

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

17 de Fevereiro de 2011 \*

No processo T-385/09,

**Anco, Inc.**, com sede em Wilmington, Delaware (Estados Unidos), representada por G. Triet, advogado,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**, representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

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

**Freche et fils associés**, com sede em Paris (França),

\* Língua do processo: inglês.

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 1 de Julho de 2009 (processo R 1485/2008-1), relativa a um processo de oposição entre a Freche et fils associés e a Annco, Inc.,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção),

composto, na altura da deliberação, por M.E. Martins Ribeiro (relator), presidente, S. Papasavvas e A. Dittrich, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de Outubro de 2009,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 11 de Janeiro de 2010,

dado as partes não terem requerido a marcação de audiência no prazo de um mês após a notificação do encerramento da fase escrita e tendo, por isso, sido decidido, com base de relatório do juiz-relator e ao abrigo do disposto no artigo 135.º-A do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, que o recurso seria julgado prescindindo-se da fase oral,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- 1 Em 16 de Março de 2004, a Ancco, Inc. apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo *ANN TAYLOR LOFT*.
- 3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido estão incluídos nas classes 18, 25 e 35 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, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma das classes, à seguinte descrição:
  - classe 18: «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias; peles de animais; malas de viagem, maletas e sacos de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; malas de senhora, porta-moedas e malas de viagem»;

- classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria, vestidos, saias, fatos, jeans, camisolas, camisas, t-shirts, tops de alças, “bodies”, camisolas, coletes, luvas, roupa de dormir, roupões, fatos de banho, blusas, sapatos, calças, calções, casacos, casacos compridos, peúgas, artigos de malha, chapéus e bonés, cintos, lenços e roupa interior»;
  
  - classe 35: «Serviços de venda a retalho; serviços de venda a retalho de produtos através de redes informáticas mundiais; serviços de venda a retalho no domínio do vestuário, calçado, malas de senhora, acessórios pequenos em couro e imitação de couro, joalheria, produtos de toilette, fragrâncias e cosméticos».
- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 51/2004, de 20 de Dezembro de 2004.
- 5 Em 18 de Março de 2005, a Freche et fils associés apresentou, ao abrigo do disposto do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), oposição ao registo da marca pedida, invocando um risco de confusão na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009].
- 6 A oposição baseava-se em alguns dos produtos e serviços cobertos pela marca nominativa *LOFT*, registada em França em 22 de Agosto de 2003 sob o n.º 13089435, com

efeitos a partir de 16 de Março de 2001, para, nomeadamente, os produtos das classes 18 e 25 e que correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

- classe 18: «Couro e imitações de couro; artigos de marroquinaria em couro ou imitações de couro (com excepção dos estojos adaptados aos produtos que se destinam a conter, luvas e cintos); bolsas que não sejam em metais preciosos; malas de senhora; sacos de viagem; caixas em couro ou em cartão especial; maleta de viagem, capas em pele (peles); camurças não destinadas a limpeza; peles de animais; malões e malas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas»;
  
- classe 25: «Vestuário, roupa interior, vestuário de desportos que não de mergulho, cintos, luvas, calçado, chapelaria».

7 A oposição tinha por objecto todos os produtos e serviços visados pela marca pedida.

8 Por decisão de 12 de Agosto de 2008, a Divisão de Oposição acolheu a oposição no que diz respeito aos produtos incluídos nas classes 18 e 25, por existir risco de confusão, e rejeitou a oposição no que diz respeito aos serviços incluídos na classe 35. A Divisão de Oposição reconheceu a identidade dos produtos em causa e salientou que, no quadro de uma apreciação global, os sinais *LOFT* e *ANN TAYLOR LOFT* tinham um grau médio de semelhança por o conceito de *loft* estar presente nos dois sinais. Tendo em conta a identidade dos produtos e o facto de o vocábulo «loft» conservar uma posição distintiva autónoma na marca pedida, os consumidores seriam levados a pensar que os produtos em causa emanam de empresas ligadas entre si.

- 9 Em 10 de Outubro de 2008, a recorrente interpôs recurso junto do IHMI, a título dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94 (actuais artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009), da decisão da Divisão de Oposição.
- 10 Por decisão de 1 de Julho de 2009 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Em particular, considerou que os produtos visados pela marca pedida e os visados pela marca anterior eram idênticos e que, não obstante a existência de uma forte semelhança conceptual, os sinais em conflito eram, no quadro de uma apreciação global, pouco semelhantes. A Câmara de Recurso considerou que existia um risco de confusão por o vocábulo comum «loft» ser o elemento dominante da marca pedida e o único elemento da marca anterior. O público em causa, constituído pelo comprador médio francês de artigos de marroquinaria e de vestuário poderia pensar que a origem dos produtos é idêntica ou que *ANN TAYLOR LOFT* é o nome da nova gama de produtos da Freche et fils associés.

### **Pedidos das partes**

- 11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— declarar que o recurso é procedente;

— anular a decisão impugnada;

- alterar a decisão impugnada no sentido de permitir o registo da marca *ANN TAYLOR LOFT* para as classes 18 e 25, para além da classe 35, relativamente à qual o registo tinha sido correctamente aceite pela Divisão de Oposição e não foi contestado;
  
- condenar o IHMI nas despesas.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
  
- condenar a recorrente nas despesas.

### **Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada**

- 13 A recorrente invoca dois fundamentos relativos à violação, um, do artigo 75.º, segunda frase, do Regulamento n.º 207/2009 e, o outro, do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), desse mesmo regulamento.
- 14 Em primeiro lugar deve examinar-se o fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

- 15 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado, quando, «devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».
- 16 Por outro lado, por força do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 207/2009, deve entender-se por marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
- 17 Segundo jurisprudência constante, constitui um 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 [v. acórdão do Tribunal Geral de 10 de Setembro de 2008, *Boston Scientific/IHMI — Terumo (CAPIO)*, T-325/06, não publicado na Colectânea, n.º 70 e jurisprudência aí referida; v. igualmente, por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, *Canon, C-39/97*, Colect., p. I-5507, n.º 29, e de 22 de Junho de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Colect., p. I-3819, n.º 17].
- 18 Além disso, é certo que o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (v. acórdão *CAPIO*, já referido no n.º 17, *supra*, n.º 71 e jurisprudência aí referida; v. igualmente, por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, *SABEL, C-251/95*, Colect., p. I-6191, n.º 22; *Canon*, já referido no n.º 17, *supra*, n.º 16; e *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, já referido no n.º 17, *supra*, n.º 18).

- 19 Essa apreciação global implica uma certa interdependência dos factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e a dos produtos ou dos serviços designados. Assim, um fraco grau de semelhança entre os produtos ou os serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente [acórdão do Tribunal de Justiça de 13 de Setembro de 2007, *Il Ponte Finanziaria/IHMI*, C-234/06 P, Colect., p. I-7333, n.º 48; acórdão do Tribunal Geral de 23 de Outubro de 2002, *Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 25; v. igualmente, por analogia, acórdão Canon, já referido no n.º 17 *supra*, n.º 17]. A interdependência desses factores encontra a sua expressão no oitavo considerando do Regulamento n.º 207/2009, segundo o qual há que interpretar a noção de semelhança em função do risco de confusão, cuja avaliação depende de numerosos factores, nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados (v. acórdão CAPIO, já referido no n.º 17, *supra*, n.º 72 e jurisprudência aí referida).
- 20 Por outro lado, a apreciação global, deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto por eles produzida, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes. Com efeito, resulta da redacção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, nos termos do qual «exist[e] risco de confusão no espírito do público», que a percepção que o consumidor médio do tipo de produto ou de serviço em causa tem das marcas desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo, não a analisando nos seus diferentes detalhes (v. acórdão CAPIO, já referido no n.º 17, *supra*, n.º 73 e jurisprudência aí referida; v. igualmente, por analogia, acórdão SABEL, já referido no n.º 18, *supra*, n.º 23).
- 21 Para efeitos da apreciação global do risco de confusão, parte-se do princípio de que o consumidor médio dos produtos em causa está normalmente informado e é razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, deve ter-se em conta o facto de o consumidor médio só raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa das diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita destas que guardou na memória. Há que ter em consideração igualmente o facto de o nível de atenção do

consumidor médio poder variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa [acórdãos do Tribunal Geral de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 28, e de 30 de Junho de 2004, BMI Bertollo/IHMI – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Colect., p. II-1887, n.º 38; v. igualmente, por analogia, acórdão Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 17, *supra*, n.º 26].

- 22 No presente caso, a marca anterior é uma marca nacional registada em França. Por conseguinte, como a Câmara de Recurso observou no n.º 12 da decisão impugnada, o exame deve ser limitado ao território francês. É igualmente pacífico que o público relevante, como a Câmara de Recurso observou com razão no n.º 13 da decisão impugnada, é constituído pelo consumidor médio francês de artigos de marroquinaria e de artigos de vestuário, o que corresponde a uma amostra da população bastante ampla. Estas observações, que não foram contestadas pela recorrente, devem ter-se por confirmadas.
- 23 É à luz das considerações precedentes que se deve examinar a apreciação do risco de confusão entre os sinais em conflito feita pela Câmara de Recurso.

#### *Quanto à semelhança dos produtos*

- 24 A este propósito, basta referir que a posição adoptada pela Câmara de Recurso no n.º 10 da decisão impugnada, segundo a qual os produtos em causa são idênticos e que, de resto, não foi contestada pela recorrente, deve ser confirmada.

*Quanto à semelhança dos sinais*

- 25 Como foi já indicado no n.º 20, *supra*, a apreciação global do risco de confusão deve, no que diz respeito à 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 (v., igualmente, acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de Setembro de 2010, Klein Trademark Trust/IHMI, C-254/09 P, Colect., p. I-7989, n.º 45 e jurisprudência aí referida).
- 26 Resulta igualmente da jurisprudência que, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspectos pertinentes, ou seja, os aspectos visual, fonético e conceptual (acórdãos MATRATZEN, já referido no n.º 19, *supra*, n.º 30, e CAPIO, já referido no n.º 17, *supra*, n.º 89; v. igualmente, por analogia, acórdão SABEL, já referido no n.º 18, *supra*, n.º 23).
- 27 No caso em apreço, a marca anterior é constituída apenas pelo vocábulo «loft», enquanto a marca pedida é composta pelo elemento nominativo «ann taylor loft».
- 28 Em primeiro lugar, a Câmara de Recurso concluiu que existiam semelhanças visual e fonética entre os sinais em causa, embora essa semelhança não fosse forte dado o vocábulo «loft» ser precedido de outros elementos na marca pedida. Ora, embora a recorrente alegue que as impressões visual e fonética dos sinais em causa são muito diferentes devido à presença do elemento dominante «ann taylor» na marca pedida, também admite existir «um fraco grau de semelhança entre os sinais em causa». A conclusão da Câmara de Recurso quanto a este aspecto deve, portanto, ser confirmada.

- 29 Em segundo lugar, no tocante à semelhança conceptual, a Câmara de Recurso, ao mesmo tempo que confirmou o resultado a que a Divisão de Oposição chegou, considerou, nos n.ºs 18 e 20 da decisão impugnada, que o sinal nominativo *ANN TAYLOR LOFT* se assemelhava ao nome completo de uma pessoa anglo-saxónica em que o vocábulo «ann» podia ser facilmente identificado como um nome próprio, o vocábulo «taylor» como um segundo nome próprio ou um elemento do nome próprio e o vocábulo «loft» como um apelido. Acrescentou ainda, no n.º 19 da decisão impugnada, baseando-se no acórdão do Tribunal Geral de 2 de Dezembro de 2008, Harman International Industries/IHMI – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Colect., p. II-3431), que o elemento «loft», enquanto nome, é o elemento dominante da marca pedida. Além disso, entendeu, no n.º 23 da decisão impugnada, que o vocábulo «loft» era distintivo, uma vez que era uma palavra estrangeira em França, que não era necessariamente percebida como a designação genérica de um lugar de comercialização de produtos. O vocábulo «loft» é antes percebido como um substantivo inglês sem significado ou como um apelido.
- 30 A recorrente contesta esta análise. Com efeito, em sua opinião, o público francês não perceberá o vocábulo «loft» comum aos dois sinais em causa como um apelido anglo-saxónico, pois esse vocábulo é utilizado em francês para designar um espaço de armazenagem transformado em espaço de vida para fins privados ou comerciais. Assim, apesar da presença do vocábulo «loft» nos dois sinais, o elemento «ann taylor», devido a ser o elemento distintivo e dominante das marcas *ANN TAYLOR* e *ANN TAYLOR LOFT*, domina de tal modo o conjunto que todos os outros componentes são negligenciáveis. Não existe, portanto, qualquer semelhança conceptual entre os sinais em causa.
- 31 Cabe reconhecer que a análise da Câmara de Recurso, na medida em que se funda numa premissa errada, não pode ser confirmada.
- 32 Com efeito, tal como a Divisão de Oposição já tinha declarado na sua decisão, longe de ser um termo estrangeiro, a palavra «loft» é um vocábulo que descreve, na linguagem francesa, um certo tipo de habitação. Embora derivado do termo inglês

equivalente, o vocábulo «loft», devido à sua introdução na língua francesa, tornou-se, de pleno direito, uma palavra francesa. Segue-se que, tendo um significado preciso em francês, o público francês médio, perante esse vocábulo, associá-lo-á a um certo tipo de habitação, porquanto conhece esse significado, e não a um apelido estrangeiro, apelido que o IHMI reconhece não ser o mais corrente nos países anglo-saxónicos. Além disso, não é possível sustentar, validamente, que o vocábulo «loft» é muito pouco utilizado na língua francesa.

- 33 O argumento da recorrente de que o elemento «ann taylor» é dominante na impressão de conjunto, por os sinais *ANN TAYLOR* e *ANN TAYLOR LOFT* terem reputação junto do público, não pode, também, ser acolhido.
- 34 A este propósito, basta reconhecer que a recorrente não apresentou qualquer elemento que demonstre que os sinais *ANN TAYLOR LOFT* ou *ANN TAYLOR* beneficiam de prestígio junto do público visado, dado que os elementos de prova se reportam aos Estados Unidos. A este respeito, a existência de um sítio Internet não basta para demonstrar a existência de prestígio. Acresce que a própria recorrente afirma ter «empreendido certas acções para poder estar em condições de estender a sua actividade a outros países, entre os quais os da União Europeia», o que revela a actual falta de prestígio da marca pedida ou do sinal *ANN TAYLOR* na União Europeia, particularmente em França.
- 35 Além disso, mesmo admitindo que o elemento «ann taylor» possa ser considerado dominante no sinal *ANN TAYLOR LOFT*, o exame da semelhança conceptual não pode fazer-se tomando apenas em consideração o elemento dominante, na medida em que, segundo a jurisprudência, só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança poderá depender unicamente

do elemento dominante (acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de Setembro de 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe e IHMI, C-498/07 P, Colect., p. I-7371, n.º 62*).

- 36 Ora, não se pode considerar que o vocábulo «loft» incluído na marca pedida é negligenciável na impressão de conjunto, uma vez que completa o elemento «ann taylor» adicionando-lhe uma característica que, atentos os produtos em causa, poderá ser relativa a uma linha de vestuário que corresponde a um certo modo de vida ligado a esse novo estilo de habitação ou que assume alguns dos seus códigos.
- 37 Por outro lado, não se pode contestar que, na impressão de conjunto produzida pela marca pedida, o elemento «ann taylor» é manifestamente muito mais distintivo, para o público francês, do que o vocábulo «loft», pois este tem um significado claro e preciso em francês. O elemento «ann taylor» evoca nomes próprios ou um nome próprio e um apelido inglês, pelo que despertarão mais a atenção do público francês.
- 38 Resulta do que precede que, globalmente, dado o reconhecimento de semelhanças visual e fonética que não são fortes e de uma certa semelhança conceptual entre os sinais em causa, há que concluir, visto que o elemento «ann taylor» é o elemento mais distintivo da marca pedida e o que mais desperta a atenção do público visado, que a semelhança global entre os sinais é diminuta.

#### *Quanto ao risco de confusão*

- 39 Há que recordar que existe um risco de confusão quando, cumulativamente, o grau de semelhança das marcas em causa e o grau de semelhança dos produtos ou serviços

designados por essas marcas sejam suficientemente elevados (acórdão MATRATZEN, já referido no n.º 19, *supra*, n.º 45).

- 40 A recorrente alega, em substância, que, devido à presença do elemento distintivo e dominante «ann taylor» no início do sinal *ANN TAYLOR LOFT*, não existe qualquer risco de confusão no espírito do público visado, no sentido de que este possa pensar que os sinais em causa correspondem a duas linhas diferentes de produtos oferecidos sob controlo de uma mesma sociedade ou de sociedades economicamente ligadas.
- 41 A Câmara de Recurso considerou, pelo contrário, no n.º 19 da decisão impugnada, que o vocábulo «loft» era o elemento dominante da marca pedida, havendo assim um risco de confusão por os produtos serem idênticos.
- 42 Esta última análise não pode ser confirmada.
- 43 A este propósito, deve reconhecer-se que, tendo em conta as conclusões a que se chegou no quadro da análise da semelhança conceptual dos sinais em causa, o vocábulo «loft» não é o elemento dominante da marca pedida. Além disso, resulta igualmente dessas mesmas conclusões que é o elemento «ann taylor», devido a não ter qualquer significado para o público visado, que deve ser considerado o mais distintivo, por referência ao termo «loft», na marca pedida, pois este tem um significado preciso para o referido público.
- 44 Por outro lado, existem diminutas semelhanças visuais e fonética entre os sinais em causa e uma certa semelhança conceptual.

- 45 A este propósito, recorde-se que, no sector do vestuário, é frequente que a mesma marca apresente diferentes configurações segundo o tipo de produtos que designa. Neste sector, é, com efeito, habitual que a mesma empresa de confecções utilize submarcas, ou seja, sinais derivados de uma marca principal e que partilham com ela um elemento dominante comum, para distinguir as suas diferentes linhas de produção em matéria de artigos de vestuário [v. acórdão do Tribunal Geral de 6 de Outubro de 2004, *New Look/IHMI — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, *Colect.*, p. II-3471, n.º 51 e jurisprudência aí referida].
- 46 Tendo em conta, em primeiro lugar, a natureza dos produtos e o seu modo de comercialização, em seguida, os usos em matéria de rotulagem de produtos de vestuário e, finalmente, as expectativas e os hábitos do público visado, deve considerar-se que este último, perante os dois sinais em causa, não estabelecerá uma ligação entre eles, na medida em que o elemento mais distintivo da marca pedida não coincide com o único elemento da marca anterior e que é usual que uma «marca da casa» decline a sua própria marca adicionando-lhe um elemento caracterizador de uma linha secundária.
- 47 Com efeito, o público visado, como a recorrente correctamente indicou, está habituado a que o mesmo produtor comercialize diferentes linhas de produtos que incluem o nome do seu criador e/ou da casa de costura em causa seguido do nome da linha em função das suas características (desportiva, de cerimónia, descontraída, etc.).
- 48 No presente caso, dada a impressão global produzida pelos sinais em causa, a sua semelhança foi considerada diminuta. Não obstante a identidade dos produtos em causa, deve reconhecer-se que, tendo em conta a existência de uma semelhança diminuta entre os sinais em causa, o público visado, habituado a que a mesma empresa de confecções utilize submarcas derivadas da marca principal, não estará em condições

de estabelecer uma ligação entre os sinais *ANN TAYLOR LOFT* e *LOFT*, na medida em que a marca anterior não comporta o elemento «ann taylor», que, tal como se reconheceu no n.º 37, *supra* (v., igualmente, n.º 43, *supra*), é o elemento mais distintivo da marca pedida.

49 De resto, mesmo admitindo que o elemento «loft» conservava uma posição distintiva autónoma na marca pedida, nunca seria, no entanto, possível deduzir automaticamente dessa posição distintiva autónoma na referida marca a existência de um risco de confusão entre os sinais em causa.

50 Com efeito, o risco de confusão não pode ser determinado *in abstracto*, antes devendo ser apreendido no quadro de uma análise global que tome nomeadamente em consideração todos os factores relevantes do caso em apreço (acórdão SABEL, já referido no n.º 18, *supra*, n.º 22; v., igualmente, acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Outubro de 2005, Medion, C-120/04, Colect., p. I-8551, n.º 37), nomeadamente a natureza dos produtos e dos serviços em causa, os métodos de comercialização, a atenção mais ou menos elevada do público bem como os hábitos do referido público no sector em causa. Ora, o exame dos factores pertinentes próprios do presente caso, que constam dos n.ºs 45 a 48, *supra*, não evidencia, *prima facie*, a existência de um risco de confusão entre os sinais em causa.

51 Do conjunto do que precede resulta que o primeiro fundamento deve ser acolhido e, sem que seja necessário examinar o segundo fundamento relativo à violação do direito de ser ouvido, anulada a decisão impugnada.

## Quanto ao pedido de reforma da decisão impugnada

- 52 No tocante ao terceiro pedido constante da petição, no qual a recorrente pede, em substância, ao Tribunal que reforme a decisão impugnada no sentido de a marca pedida ser registada, recorde-se que, como a própria Câmara de Recurso está habilitada, por força do artigo 64.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, a exercer as competências da instância que tomou a decisão contestada, o Tribunal pode, no quadro do seu poder de reforma, exercer as competências das instâncias inferiores do IHMI, cujas decisões podem ser objecto de recurso para a Câmara de Recurso. Assim, neste contexto, o Tribunal pode tomar uma decisão que poderia ter tomado o examinador, a Divisão de Oposição ou a Divisão de Anulação. Em contrapartida, não pode tomar decisões que não cabe a essas instâncias tomar. É por essa razão que o Tribunal não pode registar uma marca, pois esse registo não é nem da competência do examinador nem da Divisão de Oposição [v., neste sentido, despacho do Tribunal Geral de 30 de Junho de 2009, Securvita/IHMI (Natur-Aktien-Index), T-285/08, Colect., p. II-2171, n.ºs 16 a 23].
- 53 O terceiro pedido constante da petição deve, portanto, ser julgado inadmissível.

## Quanto às despesas

- 54 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI sido vencido, há que condená-lo a suportar as despesas da recorrente, em conformidade com o pedido que esta formulou.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

decide:

- 1) **A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 1 de Julho de 2009 (processo R 1485/2008-1) é anulada.**
  
- 2) **Quanto ao restante, o recurso é julgado inadmissível.**
  
- 3) **O IHMI é condenado nas despesas.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 17 de Fevereiro de 2011.

Assinaturas