

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

24 de Novembro de 2005 \*

No processo T-346/04,

**Sadas SA**, com sede em Tourcoing (França), representada por A. Bertrand, advogado,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**, representado por A. Folliard-Monguiral e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

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

\* Língua do processo: francês.

**LTJ Diffusion SA**, com sede em Colombes (França), representada por F. Fajgenbaum e S. Lederman, advogados,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 7 de Junho de 2004 (processo R 393/2003-1), relativa a um processo de oposição entre a Sadas SA e a LTJ Diffusion SA,

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

composto por: M. Jaeger, presidente, V. Tiili e O. Czúcz, juízes,

secretário: I. Natsinas, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Agosto de 2004,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 31 de Janeiro de 2005,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 20 de Janeiro de 2005,

após a audiência de 6 de Julho de 2005,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 9 de Setembro de 1996, a recorrente 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), alterado.
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo ARTHUR ET FELICIE.
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido integram as classes 16, 24 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, na versão revista e alterada, e correspondem, após a limitação efectuada pela recorrente durante o processo de oposição, à seguinte descrição:

— classe 16: «Catálogo de vendas por correspondência»;

— classe 24: «Tecidos para uso têxtil; coberturas de cama e de mesa»;

— classe 25: «Vestuário, calçado (com exceção de calçado ortopédico), chapelaria, todos estes produtos para crianças vendidos por correspondência e nas lojas especializadas que distribuem os produtos do catálogo.»

4 O referido pedido foi publicado no *Boletim das Marcas Comunitárias* n.º 24/98, de 6 de Abril de 1998.

5 Em 2 de Julho de 1998, a interveniente apresentou, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, oposição ao registo da marca pretendida. A oposição baseava-se, por um lado, no registo francês n.º 17 731, de 16 de Junho de 1983, renovado em 14 de Junho de 1993, e, por outro, no registo internacional n.º 539 689, de 31 de Maio de 1989, com efeitos na Alemanha, na Áustria, em Espanha e nos países do Benelux. Estas duas marcas figurativas anteriores têm a seguinte apresentação:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arthur', with a small dot below the first letter.

6 A oposição era relativa a uma parte dos produtos designados no pedido de marca comunitária, ou seja, os produtos das classes 24 e 25. Tinha por base todos os produtos abrangidos pelas marcas anteriores, ou seja, os «artigos têxteis, de pronto-a-vestir e por medida, incluindo botas, sapatos e pantufas», pertencentes à classe 25.

- 7 Os motivos invocados como fundamento da oposição eram os mencionados no artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 40/94.
- 8 Por decisão de 8 de Outubro de 1999 (a seguir «decisão da Divisão de Oposição de 8 de Outubro de 1999»), a Divisão de Oposição rejeitou a oposição. Considerou que os sinais em conflito não eram idênticos nem semelhantes e que, como a interveniente não tinha apresentado qualquer elemento susceptível de influenciar a análise do risco de confusão, como, por exemplo, elementos que permitissem apreciar o conhecimento que nos países em causa se tem das marcas anteriores, não podia haver risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, independentemente do grau de identidade ou de semelhança entre os produtos abrangidos pelas marcas em causa, pelo que não era necessário proceder à comparação dos produtos.
- 9 Em 7 de Dezembro de 1999, a interveniente interpôs no IHMI, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, recurso da decisão da Divisão de Oposição de 8 de Outubro de 1999.
- 10 Por decisão de 19 de Junho de 2002, a Terceira Câmara de Recurso negou provimento a esse recurso no que respeita à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 e anulou a decisão da Divisão de Oposição de 8 de Outubro de 1999 na parte em que rejeitara a oposição devido à inexistência de risco de confusão entre as marcas em conflito. Considerou que existiam elementos importantes de semelhança entre ambas e remeteu o processo à Divisão de Oposição para que esta, tendo nomeadamente em conta a comparação dos produtos, a limitação da lista dos produtos reivindicados pela recorrente e o impacto dos novos documentos apresentados por ambas as partes e admitidos pela Câmara de Recurso, se pronunciasse sobre a existência de risco de confusão.

- 11 Por decisão de 22 de Abril de 2003 (a seguir «decisão da Divisão de Oposição»), a Divisão de Oposição acolheu parcialmente a oposição. Considerou, em primeiro lugar, que as marcas em causa não eram idênticas e que o artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 não era aplicável. Em segundo lugar, considerou que existia risco de confusão, que incluía o risco de associação, no que respeita aos produtos da classe 25. Também concluiu que a marca francesa beneficiava de determinado reconhecimento no mercado francês.
- 12 Em 18 de Junho de 2003, a recorrente interpôs no IHMI, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, recurso da decisão da Divisão de Oposição.
- 13 Por decisão de 7 de Junho de 2004 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Considerou que, tendo em conta os importantes elementos de semelhança entre as marcas em causa e a identidade entre os produtos correspondentes, bem como o carácter distintivo intrinsecamente elevado da marca anterior e o conhecimento que dela tinha o mercado, as diferenças visuais e fonéticas resultantes da presença dos termos «et» e «Félicie» na marca pretendida não eram suficientes para afastar o risco de confusão criado no consumidor francês no que respeita aos produtos da classe 25.

### **Pedidos das partes**

- 14 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— reformar a decisão impugnada;

— anular a decisão da Divisão de Oposição;

— condenar a interveniente nas despesas.

15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

16 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— confirmar a decisão impugnada;

— confirmar a decisão da Divisão de Oposição;

— condenar a recorrente nas despesas, nos termos do artigo 81.º do Regulamento n.º 40/94.

**Quanto à admissibilidade dos documentos que foram apresentados pela primeira vez no Tribunal**

- 17 A interveniente alega que os anexos 15 e 21 a 30 da petição são elementos novos, na medida em que não tinham sido apresentados no IHMI. Assim, esses documentos são inadmissíveis.
- 18 Os anexos 22 a 24, 26 e 27 correspondem a extractos de páginas Internet, imprimidos posteriormente ao processo administrativo no IHMI. O anexo 25 corresponde aos resultados de uma sondagem efectuada entre 22 e 28 de Julho de 2003 pelo instituto de sondagens Ipsos (a seguir «sondagem Ipsos»), que também não está incluída no processo administrativo. Além disso, o anexo 16, que contém os resultados de uma busca na Internet datada de 17 de Junho de 2003, também não foi apresentado no IHMI.
- 19 Assim, estes elementos, que foram apresentados pela primeira vez no Tribunal, não podem ser tomados em consideração. Com efeito, o recurso interposto no Tribunal visa o controlo da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, pelo que a função do Tribunal não consiste em reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos nele apresentados pela primeira vez. Há que afastar os documentos acima referidos, sem que seja necessário examinar a sua força probatória [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. II-719, n.º 52; de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja), T-399/02, Colect., p. II-1391, n.º 52; de 10 de Novembro de 2004, Storck/IHMI (Forma de um bombom), T-396/02, Colect., p. II-3821, n.º 24, e de 21 de Abril de 2005, Ampafrance/IHMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Colect., p. II-1401, n.º 29].
- 20 Os anexos 15 e 21 reproduzem, respectivamente, uma decisão da Primeira Câmara de Recurso de 25 de Julho de 2001 e uma decisão do tribunal de grande instance de



Paris de 23 de Janeiro de 2004. Embora tenham sido apresentados pela primeira vez no Tribunal, esses documentos não constituem provas propriamente ditas, antes se reportando à prática decisória do IHMI e à jurisprudência nacional, que, mesmo após o processo no IHMI, uma parte tem o direito de invocar.

- 21 Os anexos 28 a 30, que são documentos exigidos pelo Regulamento de Processo do Tribunal e consistem num extracto do registo comercial e das sociedades relativo à recorrente, numa cópia do bilhete de identidade do seu representante e na procuração a favor deste, são admissíveis.

### **Quanto ao mérito**

- 22 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca, em substância, um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 23 Alega, sobretudo, que a Câmara de Recurso não atendeu a diversos factores que a deveriam ter levado a considerar que não havia risco de confusão entre as marcas em conflito. Esses factores eram, nomeadamente, o carácter distintivo intrinsecamente fraco da marca anterior, devido ao registo de diversas dezenas de marcas de vestuário que incluem o termo «Arthur», o facto de o sinal solicitado já ser conhecido no mercado anteriormente ao início do processo de oposição, a existência de uma coabitação das marcas em causa no mercado francês, as diferenças entre as estruturas e os canais de distribuição, bem como entre as categorias de produtos postos à venda pela recorrente e pela interveniente, e por último a sondagem Ipsos, que demonstrou que o risco de confusão era absolutamente de afastar.

- 24 O IHMI e a interveniente sustentam que a Câmara de Recurso apreciou correctamente a existência do risco de confusão.
- 25 O Tribunal recorda que, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o pedido de registo da marca será recusado, após oposição do titular de uma marca anterior, quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou dos serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii) e iii), do Regulamento n.º 40/94, por marcas anteriores deve entender-se as marcas registadas num Estado-Membro e as marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro, cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 26 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente associadas.
- 27 Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, e tendo em conta todos os factores relevantes do caso, 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 referida].

*Quanto ao público relevante*

28 No caso em apreço, as marcas anteriores são uma marca nacional francesa e uma marca internacional com efeitos na Alemanha, na Áustria, em Espanha e nos países do Benelux. A decisão impugnada tem por base apenas a marca anterior francesa, o que as partes não contestam. Assim, o exame do Tribunal deve limitar-se ao risco de confusão entre a marca pedida e a marca francesa anterior (a seguir «marca Arthur») e, portanto, ao território francês.

29 A recorrente critica a definição do público relevante, que não é o mesmo para os produtos comercializados pela interveniente e para os que a recorrente comercializa, pois só estes últimos produtos se destinam às crianças com idades compreendidas entre os dois e os doze anos. Este argumento não pode ser acolhido. Com efeito, na medida em que os produtos de vestuário destinados às crianças são comprados por adultos, os produtos abrangidos pela marca pedida têm por destinatários tanto os adultos como as crianças. O mesmo se passa relativamente aos produtos da interveniente, pois podem incluir vestuário para crianças.

30 Assim, como os produtos em causa são produtos de consumo corrente, o público-alvo é o consumidor médio francês, que se supõe estar normalmente informado e ser razoavelmente atento e avisado.

*Quanto à comparação dos produtos*

31 A Câmara de Recurso considerou que os produtos abrangidos pela marca anterior eram idênticos aos da recorrente.

- 32 A recorrente critica este entendimento ao sublinhar que, embora as duas marcas se destinem a artigos de vestuário, os artigos vendidos pela interveniente são quase exclusivamente roupa interior (cuecas, pijamas, etc.) para homens, mulheres e crianças, enquanto a recorrente comercializa vestuário de cidade e calçado destinados apenas às crianças com idades compreendidas entre os dois e os doze anos. Assim, o vestuário posto à venda pela recorrente e pela interveniente não têm a mesma função. Além disso, os métodos de comercialização não são os mesmos, pois a recorrente distribui os seus produtos por correspondência e à distância, enquanto a interveniente o faz principalmente nas grandes superfícies e em lojas. A fraca percentagem (5%) das vendas que a interveniente realiza no sector da venda por correspondência, do mesmo modo que a fraca percentagem (5%) das vendas que a recorrente realiza nas lojas não basta para se concluir pela identidade dos métodos de comercialização.
- 33 Para apreciar a semelhança entre os produtos ou os serviços em causa, importa ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos ou os serviços. Estes factores incluem, em especial, a sua natureza, destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 23).
- 34 Além disso, quando os produtos visados pela marca anterior incluem os produtos abrangidos pelo pedido de marca, esses produtos são considerados idênticos [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.ºs 32 e 33].
- 35 Cabe recordar que a comparação dos produtos deve incidir sobre os que estão abrangidos pelo registo das marcas em questão e não sobre aqueles para os quais a marca foi efectivamente utilizada, a não ser que, na sequência de um pedido apresentado no quadro do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, se verifique que a marca anterior só foi utilizada para uma parte dos produtos para que foi registada. Neste caso, para efeitos da análise da oposição, considera-se que a

marca anterior só foi registada para essa parte dos produtos. Ora, esse pedido não existe no caso em apreço. Assim, os produtos abrangidos pela marca anterior a que se deve atender, no quadro da comparação dos produtos, são todos aqueles para os quais a referida marca foi registada.

36 No caso em apreço, os produtos para os quais a marca anterior foi registada são os «artigos têxteis, de pronto-a-vestir e por medida, incluindo botas, sapatos e pantufas», da classe 25. Os produtos reivindicados pela recorrente que são objecto do presente litígio são «vestuário, calçado (com excepção de calçado ortopédico), chapelaria, todos estes produtos para crianças vendidos por correspondência e nas lojas especializadas que distribuem os produtos do catálogo», que também integram a classe 25.


37 Importa sublinhar que estes últimos se incluem nos primeiros produtos. Com efeito, os produtos para os quais a marca anterior foi registada não estão limitados a uma categoria de idade ou a um determinado modo de comercialização.

38 Com efeito, como o IHMI correctamente observou, dado que os produtos abrangidos pela marca anterior também se podem destinar às crianças, a referência a esse público específico no pedido de marca comunitária não afecta a identidade dos produtos em causa. Além disso, como no acto de registo da marca anterior não ficou especificado nenhum modo específico de comercialização, os produtos abrangidos por essa marca também podem ser distribuídos através de uma rede de venda por correspondência, nomeadamente por catálogo, da mesma forma que os produtos abrangidos pela marca requerida.

39 Assim, há que concluir que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao considerar que os produtos designados pelas marcas em conflito eram idênticos.

*Quanto à comparação dos sinais*

- 40 Resulta de jurisprudência constante que a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão 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 47, e a jurisprudência aí referida].
- 41 A recorrente considera que os sinais em causa não são semelhantes, enquanto o IHMI e a interveniente entendem que o são.
- 42 Os sinais a comparar são os seguintes:

	<p>ARTHUR ET FELICIE</p>
<p>marca anterior</p>	<p>marca requerida</p>

- 43 Há que sublinhar que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso apenas referiu «existirem elementos importantes de semelhança entre as marcas». As razões que

justificam o entendimento da Câmara de Recurso figuram na decisão da Divisão de Oposição nos termos seguintes:

«É notório, com efeito, que as duas marcas têm em comum o termo '[A]rthur'. Este termo é o único vocábulo da marca anterior e constitui o elemento visual e sonoro de ataque do pedido de marca comunitária. Embora a caligrafia utilizada na marca anterior seja específica, a influência do aspecto figurativo da marca anterior não deve ser sobrevalorizada. O vocábulo '[A]rthur' é perfeitamente legível na marca anterior. Constitui mesmo o elemento dominante e distintivo da marca. É verdade que o aditamento do vocábulo '[F]élicie' no pedido de marca comunitária constitui um elemento de diferenciação, mas o seu impacto é menor devido à sua posição final. A atenção do consumidor médio e normalmente atento será antes de mais e principalmente captada pelo elemento de ataque: o termo '[A]rthur'. No plano conceptual, a Câmara [de Recurso] não pode afastar a hipótese de o pedido de marca comunitária poder sugerir, no espírito do público, um alargamento da gama de produtos designados sob a marca Arthur. O pedido de marca comunitária seria entendido como uma variante da marca anterior, para indicar que, a partir de então, a marca também se destina a uma clientela feminina. Assim, a Câmara [de Recurso] considera existirem elementos importantes de semelhança entre as marcas.»

- 44 A recorrente alega que a marca cujo registo pede é uma marca complexa, constituída por três termos e apresentada em letra de imprensa direita de tipo «traço simples», enquanto a marca anterior é constituída por um único termo, apresentado sob a forma de uma assinatura manuscrita ligada em que um ponto surge entre as duas pernas da letra «a». A diferente apresentação do termo comum «Arthur», que possui carácter distintivo intrinsecamente fraco, e a presença do termo «Félicie» na marca requerida são elementos de diferenciação fundamentais. Por outro lado, a posição de ataque do termo «Arthur» na marca requerida é amplamente atenuada pela forte presença dos termos «et» e «Félicie», apesar de figurarem em posição final.

- 45 Estes argumentos não podem ser acolhidos.

- 46 O elemento nominativo «Arthur» deve ser considerado o elemento dominante da marca anterior, pois os elementos figurativos são secundários, uma vez que o ponto é desprezível e que a caligrafia específica não permite identificar a origem dos produtos designados, independentemente do termo «Arthur». Quanto à marca requerida, é constituída pela conjunção coordenativa «et» e por dois termos, «Arthur» e «Félicie», que, *a priori*, independentemente da respectiva posição, não poderiam ser distinguidos. Todavia, dado que a referida marca começa pelo termo «Arthur», este pode ser considerado o elemento dominante da marca requerida.
- 47 No plano visual, dado que os elementos figurativos da marca anterior são secundários relativamente ao seu elemento nominativo, a comparação dos sinais pode ser efectuada com base apenas no elemento nominativo, sem prejuízo, contudo, do respeito pelo princípio segundo o qual a apreciação do risco de confusão, no que respeita à semelhança dos sinais, deve basear-se na impressão de conjunto produzida por estes. Assim, dado que a marca anterior ARTHUR ET FELICIE está inteiramente incluída na marca solicitada ARTHUR ET FELICIE, a diferença ligada ao acréscimo dos termos «et» e «Félicie» no final da marca requerida não é suficientemente importante para afastar a semelhança criada pela coincidência do elemento dominante da marca requerida, ou seja, o termo «Arthur». Além disso, como se pediu o registo da marca ARTHUR ET FELICIE como marca nominativa, nada impede que seja utilizado com caligrafias diferentes, como, por exemplo, numa forma comparável à da marca anterior. Daqui se conclui que os sinais em causa devem ser considerados visualmente semelhantes.
- 48 No plano fonético, a recorrente alega que a pronúncia da marca ARTHUR ET FELICIE, que contém seis sílabas, é «muito mais rica e longa» que a da marca Arthur, que só contém duas. Assim, as marcas diferenciam-se muito, tanto ao nível das respectivas sequências e ritmos como ao nível do número dos seus elementos nominativos.
- 49 Estes argumentos não podem ser acolhidos. Com efeito, a inclusão integral do sinal correspondente à marca anterior no elemento dominante da marca requerida



permite concluir pela existência de uma semelhança fonética importante [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Outubro de 2004, *New Look/IHMI — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, *Colect.*, p. II-3471, n.º 37].

- 50 No plano conceptual, a recorrente alega que a marca ARTHUR ET FELICIE designa um casal, contrariamente à marca Arthur.
- 51 Importa sublinhar que a marca anterior é constituída pelo nome próprio masculino Arthur, enquanto a marca solicitada é constituída pelo mesmo nome próprio masculino, por uma conjugação de coordenação e por um nome próprio feminino. Como ambas incluem o mesmo nome próprio masculino, não se pode afastar a existência de uma certa semelhança conceptual, embora a marca requerida pareça referir-se a um casal. Com efeito, o acréscimo de um nome próprio feminino ao nome próprio Arthur pode dar a impressão de que se trata de uma extensão ou de uma variante da marca composta apenas pelo nome próprio Arthur.
- 52 Por conseguinte, há que declarar que a Câmara de Recurso não cometeu erro ao considerar que entre os sinais em causa existiam elementos de semelhança importantes.
- 53 Importa ainda proceder à apreciação global dos sinais em causa para determinar se existe risco de confusão entre estes.

#### *Quanto ao risco de confusão*

- 54 De acordo com jurisprudência constante, o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior é importante (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, *SABEL*, C-251/95,

Colect., p. I-6191, n.º 24). As marcas que tenham carácter distintivo elevado, quer intrinsecamente quer em razão do conhecimento que delas se tem no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é menor (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).

- 55 Para determinar o carácter distintivo de uma marca e, portanto, para avaliar se possui carácter distintivo elevado, deve apreciar-se globalmente a maior ou menor aptidão da marca para identificar os produtos ou os serviços para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para distinguir esses produtos ou esses serviços dos de outras empresas (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.º 49, e *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, já referido, n.º 22).
- 56 Quando desta apreciação, devem tomar-se em consideração, designadamente, as qualidades intrínsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou não elementos descritivos dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada, a quota de mercado da marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que, graças à marca, identifica os produtos ou os serviços como provenientes de uma empresa determinada e as declarações das câmaras de comércio e indústria ou de outras associações profissionais (v., por analogia, acórdãos *Windsurfing Chiemsee*, já referido, n.º 51, e *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, já referido, n.º 23).
- 57 O carácter distintivo da marca anterior, em especial o seu prestígio, é, portanto, um elemento que deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os sinais ou entre os produtos e os serviços é suficiente para originar um risco de confusão [v., por analogia, acórdão Canon, já referido, n.º 24; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Outubro de 2003, *Éditions Albert René/IHMI — Trucco (Starix)*, T-311/01, Colect., p. II-4625, n.º 61, e de 22 de Junho de 2004, «*Drie Mollen sinds 1818*»/IHMI — Nabeiro Silveira (*Galáxia*), T-66/03, Colect., p. II-1765, n.º 30].

58 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que a marca anterior Arthur possuía um acentuado poder distintivo tanto por si própria como devido ao uso intensivo que dela tinha sido feito. Com efeito, não foi demonstrado que na data do seu depósito, ou seja, em 1983, existissem em França outras marcas formadas pelo nome próprio Arthur, só ou conjugado com outro termo, para designar produtos pertencentes à classe 25, pois todas as marcas indicadas pela recorrente foram depositadas posteriormente. Também não se demonstrou que esse nome próprio fizesse parte dos nomes próprios correntemente utilizados no domínio da moda. Segundo a Câmara de Recurso, como não era possível demonstrar a existência de uma relação conceptual entre os produtos designados pela marca anterior e o nome próprio Arthur, esta possuía, por si só, carácter que não podia ser qualificado de fracamente distintivo. Além disso, a Câmara de Recurso declarou que, através do uso que lhe tinha sido dado após o seu registo, essa marca tinha inegavelmente adquirido uma notoriedade certa no que respeita, em especial, à roupa interior e à roupa de casa, tanto para adultos como para crianças.

59 A recorrente contesta o carácter distintivo intrinsecamente elevado da marca anterior. Em contrapartida, não contesta, enquanto tal, o conhecimento que o mercado tem da marca anterior, mas apenas a afirmação de o seu prestígio bastar, por si só, para criar o risco de confusão.

60 Importa recordar que uma marca pode possuir carácter distintivo elevado quer intrinsecamente quer em razão do conhecimento que dela se tem no mercado. Assim, dado que a recorrente não contestou o prestígio da marca anterior, reconhecido pelo IHMI após exame das provas a este respeito espontaneamente apresentadas pela interveniente, esse prestígio deve considerar-se provado, pelo que a marca anterior goza de uma protecção mais ampla do que as marcas cujo carácter distintivo é menor, mesmo que não tenha carácter distintivo intrinsecamente elevado. Nestas circunstâncias, não há necessidade de examinar se a marca anterior possui carácter distintivo intrinsecamente fraco devido à alegada coexistência de várias dezenas de marcas de vestuário que incluem o termo «Arthur», como a recorrente alegou.

- 61 De qualquer modo, embora o carácter distintivo da marca anterior deva ser tomado em consideração para apreciar o risco de confusão (v., por analogia, acórdão Canon, já referido, n.º 24), mais não é do que um elemento entre outros a que se deve atender no momento dessa apreciação. Assim, mesmo em presença de uma marca anterior com fraco carácter distintivo, pode existir risco de confusão, designadamente, devido a uma semelhança dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Março de 2005, L'Oréal/IHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colect., p. II-949, n.º 61].
- 62 Importa ainda examinar a alegação da recorrente segundo a qual a pretensa coexistência da marca anterior e da marca francesa ARTHUR ET FELICIE da recorrente afastava qualquer risco de confusão no caso em apreço.
- 63 É verdade que não está inteiramente afastada a hipótese de essa coexistência poder, eventualmente, diminuir o risco de confusão que as instâncias do IHMI consideraram existir entre as duas marcas em conflito. Todavia, esta eventualidade só podia ser tomada em consideração se, pelo menos no decurso do processo respeitante aos motivos relativos de recusa no IHMI, o requerente da marca comunitária tivesse devidamente demonstrado que a referida coexistência assentava na ausência de risco de confusão, no espírito do público pertinente, entre a marca francesa ARTHUR ET FELICIE e a marca anterior da interveniente em que se baseia a oposição e sem prejuízo de a marca francesa ARTHUR ET FELICIE e as marcas em conflito serem idênticas [v., neste sentido, acórdão de 11 de Maio de 2005, Grupo Sada/IHMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Colect., p. II-1667, n.º 86].
- 64 No caso em apreço, basta observar que a marca francesa da recorrente e a marca anterior da interveniente não são idênticas. Por outro lado, a recorrente não demonstrou que a referida coexistência assentava na ausência de risco de confusão. Resulta dos autos que a marca francesa foi registada em 1994 e que a interveniente instaurou um processo contra a marca francesa ARTHUR ET FELICIE em 1998, no tribunal de grande instance de Paris, por contrafacção. Por decisão de 23 de Janeiro de 2004, o tribunal de grande instance anulou esta marca. Essa decisão foi confirmada por acórdão da cour d'appel de Paris de 11 de Maio de 2005. Este facto demonstra claramente que esta alegada coexistência não é pacífica. Esta

consideração não é posta em causa pelo facto de o processo por contrafacção só ter sido interposto quatro anos após o registo da marca francesa ARTHUR ET FELICIE, na medida em que a recorrente não demonstrou que a interveniente conhecia efectivamente a referida marca antes de 1998, desde a data do seu depósito.

65 Por outro lado, são insuficientes os argumentos da recorrente relativos ao conhecimento da marca requerida, segundo os quais, desde a data de depósito em França da marca ARTHUR ET FELICIE e da comercialização de vestuário sob essa marca, no seu catálogo a partir de 1994, a recorrente prosseguiu uma exploração pacífica da sua marca sem que qualquer incidente, especialmente, nenhuma reivindicação de uma qualquer sociedade terceira tenha vindo perturbar essa exploração. Entre 1994 e 1998, mais de 11 milhões de catálogos foram distribuídos em França, o que gerou um volume de negócios de mais de 35 milhões de euros para a marca ARTHUR ET FELICIE que, portanto, se tornou uma verdadeira marca conhecida, associada pelo público ao catálogo Vertbaudet e à recorrente, ficando assim demonstrada a inexistência de risco de confusão.

66 A este respeito, a recorrente invoca a sondagem Ipsos, da qual resulta que não havia risco de confusão no espírito do público entre as marcas em conflito. Aliás, isto foi confirmado por uma busca na Internet, pois nenhuma ocorrência conjunta das duas marcas foi descoberta. Ora, como atrás se indicou, estes documentos foram apresentados pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância e não devem, portanto, ser admitidos.

67 Relativamente às condições em que os produtos em causa são comercializados, o argumento da recorrente relativo ao facto de os produtos abrangidos pela marca anterior serem vendidos quase exclusivamente nas lojas e nas grandes superfícies, quando a marca solicitada apenas abrange produtos vendidos por correspondência, é improcedente. Com efeito, como já se sublinhou quando da comparação dos

produtos, nada se opõe a que os produtos abrangidos pela marca anterior também sejam vendidos por correspondência. Resulta, por outro lado, dos autos que a interveniente realiza cerca de 5% das suas vendas por correspondência. Além disso, importa recordar que a comparação entre os produtos em causa deve efectuar-se com base na descrição dos produtos abrangidos pelo registo da marca anterior. Ora, esta descrição de modo algum limita a forma como os produtos da marca anterior podem ser comercializados.

68 Por outro lado, há que realçar que, no sector do vestuário, é frequente que a mesma marca apresente diferentes configurações, consoante o tipo de produtos que designa. É igualmente habitual que a mesma empresa utilize submarcas, ou seja, sinais derivados de uma marca principal e que partilham com ela um elemento dominante comum, destinados a distinguir as suas diferentes linhas de produção (feminina, masculina, jovem) [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, *Fifties*, já referido, n.º 49; de 3 de Julho de 2003, *Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, *Colect.*, p. II-2251, n.º 57, e *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection*, já referido, n.º 51]. Nestas condições, é certo que é concebível que o público pertinente considere que o vestuário designado pelas marcas em conflito, pertencendo a duas gamas de produtos distintos, mas que provém, todavia, da mesma empresa (v. neste sentido, acórdão *Fifties*, já referido, n.º 49). Por conseguinte, a Câmara de Recurso teve razão ao concluir que o público pertinente podia pensar que os produtos designados pela marca *ARTHUR ET FELICIE* faziam parte de uma nova gama de produtos e eram comercializados pelo titular da marca *Arthur* ou por uma empresa a este economicamente associada (v., neste sentido, acórdão *BUDMEN*, já referido, n.º 57). Com efeito, é pacífico que a interveniente declinou a sua marca numa marca figurativa que incluía o elemento nominativo «*La fiancée d'Arthur*» para determinados produtos de roupa interior para mulher.

69 Nestas circunstâncias, dada a identidade dos produtos em causa, uma certa semelhança dos sinais correspondentes e o elevado carácter distintivo da marca anterior, pelo menos devido ao conhecimento que dela se tem no mercado, importa declarar que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro ao concluir pela existência de risco de confusão entre as marcas em conflito. Por outro lado, contrariamente ao que a recorrente alegou na audiência, e como claramente resulta

do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, bem como da jurisprudência constante, não é necessário demonstrar a existência de uma confusão efectiva, bastando a existência de risco de confusão.

70 Por último, no que respeita às decisões nacionais a que as partes se referem, basta observar que o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de normas e objectivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, *Messe München/IHMI* (electronica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.º 47]. Assim, o carácter do registo de um sinal enquanto marca comunitária só deve ser apreciado em função da regulamentação comunitária pertinente.

71 No que toca à prática do IHMI, decorre da jurisprudência que as decisões relativas ao registo de um sinal enquanto marca comunitária que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar, nos termos do Regulamento n.º 40/94 resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Por conseguinte, a susceptibilidade de registo de um sinal enquanto marca comunitária só deve ser apreciado com base nesse regulamento, como interpretado pelo juiz comunitário, e não com base na prática anterior das Câmaras de Recurso [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, *Streamserve/IHMI* (STREAM-SERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 66; de 20 de Novembro de 2002, *Bosch/IHMI* (Kit Pro e Kit Super Pro), T-79/01 e T-86/01, Colect., p. II-4881, n.º 32, e de 9 de Março de 2005, *Osotspa/IHMI — Distribution & Marketing* (Hai), T-33/03, Colect., p. II-763, n.º 69].

72 Por conseguinte, há que negar provimento ao único fundamento da recorrente, sem que o Tribunal tenha que se pronunciar sobre a admissibilidade dos pedidos de anulação e de confirmação da decisão da Divisão de Oposição.

## **Quanto às despesas**

- 73 Nos termos de artigo 87, n.º 2, do Regulamento de Processo, 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 do IHMI. O pedido da interveniente relativo às despesas diz apenas respeito às suportadas no IHMI. Assim, a interveniente deve suportar as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
  
- 2) **A recorrente é condenada nas despesas, com excepção das da interveniente.**



**3) A interveniente suportará as suas próprias despesas.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de Novembro de 2005.

O secretário

O presidente

E. Coulon

M. Jaeger