

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

No processo T-185/03,

Vincenzo Fusco, residente em Sarmeola di Rubano (Itália), representado por B. Saguatti, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

sendo a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso do IHMI, interveniente perante o Tribunal,

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, com sede em Lugano (Suíça), representada por M. Bosshard, S. Vereá e K. Muraro,

* Língua do processo: italiano.

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI de 17 de Março de 2003 no processo R 1023/2001-4,

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

composto por: J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, juízes,
secretário: B. Pastor, secretário adjunto,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 27 de Maio de 2003,

vista a contestação do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Setembro de 2003,

vista a contestação da interveniente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 10 de Setembro de 2003,

vista a réplica do recorrente entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 5 de Novembro de 2003,

após a audiência de 22 de Junho de 2004,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 21 de Janeiro de 1998, o 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).

- 2 A marca cujo registo foi pedido consiste no sinal nominativo ENZO FUSCO.

- 3 Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca são abrangidos pelas classes 3, 9, 18, 24 e 25 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e modificado, e corresponde, para cada uma das classes, à seguinte descrição:

— «sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos», abrangidos pela classe 3;

- «óculos, estojos para óculos», abrangidos pela classe 9;

 - «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; sacos e mochilas; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas», abrangidos pela classe 18;

 - «tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa», abrangidos pela classe 24;

 - «vestuário, calçado e chapelaria», abrangidos pela classe 25.
- 4 O pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 2/1999, de 11 de Janeiro de 1999.
- 5 Em 8 de Abril de 1999, a interveniente deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, contra a marca pedida.
- 6 A marca invocada em apoio da formulação de oposição consiste na marca comunitária nominativa ANTONIO FUSCO, apresentada em 10 de Outubro de 1997 e registada em 8 de Março de 1999.
- 7 Os produtos para os quais essa marca anterior foi registada correspondem às seguintes descrições:
- «Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos», abrangidos pela classe 3;

- «Óculos; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores; extintores», abrangidos pela classe 9;

- «Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não compreendidos noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos», abrangidos pela classe 14;

- «Couro e imitações do couro, produtos nestas matérias não compreendidos noutras classes; peles de animais; malas (baús) e malas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria», abrangidos pela classe 18;

- «Móveis, vidros (espelhos), molduras; produtos não compreendidos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas», abrangidos pela classe 20;

- «Tecidos e produtos têxteis não compreendidos noutras classes; coberturas de cama e de mesa», abrangidos pela classe 24;

- «Vestuário, calçado, chapelaria», abrangidos pela classe 25.

- 8 Por decisão de 28 de Setembro de 2001, a Divisão de Oposição recusou o pedido de registo, com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 9 Em 5 de Dezembro de 2001, o recorrente interpôs no IHMI um recurso da decisão da Divisão de Oposição.
- 10 Por decisão de 17 de Março de 2003 (a seguir a «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso. No essencial, a Câmara de Recurso considerou que o apelido «Fusco», presente em cada um dos sinais e que, em Itália, nem é raro nem é particularmente difundido, tinha um carácter mais individualizador em comparação com os nomes próprios «Antonio» e «Enzo», que são ambos nomes próprios comuns. Definiu o grau de semelhança dos sinais como nem reduzido nem elevado, mas médio. Sendo os produtos designados idênticos, a Câmara de Recurso concluiu que a presença do elemento nominativo «Fusco» nos dois sinais era de natureza a tornar plausível um risco de confusão no espírito do público de referência.

Pedidos das partes

- 11 Na petição, o recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— a título principal, anular a decisão da Câmara de Recurso;

— declarar que a marca comunitária pedida, ENZO FUSCO, pode ser registada;

- subsidiariamente, se o Tribunal considerar que as marcas são susceptíveis de confusão, precisar o âmbito de aplicação territorial exacto da decisão;

 - a título principal, declarar que o processo de transformação previsto no artigo 108.º do Regulamento n.º 40/94 não prescreva, salvo para o território para o qual, de forma explícita, se tenha reconhecido a existência de um risco de confusão;

 - condenar o IHMI e a interveniente nas despesas, ou, subsidiariamente, ordenar a compensação das despesas.
- 12 Na audiência, o recorrente desistiu dos seus segundo e terceiro pedidos, tendo o Tribunal registado essa desistência. Reconheceu igualmente que o quarto pedido diz respeito a uma questão futura que só se coloca no caso de ser negado provimento ao recurso.
- 13 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
- negar provimento ao recurso;

 - condenar o recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade

Argumentos das partes

- 14 A interveniente observa que a assinatura do advogado que figura na petição e a que figura na procuração forense são diferentes. Além disso, as cópias da petição não foram certificadas por um advogado inscrito no foro de um Estado-Membro. Na audiência, a interveniente apresentou ao Tribunal de Primeira Instância três documentos com perícias grafológicas para justificar o facto de considerar necessário levantar a questão da autenticidade da assinatura do advogado do recorrente.

- 15 Na réplica, bem como durante a audiência, o advogado do recorrente afirmou que as assinaturas que figuram na petição e na procuração forense são suas, tendo uma a forma legível e completa e tendo a outra sido feita sob a forma de rubrica. Além disso, o recorrente juntou à réplica sete cópias da petição certificadas pelo seu advogado.

- 16 O recorrente refutou por intempestiva a apresentação das três perícias grafológicas. O IHMI indicou que estava inclinado a partilhar dessa opinião.

Apreciação do Tribunal

- 17 Tendo o advogado do recorrente afirmado que as assinaturas apostas na petição e na procuração forense são suas e tendo os grafólogos assinalado nas perícias que as assinaturas sobre as quais emitiram o seu parecer não permitem excluir que essas assinaturas provenham da mesma pessoa, o Tribunal de Primeira Instância considera que não há que acolher a primeira questão relativa a pressupostos processuais suscitada pela interveniente, sem que o Tribunal tenha de se pronunciar sobre o carácter tardio ou não da apresentação das perícias grafológicas.
- 18 No que diz respeito à certificação das cópias, basta observar que o recorrente regularizou a petição.

Quanto ao pedido de anulação

Argumentos das partes

- 19 O recorrente invoca um único fundamento de anulação, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 20 As partes não contestam que os produtos abrangidos pelas marcas são idênticos. Por outro lado, as partes referem-se exclusivamente ao mercado italiano.

- 21 O recorrente alega, no essencial, que a Câmara de Recurso aplicou de forma incorrecta os princípios que regem a apreciação do risco de confusão.
- 22 Em primeiro lugar, o recorrente imputa à Câmara de Recurso uma má aplicação do princípio segundo o qual a comparação dos sinais em conflito deve ser efectuada de forma uniforme e sintética, tendo em conta a impressão do todo por eles produzida. Na sua opinião, a Câmara de Recurso centrou erradamente a sua análise comparativa unicamente no elemento «Fusco».
- 23 Em segundo lugar, o recorrente considera que a Câmara de Recurso baseou o seu raciocínio no teorema pressuposto segundo o qual, numa marca composta de um apelido e de um nome próprio, o elemento dominante e individualizador é sempre constituído pelo apelido. Considera que a apreciação desses sinais deve assentar nos mesmos princípios que regem a comparação dos outros sinais. Na audiência, o recorrente fez referência a uma série de decisões recentes de tribunais alemães e espanhóis que decidiram que o consumidor médio contemporâneo não considera, *a priori*, que um apelido constitui o elemento dominante de um sinal composto segundo a fórmula «nome próprio + apelido».
- 24 Em terceiro lugar, o recorrente alega que a Câmara de Recurso baseou a decisão impugnada em factos inexactos. Desde logo, o apelido «Fusco» não é um nome com uma difusão reduzida, mas sim um apelido medianamente difundido, ao contrário do que a Câmara de Recurso expôs na sua decisão. Depois, embora seja verdade que os nomes próprios «Antonio» e «Enzo» são nomes próprios difundidos em Itália, não é menos verdade que são nomes muito diferentes. Segundo o recorrente, a identidade do apelido presente em cada um dos sinais em causa é atenuado pela diferença entre os nomes próprios «Enzo» e «Antonio», bem como pelo facto de «Fusco» ser um apelido medianamente difundido em Itália.

- 25 Em quarto lugar, segundo o recorrente, o consumidor italiano de produtos de vestuário é particularmente atento e avisado e será perfeitamente capaz de associar os produtos respectivamente referidos pelas marcas em conflito a dois estilistas diferentes, sem risco de confundirem a origem. O recorrente contesta as conclusões da Câmara de Recurso segundo as quais essa capacidade de discernimento pode eventualmente ser o fruto de um processo de aprendizagem ao longo do tempo, mas que não existe *a priori*.
- 26 Em quinto lugar, a Câmara de Recurso não teve em conta a relevância da notoriedade das marcas em causa. No que diz respeito, em primeiro lugar, à marca anterior, esta não gozava de qualquer renome. Na falta de renome da marca anterior, o grau de semelhança entre as marcas opostas não é suficiente para se poder concluir por um risco de confusão. Depois, a Câmara de Recurso deveria ter tido em conta o facto de a marca ENXO FUSCO estar protegida em Itália desde 1982 e de o recorrente ser um estilista conhecido, que exerce a sua actividade há mais de 30 anos.
- 27 O IHMI retorque que a Câmara de Recurso aplicou correctamente os princípios que regem a comparação entre os sinais em conflito. Salienta, designadamente, que o apelido «Fusco» constitui o elemento dominante de cada um dos sinais pelas razões expostas na decisão impugnada.
- 28 Segundo a interveniente, o apelido constitui o elemento principal distintivo do estado civil da pessoa e é, conseqüentemente, identificado pelo consumidor como o elemento dominante de uma marca constituída segundo a fórmula «nome próprio + apelido». Além disso, a interveniente considera que, uma vez confrontado com as marcas em conflito, o consumidor poderá crer que existe uma ligação familiar entre os titulares das duas marcas. Para sustentar essa tese, faz referência a diferentes acórdãos proferidos por tribunais italianos sobre esta matéria.

- 29 No que respeita à notoriedade dos sinais em causa, o IHMI e a interveniente consideraram, no essencial, que os argumentos adiantados pelo recorrente não colhem.

Apreciação do Tribunal

- 30 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 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.
- 31 Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de o público poder crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.
- 32 De acordo com essa mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa e tendo em conta os factores pertinentes do caso em apreço, designadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e as dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratórios 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-alvo

- 33 No caso em apreço, a marca anterior é uma marca comunitária. Daqui resulta que o território onde a marca anterior está protegida é o da Comunidade Europeia. No entanto, resulta do carácter unitário da marca comunitária, consagrado no artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, que uma marca comunitária anterior é protegida de modo idêntico em todos os Estados-Membros. As marcas comunitárias anteriores são, por conseguinte, oponíveis a qualquer pedido de marca posterior que viole a sua protecção, quanto mais não seja relativamente à percepção dos consumidores de uma parte do território comunitário. Daqui resulta que o princípio consagrado no artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, segundo qual, para se recusar o registo de uma marca, basta que exista um motivo absoluto de recusa apenas numa parte da Comunidade, é aplicável, por analogia, igualmente ao caso de um motivo de recusa relativo na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 34 Embora a Câmara de Recurso faça referência ao consumidor «do território comunitário», no n.º 15 da decisão impugnada, resulta da globalidade do raciocínio que se passa a expor que a Câmara de Recurso só examinou o mercado italiano. Assim, no n.º 20 da decisão impugnada, remete para as estatísticas relativas à frequência do nome «Fusco» no território italiano. No n.º 22 dessa decisão, examina a percepção que o «consumidor italiano» tem da marca anterior. Resulta do contexto que o n.º 23 da decisão impugnada refere apenas a percepção dos consumidores italianos, se bem que aí não conste explicitamente uma referência ao mercado italiano. Esse parágrafo contém, com efeito, um raciocínio paralelo ao do número precedente, que faz uma referência explícita ao mercado italiano.
- 35 Além disso, os argumentos adiantados pelas partes só se referem ao território italiano.

- 36 Por conseguinte, há que limitar o exame da decisão impugnada unicamente ao risco de confusão no espírito do consumidor italiano.
- 37 Nem a Câmara de Recurso nem a Divisão de Oposição do IHMI se pronunciaram expressamente sobre a composição do público pertinente. Resulta, porém, da decisão da Divisão de Oposição que esta apreciou o risco de confusão em relação à percepção de um consumidor médio, considerado normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. A Câmara de Recurso aprovou implicitamente essa conclusão, sem que o recorrente ou a interveniente a tenham posto em causa.
- 38 Por conseguinte o Tribunal de Primeira Instância tem de apreciar o risco de confusão em relação à percepção de um consumidor italiano médio e não especializado.

— Quanto à semelhança dos produtos

- 39 As partes não contestaram a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos designados pelas marcas em causa são idênticos. Portanto, o Tribunal de Primeira Instância considera que há que partir dessa premissa.

— Quanto à semelhança dos sinais

- 40 É pacífico entre as partes que o consumidor italiano apreenderá os sinais como apresentando uma estrutura idêntica, consistindo de um nome próprio seguido de um apelido («nome próprio + apelido»).

- 41 Tanto no plano visual como no plano fonético, os sinais em conflito assemelham-se pela presença do apelido «Fusco» nos dois sinais. Em contrapartida, distinguem-se pelos nome próprios que precedem esse termo, a saber, «Antonio» e «Enzo», sendo este último o diminutivo do nome próprio Vincenzo. As partes estão de acordo relativamente ao facto de esses nomes não serem similares nem no plano visual nem no plano auditivo.
- 42 No plano conceptual, o Tribunal de Primeira Instância considera que, do facto de os nome próprios serem diferentes, o consumidor inferirá normalmente que as palavras «Enzo Fusco», por um lado, e «Antonio Fusco», por outro, designam duas pessoas diferentes. Além disso, é pacífico entre as partes que os sinais não têm qualquer relação semântica com os produtos que designam, mas que serão identificados como nomes próprios.
- 43 A Câmara de Recurso considerou que o nome «Fusco» constituía o elemento dominante e distintivo dos dois sinais, primeiro, porque se trata de um apelido, segundo, porque esse nome não está particularmente difundido em Itália e, terceiro, porque nem «Antonio» nem «Enzo» são nome próprios raros em Itália.
- 44 O litígio incide, assim, principalmente sobre a questão de saber se a presença de nomes próprios diferentes basta, no caso em apreço, para excluir um risco de confusão no espírito do consumidor italiano, tese defendida pelo recorrente, ou se, contrariamente, nos sinais em causa, a palavra «Fusco» constitui um elemento dominante ao ponto de sujeitar ou de apagar da percepção e da memória do consumidor a presença dos nome próprios «Enzo» e «Antonio» que são completamente diferentes.
- 45 A título liminar, há que referir que o artigo 4.º do Regulamento n.º 40/94 dispõe que podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, designadamente os nomes de pessoas. Os artigos 7.º e 8.º desse regulamento,

relativos à recusa de registo, não fazem qualquer distinção entre os sinais de natureza diferente. A apreciação do risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, entre esses sinais deve ser feita, por conseguinte, segundo os mesmos princípios que dizem respeito a qualquer outro sinal. Não é isso que exclui que o facto de um sinal ser constituído pelo nome de uma pessoa possa ter influência na percepção desse sinal pelo público pertinente.

- 46 Conforme resulta de jurisprudência assente, a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por eles, 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]. O consumidor raramente tem a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem não perfeita que conservou na memória (acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26). Em geral, são as características dominantes e distintivas de um sinal que são mais facilmente memorizáveis [v., nesse 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 47 e 48]. Portanto, a necessidade de apreciar a impressão do todo produzida por um sinal não exclui o exame de cada um dos seus componentes para determinar os seus elementos dominantes.
- 47 Daqui resulta que a Câmara de Recurso não violou os princípios consagrados pela jurisprudência ao procurar, por um lado, os elementos semelhantes e diferentes dos sinais confrontados e, por outro, se existe um elemento dominante que será mais facilmente retido pelo consumidor.
- 48 Contudo, há que examinar mais detalhadamente a pertinência da tese, seguida pela Câmara de Recurso, segundo a qual o apelido «Fusco» constitui o elemento dominante dos sinais em causa.

- 49 A esse respeito, tem de se constatar, em primeiro lugar, que, à primeira vista, a palavra «Fusco» não é colocada em evidência nem no plano visual nem no plano fonético nos dois sinais em causa. No que diz respeito à marca anterior, o nome próprio «Antonio» figura à cabeça do sinal. Além disso, esse nome é mais longo do que a palavra seguinte, «Fusco», tanto no plano visual como no plano fonético. No que respeita ao nome próprio «Enzo», que figura à cabeça do sinal pedido, é ligeiramente mais curto que a palavra «Fusco» no plano visual, enquanto, no plano fonético, as palavras «Enzo» e «Fusco», cada uma com duas sílabas, têm igual comprimento.
- 50 O IHMI e a interveniente, à semelhança da Câmara de Recurso na decisão impugnada, consideram contudo que, a menos que se trate de um apelido muito difundido, tendo, dessa forma, um carácter distintivo muito reduzido, num sinal composto por um nome próprio e por um apelido, este último atribui à marca o seu carácter distintivo e constitui, assim, o elemento dominante.
- 51 O Tribunal de Primeira Instância verifica, desde logo, que nenhuma das partes colocou em causa a apreciação da Câmara de Recurso, segundo a qual nem o nome próprio «Enzo» nem o nome próprio «Antonio» serão entendidos como mais importantes, característicos ou distintivos do que a palavra «Fusco».
- 52 Observe-se, em seguida, que a percepção de sinais constituídos por nomes de pessoas podem variar nos diferentes países da Comunidade Europeia. A jurisprudência de um país, se bem que não seja vinculativa para as instâncias comunitárias, pode fornecer indicações úteis para se saber se, nesse país, o público pertinente atribui geralmente mais carácter distintivo ao apelido do que ao nome próprio.

- 53 No caso em apreço, há que ter em conta a percepção que o público pertinente italiano tem dos sinais em causa. Relativamente a este aspecto, o Tribunal repara que, tal como a interveniente observou, a jurisprudência italiana considera geralmente que o apelido constitui o cerne de um sinal composto por um nome próprio e por um apelido. Além disso, as partes estão de acordo quanto ao facto de o apelido «Fusco» não figurar entre os apelidos mais difundidos em Itália.
- 54 Nestas circunstâncias, o Tribunal de Primeira Instância considera que, no caso, não há que questionar a apreciação da Câmara de Recurso, partilhada igualmente pela Divisão de Oposição, segundo a qual o consumidor italiano atribuirá, regra geral, mais carácter distintivo ao apelido do que ao nome próprio presente nas marcas em causa.
- 55 Consequentemente, o Tribunal considera que os sinais em questão apresentam uma certa semelhança pelo facto de o seu elemento mais característico ser idêntico. Atendendo aos outros elementos presentes nos sinais, isto é, os nomes próprios «Antonio» e «Enzo», não se trata, todavia, de uma semelhança pequena nem grande.

— Quanto ao risco de confusão

- 56 Segundo jurisprudência assente, a apreciação do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente, entre a semelhança das marcas e a dos produtos ou dos serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre os sinais (v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 17, e, tratando-se da aplicação do Regulamento n.º 40/94, acórdão GIORGIO BEVERLY HILLS, já referido, n.º 32). De acordo com essa mesma

jurisprudência, o risco de confusão é tanto mais elevado quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 24; Canon, já referido, n.º 18, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 20).

- 57 No caso presente, o recorrente invoca, em primeiro lugar, que o público-alvo é particularmente atento no momento da compra dos produtos em causa.
- 58 A esse respeito, resulta da jurisprudência que o nível de atenção do consumidor pode variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa (v., por analogia, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 26). Conforme o IHMI observou com razão, não basta que o recorrente afirme, de forma geral e sem que esta alegação seja circunstanciada ou sustentada por provas, que o nível de atenção do consumidor de produtos em causa é elevado. Daqui resulta que o argumento do recorrente, segundo o qual o consumidor-alvo é particularmente atento, não pode ser acolhido.
- 59 O recorrente considera, em segundo lugar, que a Câmara de Recurso devia ter tido em conta o facto de a marca anterior não gozar de qualquer renome.
- 60 O Tribunal verifica que a interveniente não alega que a marca anterior goza de um carácter distintivo elevado devido ao conhecimento que dela se tem no mercado italiano. Contudo, o IHMI e a interveniente observam com razão que a recorrente se engana no que diz respeito às consequências a tirar da eventual ausência de renome da marca anterior, ao sustentar que, nesse caso, a marca anterior goza apenas de uma protecção enfraquecida. Com efeito, para se apreciar se a semelhança entre os produtos ou serviços designados pelas duas marcas é suficiente para dar lugar a um risco de confusão, deve ser tomado em conta o carácter distintivo da marca anterior, resulte este das qualidades intrínsecas da marca ou do seu renome (acórdão Canon, já referido, n.ºs 18 e 24). Em contrapartida, a existência de renome não é uma condição prévia à protecção do direito anterior.

- 61 Em terceiro lugar, o recorrente considera que a Câmara de Recurso devia ter tomado em conta o facto de a marca ENZO FUSCO ser protegida em Itália desde 1982 e de o recorrente ser um estilista conhecido há mais de 30 anos.
- 62 Quanto a este ponto, a Câmara de Recurso expôs, no n.º 18 da decisão impugnada, que a aquisição de direitos formais relativos à marca ENZO FUSCO em Itália desde 1982 era irrelevante para a decisão em causa, dado que os únicos títulos a ter em consideração eram as duas marcas comunitárias em causa.
- 63 Essa conclusão merece acolhimento. Se o recorrente possui uma marca nacional anterior à marca comunitária ANTONIO FUSCO e que é, pelo menos no essencial, idêntica à marca comunitária pedida, incumbir-lhe-ia, se considerar ter base para isso e se o desejar, procurar protecção por via de um processo de oposição ou de anulação ou, se for caso disso, perante o órgão jurisdicional nacional competente no quadro admitido pelo artigo 106.º do Regulamento n.º 40/94. Em contrapartida, enquanto a marca anterior ANTONIO FUSCO estiver efectivamente protegida, a existência de um registo nacional anterior a esta última não é pertinente no âmbito de uma oposição contra um pedido de marca comunitária, mesmo se a marca comunitária pedida for idêntica a uma marca nacional do recorrente anterior à marca comunitária oposta [v., nesse sentido, quanto à existência de um motivo absoluto de recusa de registo da marca anterior, 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 55).
- 64 Na medida em que o argumento do recorrente se destine a demonstrar que o carácter distintivo da marca comunitária anterior é diminuído pelo facto de esta e a marca italiana ENZO FUSCO, alegadamente protegida desde 1982, coexistiram pacificamente, há que observar que, mesmo que se admita essa tese, o período de coexistência dessas duas marcas foi demasiado curto para poder influir na percepção do consumidor italiano. Com efeito, resulta dos autos que a marca comunitária

anterior foi apresentada em 10 de Outubro de 1997 e registada em 8 de Março de 1999. Tendo o pedido de marca controverso sido depositado em 21 de Janeiro de 1998, o período pertinente não chegou sequer a quatro meses.

- 65 Por fim, quanto ao percurso profissional e pessoal do recorrente ou ao eventual renome do nome «Enzo Fusco», o Tribunal de Primeira Instância verifica que o recorrente não apresentou os elementos necessários para permitir avaliar a realidade ou mesmo a pertinência desses elementos. Designadamente, não demonstrou de que forma esses elementos influenciariam a percepção dos sinais em causa pelo consumidor italiano.
- 66 Na apreciação global do risco de confusão, uma pequena semelhança dos sinais pode ser compensada por outros factores pertinentes como uma grande semelhança dos produtos.
- 67 No caso em apreço, o Tribunal de Primeira Instância considera que o consumidor italiano guardará na memória o elemento «Fusco» mais do que os nomes próprios «Antonio» ou «Enzo», devido ao facto de atribuir geralmente mais carácter distintivo ao apelido do que ao nome próprio. Além disso, os produtos em causa são idênticos. Nestas circunstâncias, a Câmara de Recurso teve razão ao considerar, sem erro de direito, que um consumidor confrontado com um produto com a marca pedida ENZO FUSCO a poderia confundir com a marca anterior ANTONIO FUSCO, pelo que existe um risco de confusão.
- 68 Não procedendo, assim, o único fundamento, baseado no artigo 8.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, há que julgar improcedente o pedido principal do recorrente.

Quanto ao pedido subsidiário para a declaração de que o processo de transformação não prescreveu

- 69 Nos termos do artigo 108.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, o requerente de uma marca comunitária pode requerer a transformação do seu pedido de marca comunitária em pedido de marca nacional, na medida em que o pedido de marca comunitária seja recusado.
- 70 No caso presente, há que observar que o recorrente ainda não pediu a transformação do seu pedido de marca comunitária. Ora, o pedido subsidiário visa essencialmente que o Tribunal de Primeira Instância declare, previamente e sem ligação com um acto recorrível nos termos do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, a existência de uma obrigação do IHMI.
- 71 Não sendo essa declaração da competência do Tribunal, o pedido subsidiário deve ser julgado inadmissível.

Quanto às despesas

- 72 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o recorrente sido vencido, há que condená-lo nas despesas, em conformidade com o pedido do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **O recorrente é condenado nas despesas.**

Pirrung

Meij

Forwood

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

O secretário

Le président

H. Jung

J. Pirrung