ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

9 de Julho de 2003 *

No processo T-156/01,

Laboratorios RTB, SL, com sede em Bigues i Riells (Espanha), representada por A. Canela Giménez, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por O. Montalto e J. F. Crespo Carrillo, na qualidade de agentes,

recorrido,

* Língua do processo: espanhol.

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

Giorgio Beverly Hills, Inc., com sede em Santa Monica, Califórnia (Estados Unidos da América),

interveniente,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 11 de Abril de 2001 (processo R 258/2000-1),

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

composto por: V. Tiili, presidente, P. Mengozzi e M. Vilaras, juízes,

secretário: B. Pastor, secretário-adjunto,

vistos os autos e após a audiência de 22 de Janeiro de 2003,

profere o presente

Acórdão

Enquadramento jurídico

1 O artigo 52.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado, prevê designadamente:

«1. A marca comunitária é declarada nula na sequência de pedido apresentado ao instituto ou de um pedido reconvencional numa acção de contrafacção:

a) Sempre que exista uma marca anterior, referida no n.° 2 do artigo 8.°, e que se encontrem preenchidas as condições enunciadas no n.° 1 ou no n.° 5 do mesmo artigo;

[...]»

2 O artigo 8.° do Regulamento n.° 40/94 dispõe designadamente:

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

a) [...];

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.

2. São consideradas 'marcas anteriores', na acepção do n.° 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

i) Marcas comunitárias;

ii) Marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux de Marcas;

[...]»

3 O artigo 56.° do Regulamento n.° 40/94 estabelece designadamente:

«2. A pedido do titular da marca comunitária, o titular de uma marca comunitária anterior, parte no processo de anulação, terá de provar que, nos cinco anos anteriores à data do pedido de anulação, a marca comunitária anterior foi objecto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se fundamenta o pedido de nulidade, ou que existem justos motivos para a sua não utilização, desde que nessa data a marca comunitária anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Por outro lado, se a marca comunitária anterior estava registada há, pelo menos, cinco anos à data de publicação do pedido de marca comunitária, o titular da marca comunitária anterior terá igualmente de provar que nessa data se encontravam preenchidas as condições enunciadas no n.° 2 do artigo 43.° Na falta dessa prova, o pedido de anulação será rejeitado. Se a marca comunitária anterior só tiver sido utilizada em relação a uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, considera-se registada apenas em relação a essa parte para efeitos do exame do pedido de anulação.

3. O n.° 2 aplica-se às marcas nacionais anteriores referidas no n.° 2, alínea a), do artigo 8.°, entendendo-se que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.»

4 A regra 40, n.° 5, do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), prevê:

« Se o requerente tiver de apresentar provas da utilização ou da existência de motivos justificados para a não utilização, em conformidade com os n.^{os} 2 ou 3 do artigo 56.° do regulamento [n.° 40/94], aplica-se mutatis mutandis o disposto na regra 22.»

5 Nos termos da regra 22 do Regulamento n.° 2868/95:

«1. No caso de, em conformidade com os n.^{os} 2 ou 3 do artigo 43.° do regulamento [n.° 40/94], o opositor ter de provar a utilização ou a existência de motivos justificados para a não utilização, o Instituto convidá-lo-á a fornecer a necessária prova no prazo por ele fixado. Se o opositor não fornecer a prova dentro do prazo fixado, o Instituto rejeitará a oposição.

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

3. Os comprovativos devem de preferência limitar-se à apresentação de documentos justificativos e de elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, facturas, fotografias, anúncios de jornais e declarações escritas referidas no n.° 1, alínea f), do artigo 76.° do regulamento [n.° 40/94].

4. No caso de os comprovativos apresentados em conformidade com os n.os 1 a 3 não serem redigidos na língua do processo de oposição, o Instituto pode exigir ao opositor que apresente uma tradução nessa língua no prazo por ele fixado.»

Antecedentes do litígio

6 Em 1 de Abril de 1996, a Giorgio Beverly Hills, Inc (a seguir «o titular») apresentou, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94, um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI).

7 A marca cujo registo foi requerido é o sinal verbal GIORGIO AIRE.

8 Os produtos para os quais foi requerido o registo da marca integram-se na classe 3 do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos de registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e modificado, e correspondem à seguinte descrição:

«Artigos de *toilette* e preparações de sabão para homem e senhora, nomeadamente perfume, água de colónia, óleos essenciais para uso como fragrância pessoal, loção para depois de barbear e bálsamos para depois de barbear, hidratantes para o corpo e cremes para o corpo, sabão e gel perfumados e pó de talco».

9 Esta marca foi registada em 17 de Fevereiro de 1998 e foi objecto de publicação no *Boletim das marcas comunitárias* n.° 78/98, de 12 de Outubro de 1998.

10 Em 20 de Novembro de 1998, a recorrente apresentou, ao abrigo do artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, um pedido de anulação do registo desta marca comunitária. O pedido de anulação foi formulado em relação a todos os produtos abrangidos pela marca comunitária. Baseando-se no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, a recorrente invocou como fundamento do seu pedido de anulação os registos das marcas espanholas anteriores seguintes:

— n.° 1 747 375: sinal figurativo, reproduzido *infra*, para designar «produtos de perfumaria e cosméticos, designadamente preparados cosméticos para os cabelos e para o banho», pertencentes à classe 3;



— n.° 1 160 413: sinal figurativo, reproduzido *infra*, para designar «águas de colónia, desodorizantes corporais, champôs, gels para banho, lacas para cabelo, amaciadores para o cabelo, cremes para o cabelo, leites corporais,

leites de limpeza, batons, vernizes para unhas, bronzeadores (cosméticos), tónicos para o rosto», pertencentes à classe 3;



— n.º 1 747 374: sinal figurativo, reproduzido *infra*, para designar «artigos de perfumaria e cosméticos, designadamente preparados e cosméticos para os cabelos e para o banho», pertencentes à classe 3;



— n.º 1 789 484: sinal figurativo, reproduzido *infra*, para designar «perfumes e cosméticos», pertencentes à classe 3;



— n.° 957 216: sinal nominativo AIR GIORGI para designar «produtos insecticidas, aparelhos desodorizantes e purificadores de ar» pertencentes à classe 5.

11 A pedido do titular da marca comunitária, a recorrente foi convidada a fazer prova de uma utilização séria das marcas anteriores nos termos do disposto no artigo 56.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94.

12 Dentro do prazo fixado pelo IHMI para prova da utilização séria das marcas anteriores, a recorrente apresentou vários documentos, nomeadamente facturas, brochuras e material de promoção.

13 Por decisão de 17 de Dezembro de 1999, a divisão de anulação declarou a nulidade da marca comunitária GIORGIO AIRE devido à existência de um risco de confusão no espírito do público entre esta marca e as marcas anteriores GIORGI LINE (n.° 1 747 375), MISS GIORGI (n.° 1 747 374) e GIORGI LINE (n.° 1 789 484). Por outro lado, a divisão de anulação considerou que a utilização séria das marcas anteriores AIR GIORGI (n.° 957 216) e J GIORGI (n.° 1 160 413) não tinha sido provada em relação aos produtos para os quais tinham sido registadas durante o período de cinco anos anterior ao pedido de anulação.

14 Em 11 de Fevereiro de 2000, o titular interpôs recurso no IHMI, ao abrigo do artigo 59.° do Regulamento n.° 40/94, da decisão da divisão de anulação.

15 O recurso foi deferido por decisão de 11 de Abril de 2001 da Primeira Câmara de Recurso (a seguir «decisão impugnada»). A Câmara de Recurso anulou a decisão da divisão de anulação, indeferindo o pedido de anulação da marca.

16 A Câmara de Recurso considerou, no essencial, em primeiro lugar, que a divisão de anulação tinha tido razão ao entender que as provas apresentadas pela recorrente eram insuficientes para demonstrar a utilização séria das marcas anteriores AIR GIORGI e J GIORGI durante o período de cinco anos anterior ao pedido de anulação e, em segundo lugar, que, apesar da identidade dos produtos em causa, existiam diferenças suficientes entre a marca contestada GIORGIO AIRE e as marcas anteriores que contêm os termos GIORGI LINE e MISS GIORGI para evitar qualquer risco de confusão.

Tramitação processual e pedidos das partes

17 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 9 de Julho de 2001 a recorrente interpôs o presente recurso.

18 Em 14 de Dezembro de 2001, o IHMI apresentou a sua contestação.

19 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— declarar a nulidade da marca GIORGIO AIRE;

— condenar o IHMI nas despesas.

20 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

21 Na audiência, a recorrente desistiu do segundo pedido destinado a obter a declaração de nulidade da marca contestada.

Questão de direito

22 A recorrente invoca dois fundamentos no seu recurso. O primeiro baseia-se em violação do artigo 56.°, n.^{os} 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, e o segundo em violação do artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento baseado em violação do artigo 56.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

23 A recorrente considera que os documentos que apresentou ao IHMI provam que, nos cinco anos anteriores à data do seu pedido de anulação, as marcas anteriores AIR GIORGI e J GIORGI foram real e efectivamente utilizadas.

24 Alega que adquiriu as marcas anteriores por cessão inscrita na Oficina española de patentes y marcas (instituto espanhol de marcas e patentes) em 2 de Junho de 1998, sendo cedente a Industria de la Keratina Aerosoles, SA. A recorrente explica que, embora a prova da utilização das marcas anteriores tivesse de ser feita em relação ao período de 20 de Novembro de 1993 a 20 de Novembro de 1998, a utilização dessas marcas durante o período anterior à cessão tinha sido condicionada pela difícil situação económica da antiga sociedade titular, situação esta que deu causa à venda dessas marcas e, posteriormente, à declaração de falência dessa sociedade.

25 De qualquer modo, a recorrente afirma que fez prova bastante da utilização das marcas anteriores. Assim, as facturas que apresentou na divisão de anulação como documentos n.os 1, 2, 3, 5 e 6 juntos ao seu requerimento de 6 de Julho de 1999 demonstram, na sua opinião, a venda e o lançamento no mercado de milhares de produtos com as marcas anteriores.

26 A recorrente defende ainda que a utilização efectiva de uma marca não depende da venda de uma quantidade fixa ou determinada de produtos. Com efeito, para ela, a presença de cada marca no mercado depende das suas características e da aceitação do produto em causa pelo público num determinado momento.

27 Relativamente às facturas juntas como documentos n.os 10, 11 e 12 ao requerimento de 6 de Julho de 1999, a recorrente alega que estas mencionam unicamente o termo «giorgi», por este ser o único comum a todas as marcas anteriores e constituir o elemento principal, o mais característico e distintivo destas.

28 A recorrente conclui que a utilização das marcas anteriores AIR GIORGI e J GIORGI foi comprovada pelos meios previstos na regra 22 do Regulamento n.º 2868/95.

29 O IHMI alega liminarmente que intervém no presente processo unicamente sobre questões relativamente às quais julga necessário esclarecer o modo como a regulamentação sobre a marca comunitária deve ser aplicada.

30 O IHMI julga que a Câmara de Recurso teve razão ao concluir que a recorrente não comprovou a utilização das marcas anteriores AIR GIORGI e J GIORGI.

31 Em relação às provas de utilização da marca anterior J GIORGI, o IHMI considera, em primeiro lugar, que a Câmara de Recurso entendeu erradamente, provavelmente devido à má qualidade da cópia, que a factura apresentada como prova n.º 1 dizia respeito ao produto CHAMP J GIORGI 750 ML C/16. Na realidade, segundo o IHMI, esta factura diria respeito ao produto CHAMPU GIORGI 750 ML C/16. Em segundo lugar, o IHMI reitera a afirmação de que nenhum documento apresentado pela recorrente como prova de utilização faz referência à marca J GIORGI e, portanto, que a utilização desta marca não foi demonstrada.

32 Relativamente às provas de utilização da marca anterior AIR GIORGI, o IHMI considera que as vendas de produtos com esta marca, cuja prova foi feita pela recorrente, foram muito limitadas durante vários anos no decurso do período de cinco anos anterior à data de apresentação do pedido de anulação.

33 Por último, o IHMI afirma que a Câmara de Recurso concluiu correctamente que «é estranho que a recorrente não tenha apresentado qualquer exemplar dos produtos em causa» e que nenhum elemento permite concluir que as duas marcas em causa foram dadas a conhecer a um número significativo de consumidores.

Apreciação do Tribunal

34 Nos termos do nono considerando do Regulamento n.º 40/94, só se justifica a protecção de marcas anteriores na medida em que essas marcas sejam

efectivamente utilizadas. Em conformidade com este considerando, o artigo 56.°, n.os 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 estabelece que o titular de uma marca comunitária pode requerer a prova de que a marca anterior foi objecto de uma utilização séria no território em que é protegida nos cinco anos anteriores à data do pedido de anulação. Assim, se o requerente da anulação, convidado a fazer prova da utilização séria da marca anterior, não provar que esta foi efectivamente utilizada no mercado em causa, essa marca anterior não pode justificar a anulação de uma marca comunitária.

35 Importa referir, em primeiro lugar, que uma utilização séria pressupõe uma utilização real da marca no mercado em causa para identificar produtos ou serviços. Assim, cabe considerar que uma utilização séria se opõe a uma utilização mínima e insuficiente para se poder entender que uma marca é real e efectivamente utilizada num determinado mercado. Mesmo que o titular tenha a intenção de utilizar realmente a marca, se esta última não estiver objectivamente presente no mercado de modo efectivo, constante no tempo e estável no que diz respeito à configuração do sinal, de uma forma que não possa ser considerada pelos consumidores como uma indicação da origem dos produtos ou dos serviços em causa, não existe utilização séria da marca [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/IHMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Colect., p. II-5236, n.° 36].

36 Quanto aos critérios de apreciação desta utilização séria, há que tomar em consideração, nos termos da regra 40, n.° 5, do Regulamento n.° 2868/95, os factos e as circunstâncias específicas do caso, à luz da letra da regra 22, n.° 2, do Regulamento n.° 2868/95, segundo a qual as indicações e os comprovativos destinados a caracterizar a utilização da marca devem consistir em indicações relativas ao local, ao período, à extensão e à natureza dessa utilização.

37 No presente caso, a recorrente devia demonstrar a utilização em Espanha, por um lado, da marca figurativa J GIORGI para «águas de colónia, desodorizantes corporais, champôs, gels para banho, lacas para cabelo, amaciadores para cabelo, cremes para o cabelo, leites corporais, leites de limpeza, batons, vernizes para unhas, bronzeadores (cosméticos), tónicos para o rosto» da classe 3 e, por outro, da marca verbal AIR GIORGI para «produtos insecticidas, aparelhos desodorizantes e purificadores de ar», pertencentes à classe 5. Além disso, esta prova devia ser feita em relação a um período de cinco anos anterior à data do pedido de anulação, quer dizer em relação ao período de 20 de Novembro de 1993 a 20 de Novembro de 1998.

38 A recorrente apresentou para este efeito na divisão de anulação vários documentos, designadamente facturas (documentos n.os 1 a 15), material publicitário, isto é, brochuras (documentos n.os 16 a 18) e uma videocassette (documento n.º 19), como provas da utilização das marcas anteriores que juntou ao seu requerimento de 6 de Julho de 1999.

39 A recorrente alega que adquiriu as marcas anteriores por cessão inscrita na Oficina española de patentes y marcas em 2 de Junho de 1998, sendo cedente a sociedade Industria de la Keratina Aerosoles, SA, e que a utilização das marcas durante o período anterior à cessão tinha sido condicionada pela difícil situação económica da antiga sociedade titular, situação esta que deu causa à venda dessas marcas e, posteriormente, à declaração de falência dessa sociedade.

40 Quanto a este aspecto, importa realçar que as situações particulares, actuais ou passadas, dos titulares das marcas são destituídas de pertinência para a apreciação da utilização destas, dado que a prova de uma utilização séria deve permitir concluir que a marca foi apresentada de modo efectivo no mercado em causa, durante um período de cinco anos anterior à data do pedido de anulação, independentemente da questão de saber quem era o seu proprietário durante esse período.

41 Por outro lado, a recorrente não invocou a existência de justos motivos para a não utilização das marcas em questão, ao abrigo do artigo 56.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94. De qualquer modo, deve entender-se que o conceito de justos motivos a que se refere este artigo se liga, no essencial, a circunstâncias externas ao titular da marca, que o proíbem de a utilizar, e não a circunstâncias decorrentes das suas dificuldades comerciais.

42 Em primeiro lugar, no que toca à utilização da marca anterior J GIORGI, a Câmara de Recurso faz notar que nenhuma das facturas apresentadas pela recorrente menciona qualquer quantidade significativa de produtos vendidos com essa marca.

43 Com efeito, a recorrente apresenta uma série de facturas que não fazem qualquer alusão à marca em causa, com excepção da factura n.° 1, relativamente à qual a Câmara de Recurso afirmou que se referia à venda de 32 unidades do produto CHAMP J GIORGI (n.° 13 da decisão impugnada). Quanto a este ponto, importa confirmar a constatação do IHMI, admitida pela recorrente na audiência, de que a Câmara de Recurso entendeu erradamente, provavelmente devido à má qualidade da cópia, que a factura n.° 1 dizia respeito ao produto CHAMP J GIORGI 750 ML C/16, quando na realidade, essa factura se referia ao produto CHAMPU GIORGI 750 ML C/16.

44 Não existe, portanto, qualquer prova da utilização desta marca durante o período de referência, visto que os documentos respeitantes aos produtos GIORGI, MISS GIORGI, GIORGI LINE não podem ser considerados provas da utilização da marca anterior J GIORGI. Com efeito, se por força do artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, o emprego de uma marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada é considerado utilização da marca, no presente caso, a utilização dos sinais GIORGI, MISS GIORGI e GIORGI LINE altera o carácter distintivo da marca J GIORGI. Por conseguinte, não foi provada a utilização desta marca.

45 Em segundo lugar, no que diz respeito à marca anterior AIR GIORGI, a recorrente apresentou várias facturas que se referem aos desodorizantes de ambiente «antitabaco, lavanda, maderas, floral» identificados com essa marca e que comprovam, segundo o IHMI, a venda de 24 unidades em 1994, de 4 800 unidades com restituição de 2 640 (ou seja, uma venda real de 2 160 unidades) em 1995 e de 312 unidades em 1996 desses produtos. Além disso, as brochuras apresentadas enquanto documentos n.° 16 e n.° 18 demonstram, respectivamente, a venda sob a marca AIR GIORGI de cinco vaporizadores de desodorizante de ambiente («antitabaco, lavanda, maderas, floral e seco») e de dois vaporizadores de desodorizante de ambiente «ecológico».

46 Note-se que as vendas de produtos identificados com esta marca, cuja prova foi feita pela recorrente, são muito limitadas ou até mesmo inexistentes no decurso dos cinco anos anteriores à data do pedido de declaração de nulidade, ou seja, nos anos de 1994, 1996, 1997 e 1998.

47 Deve entender-se assim que as provas apresentadas pela recorrente não demonstram que a marca em causa tenha estado presente em termos constantes no tempo durante o período de cinco anos anterior à data do pedido de anulação da marca.

48 Não tendo a recorrente comprovado uma utilização séria em Espanha entre 20 de Novembro de 1993 e 20 de Novembro de 1998 das suas marcas AIR GIORGI e J GIORGI nos produtos para os quais essas marcas foram registadas, há que concluir que a Câmara de Recurso teve razão ao considerar que não tinha sido comprovada uma utilização séria dessas marcas.

49 O primeiro fundamento baseado em violação do artigo 56.°, n.^{os} 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 não merece, portanto, acolhimento.

Quanto ao segundo fundamento baseado em violação do artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

50 A recorrente alega, relativamente à marca GIORGI LINE (n.° 1 789 484), que o elemento figurativo desta é de natureza abstracta e que não é susceptível de ser reproduzido foneticamente. Por outro lado, este elemento não tem carácter distintivo do ponto de vista conceptual. Quanto ao termo «line», a recorrente considera que a Câmara de Recurso julgou correctamente que este é praticamente imperceptível para o consumidor e que, por conseguinte, este termo só desempenha um papel estético.

51 Do ponto de vista visual, a recorrente sustenta que o elemento preponderante da marca GIORGI LINE é o termo «giorgi», dado que é o que o consumidor apreende com mais força, e que constitui o único elemento que ele pode memorizar para pedir de novo esse produto. Com efeito, segundo a recorrente, o termo «giorgi» destaca-se claramente do termo «line». Por outro lado, explica a recorrente, todas as marcas anteriores contêm o termo «giorgi» que é o termo central destas.

52 A recorrente considera que, tendo em conta a particular importância dos nomes próprios na área da perfumaria e dos produtos de luxo, o argumento da Câmara de Recurso segundo o qual o termo «giorgi» é destituído de carácter distintivo não é pertinente.

53 A recorrente acrescenta que os argumentos que desenvolveu a respeito da marca GIORGI LINE (n.° 1 789 484) se aplicam igualmente às marcas MISS GIORGI (n.° 1 747 374) e GIORGI LINE (n.° 1 747 375). Alega, no entanto, que, no caso

destas marcas, o elemento gráfico é ainda mais simples e, portanto, menos perceptível para o consumidor.

54 Relativamente à marca contestada GIORGIO AIRE, a recorrente considera que o primeiro elemento desta marca, isto é, o termo «giorgio», deve ser tomado em consideração de modo muito especial, primeiro porque se situa no início do sinal e, segundo, porque tem uma força característica enquanto nome masculino. A respeito do segundo elemento desta marca, ou seja, o termo «aire», a recorrente considera que ele é puramente acessório e que não distingue de modo nenhum os produtos abrangidos pela marca contestada, porque sugere uma qualidade do produto, isto é, que se trata de um aerossol ou que se destina a ser aplicado ao ar.

55 A recorrente afirma ainda que a Câmara de Recurso constatou correctamente a semelhança conceptual entre as marcas em conflito e a identidade entre os produtos abrangidos por estas marcas.

56 O IHMI entende que, no que toca à apreciação do risco de confusão, todos os elementos de cada sinal devem ser tomados em consideração e contesta a análise efectuada pela recorrente a este respeito que limita a comparação dos sinais em conflito aos termos «giorgi» e «giorgio» sem ter em conta outros elementos figurativos e nominativos constantes destes sinais.

57 O IHMI concorda com a afirmação da Câmara de Recurso, constante do ponto 18 da decisão impugnada, de que a marca contestada apresenta uma certa semelhança com as marcas anteriores no plano fonético e visual e uma certa semelhança conceptual, visto que a palavra «giorgi», que é um apelido italiano, incluído em todas as marcas anteriores, faz parte da palavra «giorgio» que é, aliás, um nome próprio italiano. Considera, no entanto, que existem diferenças significativas e subtis entre as palavras «giorgio» e «giorgi».

58 Além disso, relativamente ao termo «aire» constante da marca contestada, o IHMI mantém que este não sugere que os produtos cobertos pela marca contestada são aerossóis.

59 De onde o IHMI conclui que não existe risco de confusão entre as marcas anteriores GIORGI LINE (n.° 1 747 375 e n.° 1 789 484) e a marca contestada GIORGIO AIRE.

60 Finalmente, a respeito da marca anterior MISS GIORGI (n.° 1 747 374), o IHMI sustenta que o elemento «miss» é inseparável da palavra «giorgi» e que designa provavelmente uma linha de produtos destinada especificamente à mulher. Além disso, considera o IHMI, esta marca é foneticamente diferente da marca contestada GIORGIO AIRE e não existe, portanto, risco de confusão entre elas.

Apreciação do Tribunal

61 De acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 4.°, n.° 1, alínea b), 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.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, 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 [acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.° 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.° 17; 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.° 25].

62 Segundo esta mesma jurisprudência o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.° 22; Canon, já referido, n.° 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 18; de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.° 40; acórdão Fifties, já referido, n.° 26).

63 Esta apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e 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 Canon, já referido, n.° 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 19). A interdependência entre estes factores encontra expressão no sétimo considerando do Regulamento n.° 40/94, segundo o qual é de interpretar o conceito de semelhança em função do risco de confusão cuja apreciação depende, entre outros factores, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou os serviços designados.

64 Além disso, a percepção das marcas que tem o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (acórdãos SABEL, já referido, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25). Para efeitos desta apreciação global, pressupõe-se que o consumidor médio dos produtos em causa esteja normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, há que tomar em conta a circunstância de o consumidor médio raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa entre as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita destas que conservou na memória. Importa igualmente ter presente o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa (acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 26).

65 No caso em apreço, como as marcas anteriores estão registadas em Espanha e os produtos em causa são artigos de consumo corrente, o público-alvo relativamente ao qual deve ser apreciado o risco de confusão é constituído pelo consumidor médio deste Estado-Membro.

66 À luz das considerações que antecedem, há que proceder à comparação, por um lado, dos produtos em causa e, por outro, dos sinais em conflito.

67 No que toca à comparação dos produtos, as marcas espanholas MISS GIORGI (n.° 1 743 374) e GIORGI LINE (n.° 1 747 375) estão registadas para «produtos de perfumaria e cosméticos, designadamente preparados cosméticos para os cabelos e para o banho» e a marca GIORGI LINE (n.° 1 789 484) está registada para «perfumes e cosméticos», todos pertencentes à classe 3.

68 A Câmara de Recurso considerou, no n.° 17 da decisão impugnada, que os produtos abrangidos pelas marcas espanholas GIORGI LINE (n.° 1 747 375 e n.° 1 789 484) e MISS GIORGI deviam ser considerados idênticos aos cobertos pela marca contestada GIORGIO AIRE.

69 Por outro lado, é pacífico entre as partes que há identidade ou semelhança entre os produtos cobertos pelas marcas anteriores e os da marca contestada.

70 No que se refere à comparação dos sinais, resulta da jurisprudência que a apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes (acórdãos SABEL, já referido, n.° 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 25). O Tribunal de Justiça entendeu igualmente que não se pode excluir que uma mera semelhança fonética entre duas marcas possa criar um risco de confusão (v., neste sentido, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.° 28).

71 Há, assim, que comparar os sinais em conflito no presente caso no plano visual, fonético e conceptual.

72 Em matéria de comparação visual, a Câmara de Recurso considerou que, apesar de a marca contestada GIORGIO AIRE apresentar semelhanças com as marcas anteriores por o vocábulo «giorgi» estar presente em todas as marcas anteriores e estar contido no vocábulo «giorgio», também tem diferenças importantes. As marcas anteriores contêm todas elementos figurativos significativos e um elemento nominativo suplementar («line» ou «miss»). A marca contestada também contém um elemento nominativo suplementar, ou seja, «aire», que figura em maiúsculas da mesma dimensão que a palavra «giorgio» (n.° 18 da decisão impugnada).

73 Quanto a este aspecto, importa referir que o facto de as marcas anteriores e a marca contestada compreenderem, respectivamente, os elementos «giorgi» e «giorgio», que apresentam uma certa semelhança, tem pouca incidência na sua comparação de conjunto e não permite, por si só, concluir pela existência de uma semelhança visual entre os sinais em conflito.

74 Com efeito, a existência, nos sinais, de outros elementos nominativos, ou sejam, o vocábulo «line» e o vocábulo «miss» nas marcas anteriores e o vocábulo «aire» na marca contestada leva a que a impressão global dada por cada um dos sinais seja diferente. Acresce que as marcas anteriores abrangem elementos figurativos que têm uma configuração particular e original.

75 Daqui a Câmara de Recurso deduziu, com razão, que as diferenças entre os sinais em conflito são suficientes para se concluir que não são semelhantes do ponto de vista visual.

76 Em matéria de comparação fonética, a Câmara de Recurso não procedeu a nenhuma comparação específica entre estes sinais. Limitou-se a afirmar que, apesar de a marca contestada GIORGIO AIRE apresentar semelhanças com as marcas anteriores por o vocábulo «giorgi» estar presente em todas as marcas anteriores e estar contido no vocábulo «giorgio», contém importantes diferenças com estas (n.º 18 da decisão impugnada).

77 Há, assim, que concluir que existem diferenças importantes entre os sinais em conflito e que as semelhanças entre eles são mínimas quando comparadas às diferenças. Com efeito, a marca contestada é composta por quatro sílabas (gior—gio—ai—re), entre as quais só uma, a sílaba «gior», coincide com as marcas anteriores que são compostas, respectivamente, por três (miss—gior—gi) e quatro (gior—gi—li—ne) sílabas.

78 Portanto, há menos elementos fonéticos dos sinais em conflito que sejam comuns do que diferentes. Conclui-se assim que as marcas em causa não são semelhantes do ponto de vista fonético.

79 Quanto à comparação conceptual dos sinais em conflito, a Câmara de Recurso excluiu que, como tinha sido indicado pela autora do pedido de anulação (ora recorrente), as marcas em conflito fossem, deste ponto de vista, semelhantes por, na marca contestada GIORGIO AIRE, o vocábulo «giorgio» ser dominante, sendo o termo «aire» descritivo das qualidades dos produtos da marca, não sendo, portanto, apto para os distinguir.

80 Quanto a este aspecto, note-se, por um lado, que, na marca contestada, o termo «aire», além de não ter valor descritivo para os produtos em causa, tem um importante valor semântico que se junta ao do nome próprio Giorgio para formar um conjunto conceptualmente diferente das marcas anteriores e designadamente dos componentes das marcas anteriores além de GIORGI, isto é, os termos «line» e «miss».

81 Importa referir, por outro lado, que, ao contrário do que sustentou a recorrente, os termos do tipo «giorgi» e «giorgio» não permitem caracterizar artigos de perfumaria e cosméticos. Com efeito, como afirmou a Câmara de Recurso, atendendo à frequência na utilização de nomes italianos, reais ou inventados, no sector da perfumaria e ao facto de os consumidores estarem habituados às marcas com esses elementos, estes não pensam, de cada vez que um nome deste tipo aparece numa marca em relação com outros elementos, nominativos ou figurativos, que esse nome indica que os produtos para os quais é utilizado emanam da mesma origem (n.° 18 da decisão impugnada).

82 A Câmara de Recurso considerou, por conseguinte, e bem, que não há coincidência no plano conceptual entre os sinais em causa.

83 Assim, ainda que neste caso exista identidade ou semelhança entre os produtos cobertos pelas marcas em causa, as diferenças visuais, fonéticas e conceptuais entre os sinais constituem motivo suficiente para afastar a existência de risco de confusão na percepção do público-alvo [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Vedial/IHMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, n.° 63, Colect., p. II-5278].

84 Tendo em conta o que precede, a Câmara de Recurso considerou, com razão, que não havia risco de confusão entre a marca contestada GIORGIO AIRE e as marcas espanholas anteriores MISS GIORGI (n.° 1 747 374), GIORGI LINE (n.° 1 747 375) e GIORGI LINE (n.° 1 789 484). Por conseguinte, o segundo fundamento baseado em violação do artigo 52.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 não merece acolhimento.

85 De onde se conclui que deve ser negado provimento ao recurso.

Quanto às despesas

86 Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas do IHMI, nos termos do pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

1) **Negar provimento ao recurso.**

2) **Condenar a recorrente nas despesas.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 9 de Julho de 2003.

O secretário

H. Jung

O presidente

V. Tiili