# ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

13 de Setembro de 2007 *

No processo C-234/06 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, interposto em 23 de Maio de 2006,

**Il Ponte Finanziaria SpA,** com sede em Scandicci (Itália), representada por P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina e M. Boletto, avvocati,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

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

recorrido em primeira instância,

* Língua do processo: italiano.

**F.M.G. Textiles Srl,** anteriormente Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, com sede em Numana (Itália), representada por D. Marchi, avvocato,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: K. Lenaerts (relator), presidente de secção, E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis e J. Malenovský, juízes,

advogada-geral: E. Sharpston,

secretário: R. Grass,

vistos os autos,

ouvidas as conclusões da advogada-geral na audiência de 29 de Março de 2007,

profere o presente

## Acórdão

1 Através do seu recurso, a Il Ponte Finanziaria SpA (a seguir «recorrente») pede a anulação do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 23 de Fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/IHMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Colect., p. II-445, a seguir «acórdão recorrido»), que

negou provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 17 de Março de 2003, relativa a um processo de oposição entre a recorrente e a Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (a seguir «decisão impugnada»).

## Quadro jurídico

2 O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), prevê que, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado «[q]ando, 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». Nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), do mesmo regulamento, são consideradas marcas anteriores, entre outras, as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de registo da marca comunitária.

3 O artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 prevê que, se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade Europeia para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas nesse regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização. Nos termos do n.° 2, alínea a), do mesmo artigo, o emprego da 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 como utilização, na acepção do n.° 1 desse artigo.

4 O artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 diz respeito à oposição a um pedido de registo de uma marca comunitária e prevê que, sob pena de ver a sua oposição rejeitada, o titular de uma marca comunitária anterior deve provar que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de registo da marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Em conformidade com o n.º 3 do mesmo artigo, o n.º 2 deste também é aplicável às marcas nacionais anteriores, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontre protegida.

## Antecedentes do litígio

5 Em 24 de Setembro de 1998, a Marine Enterprise Projects — Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, actual F.M.G. Textiles Srl (a seguir «interveniente»), pediu ao IHMI o registo como marca comunitária da marca figurativa BAINBRIDGE (n.º 940007). Os produtos para os quais esse registo foi pedido pertencem à classe 18, intitulada «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», e à classe 25, intitulada «vestuário, calçado, chapelaria», 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, revisto e alterado.

6 Em 7 de Setembro de 1999, a recorrente apresentou oposição a esse registo com base no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Esta oposição assentava

na existência de onze marcas anteriores, registadas em Itália para as classes 18 e/ou 25 e tendo todas em comum o elemento nominativo «bridge». Trata-se dos sinais figurativos «Bridge» (n.º 370836), «Bridge» (n.º 704338), «Old Bridge» (n.º 606709), «The Bridge Basket» (n.º 593651); do sinal nominativo «THE BRIDGE» (n.º 642952); dos sinais tridimensionais «The Bridge» (n.º 704372) e «The Bridge» (n.º 633349); do sinal nominativo «FOOTBRIDGE» (n.º 710102); do sinal figurativo «The Bridge Wayfarer» (n.º 721569) e, por último, dos sinais nominativos «OVER THE BRIDGE» (n.º 630763) e «THE BRIDGE» (n.º 642953).

7 Por decisão de 15 de Novembro de 2001, a Divisão de Oposição do IHMI rejeitou a referida oposição considerando que, apesar da interdependência entre o grau de semelhança dos produtos em causa e o grau de semelhança dos sinais em conflito, qualquer risco de confusão, na acepção do Regulamento n.º 40/94, podia ser razoavelmente excluído atendendo às dissemelhanças entre as marcas em causa nos planos fonético e visual. A recorrente interpôs, pois, recurso desta decisão.

8 Mediante a decisão impugnada, a Quarta Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a esse recurso. Começou por excluir da sua apreciação cinco dos onze registos de marcas anteriores (n.$^{os}$ 370836, 704338, 606709, 593651 e 642952) pelo facto de a utilização das marcas respectivas não ter sido provada. Relativamente às outras seis marcas anteriores (n.$^{os}$ 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953), recusou qualificá-las de marcas de «série», dada a falta de provas da utilização de um número suficiente de entre elas. Concluiu, em seguida, não existir risco de confusão entre essas seis marcas e a marca comunitária cujo registo é pedido, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, tendo em conta a inexistência, entre as marcas em conflito, do grau mínimo de semelhança exigido para justificar a aplicação do princípio da interdependência, em virtude do qual um reduzido grau de semelhança entre as marcas pode ser compensado com um elevado grau de semelhança entre os produtos designados e vice-versa.

## Processo no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido

9 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 30 de Maio de 2003, a recorrente interpôs recurso de anulação da decisão impugnada.

10 O IHMI e a interveniente pediram que fosse negado provimento ao recurso.

11 Através do primeiro fundamento, relativo à violação dos artigos 15.°, n.° 2, alínea a), e 43.°, n.$^{os}$ 2 e 3, do Regulamento n.° 40/94, bem como à violação da regra 22 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), a recorrente alegava que a Câmara de Recurso excluiu erradamente da sua apreciação várias das suas marcas anteriores pelo facto de a sua utilização não ter sido provada.

12 Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância declarou, nos n.$^{os}$ 27 e 28 do acórdão recorrido, que, no que se refere às seis marcas anteriores (n.$^{os}$ 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953) nas quais a Câmara de Recurso baseou a sua apreciação do risco de confusão com a marca cujo registo é pedido, só quando examinou o argumento de que existia uma «família de marcas» é que constatou que apenas duas dessas marcas tinham sido objecto de uma utilização e podiam, pois, ser tidas em conta nessa apreciação.

13 A este respeito, a Câmara de Recurso, com efeito, declarou expressamente que as referidas marcas anteriores não estavam sujeitas à prova da utilização, nos termos do artigo 43.° do Regulamento n.° 40/94, uma vez que o período de cinco anos a contar do seu registo, previsto por esta disposição, ainda não tinha chegado ao seu termo. Concluiu, assim, que essas seis marcas anteriores deviam ser tidas em consideração para apreciar a existência de risco de confusão com a marca cujo registo é pedido.

Ora, o consumidor italiano só estava efectivamente confrontado com duas dessas marcas anteriores, de modo que a protecção alargada invocada pela recorrente, ligada à existência de uma alegada «família de marcas», não tinha justificação neste caso. O Tribunal de Primeira Instância concluiu que a acusação feita perante si pela recorrente, relativa ao tratamento dado pela Câmara de Recurso às seis marcas anteriores aqui em causa, visa, na realidade, contestar as apreciações desta última efectuadas no âmbito da análise de mérito da existência de risco de confusão entre os sinais em conflito, contestação que se inclui no segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.

14 Em segundo lugar, no que respeita à exclusão da marca anterior THE BRIDGE (n.º 642952), o Tribunal de Primeira Instância, nos n.$^{os}$ 31 a 37 do acórdão recorrido, declarou que o carácter sério da utilização de uma marca necessita que esta esteja objectivamente presente no mercado de modo efectivo, constante no tempo e estável no que diz respeito à configuração do sinal. A Câmara de Recurso considerou acertadamente que a utilização séria da marca em causa não tinha sido provada. Neste contexto, o Tribunal de Primeira Instância declarou inadmissíveis os documentos apresentados pela recorrente pela primeira vez perante si.

15 Em terceiro lugar, no que respeita às outras quatro marcas anteriores (n.$^{os}$ 370836, 704338, 606709 e 593651) excluídas da apreciação do risco de confusão com a marca cujo registo é pedido, o Tribunal de Primeira Instância declarou, por um lado, nos n.$^{os}$ 42 a 45 do acórdão recorrido, que a Câmara de Recurso recusou acertadamente os seus registos ditos «defensivos». Com efeito, segundo o mesmo, a consideração destes registos não é compatível com o regime de protecção da marca comunitária definido pelo Regulamento n.º 40/94, que exige a prova de utilização como condição essencial para reconhecer ao seu titular direitos exclusivos. Por outro lado, nos n.$^{os}$ 50 e 51 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância considerou que, no que respeita à questão de saber se a marca Bridge (n.º 370836) podia ser considerada globalmente equivalente à marca THE BRIDGE (n.º 642952), na acepção do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do mesmo regulamento, as condições para a aplicação dessa disposição não estavam reunidas no caso vertente. Com efeito, segundo o Tribunal de Primeira Instância, essa disposição não permite ao titular de uma marca registada demonstrar a utilização da mesma invocando a utilização de uma marca semelhante objecto de um registo distinto.

16 No que se refere ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o Tribunal de Primeira Instância declarou, em primeiro lugar, nos n.ºs 75 a 117 do acórdão recorrido, que os produtos visados pelo pedido de marca comunitária e os produtos abrangidos pelas seis marcas nacionais anteriores tidas em consideração pela Câmara de Recurso para apreciar a existência de risco de confusão são idênticos, mas que os sinais em conflito só apresentam semelhanças no plano fonético e não nos planos visual e conceptual. Por conseguinte, considerou que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação ao concluir que não existia risco de confusão no espírito do consumidor entre a marca cujo registo é pedido e cada uma das seis marcas anteriores, consideradas isoladamente. Em segundo lugar, quanto ao argumento segundo o qual as marcas anteriores constituem uma «família de marcas» ou «marcas de série», o Tribunal de Primeira Instância declarou, no n.º 128 do acórdão recorrido, que, na falta de prova da utilização de todas as marcas pertencentes à «série» ou, pelo menos, de um número de marcas susceptível de constituir uma «família», a Câmara de Recurso não acolheu, correctamente, os argumentos pelos quais a recorrente invocava o benefício da protecção que se pode aplicar às «marcas de série».

17 Por conseguinte, o Tribunal de Primeira Instância negou provimento ao recurso de anulação interposto pela recorrente.

## Pedidos das partes

18 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular o acórdão recorrido,

— anular a decisão impugnada e

— condenar o IHMI e a interveniente nas despesas, tanto no Tribunal de Primeira Instância como no Tribunal de Justiça.

19 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso e

— condenar a recorrente nas despesas.

20 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— declarar o recurso inadmissível ao abrigo do artigo 119.º do Regulamento de Processo;

— a título principal, negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido; bem como,

— em qualquer das hipóteses, condenar a recorrente a reembolsar à interveniente as despesas efectuadas no âmbito dos processos, tanto no Tribunal de Primeira Instância como no Tribunal de Justiça.

**Quanto ao recurso**

21 A título liminar, a interveniente observa que, na parte introdutória do recurso, os advogados da recorrente afirmam actuar ao abrigo de um mandato especial autêntico «junto como documento administrativo ao recurso interposto no Tribunal de Primeira Instância». Ora, segundo a interveniente, na medida em que esse documento não consta dos autos, o presente recurso deve ser considerado inadmissível.

22 A este respeito, basta referir que o documento em causa consta efectivamente dos autos tal como foi apresentado no Tribunal de Primeira Instância. O recurso é, pois, admissível.

23 Com o seu primeiro e quinto fundamentos, que importa analisar em primeiro lugar, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 na apreciação do risco de confusão entre a marca cujo registo é pedido e as seis marcas anteriores da recorrente, tidas em consideração para esse efeito (n.os 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 e 642953). O segundo fundamento diz respeito à aplicação errada do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do referido regulamento, que levou à exclusão da marca anterior THE BRIDGE (n.º 642952). O terceiro fundamento diz respeito à violação do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do mesmo regulamento, que levou à exclusão da marca anterior Bridge (n.º 370836). Por sua vez, o quarto fundamento diz respeito à aplicação errada do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do referido regulamento, que levou à exclusão da marca anterior Bridge (n.º 370836) e das marcas anteriores n.os 704338, 606709 e 593651 na qualidade de marcas defensivas.

*Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 na apreciação do risco de confusão com as marcas anteriores da recorrente, consideradas isoladamente*

Argumentos das partes

24 Com o seu primeiro fundamento, articulado em três partes, a recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância fez uma aplicação errada do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, uma vez que as marcas em conflito apresentam o grau mínimo de semelhança exigido para provar a existência de risco de confusão.

25 Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância reconheceu, no n.º 105 do acórdão recorrido, a existência de semelhanças fonéticas entre todas as marcas em conflito e a existência de uma semelhança fonética «significativa» entre a marca cujo registo é pedido e as marcas nominativas THE BRIDGE (n.º 642953) e FOOTBRIDGE (n.º 710102), bem como com as marcas tridimensionais anteriores que incluem o elemento nominativo «the bridge» (n.os 704372 e 633349). Ora, segundo a recorrente, resulta de jurisprudência assente que a semelhança fonética prevalece sobre uma eventual ausência de semelhança visual no plano gráfico.

26 Em segundo lugar, a recorrente considera que o Tribunal de Primeira Instância declarou erradamente não existir risco de confusão em virtude das diferenças, nos planos visual e conceptual, entre a marca cujo registo é pedido e as marcas anteriores. Alega que a apreciação do Tribunal de Primeira Instância, nos n.os 107 a 113 do acórdão recorrido, que o levou a concluir que não existia semelhança conceptual, assentou numa estimativa do grau de conhecimento da língua inglesa por parte de um consumidor italiano médio de referência, ao passo que ela considera, baseando-se na última sondagem do Eurobarómetro (organismo da Comissão das Comunidades Europeias encarregado do sector «Análise da Opinião Pública»), que apenas 15% a 20% do público italiano conhece o significado do termo inglês «bridge». Na medida em que o elemento «bridge» é comum a todas as marcas, existe também uma certa semelhança visual entre estas.

27 Em terceiro lugar, tendo em conta a identidade absoluta entre os produtos abrangidos pelas marcas em conflito e o elevado carácter distintivo das marcas anteriores, o Tribunal de Primeira Instância devia ter comparado as marcas em conflito com base numa apreciação global inspirada no princípio da interdependência dos factores, no âmbito da qual a semelhança fonética significativa e as semelhanças conceptual e visual das marcas em conflito não podiam levar, sem cometer um erro de direito, à exclusão de um risco de confusão.

28 Segundo o IHMI, a existência de uma certa semelhança apenas no plano fonético pode não ser tida em conta se não tiver influência no consumidor e não for mais do que um dos elementos da sua apreciação global.

29 A interveniente alega que, no que respeita ao aspecto fonético, a recorrente faz uma reinterpretação arbitrária do acórdão recorrido. Relativamente ao aspecto conceptual, a interveniente defende que não se pode deduzir da sondagem mencionada pela recorrente que o consumidor médio italiano não conhece o sentido, na sua língua, da palavra inglesa «bridge» e que, ao escolher a marca THE BRIDGE, cujo significado corresponde à parte distintiva do seu nome, «Il Ponte», a própria recorrente quis criar uma ligação entre esse nome e os produtos comercializados, partindo do princípio de que o consumidor italiano podia perceber essa ligação. No que respeita ao princípio da interdependência dos factores, a interveniente alega, tal como o IHMI, que o Tribunal de Primeira Instância concluiu acertadamente que a marca cujo registo é pedido e as marcas da recorrente são diferentes, não havendo, pois, lugar à aplicação desse princípio.

Apreciação do Tribunal de Justiça

— Quanto à primeira parte do primeiro fundamento

30 Importa observar que, nos n.$^{os}$ 102 a 106 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância declarou que as semelhanças fonéticas são bastante pequenas se a marca cujo registo é pedido for comparada com a marca anterior com o elemento nominativo «The Bridge Wayfarer» (n.º 721569) e com a marca anterior nominativa OVER THE BRIDGE (n.º 630763). Considerou, de seguida, que as semelhanças fonéticas eram mais acentuadas com as marcas nominativas anteriores THE BRIDGE e FOOTBRIDGE (n.$^{os}$ 642953 e 710102) e com as marcas anteriores tridimensionais com o elemento nominativo «the bridge» (n.$^{os}$ 704372 e 633349). Todavia, o Tribunal de Primeira Instância também considerou que essa semelhança era diminuída tanto pela presença do artigo «the» e do prefixo «foot» nas marcas anteriores como pela do prefixo «bain» na marca cujo registo é pedido. Consequentemente, apenas reconheceu a existência de uma certa semelhança fonética entre a marca cujo registo é pedido e essas quatro marcas anteriores.

31 Assim, ao contrário do que é defendido pela recorrente, o Tribunal de Primeira Instância não considerou que existissem semelhanças fonéticas entre todas as marcas em conflito. Quanto à semelhança fonética entre a marca cujo registo é requerido e as quatro marcas anteriores acima referidas, embora o Tribunal de Primeira Instância a tenha qualificado de «significativa» no n.º 115 do acórdão recorrido, essa qualificação não levou a nenhum erro de direito.

32 Com efeito, ainda que não se possa excluir que a simples semelhança fonética possa criar um risco de confusão, há que recordar que a existência desse risco deve ser verificada no quadro de uma apreciação global no que diz respeito às semelhanças conceptual, visual e fonética entre os sinais em causa (v. acórdão de 23 de Março de 2006, Mülhens/IHMI, C-206/04 P, Colect., p. I-2717, n.º 21; v., igualmente, neste sentido, acórdão de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, ainda não publicado na Colectânea, n.$^{os}$ 34 e 35).

33 Essa apreciação global do risco de confusão deve basear-se na impressão de conjunto produzida por essas marcas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão Mülhens/IHMI, já referido, n.º 19, e, designadamente, a propósito 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), acórdãos de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 25].

34 Esta apreciação global implica que as diferenças conceptuais e visuais entre dois sinais podem neutralizar as semelhanças fonéticas existentes entre eles, na medida em que, pelo menos, um desses sinais tenha, na perspectiva do público relevante, um significado claro e preciso, por forma a que esse público consiga apreendê-lo directamente (v. acórdãos de 12 de Janeiro de 2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI, C-361/04 P, Colect., p. I-643, n.º 20; Mülhens/IHMI, já referido, n.º 35; e de 15 de Março de 2007, T.I.M.E. ART/IHMI, C-171/06 P, ainda não publicado na Colectânea, n.º 49).

35 A este respeito, como observado pela advogada-geral no n.º 56 das suas conclusões, a apreciação de uma eventual semelhança fonética é apenas um dos factores pertinentes no âmbito da apreciação global. Assim, não se pode deduzir que haja necessariamente risco de confusão quando apenas se prove uma semelhança fonética entre dois sinais (acórdão Mülhens/IHMI, já referido, n.os 21 e 22).

36 No caso vertente, o Tribunal de Primeira Instância considerou, nos n.os 116 e 117 do acórdão recorrido, que as semelhanças fonéticas não permitiam, por si só, concluir que existia risco de confusão, uma vez que o grau de semelhança fonética tem uma importância reduzida em virtude do modo de comercialização dos produtos em causa, que implica que, habitualmente, ao efectuar a compra, o público pertinente apreenda visualmente a marca que os designa.

37 Assim, o Tribunal de Primeira Instância examinou a impressão de conjunto produzida pelos sinais em causa, no que resepeita às suas eventuais semelhanças conceptuais, visuais e fonéticas, no âmbito de uma apreciação global do risco de confusão. Foi neste âmbito que pôde concluir, sem cometer um erro de direito, que esse risco não existia dada a inexistência de semelhanças conceptuais e visuais.

38 Além disso, a recorrente não pode pretender que o Tribunal de Justiça substitua a apreciação do Tribunal de Primeira Instância pela sua. Segundo jurisprudência assente, 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 é 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 no caso de desvirtuação dos mesmos, que não é alegada no caso vertente, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso (v., designadamente, acórdãos de 18 de Julho de 2006, Rossi/IHMI, C-214/05 P, Colect., p. I-7057, n.º 26, e de 26 de Abril de 2007, Alcon/IHMI, C-412/05 P, ainda não publicado na Colectânea, n.º 71).

39 As afirmações do Tribunal de Primeira Instância nos n.os 115 a 117 do acórdão recorrido constituem apreciações de natureza factual. O Tribunal de Primeira Instância efectuou uma apreciação global do risco de confusão, baseada na impressão de conjunto produzida pelas marcas em conflito, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes.

40 O argumento invocado pela recorrente deve, pois, ser considerado inadmissível, na medida em que pretende que o Tribunal de Justiça substitua a apreciação dos factos efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância pela sua.

41 Consequentemente, a primeira parte do fundamento deve ser julgada parcialmente improcedente e parcialmente inadmissível.

— Quanto à segunda parte do primeiro fundamento

42 Antes de mais, há que julgar desde já inadmissível o argumento com o qual a recorrente, referindo-se a uma sondagem recente, visa, na realidade, pôr em causa as apreciações puramente factuais efectuadas pelo Tribunal de Primeira Instância, nos n.os 107 a 114 do acórdão recorrido, relativas às semelhanças conceptuais entre os sinais em conflito.

43 Com efeito, como recordado no n.º 38 do presente acórdão, não compete ao Tribunal de Justiça, no âmbito de um recurso, pôr em causa essas apreciações, excepto nos casos em que resultem de uma desvirtuação dos articulados, que não é alegada no caso vertente.

44 Em seguida, no que respeita à crítica dirigida pela recorrente ao Tribunal de Primeira Instância relativamente à apreciação deste da semelhança visual, como efectuada nos n.os 92 a 101 do acórdão recorrido, importa recordar que, segundo jurisprudência constante, decorre dos artigos 225.° CE e 58.°, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça, bem como do artigo 112.°, n.° 1, primeiro parágrafo, alínea c), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, que o recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância deve indicar de modo preciso os elementos contestados do acórdão cuja anulação é pedida, bem como os argumentos jurídicos em que se apoia especificamente esse pedido (acórdãos de 4 de Julho de 2000, Bergaderm e Goupil/Comissão, C-352/98 P, Colect., p. I-5291, n.° 34, e de 30 de Junho de 2005, Eurocermex/IHMI, C-286/04 P, Colect., p. I-5797, n.° 42).

45 Ora, o argumento invocado pela recorrente não responde a estas exigências. Com efeito, não comporta qualquer argumentação jurídica destinada a demonstrar em que é que o Tribunal de Primeira Instância cometeu um erro de direito. A recorrente limita-se a reproduzir o fundamento que submeteu ao Tribunal de Primeira Instância sem dar mais explicações e sem indicar os elementos do acórdão recorrido que pretende criticar.

46 Assim, esse argumento constitui um simples pedido de reexame da petição apresentada em primeira instância, violando as exigências impostas tanto pelo Estatuto do Tribunal de Justiça como pelo Regulamento de Processo do mesmo.

47 Consequentemente, importa julgar inadmissível a segunda parte do primeiro fundamento.

— Quanto à terceira parte do primeiro fundamento

48 Embora seja verdade que, em virtude do princípio da interdependência entre os factores tomados em consideração, nomeadamente a semelhança das marcas e a dos

produtos ou serviços designados, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e vice-versa (v., designadamente, acórdãos de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido, n.º 19; e T.I.M.E. ART/IHMI, já referido, n.º 35), o Tribunal de Justiça declarou que, para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre a marca cujo registo é pedido e a marca anterior e uma identidade ou semelhança entre os produtos ou os serviços designados no pedido de registo e os produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada. Estão em causa condições cumulativas (v. acórdão de 12 de Outubro de 2004, Vedial/ /IHMI, C-106/03 P, Colect., p. I-9573, n.º 51).

49 A este respeito, o Tribunal de Primeira Instância declarou, no n.º 116 do acórdão recorrido, que, ainda que os sinais em conflito apresentem semelhanças fonéticas, a importância deste factor acaba por ser reduzida, dado que o público pertinente apreende habitualmente a marca que designa os produtos em causa de modo visual. Além disso, o Tribunal de Primeira Instância também concluiu, mediante uma apreciação que, pelas razões expostas na segunda parte do presente fundamento, não pode ser posta em causa, que não existiam semelhanças conceptuais nem semelhanças visuais.

50 Por conseguinte, na sua apreciação do risco de confusão, o Tribunal de Primeira Instância pôde concluir, sem cometer um erro de direito, que as marcas em conflito, consideradas isoladamente, não apresentam o grau mínimo de semelhança exigido para que se possa provar que existe risco de confusão com base apenas no elevado carácter distintivo das marcas anteriores ou ainda na identidade entre os produtos abrangidos por essas marcas e os produtos da marca cujo registo é pedido.

51 Na falta desse grau mínimo de semelhança, o Tribunal de Primeira Instância não pode ser acusado de não ter aplicado o princípio da interdependência no âmbito da sua apreciação global do risco de confusão.

52 Nestas circunstâncias, importa julgar improcedente a terceira parte do primeiro fundamento.

53 Consequentemente, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente na totalidade.

*Quanto ao quinto fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 na apreciação do risco de confusão relativamente às marcas anteriores enquanto marcas pertencentes a uma «família» ou «série» de marcas*

Argumentos das partes

54 A recorrente alega que o Tribunal de Primeira Instância fez uma aplicação errada do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 na apreciação do risco de confusão relativamente à «família» ou «série» de marcas constituída pelas suas marcas anteriores. Segundo ela, nos cinco anos anteriores ao pedido de marca comunitária, o risco de confusão devia ser apreciado comparando as marcas tal como foram registadas, sem exigir o respeito de um critério como o da utilização efectiva. Por um lado, a recorrente afirma que é esse o caso quando a oposição do titular de uma marca anterior assenta na existência dessa única marca anterior não sujeita à obrigação de utilização. Por outro lado, exigir a utilização das marcas anteriores equivaleria a privar do benefício da protecção conferido às «marcas de série» o titular prestes a lançar no mercado os produtos designados pelas suas «marcas de série» registadas, mas ainda não utilizadas, caso um terceiro que tivesse legalmente apresentado um pedido de registo de uma marca similar decidisse iniciar uma utilização efectiva no mesmo momento.

55 Em primeiro lugar, o IHMI alega que o conceito de marcas de série não é tomado em consideração pelo Regulamento n.º 40/94 e que não é mais do que uma construção jurisprudencial, no direito das marcas italiano, que reconhece valor jurídico a uma

situação de facto caracterizada pela possibilidade de associação entre as marcas da série e a marca cujo registo é pedido. Esta associação é, pois, susceptível de criar confusão no espírito do público pertinente, decorrente da presença em simultâneo no mercado de várias marcas com um elemento distintivo em comum e a designar produtos idênticos ou similares. Consequentemente, exige-se a presença no mercado das marcas referidas.

56 Em segundo lugar, a consideração da natureza serial das marcas anteriores implicaria o alargamento do âmbito de protecção dessas marcas consideradas isoladamente. Assim, na falta de uma utilização efectiva das marcas referidas, deve excluir-se qualquer apreciação abstracta do risco de confusão, baseada exclusivamente na existência de vários registos que têm por objecto marcas que reproduzem o mesmo elemento distintivo.

57 Em terceiro lugar, o IHMI alega que a questão das «marcas de série» corresponde a uma apreciação de facto ligada à percepção que os consumidores têm dos sinais em conflito. Ora, o IHMI observa que as alegadas «marcas de série» não foram utilizadas e que não apresentam, entre elas, as características que lhes permitem ser consideradas uma família.

58 A interveniente observa que, apesar de a recorrente não ser obrigada a provar a utilização das marcas anteriores com o elemento nominativo comum «bridge» para evitar a extinção dos respectivos registos, devia tê-lo feito para corroborar a sua tese segundo a qual existe uma alegada «família» de marcas com esse elemento nominativo.

Apreciação do Tribunal de Justiça

59 Nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, a existência de risco de confusão resultante da semelhança, por um lado, entre a marca cujo registo

é pedido e uma marca anterior e, por outro, entre os produtos ou serviços que essas marcas designam deve ser apreciado no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida.

60 No caso vertente, o Tribunal de Primeira Instância declarou, no n.º 78 do acórdão recorrido, que, dada a natureza dos produtos em causa, cuja designação é reproduzida no n.º 5 do presente acórdão, o público-alvo, relativamente ao qual a análise do risco de confusão deve ser efectuada, compõe-se, quanto a todos os produtos em causa, dos consumidores médios do Estado-Membro em que as marcas anteriores são protegidas, no caso, a Itália.

61 Em primeiro lugar, importa observar que, em conformidade com os artigos 4.º a 6.º do Regulamento n.º 40/94, uma marca só pode ser registada individualmente e a protecção, no mínimo quinquenal, que decorre desse registo, só lhe pode ser acordada a título individual, mesmo no caso de um registo simultâneo de várias marcas com um ou vários elementos comuns e distintivos.

62 Embora seja verdade que, no caso de oposição a um pedido de registo de marca comunitária, baseada na existência de uma única marca anterior ainda não sujeita à obrigação de utilização, a apreciação do risco de confusão assente numa comparação entre as duas marcas tal como foram registadas, a situação é diferente na hipótese de a oposição se basear na existência de várias marcas com características comuns que lhes permitem ser consideradas como fazendo parte de uma mesma «família» ou «série» de marcas.

63 Com efeito, constitui um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, 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 (v. acórdão Alcon/IHMI, já referido, n.º 55; v., igualmente,

neste sentido, acórdão Canon, já referido, n.º 29). No caso de uma «família» ou «série» de marcas, o risco de confusão resulta mais precisamente do facto de o consumidor se poder enganar quanto à proveniência ou à origem dos produtos ou dos serviços abrangidos pela marca cujo registo é pedido e considerar, erradamente, que esta faz parte dessa família ou série de marcas.

64 Como observa a advogada-geral no n.º 101 das suas conclusões, não é de esperar que um consumidor, na falta de utilização de um número de marcas susceptível de constituir uma família ou uma série, detecte um elemento comum na referida família ou série de marcas e/ou que associe a essa família ou série outra marca contendo o mesmo elemento comum. Por conseguinte, para que exista risco de o público se enganar quanto à pertença a uma «família» ou «série» da marca cujo registo é pedido, as marcas anteriores que fazem parte dessa «família» ou «série» devem estar presentes no mercado.

65 Assim, contrariamente ao alegado pela recorrente, o Tribunal de Primeira Instância exigiu não a prova da utilização enquanto tal das marcas anteriores, mas apenas a utilização de um número suficiente de entre elas susceptível de constituir uma série de marcas e, por conseguinte, de demonstrar a existência desta última para efeitos da apreciação do risco de confusão.

66 Daqui resulta que, tendo constatado a falta de tal utilização, o Tribunal de Primeira Instância pôde, acertadamente, concluir que a Câmara de Recurso não acolheu, correctamente, os argumentos pelos quais a recorrente invocava o benefício da protecção que se pode aplicar às «marcas de série».

67 Consequentemente, o quinto fundamento deve ser julgado improcedente.

*Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, na medida em que o Tribunal de Primeira Instância excluiu da sua apreciação a marca anterior THE BRIDGE (n.º 642952)*

Argumentos das partes

68 Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância fez uma aplicação errada do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94. Com efeito, não examinou a pertinência dos documentos por ela apresentados, relativos à utilização, ao longo de 1995, dos produtos da classe 25 da marca THE BRIDGE (n.º 642952), a fim de determinar o carácter sério dessa utilização durante o período de cinco anos que precedeu a data de publicação do pedido de registo da marca comunitária.

69 Ao exigir a utilização contínua da marca THE BRIDGE (n.º 642952) durante o período em causa, o Tribunal de Primeira Instância acrescentou uma condição não prevista no artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

70 O IHMI alega, por um lado, que a análise das provas apresentadas pela recorrente faz parte da apreciação factual efectuada pelo Tribunal de Primeira Instância. Por outro lado, este último não impôs uma condição não prevista pela referida disposição ao exigir a utilização contínua da marca durante os cinco anos em questão. Em conformidade com esse artigo, limitou-se a exigir uma utilização constante. Este fundamento deve, pois, ser julgado inadmissível e improcedente.

71 Por seu turno, a interveniente alega que a apresentação do catálogo único 1994/1995 e o reduzido número de anúncios publicitários em 1995 não é suficiente para provar a importância quantitativa da utilização da marca. Considera, pois, que não houve mais do que uma «utilização simbólica» da mesma, visando evitar qualquer risco de extinção.

Apreciação do Tribunal de Justiça

72 No que respeita, em primeiro lugar, à acusação segundo a qual o Tribunal de Primeira Instância exigiu a utilização contínua da marca THE BRIDGE (n.º 642952) durante todo o período de referência, há que observar que, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, uma marca é objecto de uma utilização séria quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos ou dos serviços para as quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de utilizações de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pelo registo. A apreciação do carácter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias adequados para estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial o alcance e a frequência da utilização da marca (v. acórdão de 11 de Maio de 2006, Sunrider/IHMI, C-416/04 P, Colect., p. I-4237, n.º 70; v., igualmente, neste sentido, a propósito do artigo 10.º, n.º 1, da Directiva 89/104, disposição que é idêntica ao artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, acórdão de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439, n.º 43, e despacho de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Colect., p. I-1159, n.º 27).

73 A questão de saber se uma utilização é ou não quantitativamente suficiente para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca depende, assim, de vários factores e de uma apreciação caso a caso. A frequência ou a regularidade da utilização da marca é um dos factores que podem ser tomados em consideração (acórdão Sunrider/IHMI, já referido, n.º 71; v., igualmente, neste sentido, despacho La Mer Technology, já referido, n.º 22).

74 Ao afirmar, no n.º 35 do acórdão recorrido, que as provas são muito limitadas no que respeita a 1994 e inexistentes quanto aos anos de 1996 a 1999, o Tribunal de Primeira Instância não exigiu de modo algum que a recorrente provasse a utilização contínua da marca THE BRIDGE (n.º 642952) durante a totalidade do período em

causa. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça referida nos n.os 72 e 73 do presente acórdão, verificou se essa marca tinha sido objecto de uma utilização séria durante esse período. Para este efeito, o Tribunal de Primeira Instância apreciou, nos n.os 32 a 36 do acórdão recorrido, a questão de saber se o alcance e a frequência da utilização da referida marca eram susceptíveis de demonstrar a sua presença no mercado de um modo efectivo, constante no tempo e estável no que diz respeito à configuração do sinal.

75 Seguidamente, na medida em que a recorrente critica o Tribunal de Primeira Instância por não ter avaliado correctamente as provas produzidas, basta assinalar que este último apreciou os elementos de prova para determinar se, em conformidade com o artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94, em conjugação com o n.° 3 do mesmo artigo, a utilização da marca THE BRIDGE (n.° 642952) tinha ficado provada em relação ao período de cinco anos que precedeu a publicação do pedido de registo da marca comunitária. Nos n.os 33 a 36 do acórdão recorrido, verificou se houve uma utilização séria da marca THE BRIDGE (n.° 642952) entre 14 de Junho de 1994 e 14 de Junho de 1999, data da referida publicação, unicamente com base nas provas produzidas pela recorrente relativamente à utilização da referida marca (um catálogo Outono-Inverno 1994/1995 e anúncios publicitários realizados para o ano de 1995) e concluiu não ter sido esse o caso. Com efeito, tendo constatado que os outros catálogos apresentados não estavam datados, o Tribunal de Primeira Instância não pode ser criticado por não os ter tomado em consideração no âmbito da sua apreciação. Além disso, há que observar que a conclusão a que o Tribunal de Primeira Instância chegou, à luz das provas de que dispunha, cabe plenamente no âmbito da apreciação factual.

76 Com os seus argumentos, a recorrente visa pôr em causa esta apreciação puramente factual. Ora, como se recorda no n.° 38 do presente acórdão, excepto no caso de desvirtuação dos factos do processo, que não é alegada no caso vertente, esta questão escapa à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso.

77 Há pois que julgar o segundo fundamento parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente.

*Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que o Tribunal de Primeira Instância excluiu da sua apreciação a marca anterior Bridge (n.º 370836)*

Argumentos das partes

78 A recorrente observa que o Tribunal de Primeira Instância fez uma aplicação errada do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que excluiu da sua apreciação do risco de confusão a marca Bridge (n.º 370836), sem verificar se podia ser considerada uma versão ligeiramente modificada da marca THE BRIDGE (n.º 642952), dando pouca importância ao facto de esta última estar já registada. Com efeito, embora a recorrente reconheça que não produziu as provas da utilização exigidas relativamente à marca Bridge (n.º 370836), considera que estava dispensada de o fazer à luz das provas de utilização produzidas para a marca THE BRIDGE (n.º 642952), dada a total identidade dos produtos abrangidos por estas duas marcas. A única diferença entre elas resulta da presença do artigo «the». A este respeito, a recorrente considera que o acrescento desse artigo «the» não pode alterar o carácter distintivo da marca Bridge (n.º 370836). Além disso, a interpretação do Tribunal de Primeira Instância do artigo 15.º, n.º 2, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 podia dar lugar a uma discriminação entre o titular de uma marca que só a regista na sua versão «de base», ao mesmo tempo que utiliza uma variedade de versões, e o titular de uma marca que escolhe registar todas as versões da sua marca.

79 Segundo o IHMI, este fundamento deve ser rejeitado na medida em que é inadmissível e improcedente. Em primeiro lugar, a condição prévia da utilização efectiva da marca THE BRIDGE (n.º 642952), que mais não é do que uma forma ligeiramente modificada da marca Bridge (n.º 370836), não é respeitada. Em segundo lugar, o acrescento do artigo «the» constitui uma alteração substancial que modifica o carácter distintivo da marca registada. Em terceiro lugar, a apreciação do requisito da «diferença mínima» entre o sinal registado e o sinal que é efectivamente utilizado é matéria de facto.

80 Por sua vez, a interveniente alega que a aplicação do artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94 está excluída no caso vertente, uma vez que pressupõe a existência de uma marca registada sob um certa forma e utilizada sob uma forma ligeiramente diferente, o que não acontece no caso em apreço. Além disso, a existência de dois registos distintos da recorrente constitui, em si, uma prova de que esta última considerou essas marcas suficientemente diferentes uma da outra.

Apreciação do Tribunal de Justiça

81 Nos temos do artigo 15.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, uma marca que não tenha sido objecto de uma utilização séria durante o período pertinente está sujeita às sanções previstas nesse regulamento, excepto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

82 Em conformidade com o n.° 2, alínea a), do mesmo artigo, o emprego da 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 igualmente considerado como utilização, na acepção do n.° 1 do referido artigo 15.°

83 Estas disposições são, em substância, idênticas às do artigo 10.°, n.$^{os}$ 1 e 2, alínea a), da Directiva 89/104 que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

84 A este respeito, importa declarar que o Tribunal de Primeira Instância não cometeu qualquer erro de direito ao não acolher o argumento da recorrente segundo o qual a utilização da marca Bridge (n.° 370836) durante o período de referência ficou provada pelos elementos apresentados para demonstrar a utilização da marca THE BRIDGE (n.° 642952).

85 Com efeito, e sem que seja necessário examinar se a marca THE BRIDGE (n.º 642952) se diferencia apenas por elementos que não alteram o carácter distintivo da marca Bridge (n.º 370836), há que declarar que a utilização da primeira destas marcas não foi demonstrada, não podendo, portanto, de modo algum, servir de prova da utilização da segunda.

86 De qualquer modo, embora as disposições mencionadas nos n.os 81 e 82 do presente acórdão permitam considerar uma marca registada como utilizada, quando se produza a prova da utilização dessa marca sob uma forma ligeiramente diferente daquela sob a qual foi registada, não permitem alargar, mediante a prova da sua utilização, a protecção de que beneficia uma marca registada a uma outra marca registada, cuja utilização não foi provada, pelo facto de esta última não ser mais do que uma ligeira variante da primeira.

87 O terceiro fundamento deve, por conseguinte, ser julgado improcedente.

*Quanto ao quarto fundamento, relativo à violação do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, na medida em que o Tribunal de Primeira Instância excluiu da sua apreciação as marcas anteriores ditas «defensivas»*

Argumentos das partes

88 Segundo a recorrente, o Tribunal de Primeira Instância fez uma aplicação errada do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 ao considerar que o conceito de marcas defensivas é incompatível com o regime de protecção da marca comunitária.

89 Em primeiro lugar, o Tribunal de Primeira Instância devia ter considerado inadmissível essa argumentação formulada, pela primeira vez, perante si pelo IHMI.

90 Com efeito, a Câmara de Recurso concluiu que as marcas anteriores n.os 370836, 704338, 606709 e 593651 deviam ser excluídas da apreciação do risco de confusão unicamente pelo facto de serem anteriores à marca principal, e não porque o conceito de marcas defensivas fosse, enquanto tal, incompatível com a regulamentação comunitária. O Tribunal de Primeira Instância devia ter-se limitado a apreciar se essas marcas preenchiam os requisitos impostos pelo novo Código da Propriedade Industrial italiano para serem consideradas defensivas, como fez a Câmara de Recurso.

91 Seguidamente, seria incorrecto sustentar, como o fez o Tribunal de Primeira Instância, que o novo Código da Propriedade Industrial italiano protege marcas não utilizadas. Com efeito, em virtude deste código, não há extinção provocada pela falta de utilização quando o titular da marca defensiva não utilizada é titular, ao mesmo tempo, de uma ou várias marcas similares ainda em vigor, sendo pelo menos uma delas objecto de uma utilização efectiva para designar os mesmos produtos ou serviços protegidos por essa marca defensiva. Finalmente, a recorrente acrescenta que o reconhecimento a nível nacional das marcas defensivas pode constituir um «motivo justificado» para a não utilização, na acepção do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94.

92 Segundo o IHMI, este fundamento deve ser considerado inadmissível na medida em que o reconhecimento de marcas defensivas depende da utilização efectiva da marca principal THE BRIDGE (n.° 642952). Ora, trata-se de uma questão de facto já decidida negativamente pelo Tribunal de Primeira Instância. Além disso, o argumento apresentado perante este último, relativo à incompatibilidade da lei italiana que reconhece o conceito de marcas defensivas com o sistema de protecção da marca comunitária, não é inadmissível pelo facto de não ter havido debate contraditório, uma vez que, segundo o IHMI, constitui uma mera extensão do argumento, já formulado durante o processo na Câmara de Recurso, segundo o qual existe uma obrigação de utilização das marcas defensivas.

93 Quanto ao mérito, o IHMI recorda, por um lado, que a utilização efectiva de uma marca é uma condição essencial para que sejam reconhecidos ao titular de uma marca direitos de propriedade exclusivos. Por outro lado, o IHMI considera que a recorrente equipara a protecção associada ao conceito de «marcas defensivas» à concedida no âmbito do artigo 15.°, n.° 2, alínea a), do Regulamento n.° 40/94. Ora, as diferenças entre as marcas defensivas e a marca principal THE BRIDGE (n.° 642952) não utilizada são suficientemente relevantes para alterar o carácter distintivo desta última.

94 A interveniente alega, em primeiro lugar, que a lei das marcas italiana exige que a data de apresentação do pedido de registo das marcas defensivas seja concomitante ou posterior à da marca principal. Em segundo lugar, alega que o pedido de registo de uma marca defensiva deve ser apresentado para as mesmas classes de produtos que a marca principal, enquanto a recorrente também considera como defensivas as marcas pertencentes a uma classe diferente da da sua marca principal. Em terceiro lugar, sustenta que as marcas defensivas só devem apresentar uma ligeira variação em relação à marca principal. Nenhum destes requisitos se encontra preenchido no caso vertente. De qualquer modo, a consideração dos registos defensivos é incompatível com o regime comunitário de protecção das marcas.

Apreciação do Tribunal de Justiça

95 Em primeiro lugar, há que declarar que o Tribunal de Primeira Instância não cometeu um erro de direito ao pronunciar-se sobre o argumento apresentado pelo IHMI segundo o qual o conceito de marcas defensivas é incompatível com o Regulamento n.° 40/94.

96 É verdade que, num processo relativo ao recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI sobre a oposição ao registo de uma marca com fundamento no risco de confusão com uma marca anterior, o IHMI não pode alterar, no Tribunal de

Primeira Instância, o objecto do processo, tal como este resulta das respectivas pretensões e alegações do requerente do registo e do opositor (v., neste sentido, acórdão Vedial/IHMI, já referido, n.º 26, e, por analogia, acórdão de 21 de Outubro de 2004, KWS Saat/IHMI, C-447/02 P, Colect., p. I-10107, n.º 58).

97 Todavia, pode realçar-se que, segundo um dos argumentos avançados pela recorrente na Câmara de Recurso, relativo à apreciação do risco de confusão, com base na utilização da marca THE BRIDGE (n.º 642952), certas outras marcas deviam ser tidas em conta na qualidade de marcas defensivas. Ora, na medida em que este argumento levantava a questão de saber se, ao abrigo do direito italiano, as marcas, cuja utilização não fora provada, podiam, não obstante, ser consideradas marcas defensivas, a argumentação do IHMI, no Tribunal de Primeira Instância, de que essa possibilidade não era permitida pelo direito comunitário, não se afastava do âmbito do litígio que a Câmara de Recurso tinha sido chamada a resolver.

98 Além disso, como observa a advogada-geral no n.º 87 das suas conclusões, na medida em que a Câmara de Recurso baseou a sua decisão, ainda que apenas de modo implícito, numa interpretação errada do direito comunitário, o Tribunal de Primeira Instância não pode ser censurado por substituir a interpretação da Câmara de Recurso por uma interpretação correcta deste direito.

99 Importa, de seguida, apreciar a conclusão a que o Tribunal de Primeira Instância chegou, no n.º 47 do acórdão recorrido, de que a recorrente não se podia basear na natureza alegadamente defensiva, ao abrigo da lei das marcas italiana, de determinadas marcas anteriores excluídas pela Câmara de Recurso.

100 A este respeito, importa recordar que, nos termos do artigo 43.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, a oposição ao registo de uma marca comunitária, apresentada pelo titular de uma marca comunitária ou nacional anterior, deve ser

rejeitada se este último não apresentar, a pedido do requerente, a prova de que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de registo da marca comunitária, a sua marca anterior foi objecto de uma utilização séria na Comunidade ou no Estado-Membro em que se encontra protegida relativamente aos produtos e aos serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou de que existem motivos justificados para a sua não utilização. Além disso, o artigo 56.º, n.º 2, do mesmo regulamento contém uma regra idêntica para o caso de ser formulado um pedido de extinção ou de anulação das marcas comunitárias.

101 Ora, o Tribunal de Primeira Instância não cometeu um erro de direito ao declarar, no n.º 46 do acórdão recorrido, que o titular de um registo nacional que se oponha a um pedido de registo de marca comunitária não pode invocar, para se subtrair ao ónus da prova que lhe incumbe por força do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94, uma disposição nacional que permite o pedido de registo como marca de sinais que não se destinam a ser utilizados no comércio dada a sua função puramente defensiva de um outro sinal que é objecto de exploração comercial.

102 Com efeito, o conceito de «motivos justificados» mencionado nesse artigo refere-se, em substância, a circunstâncias externas ao titular da marca que constituem um obstáculo à utilização da mesma e não a uma legislação nacional que admita uma excepção à regra da extinção da marca por falta de utilização quinquenal, mesmo que esta falta de utilização decorra da vontade do titular dessa marca.

103 A tese segundo a qual o titular de um registo nacional que se oponha a um pedido de registo de marca comunitária pode invocar uma marca anterior cuja utilização não tenha sido provada pelo facto de constituir, nos termos de uma legislação nacional, uma marca defensiva não é, por conseguinte, compatível com o artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

104 Daqui resulta que o quarto fundamento deve ser julgado improcedente.

105 Decorre do que precede que há que negar provimento ao recurso na sua totalidade.

## Quanto às despesas

106 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 interveniente pedido a condenação da recorrente e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

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

**1) É negado provimento ao recurso.**

**2) A Il Ponte Finanziaria SpA é condenada nas despesas.**

Assinaturas