

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)  
13 de Dezembro de 2004\*

No processo T-8/03,

**El Corte Inglés, SA**, com sede em Madrid (Espanha), representada por J. Rivas Zurdo, advogado,

recorrente,

contra

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

recorrido,

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

**Emilio Pucci Srl**, com sede em Florença (Itália), representada por P. L. Roncaglia, G. Lazzeretti e M. Boletto, advogados,

\* Língua do processo: italiano.

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Quarta Secção da Câmara de Recurso do IHMI de 3 de Outubro de 2002 (processos apensos R 700/2000-4 e R 746/2000-4), relativa à oposição do titular das marcas figurativas nacionais EMIDIO TUCCI ao registo da marca figurativa EMILIO PUCCI enquanto marca comunitária,

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: J. Palacio González, administrador principal,

vistos os autos e após a audiência de 9 de Junho de 2004,

profere o presente

**Acórdão**

**Antecedentes do litígio**

- 1 Em 1 de Abril de 1996, a interveniente apresentou, nos termos 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, um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo EMILIO PUCCI, a seguir reproduzido:



- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido inserem-se nas classes 3, 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, na versão revista e alterada, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

- classe 3: «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»;
  
- 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 24: «Tecidos e produtos têxteis não compreendidos noutras classes; coberturas de cama e de mesa»;
  
- classe 25: «Vestuário, calçado e chapelaria».

- 4 Em 6 de Abril de 1998, este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 25/1998.
- 5 Em 3 de Julho de 1998, a recorrente deduziu oposição, nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca pedida, para todos os produtos designados pelo pedido de marca.
- 6 Por um lado, a recorrente invocou, como fundamento da sua oposição, o risco de confusão, constante do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, com diversas marcas nacionais de que era titular e, designadamente, duas marcas constituídas pelo sinal figurativo EMIDIO TUCCI, a seguir reproduzido:



Essas duas marcas foram objecto dos seguintes registos em Espanha:

- registo n.º 1908876, de 5 de Dezembro de 1994, para produtos da classe 3 («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»);
- registo n.º 855782, de 30 de Maio de 1984, para produtos da classe 25 («Vestuário, incluindo botas, sapatos e chinelos»).

- 7 Por outro lado, a recorrente sustentou que as referidas marcas gozavam de prestígio em Espanha e que a utilização injustificada da marca pedida beneficiava indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio dessas marcas, podendo até prejudicá-las, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 8 Por decisão de 20 de Abril de 2000, a Divisão de Oposição do IHMI, baseando-se nas duas únicas marcas espanholas identificadas no n.º 6, *supra*:
- declarou a oposição parcialmente procedente e, conseqüentemente, recusou o registo da marca pedida para todos os produtos incluídos nas classes 3 e 25, assim como para uma parte dos produtos incluídos na classe 18 («Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem»);
  - rejeitou a oposição e, conseqüentemente, admitiu o registo da marca pedida para os produtos «Chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria», incluídos na classe 18, assim como para todos os produtos incluídos na classe 24.
- 9 Tanto a interveniente, no que se refere à recusa parcial de registo da marca pedida, como a recorrente, no que se refere à rejeição parcial da oposição, interpuseram recurso no IHMI, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.
- 10 Decidindo os dois recursos, apensados nos termos do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 216/96 da Comissão, de 5 de Fevereiro de 1996, que

estabelece o regulamento processual das Câmaras de Recurso do IHMI (JO L 28, p. 11), a Quarta Câmara de Recurso, por decisão de 3 de Outubro de 2002 (processos apensos R 700/2000-4 e R 746/2000-4, a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 7 de Novembro de 2002:

- anulou a decisão da Divisão de Oposição na parte em que esta tinha declarado parcialmente procedente a oposição e tinha, conseqüentemente, recusado o pedido de marca relativamente aos produtos «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagens», incluídos na classe 18;
  
- negou provimento aos recursos e confirmou a decisão da Divisão de Oposição no que se refere aos produtos incluídos nas classes 3, 24 e 25, assim como aos produtos «Chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria», incluídos na classe 18.

### **Pedidos das partes**

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada na parte em que esta concede provimento parcial ao recurso da interveniente, nega provimento ao recurso da recorrente e dá provimento ao pedido de marca comunitária para os produtos incluídos nas classes 18 e 24;
  
- recusar o registo da marca pedida para todos os produtos designados por esse pedido e incluídos nas classes 18 e 24;

— condenar o IHMI e a interveniente nas despesas.

12 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

### Questão de direito

13 Em apoio dos seus pedidos, a recorrente invoca, em suma, um fundamento principal, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e um fundamento subsidiário, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 5, desse regulamento.

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

### Argumentos das partes

14 A recorrente sustenta que, contrariamente ao que a Câmara de Recurso considerou na decisão impugnada, existe no caso em apreço um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

- 15 Em primeiro lugar, existe uma estreita semelhança, próxima da identidade, entre os sinais em conflito.
- 16 Em segundo lugar, existe uma relação manifesta e muito estreita entre os produtos designados pelas marcas anteriores incluídos na classe 3 e, sobretudo, na classe 25 e os produtos designados pelo pedido de marca incluídos nas classes 18 e 24. A recorrente sublinha que todas essas classes pertencem aos sectores da moda e do têxtil, quer se trate de vestuário propriamente dito, de tecidos destinados à sua confecção, de acessórios ou de produtos cosméticos. Estas classes estão indissociavelmente ligadas à beleza, ao tratamento do corpo, à aparência física e à imagem pessoal. Os produtos em questão são comercializados através dos mesmos canais, de modo que os consumidores os associam inevitavelmente, atribuindo-lhes uma origem comercial comum. Na sua decisão de 20 de Abril de 2000, a Divisão de Oposição terá, para além disso, reconhecido que se podia estabelecer uma ligação entre as classes 18 e 25 se certas condições estivessem reunidas, entre as quais «o carácter distintivo elevado» da marca EMIDIO TUCCI.
- 17 Em terceiro lugar, a recorrente relembra que, para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, há, de qualquer forma, que efectuar uma apreciação global do risco de confusão (acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22), considerando, simultaneamente, o carácter distintivo elevado das marcas anteriores e o princípio da interdependência.
- 18 Quanto ao primeiro desses aspectos, a recorrente relembra que, como o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante, as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razão do conhecimento destas últimas no mercado, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é mais reduzido (acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 20).



- 19 Quanto ao segundo desses aspectos, a recorrente relembra que a apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, n.º 18, *supra*, n.º 19).
- 20 No caso em apreço, a recorrente alega que, considerando, por um lado, o carácter distintivo elevado das marcas anteriores e, por outro, a quase identidade dos sinais em conflito, que permite ter em conta um menor grau de semelhança entre os produtos, a aplicação desses princípios deve conduzir à recusa do registo da marca pedida para os produtos das classes 18 e 24.
- 21 Nem o IHMI nem a interveniente contestam que existe uma grande semelhança entre os sinais em conflito.
- 22 Quanto à semelhança entre os produtos em causa, o IHMI distingue os produtos designados pelo pedido de marca entre, por um lado, os produtos da classe 18 «Couro e imitações de couro, peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria» e os produtos da classe 24 (a seguir «produtos do primeiro grupo») e, por outro lado, os produtos da classe 18 «Couro e imitações de couro, não incluídos noutras classes» (a seguir «produtos do segundo grupo»).
- 23 No que se refere aos produtos do primeiro grupo, o IHMI partilha o entendimento da Câmara de Recurso de que não existe, normalmente, semelhança entre esses produtos e os produtos incluídos nas classes 3 e 25 designados pelas marcas anteriores da recorrente.

- 24 No que se refere aos produtos do segundo grupo, o IHMI refere que, na sua apreciação da semelhança entre esses produtos e os produtos incluídos na classe 25 designados por uma das marcas anteriores da recorrente, a Câmara de Recurso parece apenas ter tomado em consideração a sua natureza e as suas finalidades diferentes, sem se pronunciar sobre a eventual existência de uma relação de complementaridade entre eles.
- 25 Ora, esses produtos do segundo grupo incluem acessórios em couro e imitações de couro, tais como sacos e bolsas de diferentes tipos, porta-moedas, carteiras, etc., que, segundo o IHMI, serão normalmente considerados pelo público como tendo uma relação estreita de complementaridade com o vestuário e o calçado da classe 25. Assim, é sabido que o público feminino, em especial, presta muita atenção à escolha de um saco ou de uma bolsa e se certifica que possa ser combinado com um certo tipo de vestuário e/ou de calçado.
- 26 Quanto a esta questão, o IHMI invoca a prática decisória da Divisão de Oposição, e mais especialmente duas decisões em que terá reconhecido que as «bolsas», por um lado, e os «artigos de couro e imitações de couro e os sacos», por outro, são complementares do «vestuário e calçado», na medida em que esses produtos da classe 18 são considerados fundamentalmente pelos consumidores como acessórios de vestuário e de calçado da classe 25. Esta prática decisória terá sido retomada nas directrizes relativas ao procedimento de oposição, adoptadas pelo presidente do IHMI em 10 de Maio de 2004.
- 27 A propósito do que precede, o IHMI declara que remete para o Tribunal de Primeira Instância a questão de saber se existe uma relação de complementaridade entre os produtos em causa.

- 28 Segundo a interveniente, pelo contrário, há que aplicar ao caso em apreço a regra geral, recordada pela Câmara de Recurso, segundo a qual os produtos das classes 18 e 24, por um lado, e os das classes 3 e 25, por outro, não devem, normalmente, ser considerados semelhantes devido às diferenças relativamente à sua natureza, à sua finalidade, às suas modalidades de utilização e ao seu modo de distribuição e de comercialização.
- 29 Uma excepção a esta regra apenas pode ser admitida em certos casos especiais, por exemplo quando uma empresa têxtil tenha atingido uma certa notoriedade pelos seus tecidos e decida capitalizar o seu sucesso estendendo a sua actividade à confecção de vestuário. Em tal caso, o consumidor associaria esses produtos ao seu único produtor.
- 30 Essa ligação especial falta no caso em apreço, não tendo a recorrente utilizado a marca EMIDIO TUCCI fora do sector específico do vestuário masculino.
- 31 Quanto à apreciação global do risco de confusão, tratando-se, por um lado, da tomada em consideração do pretense carácter distintivo elevado das marcas anteriores, o IHMI e a interveniente consideram que a Câmara de Recurso, com razão, julgou insuficientes as provas fornecidas pela recorrente.
- 32 Tratando-se, por outro lado, da tomada em consideração do princípio da interdependência, o IHMI considera, sem prejuízo da reserva formulada nos n.ºs 24 a 27, *supra*, a propósito dos produtos do segundo grupo, que a Câmara de Recurso salientou correctamente a ausência objectiva de uma relação, ainda que reduzida, entre os produtos das classes 18 e 24 designados pelo pedido de marca e os produtos da classe 3 e, sobretudo, da classe 25 designados pelas marcas anteriores.

## Apreciação do Tribunal

- 33 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, havendo oposição do titular de uma marca anterior, é recusado o registo à marca pedida 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 está protegida.
- 34 Para efeitos desta disposição, o artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94 precisa que se entende por marcas anteriores, no caso de marcas registadas num Estado-Membro, aquelas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 35 No caso em apreço, a recorrente fundamentou a sua oposição em quatro marcas nacionais, a saber, as duas marcas espanholas identificadas no n.º 6, *supra*, e duas outras marcas registadas em Espanha, respectivamente, em 5 de Dezembro de 1996, sob o n.º 2027132, para os produtos da classe 18, e em 20 de Novembro de 1997, sob o n.º 2092894, para os produtos da classe 24. Na audiência, a recorrente pediu que também fossem tomadas em consideração estas duas últimas marcas, para os fins do presente recurso. A este propósito, é suficiente observar, como fez a Divisão de Oposição, que as referidas marcas foram registadas respectivamente em 6 de Maio de 1996 e em 19 de Maio de 1997, enquanto o pedido de registo de marca comunitária foi apresentado em 1 de Abril de 1996. Apenas as duas marcas identificadas no n.º 6, *supra*, podem portanto ser qualificadas de anteriores na acepção da disposição citada no número precedente e, conseqüentemente, ser tomadas em consideração para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Essas duas marcas anteriores estão registadas em Espanha, que constitui, logo, o território pertinente para efeitos da aplicação dessa mesma disposição. Dada a natureza dos produtos designados por essas marcas, o público pertinente é composto por consumidores finais.

- 36 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 ligadas economicamente.
- 37 Segundo 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, atentos todos os factores relevantes do caso concreto, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou 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 a jurisprudência citada].
- 38 No caso em apreço, nem o IHMI nem a interveniente contestaram a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual os sinais em conflito são semelhantes na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.
- 39 Há então que examinar se o grau de semelhança entre os produtos em causa, a saber, por um lado, os produtos designados pelas marcas anteriores incluídos nas classes 3 e 25 e, por outro, os produtos designados pelo pedido de marca incluídos nas classes 18 e 24, é suficientemente elevado para se poder considerar que existe um risco de confusão entre as marcas.
- 40 Neste contexto, há que salientar em primeiro lugar que, como relembra a regra 2, n.º 4, 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), a classificação dos produtos e serviços do acordo de Nice obedece exclusivamente a razões de ordem administrativa. Não se pode, conseqüentemente, considerar que os produtos não são semelhantes pelo simples facto de figurarem, como no caso em apreço, em diferentes classes desta classificação.

- 41 Importa de seguida recordar que, segundo jurisprudência consolidada, para apreciar a semelhança dos produtos em causa, importa tomar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos, incluindo esses factores, em especial, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [acórdão Canon, n.º 19, *supra*, n.º 23, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 4 de Novembro de 2003, Díaz/IHMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 32].
- 42 Assim, no caso em apreço, mesmo admitindo que a circunstância alegada pela recorrente, segundo a qual todos os produtos em causa estão ligados à beleza, ao tratamento do corpo, à aparência física e à imagem pessoal, se encontra provada, tal não é suficiente para que possam ser considerados semelhantes, se, por outro lado, diferirem sensivelmente quanto a todos os factores pertinentes que caracterizam as suas relações.
- 43 Quanto a esta questão, o IHMI indicou, com razão, que os produtos da classe 18 têm uma natureza e uma finalidade diferentes das dos produtos das classes 3 e 25 designados pelas marcas anteriores da recorrente. A recorrente não contesta realmente essas diferenças no que se refere aos produtos da classe 3. Quanto aos produtos da classe 25, servem para cobrir e vestir partes do corpo humano, enquanto os produtos da classe 18 servem para transportar objectos, para decoração ou para fornecer a matéria-prima aos fabricantes de artigos de couro e de imitações de couro. São normalmente produzidos por diferentes fabricantes e escoados por canais de distribuição também diferentes. O facto de produtos como as malas e os chapéus de chuva, por um lado, e o vestuário e o calçado, por outro, poderem ser vendidos nos mesmos estabelecimentos comerciais, tais como grandes armazéns ou supermercados, não é particularmente significativo a este respeito, na medida em que se podem encontrar nesses pontos de venda produtos de natureza muito diversa, sem que os consumidores lhes atribuam automaticamente uma mesma origem. Também não existe qualquer relação de concorrência entre esses produtos.
- 44 De igual modo, os tecidos e os produtos têxteis da classe 24, por um lado, e o vestuário e o calçado da classe 25, por outro, diferem em múltiplos aspectos, tais

como a sua natureza, a sua finalidade, a sua origem e os seus canais de distribuição. Assim, como a Câmara de Recurso correctamente indicou, no n.º 31 da decisão impugnada, é apenas em casos especiais, a saber, quando um fabricante de tecidos explora a notoriedade da sua própria marca e decide estender a sua actividade à produção de vestuário, que a mesma marca é utilizada para designar os produtos acabados (vestuário) e os produtos semi-acabados (tecidos para vestuário). Não resulta do processo apresentado pela recorrente que fosse esta a situação no caso em apreço.

45 Por conseguinte, conclui-se que, longe de haver entre eles «uma relação manifesta e muito estreita», os produtos incluídos nas classes 18 e 24 não apresentam, normalmente, semelhança suficiente com os produtos incluídos nas classes 3 e 25, susceptível de implicar um risco de confusão quanto à sua origem comercial no espírito do público de referência, mesmo em caso de semelhança dos sinais.

46 Há todavia que examinar mais detalhadamente a tese do IHMI segundo a qual, entre os produtos da classe 18, ditos do segundo grupo, tais como sacos, bolsas, carteiras, porta-moedas e outros acessórios desse género, existe uma relação estreita de complementaridade com o vestuário e o calçado da classe 25, de modo que esses produtos podem eventualmente ser considerados semelhantes na acepção do acórdão Canon, n.º 19, *supra*.

47 Segundo a definição dada pelo IHMI no n.º 2.6.1 das directrizes relativas ao procedimento de oposição, citadas no n.º 26, *supra*, os produtos complementares são aqueles entre os quais existe uma ligação estreita no sentido de que um é indispensável ou importante para a utilização do outro, de modo que os consumidores podem pensar que a responsabilidade pelo fabrico dos dois produtos incumbe à mesma empresa.

48 No caso em apreço, todavia, o IHMI não demonstrou minimamente, nem sequer alegou, a existência de uma tal relação de complementaridade entre os produtos do

segundo grupo e os da classe 25. O IHMI parece antes considerar uma complementaridade estética, e portanto subjectiva, definida pelos hábitos ou preferências dos consumidores, que podem ter sido induzidos através de esforços de marketing dos produtores, ou mesmo por simples fenómenos de moda. Importa ainda salientar que, na tese do IHMI, essa complementaridade não parece ter atingido o estado de verdadeira «necessidade» estética, no sentido de que os consumidores julgarem fora do habitual ou chocante usar um saco que não combine com o seu vestuário ou com o seu calçado.

49 Ora, no caso em apreço, não só os elementos concretos susceptíveis de permitir apreciar a justeza da tese do IHMI não foram objecto de nenhum debate contraditório perante a Câmara de Recurso, como também não foram apresentados pelo IHMI no âmbito do presente processo.

50 Na melhor das hipóteses o IHMI sustenta que é «provável» que os consumidores, e sobretudo as consumidoras, considerem os produtos do segundo grupo, e mais particularmente as bolsas, «acessórios» do vestuário exterior e mesmo do calçado. Segundo o IHMI, com efeito, é «normal» que uma fracção considerável do público considere esses produtos «acessórios complementares», porque são combinados estreitamente com o vestuário exterior e o calçado e «podem perfeitamente» ser distribuídos pelos mesmos fabricantes ou por fabricantes relacionados entre si.

51 Por conseguinte, constata-se em primeiro lugar que essas explicações são, em certa medida, formuladas de um modo especulativo ou hipotético, quando não repousam em simples postulados.

52 Por outro lado, tanto as directivas relativas ao procedimento de oposição como as duas decisões da Divisão de Oposição invocadas pelo IHMI reconhecem que não é comum que as bolsas, por um lado, e o vestuário e o calçado, por outro, sejam distribuídos pelos mesmos fabricantes ou por fabricantes relacionados entre si.



- 53 Nestas condições, o Tribunal não considera oportuno pôr em causa, em relação às únicas alegações não circunstanciadas do IHMI, a apreciação da semelhança dos produtos feita pela Câmara de Recurso.
- 54 A recorrente invocou, como sendo um dos elementos que era conveniente tomar em consideração na apreciação global do risco de confusão, o carácter distintivo superior ao normal da sua marca anterior (v. n.<sup>os</sup> 17, 18 e 20, *supra*).
- 55 Como justamente salientou a Divisão de Oposição (v. ponto III.B.4 da sua decisão de 20 de Abril de 2000), o carácter distintivo superior ao normal da marca anterior, seja em razão das suas qualidades intrínsecas, seja em razão do conhecimento destas no mercado, constitui, com efeito, uma das circunstâncias especiais em que a complementaridade estética susceptível de existir entre os produtos do segundo grupo e os produtos da classe 25, pelo seu eventual carácter de acessórios daqueles últimos, pode ser considerada determinante para apreciar o risco de confusão.
- 56 Por um lado, todavia, a recorrente não avançou nenhum elemento ou argumento susceptível de apoiar a afirmação segundo a qual as suas marcas anteriores seriam intrinsecamente distintas. Nestas condições, esta alegação só pode ser rejeitada.
- 57 Por outro lado, embora o carácter distintivo elevado dessas marcas, devido ao seu conhecimento no mercado, tenha sido considerado pela Divisão de Oposição, foi correctamente afastado pela Câmara de Recurso à luz dos elementos de prova apresentados pela recorrente, tal como será exposto nos n.<sup>os</sup> 67 e seguintes, *infra*.

58 A recorrente não pode assim prevalecer-se do carácter distintivo elevado das suas marcas anteriores.

59 Resulta das considerações expostas que a Câmara de Recurso não cometeu nenhum erro de direito ao declarar que, devido à falta de semelhança entre os produtos em causa, podia excluir-se um risco de confusão no caso em apreço. Consequentemente, não há que acolher o fundamento principal, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

*Quanto ao fundamento subsidiário, baseado na violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.*

#### Argumentos das partes

60 Mesmo considerando que não existe nenhuma ligação entre os produtos da classe 3 e, sobretudo, da classe 25 designados pelas marcas anteriores e os produtos das classes 18 e 24 designados pelo pedido de marca, a recorrente sustenta que o IHMI devia ter recusado o registo da marca pedida nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

61 No presente caso, com efeito, é incontestável que as marcas nacionais anteriores EMIDIO TUCCI gozam de prestígio no Estado-Membro em causa, na medida em que são conhecidas por uma parte significativa do público interessado e que têm um carácter distintivo elevado, nomeadamente no sector da moda masculina, tal como terá, aliás, reconhecido a própria Divisão de Oposição na sua decisão de 20 de Abril de 2000.

- 62 A recorrente invoca, neste sentido, as provas apresentadas no decurso do processo no IHMI.
- 63 Além disso, a recorrente declara apresentar novos elementos de prova sob a forma de documentos e testemunhos, nomeadamente um pedido de informações enviado ao Instituto de Patentes e de Marcas espanhol, relativo à existência de marcas por ela registadas em diferentes classes da classificação internacional, assim como novas fotografias, brochuras, declarações escritas, anúncios, revistas e novos documentos publicitários.
- 64 Segundo a recorrente, o registo da marca pedida, para os produtos incluídos nas classes 18 e 24, implicaria uma utilização abusiva do carácter distintivo especial reconhecido às suas marcas anteriores.
- 65 O IHMI e a interveniente consideram que a Câmara de Recurso considerou, e bem, insuficientes as provas apresentadas pela recorrente em apoio da sua oposição para provar tanto o carácter distintivo elevado das marcas EMIDIO TUCCI para a apreciação do risco de confusão como a notoriedade dessas marcas na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.
- 66 Quanto aos novos elementos de prova invocados pela recorrente em apoio do seu recurso, o IHMI considera que não podem ser apresentados pela primeira vez no Tribunal de Primeira Instância.

## Apreciação do Tribunal

- 67 Resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, que, para preencher a condição relativa ao prestígio, a marca anterior deve ser conhecida de parte significativa do público interessado pelos produtos ou serviços abrangidos por essa marca. Ao examinar esta condição, há que tomar em consideração todos os elementos pertinentes do processo, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efectuados pela empresa para a promover (acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Setembro de 1999, *General Motors*, C-375/97, *Colect.*, p. I-5421, n.ºs 26 e 27).
- 68 No caso em apreço, a Divisão de Oposição estabeleceu uma distinção entre o prestígio de uma marca e o seu carácter distintivo superior ao normal, devido ao conhecimento desta última no mercado. Não sendo necessário decidir se esta distinção deve ser mantida, há que salientar que a aquisição de um carácter distintivo superior ao normal, devido ao conhecimento de uma marca no mercado, supõe necessariamente que essa marca seja conhecida por, pelo menos, uma parte significativa do público interessado.
- 69 Na medida em que a marca apenas pode gozar de prestígio se for, pelo menos, conhecida no mercado, as seguintes considerações valem, portanto, quer para o que se refere à apreciação do alegado prestígio das marcas anteriores da recorrente, na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, quer para o que se refere à tomada em consideração do alegado carácter distintivo superior ao normal dessas marcas, devido ao conhecimento destas últimas no mercado, no âmbito da apreciação do risco de confusão nos termos do artigo 8.º, n.º 5, daquele regulamento (v. n.ºs 54 e segs., *supra*).

70 No caso em apreço, resulta dos autos que, perante a Divisão de Oposição e de seguida perante a Câmara de Recurso, a recorrente apresentou as seguintes provas para demonstrar que o prestígio das suas marcas nacionais anteriores quer «o carácter distintivo superior ao normal» adquirido por estas últimas, devido ao seu conhecimento no mercado:

- treze fotocópias de publicidade de vestuário da marca EMIDIO TUCCI, publicada em 1998 em diversos jornais e revistas espanhóis (*Tribuna*, *Tiempo*, *Epoca*, *El País* e *El Mundo*);
- sete cartas de diversos editores de meios de comunicação (Grupo Zeta, *El País*, *Diario ABC*, RTVE, *El Mundo*, *Tribuna* e PCM), redigidas em 1999 e que atestam que o vestuário da marca EMIDIO TUCCI foi objecto de publicidade nos meios de comunicação social em questão «ao longo dos últimos cinco anos», ou, no melhor dos casos, entre 1994 e 1998;
- uma cassete vídeo contendo várias mensagens publicitárias, com uma declaração segundo a qual essas mensagens foram difundidas na televisão (*Tele Cinco*) «entre 1994 e 1999».

71 Examinando esses elementos de prova, a Câmara de Recurso verificou que:

- as fotocópias de publicidade publicada na imprensa espanhola em 1998 são posteriores ao pedido de registo da marca comunitária em causa (apresentado em 1 de Abril de 1996) e não são, portanto, pertinentes para apreciar se a marca nacional anterior tinha adquirido, nessa data, um carácter distintivo elevado devido ao seu conhecimento no mercado;

- a maior parte das declarações emitidas pelos directores dos diferentes meios de comunicação social estão redigidas em termos que não permitem saber se e em que medida as marcas anteriores foram objecto de publicidade antes da decisiva data de 1 de Abril de 1996; apenas duas de entre aquelas, a saber, as dos responsáveis das revistas *Epoca* e *Tribuna*, indicam datas pertinentes, compreendidas entre 1994 e 1995, nas quais uma dessas marcas foi objecto de publicidade;
  
- a mesma objecção é válida a propósito da cassette vídeo;
  
- a recorrente não forneceu nenhuma informação quanto ao volume de negócios realizado com a venda dos produtos dessas marcas, ou quanto aos investimentos realizados com a sua promoção ao longo do período pertinente.

72 Vistos os autos, estas conclusões devem ser julgadas procedentes.

73 Portanto, é correctamente que o IHMI e a interveniente, tal como a Câmara de Recurso, consideram que o alegado carácter distintivo elevado das marcas anteriores da recorrente, devido ao seu conhecimento no mercado, e, logo, o alegado prestígio dessas marcas não estão suficientemente demonstrados pelas provas fornecidas pela recorrente no decurso do procedimento administrativo, na medida em que estas últimas não continham elementos objectivos suficientemente circunstanciados ou verificáveis para permitir apreciar a quota-parte de mercado detida pelas marcas EMIDIO TUCCI em Espanha, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessas marcas ou a importância dos investimentos feitos pela empresa para as promover (v., por analogia, acórdão 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 51).

- 74 Quanto aos novos elementos de prova apresentados pela recorrente pela primeira vez perante o Tribunal de Primeira Instância (v. n.º 63, *supra*), devem ser afastados em conformidade com jurisprudência consolidada [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, eCopy/IHMI (ECOPY), T-247/01, Colect., p. II-5301, n.º 49; de 6 de Março de 2003, DaimlerChrysler/IHMI (Calandre), T-128/01, Colect., p. II-701, n.º 18, e de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 67].
- 75 Há que acrescentar que a recorrente não apresentou nenhum elemento ou argumento susceptível de demonstrar que a utilização da marca pedida beneficiaria indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou que lhe causaria prejuízo, de modo que as condições de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 não estão, de qualquer forma, reunidas.
- 76 Nestas condições, o fundamento subsidiário baseado na violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 deve ser julgado improcedente.
- 77 Consequentemente, há que negar provimento à totalidade do recurso.

### **Quanto às despesas**

- 78 Por força do disposto no 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, em conformidade com os pedidos do IHMI e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção)

decide:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Dezembro de 2004.

O secretário

H. Jung

O presidente

J. Pirrung