

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

23 de Fevereiro de 2006 \*

No processo T-194/03,

**Il Ponte Finanziaria SpA**, com sede em Scandicci (Itália), representada por P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina e M. Boletto, advogados,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

\* Língua do processo: italiano.

**Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl**,  
com sede em Numana (Itália), representada por D. Marchi, advogado,

interveniente,

que tem por objecto um recurso interposto contra a decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 17 de Março de 2003 (processo R 1015/2001-4), relativa a um processo de oposição entre Il Ponte Finanziaria SpA e Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,

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

composto por: H. Legal, presidente, P. Mengozzi e I. Wiszniewska-Białecka, juizes,  
secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Maio de 2003,

vista a resposta entrada na Secretaria do Tribunal em 1 de Outubro de 2003,

vistas as alegações da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal em 29 de Setembro de 2003,

após a audiência de 26 de Outubro de 2005,

profere o presente

## Acórdão

### Quadro jurídico

- <sup>1</sup> O artigo 15.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado, determina:

«1. Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

2. São igualmente consideradas como ‘utilização’, na acepção do n.º 1:

a) O emprego da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

[...]»

2 O artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, está assim redigido:

«2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.»

3 A regra 22, «Prova de utilização», n.ºs 1 a 3, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO L 303, p. 1), determina:

«1. No caso de, em conformidade com os n.ºs 2 ou 3 do artigo 43º do regulamento, o opositor ter de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização, o Instituto convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o opositor não fornecer a prova dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.

2. As indicações e comprovativos para fornecimento da prova da utilização devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição e em comprovativos dessas indicações, em conformidade com o disposto no n.º 3.

3. Os comprovativos devem de preferência limitar-se à apresentação de documentos justificativos e de elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, facturas, fotografias, anúncios de jornais e declarações escritas referidas no n.º 1, alínea f), do artigo 76.º do regulamento.»

### **Antecedentes do litígio**

- 4 Em 24 de Setembro de 1998, a sociedade Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (a seguir «interveniante») apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento n.º 40/94.
- 5 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo que a seguir se reproduz:



- 6 Os produtos para os quais este registo foi pedido incluem-se nas classes 18 e 25, 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, revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:
- classe 18: «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»;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  - classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria»
- 7 Este pedido foi publicado no *Boletim das Marcas Comunitárias* n.º 47/99, de 14 de Junho de 1999.
- 8 Em 7 de Setembro de 1999, a sociedade Il Ponte Finanziaria SpA (a seguir «recorrente») apresentou oposição ao registo da marca requerida com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

9 A oposição baseou-se nos seguintes registos nacionais anteriores:

- registo italiano n.º 370836, com efeitos a contar de 11 de Maio de 1979, para os produtos correspondentes à designação «vestuário» incluídos na classe 25, do sinal figurativo a seguir reproduzido:

Bridge

- registo italiano n.º 704338, com efeitos a contar de 15 de Julho de 1964, para os produtos correspondentes à designação «artigos de vestuário, incluindo botas, sapatos e pantufas», incluídos na classe 25, do sinal figurativo a seguir reproduzido:



- registo italiano n.º 606709, com efeitos a contar de 22 de Outubro de 1990, para os produtos correspondentes à designação «peúgas e gravatas», incluídos na classe 25, do sinal figurativo a seguir reproduzido:

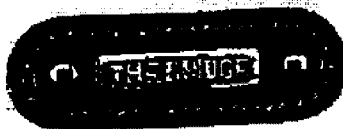


- registo italiano n.º 593651, com efeitos a contar de 12 de Junho de 1990, para os produtos correspondentes à designação «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais, malas e maletas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria», incluídos na classe 18, e para os produtos correspondentes à designação «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25, do sinal figurativo a seguir reproduzido:





- registo italiano n.º 642952, com efeitos a contar de 14 de Junho de 1994, para os produtos correspondentes à designação «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25, do sinal nominativo THE BRIDGE;
- registo italiano n.º 704372, com efeitos a contar de 22 de Junho de 1994, para os produtos correspondentes à designação «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», incluídos na classe 18, e para os produtos correspondentes à designação «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25, do sinal tridimensional a seguir reproduzido:



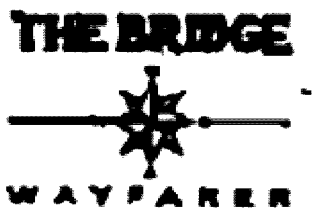
- registo italiano n.º 633349, com efeitos a contar de 22 de Junho de 1994, para os produtos correspondentes à designação «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais, malas e maletas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria», incluídos na classe 18, e para os produtos correspondentes à designação «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25, do sinal tridimensional a seguir reproduzido:



- registo italiano n.º 710102, com efeitos a contar de 7 de Dezembro de 1994, para os produtos correspondentes à designação «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais, malas

e malas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria», incluídos na classe 18, e para os produtos correspondentes à designação «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25, do sinal nominativo FOOTBRIDGE;

- registo italiano n.º 721569, com efeitos a contar de 28 de Fevereiro de 1996, para os produtos correspondentes à designação «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais, malas e malas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria», incluídos na classe 18, e para os produtos correspondentes à designação «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25, do sinal figurativo a seguir reproduzido:



- registo italiano n.º 630763, com efeitos a contar de 24 de Dezembro de 1991, para os produtos correspondentes à designação «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais, malas e malas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria», incluídos na classe 18, e para os produtos correspondentes à designação «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25, do sinal nominativo OVER THE BRIDGE;

- registo italiano n.º 642953, com efeitos a contar de 26 de Outubro de 1994, para os produtos correspondentes à designação «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais, malas e malas de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria», incluídos na classe 18, do sinal nominativo THE BRIDGE.
- 10 Por decisão de 15 de Novembro de 2001, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a oposição considerando que, apesar da interdependência entre o grau de semelhança dos produtos em causa e o grau de semelhança dos sinais em conflito, qualquer risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, podia ser razoavelmente excluído atendendo às dissemelhanças entre eles nos planos fonético e visual.
- 11 Em 3 de Dezembro de 2001, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição.
- 12 Por decisão de 17 de Março de 2003, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso (a seguir «decisão impugnada»). Começou por excluir da sua apreciação os registos anteriores n.ºs 370836, 704338, 606709 e 593651, com o fundamento de que a utilização das marcas correspondentes não fora comprovada (decisão impugnada, n.ºs 12 e 13). Excluiu também o registo anterior n.º 642952, em razão da insuficiência das provas da utilização da marca correspondente produzidas pela oponente (decisão impugnada, n.º 14). A Câmara de Recurso comparou as seis outras marcas anteriores, cobertas pelos registos n.ºs 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953, com a marca pedida, para decidir no sentido da ausência de qualquer semelhança, tanto conceptual como visual e fonética, entre elas (decisão impugnada, n.ºs 16 e segs.). Concluiu, portanto, pela inexistência de um risco de confusão entre as marcas em conflito, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, negando qualquer pertinência, no caso vertente, ao princípio da interdependência entre a semelhança dos produtos e a semelhança dos sinais, tendo em conta a inexistência, entre as marcas em conflito, do grau mínimo de semelhança exigível para justificar a aplicação do referido princípio (decisão impugnada, n.º 25).

## **Pedidos das partes**

- 13 Na sua petição, a recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- anular a decisão impugnada;
  - ordenar ao IHMI que indefira o pedido de registo da interveniente;
  - condenar o IHMI nas despesas.
- 14 Na audiência, a recorrente declarou renunciar ao segundo dos seus pedidos, o que foi registado na acta da audiência.
- 15 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso
  - condenar a recorrente nas despesas.

## Questão de direito

- 16 As acusações feitas pela recorrente em apoio do seu pedido de anulação podem ser agrupadas em dois fundamentos, relativos, por um lado, à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, por outro, à violação do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), e do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, bem como da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95.

*Quanto ao fundamento relativo à violação do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), e do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, bem como da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95*

### Argumentos das partes

- 17 Em primeiro lugar, a recorrente alega que foi erradamente que a Câmara de Recurso baseou a sua apreciação relativa ao risco de confusão unicamente nas marcas anteriores THE BRIDGE e THE BRIDGE WAYFARER, afastando as outras marcas de que a recorrente é titular e excluindo, quanto a todas as marcas anteriores, a protecção específica que cabe às «marcas de série». A recorrente sublinha que as marcas anteriores, que foram afastadas pela Câmara de Recurso foram registadas menos de cinco anos antes da apresentação da oposição e que, em consequência, não estão sujeitas à prova de utilização na acepção do artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94. Deste modo, as referidas marcas anteriores deviam ter sido tidas em conta pela Câmara de Recurso pelo simples facto do seu registo.
- 18 Em segundo lugar, a recorrente sustenta que foi em violação da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 que a Câmara de Recurso excluiu da sua apreciação do risco de confusão a marca nominativa THE BRIDGE, para a classe 25, coberta pelo

registo n.º 642952, com o fundamento de que a sua utilização não fora suficientemente comprovada. A recorrente observa, a este respeito, que a referida regra inclui os catálogos e os anúncios publicitários entre os documentos justificativos que podem ser reproduzidos para fazer prova da utilização de uma marca. Ora, para provar a utilização séria e efectiva da referida marca, ela apresentou à Câmara de Recurso, nos termos da mencionada regra, várias inserções publicitárias, bem como os seus catálogos. Estes documentos justificativos foram erradamente considerados insuficientes pela Câmara de Recurso. Para todos os efeitos úteis, a recorrente fez entrega de novos documentos relativos à utilização da referida marca.

- 19 Em terceiro lugar, a recorrente afirma que foi erradamente que a Câmara de Recurso afastou da sua apreciação do risco de confusão marcas anteriores figurativas cobertas pelos registos n.ºs 370836, 704338, 606709 e 593651, com o fundamento de que a sua utilização não fora provada. Segundo a recorrente, as marcas anteriores em causa devem ser qualificadas de «marcas defensivas», na acepção do Decreto Real italiano n.º 929, de 21 de Junho de 1942, alterado (a seguir «lei das marcas italiana»), estando excluídas, ao abrigo do artigo 42.º, n.º 4, da referida lei, da extinção pela sua não utilização. A recorrente sublinha que as marcas ditas «defensivas» têm por finalidade ampliar o âmbito de protecção da marca principal contra o risco de confusão, permitindo ao seu titular opor-se ao registo de uma marca que, em si mesma, não seja suficientemente semelhante à marca principal para permitir afirmar a existência de um risco de confusão. Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso entendeu erradamente que as marcas anteriores em causa não constituíam «marcas defensivas», na medida em que não tinham sido registadas simultânea ou posteriormente à marca anterior principal. A este respeito, a recorrente observa, por um lado, que a Câmara de Recurso não teve em conta a circunstância de a recorrente ter obtido a cessão, por terceiros, dos registos n.ºs 704338 e 607909 precisamente com o fim de os utilizar como «marcas defensivas» e, por outro lado, de os registos de todas as marcas cujo carácter «defensivo» a recorrente invoca serem, de qualquer modo, posteriores tanto ao registo italiano da marca THE BRIDGE MADE IN ITALY, que remonta a 1975 e sobre o qual a oposição não se baseou, como à utilização de facto da marca anterior THE BRIDGE, que remonta aos anos 70.

- 20 Finalmente, no que se refere, em especial, ao registo n.º 370836, a recorrente sustenta que as provas da utilização da marca anterior THE BRIDGE devem ser consideradas adequadas a provar igualmente a utilização da marca anterior coberta por aquele registo, a qual só se diferencia da marca THE BRIDGE por uma variação insignificante. A este respeito, a recorrente recorda que, de acordo com o artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, o emprego de uma marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada vale utilização dessa marca. Foi por isso em violação do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 que, segundo a recorrente, a Câmara de Recurso afastou da sua apreciação do risco de confusão a marca anterior BRIDGE com o fundamento de que a sua utilização não fora provada.
- 21 Quanto à primeira acusação da recorrente, o IHMI responde que, para poder invocar o conceito de «marcas de série», a recorrente deveria ter feito a prova da utilização de todas as suas marcas, o que não fez.
- 22 No que se refere à segunda acusação, o IHMI responde que a Câmara de Recurso apreciou correctamente os meios de prova produzidos pela recorrente ao considerar que eram insuficientes para provar a utilização da marca nominativa THE BRIDGE coberta pelo registo n.º 642952.
- 23 Finalmente, no que diz respeito à terceira acusação da recorrente, o IHMI sublinha que resulta do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 que a utilização da marca anterior é uma condição necessária para que a oposição ao registo de uma marca comunitária mais recente possa ser acolhida. O IHMI faz ainda notar que a protecção da «marca defensiva» não é imposta pela 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 L 40, p. 1), e que o seu

reconhecimento não é compatível com a regulamentação comunitária em matéria de marcas.

- 24 Em primeiro lugar, a interveniente sublinha que a recorrente tinha a obrigação de provar a utilização de todas as suas marcas para fundar a sua tese de que era titular de «marcas de série».
- 25 Em segundo lugar, alega que a Câmara de Recurso afastou correctamente da sua apreciação a marca anterior THE BRIDGE, protegida pelo registo n.º 642952. A este respeito, observa que as informações relativas a artigos cobertos por uma marca que constam dos catálogos ou dos anúncios publicitários não fornecem, em si mesmas, qualquer elemento sobre a importância quantitativa da utilização dessa marca, devendo tais informações ser completadas por outros documentos susceptíveis de provar uma difusão alargada e importante da marca no território em causa. No caso vertente, a Câmara de Recurso teve certamente em conta, segundo a interveniente, o facto de a recorrente ter produzido um único catálogo Outono/Inverno 1994-1995 e algumas inserções publicitárias de 1995, o que pôde razoavelmente levá-la a concluir que a marca em questão fora objecto de uma utilização puramente simbólica.
- 26 No que se refere, finalmente, à acusação da recorrente relativa à violação das suas «marcas defensivas», a interveniente retorque que a ampliação da protecção de uma marca por meio das «marcas defensivas» pressupõe a existência de uma marca principal, de modo que, para ser qualificada de «defensiva», uma marca deve ser registada simultaneamente ou após o depósito da marca principal, e não numa data anterior. A interveniente faz ainda notar, por um lado, que os registos anteriores n.ºs 370836 e 704338 foram obtidos para produtos incluídos na classe 25, enquanto o essencial do comércio da recorrente diz respeito a produtos incluídos na classe 18, e, por outro, que as «marcas defensivas» devem, em regra, apresentar unicamente



uma ligeira variante relativamente à marca principal, enquanto as marcas anteriores que a recorrente invoca como sendo «defensivas» diferem de modo importante da marca anterior principal THE BRIDGE.

## Apreciação do Tribunal

27 No que se refere à primeira acusação da recorrente, há que notar que, contrariamente ao que esta sustenta, a Câmara de Recurso baseou a sua apreciação do risco de confusão na comparação entre a marca pedida e as seis marcas anteriores correspondentes aos registos n.ºs 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953. No n.º 11 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso afirmou expressamente que as referidas marcas anteriores não estavam sujeitas à prova de utilização prevista no artigo 43.º do Regulamento n.º 40/94, dado que o período de cinco anos posterior ao seu registo, referido nesta disposição, ainda não tinha terminado. Concluiu assim que as seis marcas referidas deviam ser tidas em consideração para apreciar a existência de um risco de confusão com a marca requerida, quanto a todos os produtos para que tinham sido registadas. Esta conclusão foi confirmada no n.º 15 da decisão impugnada.

28 Foi só quando examinou o argumento da recorrente de que devia considerar-se que as marcas anteriores faziam parte de uma «família de marcas» e, portanto, deviam, a esse título, beneficiar de uma protecção alargada que a Câmara de Recurso constatou, com base na sua apreciação dos elementos de prova produzidos pela recorrente, que os diferentes produtos comercializados por esta «eram promovidos e vendidos essencialmente sob a marca THE BRIDGE e, em menor proporção, sob a marca figurativa THE BRIDGE WAYFARER», de modo que, no mercado, o consumidor italiano só estava efectivamente confrontado com estas duas marcas anteriores (n.º 22 da decisão impugnada). Baseando-se nesta constatação, a Câmara de Recurso concluiu que a protecção alargada invocada pela recorrente, relacionada

com a existência de uma alegada «família de marcas», não se justificava no caso vertente, dado que o simples registo de numerosas marcas não acompanhado pela utilização destas no mercado não bastava para fundar um tal conceito.

- 29 A acusação em questão visa, na realidade, contestar esta conclusão da Câmara de Recurso e a constatação com base na qual ela se baseou. Dado que põe em causa apreciações da Câmara de Recurso efectuadas no quadro da análise de mérito da existência de um risco de confusão entre os sinais em conflito, esta acusação deve ser examinada no quadro da análise do fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 30 Pela sua segunda acusação, a recorrente sustenta que foi com violação da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95 que a Câmara de Recurso excluiu da sua apreciação do risco de confusão a marca nominativa THE BRIDGE, coberta pelo registo n.º 642952, com o fundamento de que a sua utilização não fora suficientemente comprovada.
- 31 Segundo o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, conjugado com o n.º 3 do mesmo artigo, o titular de uma marca nacional anterior que tenha deduzido oposição provará, a pedido do requerente, que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca nacional anterior foi objecto de uma utilização séria no Estado-Membro em que se encontra protegida em relação aos produtos ou aos serviços para que foi registada. Nos termos do n.º 2 da regra 22 do Regulamento n.º 2868/95, «[a]s indicações e os comprovativos para fornecimento da prova da utilização devem consistir em indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca oponível em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada e nos quais se baseia a oposição [...]». Os catálogos e os anúncios nos jornais incluem-se entre os documentos justificativos que podem ser produzidos a título de prova de utilização ao abrigo do n.º 3 da regra em causa.

- 32 Importa referir, em primeiro lugar, que uma utilização séria pressupõe uma utilização real da marca, no mercado em causa, para identificar produtos ou serviços. Assim, cabe considerar que uma utilização séria se opõe a uma utilização mínima e insuficiente para se poder entender que uma marca é real e efectivamente utilizada num determinado mercado. Mesmo que o titular tenha a intenção de utilizar realmente a marca, se esta última não estiver objectivamente presente no mercado de modo efectivo, constante no tempo e estável no que diz respeito à configuração do sinal, de uma forma que não possa ser considerada pelos consumidores como uma indicação de origem dos produtos ou dos serviços em causa, não existe utilização séria da marca [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI — Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Colect., p. II-5233, n.º 36, e de 9 de Julho de 2003, *Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GEORGIO AIRE)*, T-156/01, Colect., p. II-2789, n.º 35].
- 33 No caso vertente, a recorrente devia demonstrar a utilização em Itália da marca nominativa THE BRIDGE, registada para os produtos correspondentes à designação «vestuário, calçado, chapelaria», incluídos na classe 25. Além disso, essa prova devia ser feita quanto ao período de cinco anos que precedeu a data de publicação do pedido de marca, isto é, quanto ao período de 14 de Junho de 1994 a 14 de Junho de 1999.
- 34 Resulta da análise da documentação contida nos autos do IHMI remetidos ao Tribunal que as únicas provas produzidas pela recorrente relativamente à utilização da marca nominativa anterior THE BRIDGE para os artigos da classe 25 consistem num catálogo Outono/Inverno 1994-1995 e em anúncios publicitários publicados em 1995. Os demais catálogos apresentados pela recorrente não são datados.
- 35 Há que observar que as provas produzidas pela recorrente são muito limitadas no que respeita a 1994 e inexistentes quanto aos anos de 1996 a 1999.

- 36 Nestas circunstâncias, há que considerar que as provas produzidas pela recorrente, independentemente da sua aptidão para fornecer elementos sobre a importância quantitativa da utilização da marca em causa, não demonstram que esta tenha estado presente no mercado italiano de modo constante, para os produtos para os quais foi registada, no decurso do período de cinco anos que precedeu a data de publicação do pedido de marca, contrariamente ao que exige o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, conjugado com o n.º 3 do mesmo artigo.
- 37 Daqui resulta que foi correctamente que a Câmara de Recurso considerou que a utilização séria da referida marca para os produtos em causa não fora provada.
- 38 Além disso, os documentos apresentados pela recorrente pela primeira vez neste Tribunal são inadmissíveis e devem, portanto, ser ignorados. Com efeito, segundo jurisprudência constante do Tribunal, o recurso para ele interposto tem por finalidade a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94. Deste modo, não é função do Tribunal reexaminar as circunstâncias de facto à luz das provas nele apresentadas pela primeira vez [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Calandre), T-128/01, Colect., p. II-701, n.º 18; de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 67; de 4 de Novembro de 2003, Díaz/IHMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. II-4835, n.º 46; de 13 de Julho de 2004, Samar/IHMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Colect., p. II-2939, n.º 13, e de 1 de Fevereiro de 2005, SPAG/IHMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Colect., p. II-287, n.º 20; v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-411, n.ºs 61 e 62, confirmado por despacho do Tribunal de Justiça de 5 de Outubro de 2004, Alcon/IHMI, C-192/03 P, Colect., p. I-8993].

39 Do que precede decorre que a segunda acusação do presente fundamento deve ser considerada improcedente.

40 No quadro da sua terceira acusação, e em primeiro lugar, a recorrente afirma que foi erradamente que a Câmara de Recurso afastou da sua apreciação do risco de confusão os registos n.ºs 370836, 704338, 606709 e 593651, com o fundamento de que o uso das marcas correspondentes não fora provado. A recorrente sustenta que as marcas em causa são «marcas defensivas», subtraídas enquanto tal à prova da sua utilização, de acordo com a lei das marcas italiana.

41 No n.º 12 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso, embora constatando que as quatro marcas anteriores supra-referidas não figuravam nos catálogos nem nos anúncios publicitários da recorrente, concluiu que a documentação junta no decurso do processo de oposição não permitia provar a presença no mercado das referidas marcas. No número seguinte, a Câmara de Recurso afastou o argumento da recorrente de que as marcas em causa beneficiavam, enquanto «marcas defensivas», da utilização da marca anterior THE BRIDGE. A este respeito, começou por considerar que as «marcas defensivas» têm uma natureza auxiliar, sendo registadas não para serem utilizadas no mercado mas com o fim de ampliar a protecção da marca principal, e que decorre logicamente da sua natureza que devem ser registadas contextual ou posteriormente à marca principal. Declarou em seguida que os registos das quatro marcas em causa eram anteriores à marca THE BRIDGE. Em consequência, concluiu que as referidas marcas não podiam ser consideradas «marcas defensivas». Uma vez que a sua utilização não fora provada, deviam ser afastadas da apreciação sobre a existência de um risco de confusão com a marca requerida.

42 Deve notar-se que, embora em direito italiano, o artigo 42.º, n.º 4, da lei das marcas preveja uma excepção à regra da extinção da marca por falta de utilização quinzenal prevista no n.º 1 do mesmo artigo, no caso de «o titular da marca não utilizada ser simultaneamente titular de outra ou de várias outras marcas semelhantes ainda em vigor, quando pelo menos uma delas seja utilizada para designar os mesmos produtos ou serviços», o conceito de «marca defensiva» é, em contrapartida, desconhecido do regime de protecção da marca comunitária.

43 A este respeito, há que realçar que, na economia do Regulamento n.º 40/94, a utilização efectiva, no comércio, de um sinal para os produtos ou os serviços para os quais foi registado constitui uma condição essencial para reconhecer ao seu titular os direitos exclusivos que constituem o objecto da protecção concedida às marcas. Assim, o artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 dispõe que, «[s]e, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização». Segundo o artigo 50.º, n.º 1 alínea a), será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objecto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou aos serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização. O artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 determina que a oposição a um pedido de marca comunitária deve ser rejeitada se o titular da marca anterior, comunitária ou nacional, que apresentou a oposição não fizer, a pedido do requerente, a prova de que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade ou no Estado-Membro em que se encontra protegida relativamente aos produtos e aos serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou de que existem motivos justificados para a sua não utilização. Existe uma disposição análoga no artigo 56.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 para o caso de ser formulado um pedido de extinção ou de anulação.

- 44 O papel central que a obrigação de utilização da marca reveste no sistema do Regulamento n.º 40/94 é, aliás, confirmado pelo nono considerando do referido regulamento, segundo o qual «apenas se justifica proteger as marcas comunitárias e, contra elas, as marcas registadas anteriores, na medida em que essas marcas sejam efectivamente utilizadas».
- 45 Daqui resulta que a consideração dos registos ditos «defensivos» não é compatível com o regime de protecção da marca comunitária definido pelo Regulamento n.º 40/94.
- 46 É certo que as disposições deste regulamento que impõem ao titular de uma marca a obrigação de a utilizar ou, no quadro dos processos de oposição, de extinção ou de nulidade, a obrigação de fazer prova da sua utilização séria prevêem uma excepção segundo a qual o titular da marca escapa às consequências da violação de tais obrigações quando existam «motivos justificados» para a não utilização. Há no entanto que considerar que o conceito de «motivos justificados» referido por estas disposições se refere a razões que assentam na existência de obstáculos à utilização da marca ou em situações em que a exploração comercial desta se revelaria, tendo em conta todas as circunstâncias pertinentes do caso, excessivamente onerosa. Tais obstáculos podem eventualmente resultar de uma regulamentação nacional que imponha, por exemplo, restrições à comercialização dos produtos designados pela marca, de modo a tal regulamentação poder ser invocada como motivo justificado para a não utilização da marca. Em contrapartida, o titular de um registo nacional que se oponha a um pedido de marca comunitária não pode invocar, para se subtrair ao ónus da prova que lhe incumbe por força do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, uma disposição nacional que, como é o caso do artigo 42.º, n.º 4, da lei das marcas italiana, permite o depósito como marca de sinais destinados a não ser utilizados no comércio em razão da sua função puramente defensiva de um outro sinal objecto de uma exploração comercial. Com efeito, como foi declarado no n.º 45 *supra*, tais registos não são compatíveis com a regulamentação da marca comunitária, como resulta do Regulamento n.º 40/94, não podendo o seu reconhecimento ao nível nacional constituir um «motivo justificado» na aceção

do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, desse regulamento, para a não utilização de uma marca anterior em que se baseie a oposição a um pedido de marca comunitária.

47 Pelas razões que precedem, há pois que rejeitar a terceira acusação do presente fundamento na medida em que se baseia na natureza alegadamente defensiva, ao abrigo da lei das marcas italiana, de determinadas marcas anteriores afastadas pela Câmara de Recurso.

48 Ainda no quadro da sua terceira acusação e em segundo lugar, a recorrente sustenta que os numerosos elementos que produziu no decurso do processo no IHMI a fim de provar a utilização da marca anterior THE BRIDGE são susceptíveis de provar também a utilização séria da marca coberta pelo registo n.º 370836, que se diferencia da marca THE BRIDGE unicamente por variações insignificantes. A este respeito, a recorrente remete tanto para o artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual o emprego de uma marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada vale utilização dessa marca, como para o artigo 42.º, n.º 2, da lei das marcas italiana, que contém uma disposição análoga.

49 Este argumento deve ser afastado.

50 Com efeito, o artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, a que se refere a recorrente, visa o caso de uma marca registada, nacional ou comunitária, ser utilizada no comércio sob uma forma ligeiramente diferente da forma sob a qual foi



feito o registo. O objectivo desta disposição, que evita impor uma conformidade estrita entre a forma utilizada da marca e aquela sob a qual a marca foi registada, é permitir ao titular desta última acrescentar ao sinal, na fase da sua exploração comercial, as variações que, sem lhe alterarem o carácter distintivo, permitam adaptá-lo melhor às exigências de comercialização e de promoção dos produtos ou dos serviços em causa. De acordo com o seu objectivo, deve considerar-se que o âmbito de aplicação material desta disposição está limitado às situações em que o sinal concretamente utilizado pelo titular de uma marca para designar os produtos ou os serviços para os quais esta foi registada constitui a forma sob a qual esta mesma marca é comercialmente explorada. Em tais situações, quando o sinal utilizado no comércio difere da forma sob que foi registado unicamente em elementos insignificantes, de modo a os dois sinais poderem ser considerados globalmente equivalentes, a disposição acima referida prevê que a obrigação de utilização da marca registada pode ser cumprida fazendo a prova da utilização do sinal que constitui a forma dessa marca utilizada no comércio. Em contrapartida, o artigo 15.º, n.º 2, alínea a), não permite ao titular de uma marca registada subtrair-se à obrigação que lhe incumbe de utilizar essa marca invocando em seu benefício a utilização de uma marca semelhante que seja objecto de um registo distinto.

51 No caso vertente, a recorrente tenta, na realidade, provar a utilização da marca coberta pelo registo n.º 370836 invocando os mesmos elementos de prova produzidos no IHMI a propósito da utilização da marca THE BRIDGE, coberta por registos distintos. Nestas circunstâncias, pelas razões que acima foram expostas e sem que seja necessário apreciar a questão de saber se a marca que é objecto do registo n.º 370836 pode ser considerada globalmente equivalente à marca THE BRIDGE, há que considerar que as condições para a aplicação da disposição do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 não se encontram reunidas no presente caso.

52 À luz de todas as considerações que precedem, a terceira acusação do presente fundamento deve ser afastada, por improcedente.

53 Daqui resulta que o presente fundamento deve ser considerado improcedente na sua totalidade.

*Quanto ao fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94*

#### Argumentos das partes

54 Em primeiro lugar, a recorrente observa que é titular de numerosas marcas que contêm o termo «bridge», as quais constituem uma «família» de marcas ou «marcas de série». Esta circunstância, que é susceptível de aumentar o risco de confusão entre as marcas em conflito, foi negligenciada pela Câmara de Recurso com base numa interpretação errada das disposições do Regulamento n.º 40/94 relativas à prova da utilização das marcas.

55 A recorrente alega ainda que as marcas de que é titular são marcas complexas, todas tendo um termo comum, a palavra inglesa «bridge», que é acompanhada de outros sinais nominativos ou figurativos. Nenhum dos elementos que compõem as referidas marcas têm qualquer relação com os produtos que designam. Assim, tais marcas são dotadas de um carácter distintivo intrínseco muito forte, reforçado, no que se refere à marca nominativa THE BRIDGE, pela utilização intensa que dela foi feita e que é comprovada pela muito volumosa documentação produzida pela recorrente na Câmara de Recurso. A recorrente observa que a jurisprudência, tanto italiana como comunitária, reconhece uma protecção alargada a este tipo de marcas. A este respeito, a recorrente recorda que, no acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 18), o Tribunal de Justiça declarou que «as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido».

- 56 A recorrente observa que tanto a Divisão de Oposição como a Câmara de Recurso admitiram, aliás, que a marca THE BRIDGE exprime um conceito que não tem qualquer relação com os produtos para os quais foi registada e que, em consequência, é dotada de um carácter distintivo intrínseco. A Câmara de Recurso reconheceu ainda o carácter notório da marca THE BRIDGE, sem no entanto daí tirar as consequências que se impunham no que respeita à apreciação do risco de confusão.
- 57 Em segundo lugar, a recorrente acusa a Câmara de Recurso de não ter tido em conta, na sua apreciação do risco de confusão, o princípio da interdependência entre a semelhança das marcas e a dos produtos. Fazendo referência à jurisprudência comunitária, em especial ao acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C-251/95, Colect., p. I-6191), faz notar que o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto, que devem ser considerados interdependentes.
- 58 Em terceiro lugar, no que se refere à comparação entre os sinais em conflito, a recorrente sustenta que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou que as marcas anteriores e a marca requerida não eram semelhantes.
- 59 No que respeita à comparação no plano visual, a recorrente considera que, contrariamente ao que foi afirmado na decisão impugnada, a presença, na marca requerida, ao lado do elemento nominativo «bainbridge», de um desenho que reproduz um rolo de pano de vela que se desenrola até tomar a forma da vela de um barco, mais não faz do que acentuar o risco de confusão entre essa marca e as

marcas figurativas anteriores, dado que estas também são compostas de um elemento nominativo, que contém a palavra «bridge», e de elementos gráficos. Esta circunstância levará o público a crer que a recorrente está na origem dos produtos designados pela marca requerida e que estes constituem uma linha de produtos destinada especialmente a pessoas interessadas no mundo da vela e da navegação de recreio. Esta impressão será posteriormente reforçada pela circunstância de o elemento figurativo da marca anterior coberta pelo registo n.º 721569 reproduzir o desenho de uma rosa-dos-ventos, símbolo náutico por excelência.

- 60 A recorrente observa ainda que a marca pedida e a marca figurativa anterior que foi objecto do registo n.º 370836 são muito semelhantes no plano gráfico.
- 61 No que se refere à comparação dos sinais no plano conceptual, a recorrente considera que a Câmara de Recurso cometeu um erro de apreciação na medida em que considerou que o consumidor médio italiano dispõe de um conhecimento das línguas estrangeiras que lhe permite ter uma percepção da alegada diferença conceptual existente entre as marcas em conflito.
- 62 A este respeito, a recorrente sustenta que a afirmação da Câmara de Recurso de que o referido consumidor pode compreender o sentido da palavra inglesa «bridge» está errada. Sublinha que esta palavra não tem assonância com a palavra italiana correspondente, «ponte», e que o termo «bridge» é comumente utilizado em italiano para designar um jogo de cartas.
- 63 Além disso, mesmo supondo que a conclusão de que o termo inglês «bridge» é inteligível para o consumidor médio italiano seja correcta, ela deveria de qualquer

modo levar a Câmara de Recurso a reconhecer a existência de uma semelhança entre as marcas em conflito, na medida em que todas estas contêm o referido termo. Pelo contrário, a Câmara de Recurso considerou que o consumidor médio italiano, se bem que capaz de compreender o significado da palavra «bridge» quando utilizada nas marcas da recorrente, não poderia distinguir este mesmo termo na marca requerida, uma vez que é utilizado conjuntamente com outro termo, «bain», que não tem qualquer significado em inglês, de modo que a marca requerida se apresenta aos olhos do público pertinente como um conjunto homogêneo e solidário sem qualquer significado evidente.

64 A recorrente contesta esta apreciação, acrescentando que, se, como sustenta a Câmara de Recurso, o consumidor médio italiano tem um conhecimento de línguas estrangeiras suficiente para discernir o significado da palavra inglesa «bridge», então estará também em condições de compreender, na marca requerida, a palavra francesa «bain», e será levado a dissecar o termo «bainbridge» em duas palavras. Sustenta que a tese da interveniente de que o referido consumidor compreenderá a marca requerida como um patronímico ou uma indicação geográfica é inverosímil.

65 Segundo a recorrente, o consumidor médio italiano não compreenderá, provavelmente, qualquer das palavras estrangeiras que compõem as marcas em conflito ou, então, reconhecerá unicamente a palavra «bridge», que identificará em todas as marcas em causa. Nos dois casos, o risco de confusão é evidente. Em apoio dos seus articulados, a recorrente invoca várias decisões do IHMI em que a existência de um risco de confusão foi declarada sem qualquer referência à inteligibilidade das marcas em causa pelo consumidor pertinente.

66 A recorrente refere, por fim, uma série de decisões, proferidas em processos que apresentam fortes analogias com o presente, nas quais os órgãos do IHMI reconheceram a existência de um risco de confusão entre as marcas em conflito.

67 O IHMI considera que a apreciação da Câmara de Recurso é correcta.

68 No que respeita, para começar, à afirmação da recorrente de que a Câmara de Recurso não teve em conta a circunstância de a recorrente ser titular de uma série de marcas que possuem o elemento comum «bridge», o IHMI alega que o sistema comunitário não concede qualquer protecção jurídica abstracta às «marcas de série», devendo cada sinal anterior ser tido em consideração isoladamente no quadro da apreciação de um eventual risco de confusão com a marca comunitária requerida. Neste sentido, o conceito de «marcas de série» só tem importância para uma tal apreciação se o consumidor pertinente tiver sido confrontado com cada uma das marcas anteriores de que fez utilização efectiva, de modo a que daí retire a impressão de que existe entre elas uma relação susceptível de a todas atribuir a mesma origem. Em consequência, o conceito de «marcas de série» ou de «família de marcas» só tem pertinência em presença de uma utilização séria de cada marca.

69 Seguidamente, quanto ao argumento da recorrente de que a Câmara de Recurso não teve em conta, na sua apreciação, nem a interdependência entre a semelhança dos produtos em causa e a semelhança dos sinais em questão nem a alegada reputação das marcas anteriores, o IHMI sustenta que a existência de um grau mínimo de semelhança entre os sinais em conflito é uma condição indispensável para que seja reconhecido um risco de confusão e que, na ausência de um tal grau, deixa de ser necessário examinar as demais circunstâncias que ocorrem na apreciação global do risco de confusão, tais como o carácter distintivo intrínseco e a nomeada da marca anterior, ou a eventual semelhança dos produtos. No caso vertente, um tal grau mínimo de semelhança entre os sinais em conflito não pode ser encontrado.

70 O IHMI, tal como a Câmara de Recurso, considera que só nas marcas anteriores a palavra «bridge» se presta a ser extraída do conjunto de que faz parte. Em

contrapartida, a marca requerida constitui um todo homogéneo e solidário, sem qualquer significado evidente, no qual o elemento nominativo «bridge» perde todo o carácter individual para se fundir numa palavra claramente distinta dos elementos que a compõem. Segundo o IHMI, a experiência comum mostra que as palavras podem perder ou adquirir o seu sentido quando são separadas ou unidas a outras palavras, como é o caso da palavra italiana «bella» quando reproduzida na palavra «isabella».

71 Além disso, o IHMI observa que, no plano visual, os sinais em conflito são claramente diferentes, em razão da sua extensão ou do objecto gráfico representado.

72 A interveniente partilha das apreciações do IHMI no que respeita às acusações da recorrente, relativas à alegada existência de «marcas de série» e à alegada violação do princípio da interdependência entre a semelhança dos sinais e a semelhança dos produtos. No que se refere à primeira acusação, a interveniente acrescenta que o conceito de «marcas de série» pressupõe que as marcas consideradas tenham uma matriz comum, que não pode ser encontrada nas marcas anteriores.

73 No que se refere à comparação das marcas em conflito, a interveniente faz notar, relativamente aos elementos visuais, que a marca requerida é uma marca complexa, figurativa e nominativa, que comporta um desenho dotado de grande força distintiva, susceptível de captar a atenção do consumidor e de designar a origem náutica da marca e dos produtos que esta designa. Sublinha também a representação gráfica particular do elemento nominativo «bainbridge». A marca requerida e as marcas anteriores são também diferentes no plano fonético.

- 74 No plano conceptual, a interveniente sublinha que o termo «bainbridge» é um patronímico muito corrente nos Estados- Unidos. No caso vertente, trata-se do nome de um dos dois fundadores da sociedade americana Bainbridge Aquabatten Inc., produtora de panos para velas, de que a interveniente é distribuidora exclusiva para Itália. Este termo é também um topónimo, que designa uma pequena cidade no Estado de Washington, bem como uma pequena ilha num dos lagos do Estado da Geórgia. Em consequência, segundo a interveniente, o termo «bainbridge» não deve ser considerado uma palavra composta, mas um nome único, sem qualquer relação conceptual com as marcas anteriores, as quais remetem para o conceito de ponte.

### Apreciação do Tribunal

- 75 O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 determina que «após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado, quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida» e que «o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».
- 76 Segundo jurisprudência constante, risco de confusão é o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.
- 77 Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, de acordo com a percepção que o público pertinente tem dos sinais e



dos produtos ou serviços em causa e tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou dos 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 31 a 33, e jurisprudência aí citada].

- 78 No caso vertente, dada a natureza dos produtos em causa, cuja designação é reproduzida nos n.ºs 6 e 9 *supra*, o público-alvo relativamente ao qual a análise do risco de confusão deve ser efectuada compõe-se, quanto a todos os produtos em causa, dos consumidores médios do Estado-Membro em que as marcas anteriores são protegidas, no caso a Itália.
- 79 Por aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e à luz das considerações que precedem, há pois que proceder à comparação entre, por um lado, os produtos em causa e, por outro, os sinais em conflito.

— Sobre os produtos em causa

- 80 De acordo com a jurisprudência, para apreciar a semelhança entre os produtos ou os serviços em causa importa ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam as relações entre esses produtos ou serviços. Tais factores incluem, em especial, a sua natureza, destino e utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colect., p. II-4301, n.º 51].

- 81 No caso vertente, a oposição funda-se em marcas anteriores registadas para produtos incluídos nas classes 18 e 25 ou numa dessas duas classes e é dirigida contra o registo da marca requerida para produtos incluídos nas mesmas classes.
- 82 No que se refere à apreciação do grau de semelhança entre os produtos, basta pois notar que, como resulta das designações referidas nos n.ºs 6 e 9 *supra*, sobre as quais, de resto, as partes estão de acordo, os produtos visados pelo pedido de marca e os cobertos pelas marcas anteriores são idênticos.

— Sobre os sinais em causa

- 83 No n.º 11 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que apenas seis das onze marcas anteriores, a saber as marcas tridimensionais comportando o elemento nominativo «the bridge» (registos n.ºs 704372 e 633349), a marca nominativa FOOTBRIDGE (registo n.º 710102), a marca figurativa comportando o elemento nominativo «the bridge wayfarer» (registo n.º 721579), a marca nominativa OVER THE BRIDGE (registo n.º 630763) e a marca nominativa THE BRIDGE (registo n.º 642953), podiam entrar em linha de conta na apreciação da existência de um risco de confusão.
- 84 Uma vez que nenhuma das acusações feitas pela recorrente contra esta conclusão da Câmara de Recurso e examinadas no quadro da análise do primeiro fundamento foi reconhecida válida, há que limitar a análise sobre a semelhança dos sinais em conflito à comparação entre a marca requerida e as seis marcas anteriores enumeradas no n.º 11, atrás referido, da decisão impugnada (a seguir «marcas anteriores pertinentes»).

85 Há que começar por comparar a marca requerida com cada uma das marcas anteriores pertinentes tomadas isoladamente e, em seguida, que examinar, no quadro da análise do risco de confusão, o argumento da recorrente relativo à existência de uma alegada «família» ou «série» de marcas anteriores.

86 É jurisprudência constante que a apreciação global do risco de confusão, que deve ser efectuada tendo em conta todos os factores pertinentes, deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida pelos sinais, tendo nomeadamente em conta os seus elementos distintivos e dominantes (acórdão SABEL, já referido, n.º 23, e acórdão ELS, já referido, n.º 62). Com efeito, o consumidor médio do tipo de produto ou serviço em causa, cuja percepção das marcas tem um papel determinante na apreciação global do risco de confusão, apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdão SABEL, já referido, n.º 23).

87 No caso vertente, as marcas anteriores pertinentes consistem em sinais nominativos, em sinais complexos, figurativos e nominativos, e em sinais tridimensionais, todos comportando um elemento nominativo comum, a saber, a palavra inglesa «bridge», precedida, na maior parte dos sinais, pelo artigo definido «the». A marca requerida é um sinal complexo constituído por uma etiqueta rectangular a preto e branco na qual está reproduzido o desenho de um rolo de pano que se desenrola até tomar a forma da vela de um barco. No lado direito do desenho figura a menção «bainbridge», em caracteres negros cursivos que se espriam horizontalmente sobre dois terços do comprimento da etiqueta, sublinhada por uma linha negra que atravessa toda a etiqueta.

88 A título liminar, há que notar, como fez a Câmara de Recurso no n.º 23 da decisão impugnada, que as marcas anteriores são dotadas de um carácter distintivo intrínseco elevado, na medida em que se compõem de sinais nominativos,

complexos e tridimensionais, cujos elementos, considerados isoladamente ou no seu conjunto, não têm qualquer relação com os produtos que designam. No que respeita, em especial, às marcas anteriores que comportam o elemento nominativo «the bridge», esse carácter mostra-se ainda acentuado pela utilização intensiva que de tal elemento foi feita. Ora, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o risco de confusão é tão mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior é considerado importante e que as marcas que têm um carácter distintivo elevado, quer intrinsecamente quer em razão da notoriedade de que gozam no mercado, beneficiam de uma protecção mais ampla que aquelas cujo carácter distintivo é menor (acórdãos SABEL, já referido, n.º 24, e Canon, já referido, n.º 18).

89 No que se refere, em contrapartida, à alegação da recorrente de que a Câmara de Recurso reconheceu o carácter notório das marcas anteriores, basta realçar que nenhuma passagem da decisão impugnada permite sustentar uma tal alegação.

90 Há pois que examinar se foi sem cometer erros de apreciação que a Câmara de Recurso concluiu pela inexistência de semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais entre os sinais em conflito.

91 Há que começar por comparar esses sinais no plano visual.

92 A este respeito, há que classificar as marcas anteriores pertinentes em três categorias, segundo se trate de sinais nominativos, complexos, isto é, compostos de elementos figurativos e nominativos, ou tridimensionais.

- 93 À primeira categoria pertencem as marcas anteriores FOOTBRIDGE (registo n.º 710102), OVER THE BRIDGE (registo n.º 630763) e THE BRIDGE (registo n.º 642953).
- 94 O Tribunal de Primeira Instância já declarou que uma marca complexa, nominativa e figurativa, só pode ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante a uma das componentes da marca complexa, se esta componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. É o que acontece quando essa componente é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que todas as outras componentes são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 33].
- 95 No caso vertente, mesmo supondo que o elemento nominativo da marca requerida, «bainbridge», possa ser considerado um elemento susceptível de chamar, mais do que os outros, a atenção do consumidor, é forçoso constatar que as semelhanças visuais entre esse elemento e as três marcas anteriores em causa dizem unicamente respeito à sequência de seis letras que compõe a palavra inglesa «bridge». Esta palavra é acompanhada, na marca requerida, pelo prefixo «bain» e, nas marcas anteriores, pelas palavras destacadas «over the» e «the», bem como pelo prefixo «foot».
- 96 Além disso, a palavra «bainbridge» é acompanhada, na marca requerida, por elementos figurativos cuja importância, ainda que podendo ser qualificada de menor, não é no entanto negligenciável na impressão de conjunto produzida por este sinal.
- 97 Ora, face às dissemelhanças atrás referidas entre as três marcas anteriores em causa e o elemento nominativo da marca requerida e tendo em conta o outro factor de

diferenciação que os elementos figurativos que caracterizam esta marca constituem, a semelhança entre os sinais em conflito referida no n.º 96 *supra* não é susceptível de prevalecer no quadro de uma apreciação global destes sinais no plano visual.

- 98 A segunda categoria compreende unicamente a marca complexa que contém o elemento nominativo «the bridge wayfarer» (registo n.º 721579). Esta marca reproduz o desenho a preto e branco de uma rosa-dos-ventos atravessada por uma linha horizontal negra. O referido elemento figurativo está posicionado entre as menções «the bridge», em caracteres negros e grandes, e «wayfarer», em caracteres negros mais pequenos.
- 99 É forçoso constatar que a referida marca anterior difere substancialmente da marca pedida no plano visual. Com efeito, o único elemento comum aos sinais em conflito, que consiste na sequência das seis letras que compõem a palavra «bridge», revela-se no caso concreto quase imperceptível na impressão de conjunto produzida por esses sinais, a qual é fortemente afectada pelos elementos figurativos, compreendendo, para além dos desenhos, a reprodução gráfica dos elementos nominativos que acrescem à palavra em causa, a saber, o prefixo «bain» na marca requerida e as palavras destacadas «the» e «wayfarer» na marca anterior em causa.
- 100 No que se refere, finalmente, à terceira categoria de marcas anteriores pertinentes, constituída por etiquetas tridimensionais que reproduzem a menção «the bridge», é forçoso constatar que as diferenças que resultam da própria natureza dessas marcas são suficientes para excluir qualquer semelhança com a marca requerida no plano visual.
- 101 Em conclusão, a comparação no plano visual entre os sinais em conflito revela fortes dissimilaridades entre eles, de modo a permitir entender que o único elemento comum, constituído pela sequência das seis letras que compõem a palavra «bridge»,

é insuficiente para estabelecer entre as marcas em causa, tendo em conta a impressão de conjunto por elas produzida, um grau de semelhança visual significativo para efeitos da apreciação do risco de confusão.

- 102 Há, seguidamente, que comparar os sinais em conflito no plano fonético.
- 103 A este respeito, há que realçar que as semelhanças fonéticas entre os sinais em conflito são bastante pequenas se se comparar a marca requerida com a marca anterior que engloba o elemento nominativo «the bridge wayfarer» e com a marca anterior nominativa OVER THE BRIDGE, sendo porém mais marcadas quando tal comparação incide sobre as marcas anteriores nominativas THE BRIDGE e FOOTBRIDGE e sobre as marcas anteriores tridimensionais englobando o elemento nominativo «the bridge».
- 104 A este respeito, o argumento da Câmara de Recurso que se contém no n.º 21 da decisão impugnada, segundo o qual as diferenças fonéticas «reflectem amplamente as conceptuais [...], dado que a pronúncia das diferentes marcas será diferente em função do significado das palavras que as compõem», não convence.
- 105 Em contrapartida, há que considerar que o consumidor italiano pronunciará provavelmente as quatro marcas anteriores atrás mencionadas e a marca requerida de um modo tal que a palavra «bridge» será em todos os casos acentuada, nomeadamente em razão da colocação das letras e da justaposição das consoantes «d» e «g», desconhecida da língua italiana. Além disso, a semelhança fonética entre as marcas anteriores nominativas THE BRIDGE e FOOTBRIDGE e as marcas anteriores tridimensionais que englobam o elemento nominativo «the bridge», por um lado, e a marca requerida, que comporta o elemento nominativo «bainbridge»,

por outro, é tão mais acentuada quanto a palavra «bridge» consta de todas estas marcas na mesma posição. Em contrapartida, essa semelhança é diminuída pela presença das palavras «the» e do prefixo «foot» nas marcas anteriores e do prefixo «bain» na marca requerida.

106 À luz das considerações que precedem, há que reconhecer a existência de uma certa semelhança fonética entre a marca requerida e, pelo menos, as quatro marcas anteriores acima referidas.

107 Há, finalmente, que comparar os sinais em conflito no plano conceptual.

108 O ponto de partida da análise da Câmara de Recurso relativa aos conteúdos semânticos das marcas em causa reside no postulado, contestado pela recorrente, de que o consumidor médio italiano dispõe de um conhecimento da língua inglesa suficiente para lhe permitir reconhecer a significação do termo «bridge» e relacioná-lo com a palavra italiana correspondente, «ponte» (n.º 17 da decisão impugnada).

109 Uma tal permissa não pode ser posta em causa. Com efeito, como a interveniente justamente observa, a palavra «bridge» faz parte do vocabulário elementar da língua inglesa, conhecida em Itália a partir de um nível médio de escolarização. O mesmo se passa com os termos ingleses «the» e «foot», e com a expressão «over the», que figuram nas marcas anteriores.

110 A Câmara de Recurso prossegue o seu raciocínio declarando que o consumidor italiano só pode compreender a palavra «bridge», no seu significado de ponte,



quando estiver confrontado com as marcas anteriores, uma vez que só nestas marcas o referido termo é utilizado conjuntamente com o artigo «the» ou com outras palavras inglesas, tais como «foot», de fácil compreensão. Em contrapartida, não é esse o caso no que se refere à marca requerida, dado que a palavra «bridge» nela é precedida do prefixo «bain», o qual, em si mesmo, é desprovido de qualquer significado (n.º 18 da decisão impugnada). Assim, segundo a Câmara de Recurso, «se, nas marcas anteriores, a palavra 'bridge' se presta a ser idealmente destacada do conjunto de que faz parte, a marca BAINBRIDGE constitui um conjunto homogéneo e solidário, sem qualquer significado evidente, a não ser enquanto sinal de fantasia, patronímico ou indicação geográfica em que a palavra 'bridge', apesar de presente, não possui qualquer valor autónomo» (n.º 19 da decisão impugnada).

111 A este respeito, o raciocínio da Câmara de Recurso mostra-se isento de erros de apreciação.

112 Com efeito, a circunstância de a palavra «bridge», na marca requerida, ser precedida do prefixo «bain», que não tem qualquer significado na língua inglesa, é susceptível de enfraquecer a imediação da relação semântica entre a referida palavra e o conceito, que lhe está subjacente nessa língua. Assim, o conjunto constituído pela palavra «bainbridge» pode facilmente ser compreendido pelo consumidor italiano como uma palavra de fantasia ou, tendo também em conta o facto de, na representação gráfica da marca, esse termo se iniciar por uma maiúscula, como uma indicação geográfica, designando uma cidade ou uma região atravessada por um rio, à semelhança, por exemplo, da palavra «Cambridge», ou então como um apelido de família. Além disso, a representação gráfica do sinal não contém qualquer elemento que possa evocar a ideia de ponte. Em contrapartida, o desenho que reproduz uma vela de barco pode induzir o consumidor a pensar que a indicação «bainbridge» designa uma localidade balnear em que se pratiquem desportos náuticos. Uma tal associação de ideias é susceptível de ser ainda reforçada no espírito do consumidor médio italiano, admitindo, como a recorrente sugere, que este esteja em condições de compreender o significado da palavra francesa «bain», que consta, enquanto prefixo, do termo «bainbridge».

- 113 Em contrapartida, quando é utilizada nas marcas anteriores pertinentes, a palavra «bridge» evoca imediatamente o conceito de ponte. Esta imediação da relação semântica é reforçada por diferentes elementos, tais como a utilização do artigo «the» ou de outras palavras da língua inglesa exercendo a função de adjectivos qualificativos («foot»).
- 114 Face às considerações expostas, há que considerar que a Câmara de Recurso não cometeu erros de apreciação quando concluiu que os sinais em conflito não são semelhantes no plano semântico e, portanto, que não se pode afirmar que a marca requerida usurpa o conceito de «ponte» expresso pelas marcas anteriores pertinentes (n.º 20 da decisão impugnada).

— Sobre o risco de confusão

- 115 Resulta das considerações que precedem que os sinais em conflito apresentam semelhanças significativas unicamente no plano fonético.
- 116 Ora, apesar do carácter distintivo elevado das marcas anteriores pertinentes e da identidade dos produtos designados por elas e pela marca requerida, não pode concluir-se pela existência de um risco de confusão tendo apenas em conta as semelhanças fonéticas entre os sinais em conflito. A este respeito, há que notar que o grau de semelhança fonética entre as duas marcas tem uma importância reduzida no caso de produtos que são comercializados de uma tal forma que, habitualmente, aquando da sua aquisição, o público pertinente apreende a marca que os designa de modo visual [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Philips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, e de 28 de Junho de 2005, Canali Ireland/IHMI — Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Colect., p. II-2479]. É este o caso dos produtos em causa no caso vertente.

- 117 À luz de todas as considerações que precedem, há que concluir que a Câmara de Recurso não cometeu erros de apreciação ao concluir que não existia um risco de confusão no espírito do consumidor entre a marca requerida e as seis marcas anteriores pertinentes, tomadas isoladamente em conta.
- 118 Resta, nesta fase, analisar o argumento da recorrente de que as marcas anteriores, todas caracterizadas pela presença da mesma componente nominativa «bridge», constituem uma «família de marcas» ou «marcas de série». Segundo ela, uma tal circunstância é susceptível de criar um risco objectivo de confusão, na medida em que o consumidor, confrontado com a marca requerida, que reproduz a mesma componente nominativa das marcas anteriores, será induzido a crer que a recorrente está também na origem dos produtos designados por essa marca.
- 119 A título liminar, há que realçar que o conceito de «marcas de série» não consta do Regulamento n.º 40/94.
- 120 Esta conclusão não permite, no entanto, afastar de imediato a argumentação da recorrente.
- 121 Para apreciar a procedência dessa argumentação, há que começar por recordar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado se, devido à identidade ou semelhança das marcas e dos produtos ou serviços que elas designam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que «compreend[a] o risco de associação com a marca anterior». Além disso, o sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94 precisa que «o risco de confusão, cuja avaliação depende de

numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados, constitui uma condição específica da protecção».

122 Há seguidamente que recordar que, segundo a jurisprudência mencionada no n.º 77 *supra*, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, de acordo com a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa e tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto.

123 Ora, há que recordar que, quando a oposição a um pedido de marca comunitária se baseia em várias marcas anteriores e essas marcas apresentam características que permitam concluir que fazem parte de uma mesma «série» ou «família», o que pode suceder, nomeadamente, quando reproduzam integralmente o mesmo elemento distintivo com o acrescento de um elemento, gráfico ou nominativo, que diferencie uma da outra, ou quando se caracterizem pela repetição do mesmo prefixo ou sufixo extraído de uma marca originária, uma tal circunstância constitui um factor pertinente para efeitos de apreciação da existência de um risco de confusão.

124 Com efeito, em tais hipóteses um risco de confusão pode ser gerado pela possibilidade de associação entre a marca requerida e as marcas anteriores que fazem parte da série, quando a marca requerida apresenta com estas semelhanças susceptíveis de induzir o consumidor a crer que ela faz parte dessa mesma série e, portanto, que os produtos que designa têm a mesma origem comercial que os cobertos pelas marcas anteriores, ou uma origem aparentada. Esse risco de associação entre a marca requerida e as marcas de série anteriores, susceptível de criar confusão sobre a origem comercial dos produtos designados pelos sinais em conflito, pode existir mesmo quando, como no caso vertente, a comparação entre a marca requerida e as marcas anteriores, cada uma delas considerada isoladamente,

não permite estabelecer a existência de um risco de confusão directo. Nesse caso, o risco de que o consumidor se possa enganar quanto à origem comercial dos produtos ou dos serviços em causa não resulta da possibilidade de confundir a marca requerida com uma ou outra das marcas de série anteriores, mas da possibilidade de considerar que a marca requerida faz parte da mesma série.

125 Deve, no entanto, entender-se que o risco de associação acima descrito só pode ser invocado quando estão cumulativamente reunidas duas condições.

126 Em primeiro lugar, o titular de uma série de registos anteriores deve fazer prova da utilização de todas as marcas que pertencem à série ou, pelo menos, de um número de marcas susceptível de constituir uma «série». Com efeito, para que exista o risco de que o público se engane quanto à pertença à série da marca requerida, as marcas anteriores que fazem parte dessa série devem necessariamente estar presentes no mercado. Uma vez que a consideração da natureza serial das marcas anteriores implica o alargamento do âmbito de protecção das marcas que fazem parte da série consideradas isoladamente, qualquer apreciação abstracta do risco de confusão, baseada unicamente na existência de vários registos que têm por objecto marcas que reproduzem, como no caso vertente, o mesmo elemento distintivo, deve, na ausência de uma utilização efectiva das marcas, ser considerada excluída. Assim, na falta de prova dessa utilização, o risco de confusão eventualmente provocado pela aparição no mercado da marca requerida deverá ser apreciado comparando com a marca requerida cada uma das marcas anteriores tomadas isoladamente.

127 Em segundo lugar, a marca requerida deve não apenas ser semelhante às marcas que pertencem à série mas ainda apresentar características susceptíveis de a ligar à série. Tal pode não ser o caso quando, por exemplo, o elemento comum às marcas seriais anteriores é utilizado na marca requerida numa posição diferente daquela em que figura habitualmente nas marcas que pertencem à série ou com um conteúdo semântico distinto.

128 No caso vertente, é forçoso constatar que, pelo menos, a primeira das condições atrás referidas não está cumprida. Com efeito, como a Câmara de Recurso referiu e resulta dos autos, as únicas provas produzidas pela recorrente no decurso do processo de oposição referem-se à utilização da marca THE BRIDGE e, em menor medida, da marca THE BRIDGE WAYFARER. Uma vez que estas duas marcas são as únicas marcas anteriores cuja presença no mercado a recorrente provou, foi correctamente que a Câmara de Recurso afastou os argumentos pelos quais a recorrente invocava o benefício da protecção aplicável às «marcas de série».

129 À luz do conjunto das considerações que precedem, há que concluir que foi sem erros de apreciação nem erros de direito que a Câmara de Recurso excluiu a existência de risco de confusão entre os sinais em conflito.

130 Daqui resulta que o fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 deve também ser considerado improcedente.

131 Deste modo, deve ser negado provimento ao recurso na sua totalidade.

### **Quanto às despesas**

132 Por força do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver

requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, de acordo com o pedido pelo IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

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

Legal

Mengozi

Wisniewska-Białecka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 23 de Fevereiro de 2006.

O secretário

O presidente

E. Coulon

H. Legal