinco letras do sinal pedido. As letras iniciais «s» e «m» e as letras finais «i» e «s» são diferentes no plano visual.

- 71 No plano fonético, a Câmara de Recurso referiu, com razão, que os sinais em causa eram ambos caracterizados pelo som forte dos dois «s» e pela presença da única vogal «i». Também referiu, com pertinência, que os dois termos tinham um número diferente de sílabas e que, em francês, ao contrário do italiano, o acento incide sobre a última sílaba.
- 72 No plano conceptual, foi com razão que a Câmara de Recurso referiu que os consumidores italianos e franceses entendiam o vocábulo «Rossi» como um nome de família de origem italiana. As partes concordam igualmente com o facto de o vocábulo «Sissi» ser reconhecido como um nome feminino. Além disso, não é contestado que os consumidores-alvo compreendem o vocábulo «miss» como «menina» em inglês. Ora, a recorrente referiu com pertinência que tanto o sinal MISS ROSSI como o sinal SISSI ROSSI fazem pensar numa pessoa do sexo feminino com o nome de família «Rossi». No entanto, existe uma diferença conceptual entre o vocábulo «miss» («menina») e um nome determinado como «Sissi».
- 73 Por conseguinte, os sinais apresentam algumas semelhanças, mas também elementos diferentes, dependendo o grau de semelhança da questão de saber se o elemento comum, ou seja, o vocábulo «Rossi», constitui o seu elemento distintivo e dominante.
- 74 A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância verifica, antes de mais, que o vocábulo «Rossi» ocupa o segundo lugar nos sinais em causa e que não é de nenhuma forma evidenciado nos referidos sinais.
- 75 Em seguida, há que referir que a recorrente não defendeu que o vocábulo «Rossi» constituía o elemento dominante do sinal, mas que apenas censurou a Câmara de Recurso por ter considerado, sem razão, que os vocábulos «Sissi» e «miss» eram os elementos dominantes na impressão de conjunto produzida pelas marcas respectivas.

- 76 No entanto, mesmo supondo que os vocábulos «miss», nas marcas anteriores, e «Sissi», no sinal pedido, não constituam os elementos dominantes dos sinais, mas tenham uma influência igual à do vocábulo «Rossi», os elementos de diferença, referidos nos n.ºs 70 a 72, *supra*, bastam para refutar a tese da recorrente segundo a qual a semelhança dos sinais deve ser qualificada como importante. Trata-se, no máximo, de uma semelhança de média importância, se não de fraca semelhança.

— Quanto ao risco de confusão

- 77 Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa acreditar que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente. O risco de confusão quanto à origem comercial dos produtos deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos em causa, e tendo em conta todos os factores pertinentes no caso concreto, designadamente, a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos e serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.ºs 29 a 33, e jurisprudência referida].
- 78 Segundo essa mesma jurisprudência, o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se mostra importante (v., por analogia, acórdão Canon, já referido, n.º 18, e acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 20).

- 79 No caso vertente, é ponto assente que as marcas anteriores não gozam de elevado carácter distintivo. Por conseguinte, basta analisar se os elementos de semelhança dos sinais são suficientes para se sobrepor aos elementos de diferença dos produtos em causa e para gerarem um risco de confusão no espírito do público-alvo.
- 80 A este respeito, vistas as diferenças entre os produtos, referidas nos n.ºs 57 e seguintes, e os elementos de diferença dos sinais, referidos nos n.ºs 70 a 72, o Tribunal de Primeira Instância considera que o consumidor não confundirá as marcas em causa.
- 81 No entanto, a recorrente considera que existe um risco de associação, na medida em que o consumidor pode pensar que os produtos comercializados com as marcas em causa provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas.
- 82 A este respeito, há que referir, antes de mais, que a recorrente não pôs em causa a conclusão da Câmara de Recurso de que o nome de família «Rossi» é muito divulgado e constitui, não apenas aos olhos dos consumidores italianos mas também aos olhos dos consumidores franceses, um nome de família italiano típico.
- 83 Num sector como o do vestuário ou da moda, em que a utilização de sinais constituídos por patronímicos é corrente, pode-se supor que, regra geral, um nome muito divulgado aparecerá mais frequentemente no comércio que um nome raro. Por essa razão, o consumidor não acreditará na existência de uma ligação económica entre todos os titulares das marcas que incluam o nome de família «Rossi». Por conseguinte, não pensará que as empresas que comercializam malas com a marca SISSI ROSSI são economicamente ligadas ou idênticas àquelas que comercializam calçado com a marca MISS ROSSI.

- 84 Por último, a circunstância de a recorrente operar igualmente no sector da produção de malas de mão não é pertinente na apreciação do risco de confusão entre as marcas anteriores e a marca pedida. Com efeito, há que examinar os produtos designados pelas marcas em causa tal como estão protegidos por estas. Ora, as marcas anteriores não estão registadas para produtos em «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes», mas apenas se consideram registadas para «calçado para senhora». Daí resulta que a recorrente não se pode apoiar nas marcas anteriores para proteger a sua linha de produção de malas de mão.
- 85 Resulta do exposto que a Câmara de Recurso concluiu, com razão, que não existia risco de confusão entre as marcas em causa. O Tribunal de Primeira Instância não tem necessidade de se pronunciar quanto à questão de saber se o território pertinente se limita à França e se as consumidoras em causa estão especialmente atentas às marcas. Não sendo, portanto, procedente o fundamento único da recorrente, há que negar provimento ao recurso.

Quanto às despesas

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

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas.**

Pirrung

Meij

Papasavvas

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 1 de Março de 2005.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung