

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

18 de Julho de 2006 \*

No processo C-214/05 P,

que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, entrado em 10 de Maio de 2005,

**Sergio Rossi SpA**, com sede em San Mauro Pascoli (Itália), representada por A. Ruo, avvocato,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

\* Língua do processo: italiano.

**Sissi Rossi Srl**, com sede em Castenaso di Villanova (Itália), representada por S. Verea, avvocato,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: A. Rosas, presidente de secção, J. Malenovský (relator), J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet e A. Ó Caoimh, juízes,

advogada-geral: J. Kokott,

secretário: R. Grass,

vistos os autos,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 16 de Março de 2006,

profere o presente

### **Acórdão**

- 1 Através do presente recurso, a Sergio Rossi SpA pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 1 de Março de 2005,

Sergio Rossi/IHMI (T-169/03, Colect., p. II-685, a seguir «acórdão recorrido»), através do qual esse órgão jurisdicional negou provimento ao recurso de anulação que interpôs da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 28 de Fevereiro de 2003 (processo R 569/2002-1, a seguir «decisão controvertida»), relativa um processo de oposição entre a Calzaturificio Rossi SpA, a que sucedeu a Sergio Rossi SpA, e a Sissi Rossi Srl.

## Quadro jurídico

- 2 O artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância dispõe:

«A petição mencionada no artigo 21.º do Estatuto do Tribunal de Justiça deve conter:

[...]

- c) o objecto do litígio e a exposição sumária dos fundamentos do pedido;
- d) o pedido do recorrente;
- e) as provas oferecidas, se for caso disso.»

- 3 Nos termos do artigo 48.º, n.º 2, primeiro parágrafo, deste mesmo Regulamento de Processo:

«É proibido deduzir novos fundamentos no decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo.»

- 4 O artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), prevê:

«Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[...]

- b) 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; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»

5 O artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 estabelece:

«As decisões do Instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.»

6 Nos termos do artigo 74.º deste mesmo regulamento:

«1. No decurso do processo, o Instituto procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O instituto pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.»

### **Antecedentes do litígio**

7 O Tribunal de Primeira Instância descreveu da seguinte forma os antecedentes do litígio:

«1 Em 1 de Junho de 1998, a [Sissi Rossi Srl (a seguir 'Sissi Rossi')] apresentou um pedido de marca comunitária ao [IHMI], ao abrigo do Regulamento [n.º 40/94].

- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo SISSI ROSSI.
- 3 Os produtos para os quais o registo foi pedido integram-se, designadamente, na classe 18 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como foi revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: ‘couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria’.

[...]

- 5 Em 21 de Maio de 1999, a sociedade Calzaturificio Rossi SpA apresentou oposição, nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca pedida para os produtos ‘couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem’.
- 6 As marcas invocadas no pedido de oposição são a marca nominativa MISS ROSSI, registada em Itália em 11 de Novembro de 1991 (n.º 553 016), e a marca internacional MISS ROSSI, registada no mesmo dia com efeito em França (n.º 577 643). Os produtos designados por essas marcas anteriores são ‘calçado’, incluídos na classe 25 do acordo de Nice.

[...]

- 8 Na sequência de fusão por incorporação da sociedade Calzaturificio Rossi SpA, outorgada por acto notarial de 22 de Novembro de 2000, a recorrente, denominada, em seguida, Sergio Rossi SpA, tornou-se titular das marcas anteriores.
  
- 9 Através de decisão de 30 de Abril de 2002, a Divisão de Oposição rejeitou o pedido de registo para todos os produtos objecto da oposição. Essencialmente, considerou que a recorrente só produziu prova do uso sério das marcas anteriores para os produtos 'calçado para senhora' e que esses produtos, por um lado, e os produtos 'couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem', incluídos no pedido de marca, por outro, eram semelhantes. Além disso, a Divisão de Oposição concluiu que, no espírito do consumidor francês, os sinais eram semelhantes.
  
- 10 Em 28 de Junho de 2002, a [Sissi Rossi] interpôs no IHMI recurso da decisão da Divisão de Oposição.
  
- 11 [Através da decisão controvertida], a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Oposição e rejeitou a oposição. No essencial, a Câmara de Recurso considerou que os sinais em causa eram pouco semelhantes. Além disso, após uma análise comparativa dos canais de distribuição, das funções e da natureza dos produtos em causa, concluiu que as diferenças entre os produtos eram muito superiores aos seus raros pontos comuns. Designadamente, examinou e refutou a tese segundo a qual os produtos 'calçado para senhora' e 'carteiras de senhora' eram semelhantes devido a uma relação de complementaridade. Por conseguinte, não existia, na sua opinião, risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.»

**Tramitação do processo no Tribunal de Primeira Instância e o acórdão recorrido**

- 8 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Maio de 2003, a Sergio Rossi SpA interpôs recurso da decisão controvertida pedindo, a título principal, a sua integral anulação e, a título subsidiário, a sua anulação parcial, na medida em que na referida decisão se conclui pela inexistência de risco de confusão entre as marcas no que se refere aos produtos «carteiras de senhora» e «calçado para senhora», incluindo a marca nominativa MISS ROSSI.
- 9 No acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância, antes de mais, recusou-se a tomar em consideração determinadas provas — designadamente artigos de imprensa, material publicitário e fotografias provenientes, designadamente, de sítios Internet — apresentadas pela Sergio Rossi SpA em apoio da sua tese segundo a qual o calçado para senhora e as carteiras de senhora são produtos semelhantes, por esses documentos não terem sido apresentados no quadro do procedimento administrativo no IHMI.
- 10 Relativamente ao pedido de anulação da decisão controvertida, o Tribunal de Primeira Instância considerou que o pedido apresentado a título principal não podia ser acolhido e que só havia que examinar o pedido subsidiário. Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância sublinhou que da petição que lhe fora apresentada, designadamente do primeiro pedido, e das alegações da recorrente resultava que esta considerava semelhantes todos os produtos a que se referia a oposição, ou seja, os produtos «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem», por um lado, e os produtos «calçado para senhora» designados pelas marcas anteriores, por outro. Todavia, observou que a argumentação apresentada na referida petição se referia apenas aos produtos «carteiras de senhora» e «calçado para senhora». Como não foram apresentados argumentos susceptíveis de pôr em causa a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos «couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem», por um lado, e «calçado para senhora», por outro, não são semelhantes, o Tribunal de Primeira Instância considerou que não era necessário proceder ao exame do fundamento que lhe fora apresentado pois baseava-se na alegada semelhança dos referidos produtos.



- 11 Além disso, o Tribunal de Primeira Instância considerou que a remissão global que a recorrente fez para o conjunto das observações que tinha apresentado no âmbito do processo no IHMI era insusceptível de suprir a falta de argumentação na petição. Por último, o Tribunal de Primeira Instância sublinhou que foi apenas na audiência, e, portanto, intempestivamente, que a recorrente alegou que o conjunto desses produtos partilhava os mesmos canais de distribuição e era fabricado a partir da mesma matéria-prima.
- 12 Em seguida, o Tribunal de Primeira Instância examinou a semelhança entre os produtos «carteiras de senhora», a que se referia o pedido de marca comunitária, e os produtos «calçado para senhora», designados pelas marcas anteriores, bem como a semelhança entre os sinais em causa e concluiu pela inexistência de risco de confusão entre as marcas em questão. Consequentemente, negou provimento ao recurso.

### **Pedidos das partes**

- 13 No presente recurso, a recorrente pede ao Tribunal de Justiça:
- a título principal, que anule integralmente o acórdão recorrido;
  
  - a título subsidiário, que anule o acórdão recorrido no que respeita ao registo da marca SISSI ROSSI para os produtos como «couro e imitações de couro»;
  
  - a título ainda mais subsidiário, uma vez reconhecido o direito da recorrente a apresentar provas, que anule integralmente o acórdão recorrido e remeta o

processo ao Tribunal de Primeira Instância para que este examine as provas que declarou inadmissíveis ou, em alternativa e ao abrigo do direito de audiência previsto no artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, que remeta o presente litígio à Câmara de Recurso do IHMI para que esta lhe fixe um prazo para ser ouvida, e

— que condene o IHMI nas despesas.

14 O IHMI e a Sissi Rossi concluem no sentido de que o Tribunal de Justiça negue provimento ao presente recurso e condene a recorrente nas despesas.

### **O presente recurso**

15 A recorrente invoca três fundamentos de anulação do acórdão recorrido. Os primeiro e segundo são relativos a uma errada aplicação do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. Através do terceiro, que se divide em duas vertentes, a recorrente invoca uma violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

16 Importa, antes de mais, examinar o terceiro fundamento e, em seguida, os primeiro e segundo.

*Quanto ao terceiro fundamento*

## Argumentos das partes

- 17 Na primeira vertente do terceiro fundamento, a recorrente considera que o Tribunal de Primeira Instância analisou erradamente os factores pertinentes para apreciar a semelhança dos produtos em causa — e, portanto, o risco de confusão entre as marcas em causa — tais como resultam da jurisprudência do Tribunal de Justiça, os quais incluem, em particular, a natureza desses produtos, o fim a que se destinam, a sua utilização bem como o seu carácter concorrente ou complementar. Invoca, a este respeito, o n.º 23 do acórdão de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507).
- 18 Afirma, designadamente, que o Tribunal de Primeira Instância tinha menosprezado a circunstância de os consumidores finais dos produtos em causa serem idênticos. Além disso, no exame do critério do fim a que esses produtos se destinavam, o Tribunal de Primeira Instância não teve em devida conta a função estética das carteiras de senhora e do calçado para senhora, função que faz com que os referidos produtos sejam complementares em virtude de deverem formar conjuntos estéticos. Por outro lado, o Tribunal de Primeira Instância considerou que a recorrente não tinha demonstrado, no quadro do processo no IHMI, que os produtos em questão eram normalmente comercializados nos mesmos locais de venda. Ora, nesse processo, nunca foi proposta à recorrente a possibilidade de fazer a prova desse facto.
- 19 Na segunda vertente do terceiro fundamento, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância apreciou de forma incorrecta a semelhança entre as marcas em causa. Afirma, em especial, que a conclusão do Tribunal de Primeira Instância parece decorrer do facto de o patronímico «Rossi» ser muito comum aos olhos dos consumidores franceses. Ora, essa afirmação não se fundava em nenhum elemento objectivo. Segundo a recorrente, a conclusão do Tribunal de Primeira Instância é incorrecta pois o referido patronímico não está muito divulgado no território francês e induz a pensar num nome de família italiano. Além disso, mesmo um patronímico bastante divulgado poderia cumprir a função de origem da marca e, portanto, ser

distintivo relativamente aos produtos em causa. Consequentemente, o patronímico «Rossi» não podia ser considerado menos distintivo no território francês. Devia considerar-se que possui um forte carácter distintivo. Por último, o Tribunal de Primeira Instância não podia basear-se na circunstância de «a recorrente não ter sustentado que a palavra ‘Rossi’ constituía o elemento dominante do sinal», pois a recorrente nunca afirmou o contrário.

- 20 A Sissi Rossi considera que a recorrente se limita, na verdade, a contestar a apreciação dos factos a que o Tribunal de Primeira Instância procedeu sem invocar a inexactidão material da matéria de facto apurada por este, pelo que o presente fundamento está fora da competência do Tribunal de Justiça.
- 21 O IHMI e, a título subsidiário, a Sissi Rossi alegam igualmente que as alegações da recorrente são improcedentes.

### Apreciação do Tribunal

- 22 Quanto à segunda vertente do terceiro fundamento, basta recordar que compete exclusivamente ao Tribunal de Primeira Instância apreciar o valor a atribuir aos elementos de prova que lhe foram submetidos e que não pode ser obrigado a fundamentar de maneira expressa as suas apreciações quanto ao valor de cada elemento de prova que lhe foi submetido. O Tribunal de Primeira Instância é obrigado a apresentar uma fundamentação que permita ao Tribunal de Justiça exercer a sua fiscalização jurisdicional, designadamente sobre uma eventual desvirtuação dos elementos de prova que foram apresentados ao Tribunal de Primeira Instância (v., neste sentido, acórdão de 12 de Julho de 2005, Comissão/CEVA e Pfizer, C-198/03 P, Colect., p. I-6357, n.º 50).

- 23 Além disso, o Tribunal de Primeira Instância pode tomar em consideração, na sua apreciação soberana dos factos, o facto de uma das partes não ter invocado determinadas circunstâncias.
- 24 Nos n.ºs 69 a 85 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância apreciou globalmente a semelhança entre as marcas em causa bem como o risco de confusão que poderia existir no espírito do público, tomando em consideração todos os factores pertinentes do caso. Do mesmo modo, fundamentou as suas conclusões de forma bastante.
- 25 Quanto ao demais, ao criticar o Tribunal de Primeira Instância por ter analisado de forma incorrecta os factores pertinentes para apreciar a semelhança entre os produtos em causa e entre as marcas em causa, a recorrente pretende, através das primeira e segunda vertentes do terceiro fundamento, obter que o Tribunal de Justiça substitua a apreciação que o Tribunal de Primeira Instância fez dos factos pela sua própria apreciação.
- 26 Ora, decorre dos artigos 225.º CE e 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça que o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância está limitado às questões de direito. O Tribunal de Primeira Instância é, portanto, o único competente para apurar e apreciar os factos pertinentes bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e elementos de prova não constitui, por isso, excepto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (v. acórdãos de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 22, e de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.º 43).
- 27 Como a recorrente não invocou uma eventual desvirtuação dos factos e dos elementos de prova apresentados ao Tribunal de Primeira Instância, há que julgar inadmissíveis a primeira vertente e, parcialmente, a segunda vertente do terceiro fundamento.

28 Por conseguinte, o terceiro fundamento deve ser desatendido na íntegra.

### *Quanto ao primeiro fundamento*

#### Argumentos das partes

29 A recorrente sustenta que o Tribunal de Primeira Instância violou o artigo 81.º do seu Regulamento de Processo na medida em que o acórdão recorrido não está fundamentado no que respeita ao não acolhimento do pedido deduzido a título principal.

30 Entende que o Tribunal de Primeira Instância não podia limitar o âmbito do litígio à semelhança entre os produtos «calçado para senhora» designados pelas marcas anteriores e os produtos «carteiras de senhora» da marca pedida. Por um lado, embora os argumentos que apresentou em apoio do seu recurso no Tribunal de Primeira Instância dissessem quase exclusivamente respeito à semelhança entre os referidos produtos, a semelhança entre todos os produtos designados pela marca objecto do pedido de registo e os produtos da recorrente foi invocada em diversas passagens da petição apresentada ao Tribunal de Primeira Instância. Por outro lado, os argumentos invocados na audiência não podiam ser considerados inadmissíveis por serem fundamentos novos deduzidos no decurso da instância na acepção do artigo 48.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância. Com efeito, não se tratava de fundamentos novos, mas apenas de argumentos complementares, apresentados em apoio dos pedidos que já haviam sido formulados na referida petição.

31 De acordo com a Sissi Rossi e o IHMI, foi correctamente que o Tribunal de Primeira Instância limitou a sua análise aos produtos «calçado para senhora» e «carteiras de senhora», pois não pode substituir as partes e, não tendo estas apresentado

argumentos, proceder por sua própria iniciativa ao exame de uma questão relacionada com o litígio. Por outro lado, embora na audiência a recorrente tenha efectivamente invocado a semelhança entre outros produtos diferentes daqueles a que o Tribunal de Primeira Instância limitou o seu exame, fê-lo pela primeira vez no quadro do processo, pelo que tinha sido correctamente que o Tribunal de Primeira Instância considerou que o fundamento era intempestivo.

### Apreciação do Tribunal

- 32 Em conformidade com a epígrafe que lhe foi dada, o primeiro fundamento refere-se a uma falta de fundamentação do acórdão recorrido no que respeita à não admissão do pedido apresentado ao Tribunal de Primeira Instância a título principal. Todavia, resulta da petição do presente recurso que, na verdade, a recorrente contesta a justeza dessa inadmissibilidade. Com efeito, critica o Tribunal de Primeira Instância por ter considerado inadmissível o referido pedido em virtude de não ter apresentado argumentos em seu apoio na própria petição.
- 33 Por conseguinte, há que examinar se, ao proceder desse modo, o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito.
- 34 Decorre do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância que as petições que lhe sejam apresentadas devem conter o objecto do litígio e a exposição sumária dos fundamentos invocados.
- 35 O Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o alcance dessa exigência no contexto do artigo 38.º, n.º 1, alínea c), do seu próprio Regulamento de Processo. Considerou que a indicação exigida deve ser suficientemente clara e precisa para permitir ao

recorrido preparar a sua defesa e ao Tribunal de Justiça exercer a sua fiscalização. Daqui resulta que os elementos essenciais de facto e de direito em que se funda um recurso devem decorrer, de forma coerente e compreensível, do texto da própria petição (acórdãos de 9 de Janeiro de 2003, Itália/Comissão, C-178/00, Colect., p. I-303, n.º 6, e de 15 de Setembro de 2005, Irlanda/Comissão, C-199/03, Colect., p. I-8027, n.º 50).

- 36 A mesma conclusão se impõe no que respeita aos recursos interpostos no Tribunal de Primeira Instância, pois os referidos artigos 38.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça e 44.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância estão redigidos em termos idênticos e mais não fazem do que reproduzir uma exigência contida no artigo 21.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, artigo este que se aplica indistintamente tanto aos recursos interpostos no Tribunal de Justiça como aos interpostos no Tribunal de Primeira Instância.
- 37 Assim, o Tribunal de Primeira Instância deve declarar a inadmissibilidade de um pedido constante da petição que lhe foi apresentada quando os elementos essenciais de facto e de direito em que se funda esse pedido não decorram, de forma coerente e compreensível, do texto da própria petição. Conclui-se que, contrariamente ao que defende a recorrente, a inexistência desses elementos na petição não pode ser suprida pela sua apresentação na audiência.
- 38 No presente caso, nos n.ºs 46 a 48 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância julgou inadmissível o pedido formulado a título principal por a argumentação que lhe foi apresentada na petição se referir apenas aos produtos «carteiras de senhora» e «calçado para senhora» e, portanto, a petição não conter qualquer argumento que pusesse em causa a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos «couro e imitações de couro; peles de animais; malas e maletas» e «calçado para senhora» não são semelhantes.
- 39 Ora, a recorrente não apresentou a este Tribunal nenhum argumento sério susceptível de demonstrar que, contrariamente ao que o Tribunal de Primeira Instância considerou, a petição que lhe foi apresentada continha elementos de facto e de direito capazes de sustentar esse pedido.



- 40 Sendo esse pedido inadmissível, conclui-se que, na verdade, a recorrente invocou um fundamento novo ao apresentar, na audiência e em apoio dos seus pedidos constantes da petição, elementos de direito e de facto que têm o mesmo objecto que o referido pedido. Ora, nos termos do artigo 48.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, é proibida a apresentação de novos fundamentos no decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo. Como a recorrente não alegou ser esse o caso, importa declarar que foi correctamente que o Tribunal de Primeira Instância rejeitou esses elementos por intempestivos.
- 41 Como o Tribunal de Primeira instância não cometeu qualquer erro de direito, há que negar provimento ao primeiro fundamento.

### *Quanto ao segundo fundamento*

#### Argumentos das partes

- 42 A título principal, a recorrente considera que, ao julgar inadmissíveis as provas que apresentara, o Tribunal de Primeira Instância violou o artigo 44.º, n.º 1, alínea e), do seu Regulamento de Processo, que autoriza a produção de prova.
- 43 Sustenta que o Tribunal de Primeira Instância, que, a este propósito, se baseou na sua própria jurisprudência, tomou, todavia, como exemplo casos diferentes do em apreço. Com efeito, os acórdãos que o Tribunal de Primeira Instância evocou eram relativos a processos em que os argumentos dos recorrentes tinham desde o início sido rejeitados pelo IHMI — tendo estes, portanto, podido contestar na Câmara de Recurso do IHMI os argumentos em contrário aduzidos para justificar essa rejeição —, enquanto, no caso em apreço, tendo a Divisão de Oposição julgado procedente o

recurso da recorrente, a Câmara de Recurso do IHMI tinha apresentado pela primeira vez os seus próprios argumentos na decisão controvertida, pelo que a recorrente nunca teve a possibilidade de contestar as conclusões do IHMI, contrárias às suas, ao longo do procedimento administrativo.

44 A título subsidiário, a recorrente invoca a violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94, em virtude de, no processo que correu os seus termos na Câmara de Recurso do IHMI, não ter tido a possibilidade de ser ouvida sobre a existência, ou não, de semelhanças entre os produtos em causa.

45 Ora, contrariamente ao que o Tribunal de Primeira Instância considerou, a invocação da violação desse artigo 73.º não podia ser considerada um fundamento novo apresentado pela primeira vez na audiência, antes constituindo uma simples explanação do fundamento em cujo apoio tinham sido apresentadas determinadas provas conjuntamente com o recurso interposto no Tribunal de Primeira Instância.

46 Com efeito, nos termos da referida disposição, a recorrente devia ter tido sempre a possibilidade de contestar os argumentos que o IHMI apresentou pela primeira vez. Como isso não pôde ocorrer durante o procedimento administrativo, o Tribunal de Primeira Instância, a quem foi submetido o recurso da decisão da Câmara de Recurso do IHMI, devia ter optado entre duas possibilidades, a saber, permitir que lhe fossem apresentadas as provas ou anular a decisão controvertida e remeter o processo à Câmara de Recurso para que a recorrente tivesse a possibilidade de contestar os argumentos que foram aduzidos pela primeira vez na referida decisão.

47 A Sissi Rossi e o IHMI entendem que foi correctamente que o Tribunal de Primeira Instância considerou que as provas controvertidas eram inadmissíveis, e isto pelos motivos enunciados no acórdão recorrido.

48 Relativamente ao fundamento invocado a título subsidiário, a Sissi Rossi manifesta dúvidas sobre a sua admissibilidade, em virtude de a recorrente invocar uma violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 pela Câmara de Recurso e não pelo Tribunal de Primeira Instância.

49 De qualquer modo, este último tinha correctamente declarado que o fundamento relativo à violação desta disposição era inadmissível. Além disso, a recorrente teve toda as possibilidades de apresentar o seu ponto de vista durante o processo no IHMI.

### Apreciação do Tribunal

— Quanto à alegação de violação do artigo 44.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância

50 Por um lado, resulta do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 que tanto a anulação como a reforma de uma decisão das Câmaras de Recurso do IHMI só são possíveis em caso de incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado CE, do Regulamento n.º 40/94 ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder. Assim, a fiscalização que o juiz comunitário exerce sobre esta decisão não pode ir além da fiscalização da sua legalidade e, portanto, não pode ter por objecto o reexame das circunstâncias de facto que foram apreciadas pelas instâncias do IHMI.

51 Por outro lado, decorre do artigo 74.º, n.º 1, desse mesmo regulamento que, num processo relativo aos motivos relativos de recusa de registo, como é o presente, o exame a que procede o IHMI está limitado aos fundamentos invocados e aos pedidos apresentados pelas partes.

52 Como o IHMI não podia tomar em consideração factos que não lhe foram submetidos pelas partes, a legalidade das suas decisões não pode ser contestada com base nesses factos. Assim, o Tribunal de Primeira Instância também não pode tomar em consideração provas destinadas a demonstrar esses factos.

53 Contrariamente ao que a recorrente sustenta, a circunstância de a Câmara de Recurso se ter baseado em elementos de prova apresentados ao IHMI para chegar a conclusões diferentes das da Divisão de Oposição é irrelevante a este respeito, pois a apreciação das provas a que procedeu a referida Câmara podia ser sempre contestada no Tribunal de Primeira Instância.

54 Além disso, tal como o Tribunal de Primeira Instância correctamente declarou, se a recorrente considerava que a Câmara de Recurso, violando o artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, a tinha privado da possibilidade de atempadamente apresentar determinadas provas pertinentes no quadro do procedimento administrativo, devia ter invocado esse fundamento em apoio do seu pedido de anulação da decisão controvertida. Em contrapartida, a eventual violação, pela Câmara de Recurso, do direito de audiência da recorrente não pode conduzir a que o Tribunal de Primeira Instância proceda à apreciação de factos e provas que não foram anteriormente apresentados às instâncias do IHMI.

— Quanto à alegação de erro de direito do Tribunal de Primeira Instância no que respeita à alegada violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 pela Câmara de Recurso

55 A título liminar, importa declarar que, contrariamente ao que sustenta a Sissi Rossi, esta alegação é admissível pois a recorrente acusa o Tribunal de Primeira Instância de ter cometido um erro de direito ao não punir a alegada violação do artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 pela Câmara de Recurso.

56 Quanto à justeza desta alegação, cabe recordar que, nos termos do artigo 48.º, n.º 2, primeiro parágrafo, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, é proibido apresentar novos fundamentos no decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo.

57 Ora, a recorrente não contesta que, na petição que apresentou ao Tribunal de Primeira Instância, não acusou a Câmara de Recurso de ter violado o artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94, tendo esta alegação sido feita pela primeira vez na audiência. Do mesmo modo, também não contesta que os elementos apresentados em apoio desta alegação já existiam, sendo do seu conhecimento, quando apresentou a sua petição na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância.

58 Nestas condições, o Tribunal de Primeira Instância não cometeu um erro de direito ao não punir a alegada violação do artigo 73.º, segundo período, do Regulamento n.º 40/94.

59 Por conseguinte, há que julgar improcedente o segundo fundamento.

### **Quanto às despesas**

60 Nos termos do artigo 69.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal de Primeira Instância por força do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI e a Sissi Rossi pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) decide:

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

Assinaturas