

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Oitava Secção)

24 de Setembro de 2008 \*

No processo T-116/06,

**Oakley, Inc.**, com sede em One Icon, Foothill Ranch (Estados Unidos da América),  
representada por M. Huth-Dierig e M. Nentwig, advogados,

recorrente,

contra

**Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)**  
**(IHMI)**, representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de  
Primeira Instância,

**Venticinque Ltd**, com sede em Hailsham, East Sussex (Reino Unido), representada por  
D. Caneva, advogado,

\* Língua do processo: inglês.

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 17 de Janeiro de 2006 (processos apensos R 682/2004-1 e R 685/2004-1), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Venticinque Ltd e a Oakley, Inc.,

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

composto por: M. E. Martins Ribeiro (relatora), presidente, S. Papasavvas e N. Wahl, juízes,

secretário: C. Kristensen, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 13 de Abril de 2006,

vista a contestação do IHMI entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 23 de Junho de 2006,

vistas as observações da interveniente entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 25 de Julho de 2006,

após a audiência de 10 de Janeiro de 2008,

profere o presente

## Acórdão

### Antecedentes do litígio

- <sup>1</sup> Em 7 de Fevereiro de 2001, a recorrente, Oakley, Inc., apresentou um pedido de marca comunitária no Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada.
- <sup>2</sup> A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo O STORE.
- <sup>3</sup> Os serviços para os quais o registo foi pedido são da classe 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, na versão revista e alterada, e correspondem à seguinte descrição: «Serviços de venda a retalho e grossista, incluindo serviços de lojas retalhistas em linha; venda a retalho e grossista de artigos de óptica, óculos de sol, artigos e acessórios de oculista, calçado, relógios, relojoaria, joalheria, decalcomanias, cartazes, sacos de atletismo, mochilas e sacos para as costas, e carteiras».

4 Este pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 77/01, de 3 de Setembro de 2001.

5 Em 11 de Fevereiro de 2002, a recorrente obteve o registo da marca comunitária O STORE sob o número 2 074 599.

6 Em 14 de Outubro de 2002, a interveniente, Venticinque Ltd, apresentou um pedido de declaração de nulidade relativamente a todos os serviços protegidos pelo registo da marca comunitária, nos termos do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), e do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Esse pedido baseava-se na existência de um risco de confusão entre a marca comunitária e a marca nominativa anterior THE O STORE, que tinha sido registada em 28 de Dezembro de 2000 em França sob o número 3 073 591 para os seguintes produtos das classes 18 e 25 da classificação de Nice:

- classe 18: «Couro e imitações de couro e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, ou seja, malas, estojos de cosméticos vendidos vazios, carteiras de cerimónia, carteiras, sacos de compras, mochilas, sacos de desporto multi-usos, bolsas com cordão, bolsas com fecho, bolsas de feltro, porta-documentos, pastas, carteiras e porta-moedas; peles de animais, couros; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria»;
  
- classe 25: «Vestuário, ou seja, fatos, camisas de cerimónia, calças, casacos, casacos de desporto, camisolas, saias, camiseiros, casacos de lã, cardigãs, sobretudos, casacos, capas, camisolas de desporto, blusões impermeáveis, roupa de cerimónia, fraques, echarpes, xailes, lenços, gravatas, luvas, casacos de peles, echarpes de pele, calções, *t-shirts*, pólos, vestidos camiseiro, *paréos*, pijamas, camisas de dormir, roupões e roupões de banho, colãs, meias, saiotos, fatos-de-banho, cuecas, *soutiens* e conjuntos de roupa interior; chapelaria e calçado».

- 7 Por decisão de 18 de Junho de 2004, a Divisão de Anulação deferiu o pedido de declaração de nulidade relativamente, por um lado, aos serviços de «venda a retalho e grossista de vestuário, chapelaria, calçado, sacos de atletismo, mochilas e sacos para as costas, e carteiras», pelo facto de, apesar de esses serviços terem uma natureza, um destino e uma utilização diferentes das dos produtos abrangidos pela marca nacional anterior, ser possível que partilhem os mesmos canais de distribuição e, por outro, aos «serviços de venda a retalho e grossista, incluindo [os] serviços de lojas retalhistas em linha», pelo facto de, uma vez que a redacção utilizada para designar esses serviços é genérica, incluir a venda de todo o tipo de produtos, inclusivamente os abrangidos pela marca anterior. Em contrapartida, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade relativamente aos serviços de «venda a retalho e grossista de óculos, óculos de sol, artigos e acessórios de oculista, relógios, relojoaria, joalheria, decalcomanias, cartazes», por ter considerado que os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho desses produtos não partilhava os mesmos canais de distribuição que os dos produtos em couro e do vestuário abrangidos pela marca anterior.
- 8 Em 5 e 6 de Agosto de 2004, a recorrente e a interveniente interpuseram recurso da decisão da Divisão de Anulação.
- 9 Por decisão de 17 de Janeiro de 2006 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso confirmou a decisão da Divisão de Anulação e, assim, negou provimento a ambos os recursos.
- 10 A Câmara de Recurso referiu, no essencial, que:
- os serviços de «venda a retalho e grossista de vestuário, chapelaria, calçado, sacos de atletismo, mochilas e sacos para as costas, e carteiras» designados pela marca comunitária se caracterizavam pelo facto de terem uma natureza e uma utilização muito semelhantes e canais de distribuição idênticos aos dos produtos das classes 18 e 25 abrangidos pela marca anterior. Além disso, esses produtos e esses serviços eram complementares. Havia, portanto, uma semelhança evidente em relação aos produtos vendidos a retalho que eram idênticos ou semelhantes aos vendidos com a

marca anterior. Por último, os sinais também eram muito semelhantes, uma vez que a única diferença consistia na omissão, num dos dois sinais, do artigo não distintivo «the», de modo que havia risco de confusão;

- não havia risco de confusão relativamente aos serviços de «venda a retalho e grossista de óculos, óculos de sol, artigos e acessórios de oculista, relógios, relojoaria, joalharia, decalcomanias, cartazes», pois, apesar da semelhança das marcas em causa, esses serviços eram diferentes dos produtos das classes 18 e 25 abrangidos pela marca anterior;
  
- quanto aos «serviços de venda a retalho e grossista, incluindo [os] serviços de lojas retalhistas em linha», o titular da marca comunitária não tinha limitado esses serviços a produtos específicos, de modo que essa redacção genérica devia incluir os produtos designados pela marca anterior. Como esses serviços e os produtos abrangidos pela marca anterior eram semelhantes, havia risco de confusão.

## **Pedidos das partes**

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- anular a decisão impugnada;

- condenar o IHMI nas despesas.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

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

13 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;
  
- revogar a decisão impugnada na medida em que afasta a existência de um risco de confusão entre os produtos abrangidos pela marca THE O STORE e os serviços de «venda a retalho e grossista de óculos, óculos de sol, artigos e acessórios de oculista, relógios, relojoaria, joalheria, decalcomanias, cartazes» para os quais foi registada a marca O STORE;
  
- revogar a decisão impugnada na medida em que não declarou a nulidade total da marca comunitária O STORE, registada em 11 de Fevereiro de 2002, tendo em conta a existência da marca francesa THE O STORE, registada em 28 de Dezembro de 2000.

- 14 Na audiência, o IHMI declarou renunciar ao fundamento de inadmissibilidade que tinha arguido na resposta contra o pedido da recorrente destinado igualmente a obter a anulação da decisão impugnada, na medida em que a Câmara de Recurso confirmou a decisão da Divisão de Anulação que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da marca comunitária O STORE para os serviços de «venda a retalho e grossista de óculos, óculos de sol, artigos e acessórios de oculista, relógios, relojoaria, joalheria, decalcomanias, cartazes», o que ficou registado na acta da audiência.

### **Questão de direito**

- 15 A recorrente invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. A interveniente formulou um pedido ao abrigo do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância.

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

### **Argumentos das partes**

- 16 Em primeiro lugar, a recorrente alega que não existe qualquer semelhança entre os produtos e os serviços em causa, de modo que a Câmara de Recurso concluiu erradamente pela existência dessa semelhança. Antes de mais, a Câmara de Recurso interpretou incorrectamente a natureza dos serviços prestados no âmbito do comércio

a retalho. Em seguida, aplicou erradamente o acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon (C-39/97, Colect., p. I-5507). Por último, errou ao rejeitar a sua argumentação que concluía pela necessidade de afastar a semelhança entre os produtos e os serviços, para evitar uma protecção demasiado ampla das marcas que abrangiam serviços prestados no âmbito do comércio a retalho em geral.

- 17 Em primeiro lugar, no que diz respeito à natureza dos serviços prestados no âmbito do comércio a retalho, a recorrente refere que a Câmara de Recurso vê neles uma simples operação de venda de mercadorias, de modo que coloca em pé de igualdade esses serviços e os produtos vendidos a retalho. Isto é contrário ao acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de Julho de 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Colect., p. I-5873). Ora, a recorrente alega, por um lado, que, de há cerca de dez anos para cá, a ideia de que um serviço prestado no âmbito do comércio a retalho é ele próprio um serviço tem-se tornado cada vez mais geralmente aceite e, por outro, que os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho podem constituir serviços distintos da simples operação de venda de um produto.
- 18 Em segundo lugar, a recorrente alega que a Câmara de Recurso fez uma aplicação incorrecta dos critérios de semelhança dos produtos e dos serviços em questão. Assim, a Câmara de Recurso concluiu também erradamente, no n.º 20 da decisão impugnada, pela existência de uma íntima semelhança na perspectiva da natureza dos produtos e dos serviços em causa, pelo facto de ter considerado que ambos tinham o mesmo objectivo, concretamente, oferecer um produto ao consumidor final, uma vez que os produtos e os serviços são de natureza diferente, sendo os primeiros de natureza material e os segundos não. Tendo em conta as suas composições, os seus modos de funcionamento e as suas características físicas, os serviços e os produtos em causa são absolutamente desiguais, pelo que não existe qualquer semelhança.
- 19 Também o destino dos produtos e dos serviços em causa é diferente. Com efeito, o destino dos produtos abrangidos pela marca THE O STORE é descrito no sentido de que consiste em proteger contra as intempéries e em artigos de moda, ao passo que o dos serviços prestados no âmbito do comércio a retalho abrangidos pela marca O

STORE consiste em ajudar os consumidores a ver, escolher e comprar produtos comodamente. A conclusão da Câmara de Recurso contida no n.º 19 da decisão impugnada segundo a qual «o destino da venda a retalho e o dos produtos que são vendidos a retalho são muito semelhantes, consistindo em oferecer um produto ao consumidor final» é errada e confunde as categorias distintas «serviços prestados no âmbito do comércio a retalho» e «produto propriamente dito».

20 A recorrente esclarece que a utilização designa o manual de instruções que permite que o produto preencha a sua finalidade e pode geralmente deduzir-se do modo de funcionamento dos produtos ou da função que desempenham os produtos ou os serviços no mercado, isto é, do seu destino. Refere que os produtos abrangidos pela marca anterior têm por função principal servir como protecção contra as intempéries e como artigos de moda, ao passo que, pelo contrário, os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho satisfazem a necessidade dos consumidores de serem aconselhados no que diz respeito aos seus diversos artigos e de poderem escolher e comprar diversos produtos. Assim sendo, a Câmara de Recurso concluiu erradamente, no n.º 21 da decisão impugnada, que os consumidores não utilizam diferentemente os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho e os produtos.

21 Quanto ao critério do carácter concorrente dos produtos e dos serviços, a recorrente observa que estes últimos são concorrentes quando são considerados sucedâneos pelos consumidores, o que não acontece no caso em apreço. Quanto à complementaridade, a recorrente considera que a mesma se verifica quando um deles é indispensável ou importante para a utilização do outro, e não quando é simplesmente subsidiário ou secundário, o que acontece no caso em apreço.

22 A recorrente conclui que os produtos e os serviços em causa são dissemelhantes quanto à sua natureza, destino e utilização. Além disso, não há entre eles nenhuma relação de

complementaridade ou de concorrência. A única semelhança reside no facto de os produtos serem vendidos e os serviços propostos nos mesmos pontos de venda.

23 Todavia, isto não é suficiente para tornar esses produtos e esses serviços semelhantes na aceção dos critérios enunciados no acórdão Canon, já referido no n.º 16, uma vez que o Tribunal de Justiça não se refere aos «circuitos de distribuição semelhantes» como critério de apreciação da semelhança dos produtos e/ou dos serviços. Segundo a recorrente, pelo facto de a maior parte dos produtos ser vendida em grandes superfícies, os consumidores já não dão importância ao ponto de venda quando se questionam sobre a origem comum dos produtos. Além disso, no que diz respeito ao sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94 e à jurisprudência, a recorrente observa que a fronteira ténue que separa os produtos e serviços semelhantes e dissemelhantes deve ser traçada fazendo-se uma apreciação da sua semelhança que não se limite a um conjunto de critérios abstractos e artificiais; o ponto de vista comercial é primordial. Assim, o público não considera que produtos e serviços são semelhantes pelo facto de serem vendidos no mesmo sítio: os produtos e os serviços só são semelhantes se, no caso de serem utilizados sinais idênticos, o público puder acreditar que provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas. No entanto, o público sabe que não são as empresas que operam no sector do comércio a retalho, como a Marks & Spencer ou as Galeries Lafayette, que produzem as mercadorias que distribuem. Por conseguinte, mesmo que certos produtos sejam oferecidos no mesmo sítio que certas prestações ligadas ao comércio a retalho, o consumidor final sabe que são essencialmente diferentes quanto à sua natureza e que não provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas.

24 Em terceiro lugar, a recorrente considera que a Câmara de Recurso errou ao não aceitar a sua argumentação de que é necessário rejeitar a semelhança entre os produtos abrangidos pela marca anterior e os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho em causa, de modo a evitar uma protecção demasiado ampla das marcas de serviços que fazem parte do comércio a retalho em geral. Se assim não fosse, o titular de uma marca registada para serviços prestados no âmbito do comércio a retalho poderia reivindicar protecção em relação a todos os produtos susceptíveis de serem vendidos a retalho. Este risco ligado a uma protecção demasiado ampla não foi rejeitado, como é imposto, no entanto, pelos critérios enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, já referido no n.º 17, em que foi referido que eram necessárias especificações quanto aos produtos ou tipos de produtos relacionados com os serviços.

Com efeito, ainda seria possível registar uma marca que abrangesse serviços prestados no âmbito do comércio a retalho relativos a todos os produtos das classes 1 a 34.

25 Em segundo lugar, a recorrente censura a Câmara de Recurso pelo facto de não ter levado em conta o fraco carácter distintivo da marca anterior. O elemento «store» é conhecido de todos os consumidores europeus, incluindo os franceses, de modo que é simplesmente descritivo. Os elementos «the» e «o» têm um carácter distintivo mínimo, ou mesmo inexistente. Por conseguinte, a marca nominativa anterior THE O STORE deve ser considerada uma marca pouco distintiva, tanto mais que a interveniente não demonstrou que essa marca estava bem estabelecida no mercado francês.

26 Em terceiro lugar, quanto à comparação dos sinais, a recorrente recorda a jurisprudência segundo a qual a comparação, na perspectiva visual, auditiva ou conceptual, deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, tendo em conta, designadamente, os elementos distintivos e dominantes das mesmas. A este respeito, a recorrente refere que, apesar de as marcas em causa apresentarem algumas semelhanças, a Câmara de Recurso ignorou as dissemelhanças dos seus elementos distintivos. Ora, dado o seu carácter puramente descritivo, não é dada muita importância ao elemento «store» pelo público relevante na sua impressão de conjunto, de modo que os elementos a comparar são os elementos «the o» e «O». Visualmente, há uma diferença considerável entre esses elementos (número de letras e pronúncia). Mesmo admitindo que o público não ignora totalmente o elemento «store» na impressão de conjunto produzida pelas marcas, o artigo «the» caracteriza suficientemente a marca anterior e distingue-a da marca impugnada. Assim, há diferenças perceptíveis entre as duas marcas devido à presença do artigo «the», ausente na marca comunitária, e ao carácter pouco distintivo, ou mesmo à inexistência de carácter distintivo, dos outros elementos da marca anterior, ou seja, a letra «o» e a palavra «store».

27 Em quarto lugar, depois de ter recordado a jurisprudência em matéria de risco de confusão, a recorrente esclarece que o litígio opõe, no caso em apreço, serviços prestados no âmbito do comércio a retalho a produtos. Ora, há que evitar uma protecção demasiado extensa das marcas quando estas são relativas a serviços prestados no âmbito do comércio a retalho. Inversamente, é necessário proteger estes últimos contra as pretensões infundadas de titulares de marcas registadas para certos produtos, concretamente produtos das classes 18 e 25. Segundo a recorrente, o Tribunal de Justiça decidiu expressamente, no acórdão *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, já referido no n.º 17, que, na apreciação do risco de confusão, se devem levar em conta as características particulares das marcas que cobrem os serviços do comércio a retalho, que impõem uma interpretação estrita do conceito de risco de confusão.

28 A recorrente conclui recordando que resulta da comunicação n.º 3/01 do presidente do IHMI que «[o] risco de confusão é pouco provável entre, por um lado, serviços prestados no âmbito do comércio a retalho e, por outro, produtos determinados, salvo em casos muito particulares, nomeadamente quando as marcas em questão são iguais ou quase, e estão bem estabelecidas no mercado».

29 O IHMI conclui pela improcedência do único fundamento invocado e refere, remetendo para os n.ºs 19 e 23 da decisão impugnada, que, de qualquer forma, uma vez que os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho estão ligados aos produtos ou dependentes deles, a sua natureza, o seu destino e a sua utilização respectivos estão ligados, se não de modo objectivo, pelo menos na percepção subjectiva dos consumidores.

30 A interveniente conclui igualmente pela improcedência do referido fundamento.

## Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

31 O artigo 52.º do Regulamento n.º 40/94 dispõe, nomeadamente:

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

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

[...]»

32 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado «[q]uando, 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».

33 Além disso, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), i) e ii), do Regulamento n.º 40/94, há que entender por marcas anteriores as marcas comunitárias e as marcas registadas num

Estado-Membro cuja data de depósito é anterior à data do pedido da marca comunitária.

- <sup>34</sup> Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de o público poder pensar que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente [acórdãos do Tribunal de Justiça Canon, já referido no n.º 16, n.º 29, e de 20 de Setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, não publicado na Colectânea, n.º 32; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 25, e de 11 de Julho de 2007, Mühlhens/IHMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Colect., p. II-2353, n.º 25].
- <sup>35</sup> Além disso, de acordo com jurisprudência assente, o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente tendo em conta todos os factores pertinentes do caso concreto (acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 22, e Nestlé/IHMI, já referido no n.º 34, n.º 33; acórdãos Fifties, já referido no n.º 34, n.º 26, e TOSCA BLU, já referido no n.º 34, n.º 26).
- <sup>36</sup> Essa apreciação global implica uma certa interdependência entre os factores tidos em conta, designadamente, a semelhança das marcas e dos produtos ou dos serviços designados. Assim, um escasso grau de semelhança entre os produtos ou os serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e vice-versa [acórdãos Canon, já referido no n.º 16, n.º 17, e de 22 de Junho de 2000, Marca Mode, C-425/98, Colect., p. I-4861, n.º 40; acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 25, confirmado em sede de recurso pelo despacho do Tribunal de Justiça de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI, C-3/03 P, Colect., p. I-3657]. A interdependência destes factores encontra expressão no sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94, segundo o qual há que interpretar o conceito 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 do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Junho de 2004, BMI Bertollo/IHMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Colect., p. II-1887, n.º 36 e jurisprudência aí referida].

37 Além disso, a apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida pelos mesmos, 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 40/94, 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., neste sentido, acórdãos SABEL, já referido no n.º 35, n.º 23, e Nestlé/IHMI, já referido no n.º 34, n.º 34; acórdão DIESELIT, já referido no n.º 36, n.º 38).

38 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. Além disso, importa ter em conta o facto de o consumidor médio só raramente ter a possibilidade de comparar directamente as diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita destas que guardou na sua memória. Há igualmente que ter em conta o facto de o nível de atenção do consumidor médio poder variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa (acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 26; acórdãos Fifties, já referido no n.º 34, n.º 28, e DIESELIT, já referido no n.º 34, n.º 38).

39 No caso em apreço, uma vez que a marca anterior que serve de base ao pedido de declaração de nulidade da marca comunitária é uma marca nacional registada em França, a análise deve limitar-se ao território francês.

40 O público relevante é constituído, relativamente aos produtos e aos serviços em causa, pelo consumidor médio que se presume normalmente informado e razoavelmente atento e avisado, como concluiu a Câmara de Recurso no n.º 18 da decisão impugnada.

41 É à luz destas considerações que há que examinar a apreciação pela Câmara de Recurso do risco de confusão entre os sinais em conflito.

— Quanto à semelhança entre os produtos e os serviços

42 Segundo jurisprudência assente, para apreciar a semelhança entre produtos ou serviços, há que ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação que pode haver entre eles. Esses factores incluem, em particular, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar [acórdãos do Tribunal de Justiça Canon, já referido no n.º 16, n.º 23, e de 11 de Maio de 2006, Sunrider/IHMI, C-416/04 P, Colect., p. I-4237, n.º 85; v. acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Janeiro de 2003, Mystery Drinks/IHMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Colect., p. II-43, n.º 39 e jurisprudência aí referida, e de 15 de Março de 2006, Eurodrive Services and Distribution/IHMI — Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, não publicado na Colectânea, n.º 31].

43 No que diz respeito, em particular, ao registo de uma marca que abranja serviços prestados no âmbito do comércio a retalho, o Tribunal de Justiça declarou, no n.º 34 do acórdão Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, já referido no n.º 17, que o objectivo do comércio a retalho é a venda de produtos aos consumidores, comércio que compreende, além do acto jurídico de venda, toda a actividade desenvolvida pelo operador com vista a incitar à conclusão deste acto, e que essa actividade consiste, nomeadamente, na selecção de uma gama de produtos propostos para venda e na oferta de diversas prestações destinadas a levar o consumidor a concluir o referido acto com o comerciante em questão, em vez de o fazer com um seu concorrente. O Tribunal de

Justiça afirmou, no n.º 35 do referido acórdão, que nenhuma razão imperiosa decorrente 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), ou dos princípios gerais do direito comunitário se opõe a que estas prestações sejam abrangidas pelo conceito de «serviços», na acepção da directiva, e a que, por conseguinte, o comerciante tenha o direito de obter, através do registo da sua marca, a respectiva protecção enquanto indicação da origem dos serviços por si prestados.

44 O Tribunal de Justiça referiu, por outro lado, no acórdão *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, já referido no n.º 17 (n.ºs 49 e 50), que, para efeitos do registo de uma marca que cobre serviços prestados no quadro da venda a retalho, não é necessário designar concretamente o ou os serviços para os quais esse registo é pedido. Em contrapartida, há que exigir ao requerente que especifique os produtos ou tipos de produtos a que respeitam esses serviços.

45 Em primeiro lugar, no que diz respeito à apreciação da semelhança entre os serviços de «venda a retalho e grossista de vestuário, chapelaria, calçado, sacos de atletismo, mochilas e sacos para as costas, e carteiras» objecto da marca comunitária impugnada, por um lado, e os produtos abrangidos pela marca anterior, ou seja, «vestuário, chapelaria, calçado, mochilas, sacos de desporto multi-usos, malas de viagem, carteiras», por outro, a Câmara de Recurso considerou, nos n.ºs 18 a 23 da decisão impugnada, que havia uma grande semelhança entre os referidos serviços e produtos tendo em conta a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, os seus canais de distribuição e a sua complementaridade.

46 No que diz respeito, em primeiro lugar, aos factores relativos à natureza, ao destino e à utilização dos serviços e dos produtos em causa, não se pode considerar que os referidos serviços e produtos são semelhantes.

- 47 Com efeito, como aliás referiu a Divisão de Anulação nos n.ºs 21 e 22 da decisão de 18 de Junho de 2004, a natureza dos produtos e dos serviços em causa, devido ao carácter fungível dos primeiros e não fungível dos segundos, é diferente. O seu destino também é diferente, uma vez que um serviço prestado no âmbito do comércio a retalho situa-se a montante daquilo para que serve um produto e diz respeito à actividade exercida pelo operador para incitar à conclusão do acto de venda do referido produto. Assim, por exemplo, uma peça de vestuário destina-se, nomeadamente, a vestir a pessoa que a adquire, ao passo que um serviço ligado à venda de vestuário se destina, entre outras coisas, a oferecer assistência à referida pessoa interessada na compra de uma peça de vestuário. O mesmo se diga da sua utilização, já que a utilização de uma peça de vestuário consiste no facto de a usar, ao passo que a utilização de um serviço ligado à venda de vestuário consiste, nomeadamente, na obtenção de informações sobre as peças de vestuário para proceder à sua compra.
- 48 No que diz respeito, em segundo lugar, aos canais de distribuição dos serviços e dos produtos em causa, é verdade, como correctamente referiu a Câmara de Recurso no n.º 22 da decisão impugnada, que os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho podem ser propostos nos mesmos locais em que os produtos em causa são vendidos, o que a recorrente também reconheceu. A conclusão da Câmara de Recurso de que os serviços ligados à venda a retalho são raramente propostos em locais diferentes daqueles em que os produtos são vendidos a retalho e os consumidores não têm de ir a lugares diferentes para obter o serviço ligado à venda a retalho e o produto que compram deve, por conseguinte, ser confirmada.
- 49 Contrariamente ao que afirma a recorrente, o facto de os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho se encontrarem nos mesmos pontos de venda que os produtos é um critério pertinente para a análise da semelhança dos serviços e dos produtos em causa. A este respeito, há que salientar que o Tribunal de Justiça declarou, no n.º 23 do acórdão Canon, já referido no n.º 16, que, para apreciar a semelhança entre os produtos ou os serviços em causa, há que levar em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a relação entre os produtos ou os serviços. Esclareceu que esses factores incluem, em particular, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização e o seu carácter concorrente ou complementar, de modo que não considerou que esses factores eram os únicos que podiam ser levados em conta, sendo a sua enumeração apenas exemplificativa. O Tribunal de Primeira Instância deduziu daí que também podem ser levados em conta outros factores pertinentes para caracterizar a relação que pode existir entre os produtos ou os serviços em causa, como os canais de distribuição dos produtos em causa [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Julho de 2007,

El Corte Inglés/IHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Colect., p. II-2579, n.º 37; v. igualmente, neste sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 1 de Março de 2005, Sergio Rossi/IHMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Colect., p. II-685, n.º 65, confirmado em sede de recurso pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Julho de 2006, Rossi/IHMI, C-214/05 P, Colect., p. I-7057, e de 22 de Março de 2007, Saint-Gobain Pam/IHMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Colect., p. II-757, n.º 95].

50 Por outro lado, contrariamente à afirmação da recorrente, aliás não fundamentada, de que, uma vez que a maior parte dos produtos em causa são vendidos nas grandes superfícies, os consumidores já não dão importância ao ponto de venda quando se questionam sobre a origem comum dos produtos, não se pode deixar de referir que, como alegou o IHMI, os fabricantes dos produtos em causa dispõem, geralmente, dos seus próprios pontos de venda para escoar os seus produtos ou recorrem a acordos de distribuição que autorizam o fornecedor de serviços ligados ao comércio a retalho a utilizar a mesma marca que a aposta nos produtos vendidos.

51 Por conseguinte, não foi cometido nenhum erro no n.º 22 da decisão impugnada ao tomar em consideração, no quadro da comparação dos produtos e dos serviços abrangidos pelas marcas em conflito, a circunstância de esses produtos serem comercializados, regra geral, nos mesmos pontos de venda (v., neste sentido, acórdãos SISSI ROSSI, já referido no n.º 49, n.º 68, e PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, já referido no n.º 49, n.º 37).

52 No que diz respeito, em terceiro lugar, à complementaridade dos serviços e dos produtos em causa, verificada pela Câmara de Recurso no n.º 23 da decisão impugnada, há que recordar que, de acordo com jurisprudência assente, os produtos complementares são aqueles entre os quais existe uma relação estreita, no sentido de que um é indispensável ou importante para a utilização do outro, de modo que os consumidores podem pensar que a responsabilidade relativamente a esses produtos incumbe à mesma

empresa (v., neste sentido, acórdãos SISSI ROSSI, já referido no n.º 49, n.º 60; PAM PLUVIAL, já referido no n.º 49, n.º 94, e PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, já referido no n.º 49, n.º 48).

53 A este respeito, há que referir que os produtos abrangidos pela marca anterior, ou seja, o vestuário, a chapelaria, o calçado, os sacos de desporto multi-usos, as mochilas e as carteiras, são idênticos aos produtos objecto dos serviços da recorrente.

54 Por conseguinte, não se pode deixar de concluir que, no caso em apreço, por um lado, a relação entre os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho e os produtos objecto da marca anterior se caracteriza por uma ligação estreita no sentido de que os produtos são indispensáveis ou, pelo menos, importantes para a prestação dos referidos serviços, sendo estes últimos prestados precisamente no momento da venda dos referidos produtos. Como declarou o Tribunal de Justiça no n.º 34 do acórdão Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, já referido no n.º 17, o objectivo do comércio a retalho é a venda de produtos aos consumidores, tendo o Tribunal de Justiça referido, por outro lado, que esse comércio inclui, para além do acto jurídico da venda, toda a actividade desenvolvida pelo operador com a finalidade de incentivar à conclusão desse acto. Tais serviços, que são prestados, portanto, com a finalidade de vender certos produtos específicos, não teriam sentido sem estes últimos.

55 Por outro lado, a relação entre os produtos abrangidos pela marca anterior e os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho de produtos idênticos aos abrangidos pela marca anterior também é caracterizada pelo facto de os referidos serviços desempenharem, do ponto de vista do consumidor relevante, um papel importante quando esse consumidor procede à compra dos produtos propostos para venda.

- 56 Por conseguinte, pelo facto de os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho, que têm por objecto, como no caso em apreço, produtos idênticos aos abrangidos pela marca anterior, estarem intimamente ligados aos referidos produtos, a relação existente entre esses serviços e esses produtos caracteriza-se por uma complementaridade no sentido referido nos n.ºs 54 e 55, *supra*. Não se pode considerar que esses serviços, como sustenta a recorrente, são subsidiários ou secundários em relação aos produtos em causa.
- 57 Assim, não obstante a inexactidão da conclusão da Câmara de Recurso de que os serviços e os produtos em causa tinham a mesma natureza, o mesmo destino e a mesma utilização, os referidos serviços e produtos têm incontestavelmente semelhanças, tendo em conta o facto de serem complementares e de os primeiros serem geralmente propostos nos mesmos locais em que os segundos estão à venda.
- 58 Consequentemente, resulta do exposto que os produtos e os serviços em causa mantêm um certo grau de semelhança entre si, de modo que a afirmação que consta do n.º 24 da decisão impugnada que conclui pela existência dessa semelhança deve ser confirmada.
- 59 Em segundo lugar, no que diz respeito à comparação entre «serviços de venda a retalho e grossista, incluindo [os] serviços de lojas retalhistas em linha», com os produtos em causa, há que recordar que o Tribunal de Justiça declarou, no n.º 50 do acórdão *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, já referido no n.º 17, que se devia exigir ao requerente da marca comunitária que definisse claramente os produtos ou tipos de produtos relacionados com esses serviços.
- 60 A este respeito, há que observar que a recorrente não especificou, como correctamente referiu a Câmara de Recurso no n.º 32 da decisão impugnada, os produtos ou tipos de

produtos relacionados com os «serviços de venda a retalho e grossista, incluindo [os] serviços de lojas retalhistas em linha».

61 Ora, não se pode deixar de referir que os «serviços de venda a retalho e grossista, incluindo [os] serviços de lojas retalhistas em linha», devido à sua redacção muito genérica, podem abranger todos os produtos, incluindo os cobertos pela marca anterior. Assim, deve considerar-se que os «serviços de venda a retalho e grossista, incluindo [os] serviços de lojas retalhistas em linha», têm semelhanças com os produtos em causa.

62 Resulta das considerações precedentes que a Câmara de Recurso considerou correctamente que os serviços de «venda a retalho e grossista de vestuário, chapelaria, calçado, sacos de atletismo, mochilas e sacos para as costas, e carteiras» e os «serviços de venda a retalho e grossista, incluindo [os] serviços de lojas retalhistas em linha», eram semelhantes aos produtos abrangidos pela marca anterior.

— Quanto à semelhança dos sinais

63 Como foi acima indicado no n.º 37, a apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, deve basear-se na impressão de conjunto produzida pelas mesmas, tendo em conta, designadamente, os seus elementos distintivos e dominantes [acórdãos do Tribunal de Justiça SABEL, já referido no n.º 35, n.º 23, e de 13 de Setembro de 2007, *Il Ponte Finanziaria/IHMI*, C-234/06 P, Colect., p. I-7333, n.º 33; acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, *Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 47, e de 13 de Fevereiro de 2007, *Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Colect., p. II-449, n.º 52].

64 De um modo geral, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público relevante, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, no que respeita a um ou vários aspectos pertinentes [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância MATRATZEN, já referido no n.º 36, n.º 30, e de 12 de Setembro de 2007, Koipe/IHMI — Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Colect., p. II-3355, n.º 98].

65 Para esse efeito, os sinais a comparar são os seguintes:

Marca nacional anterior	Marca comunitária impugnada
THE O STORE	O STORE

66 No que respeita à comparação visual, há que observar que a Câmara de Recurso considerou acertadamente, no n.º 25 da decisão impugnada, que os sinais em conflito eram muito semelhantes pelo facto de conterem ambos o nome O STORE, consistindo a única diferença na omissão, num dos dois sinais, do artigo não distintivo «the». Com efeito, o sinal O STORE está inteiramente incluído na marca nacional anterior THE O STORE.

67 Consequentemente, a marca comunitária impugnada tem fortes semelhanças visuais com a marca nacional anterior.

68 No que diz respeito à comparação fonética dos sinais em causa, estes têm em comum o sinal O STORE. Apesar de a marca nacional anterior conter igualmente o artigo não

distintivo «the», a pronúncia desses dois sinais é praticamente igual e não permite certamente considerar que há uma diferença fonética entre os dois.

69 Conseqüentemente, os sinais em conflito também são semelhantes do ponto de vista fonético.

70 Quanto à comparação conceptual, não se pode deixar de afirmar que esses dois sinais fazem ambos referência, na língua inglesa, ao conceito de loja e que não pode ser feita qualquer diferenciação entre ambos.

71 Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou acertadamente que os sinais em conflito eram muito semelhantes uma vez que incluem o elemento idêntico «o store», consistindo a única diferença na omissão, na marca comunitária impugnada, do artigo não distintivo «the».

— Quanto ao risco de confusão

72 Como foi acima referido nos n.ºs 42 a 62, os serviços em causa são semelhantes aos produtos cobertos pela marca anterior. Além disso, a impressão de conjunto produzida pelos sinais em conflito é susceptível de criar, tendo em conta a sua grande semelhança, um risco de confusão no espírito do consumidor.

73 A este respeito, o Tribunal de Justiça recordou, no n.º 48 do acórdão *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, já referido no n.º 17, que, segundo a jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço, e salientou que, no âmbito desta apreciação global, é possível tomar em consideração, quando necessário, as particularidades do conceito de «serviços de venda a retalho» que se prendem com o seu âmbito de aplicação amplo, tendo devidamente em conta os interesses legítimos de todas as partes interessadas.

74 Ora, no caso em apreço, não está excluído que os produtos em causa sejam vendidos nos mesmos pontos de venda em que são propostos os produtos relacionados com os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho, o que podia acontecer, nomeadamente, se os produtos com a marca THE O STORE fossem vendidos por meio dos serviços O STORE abrangidos pela marca comunitária impugnada, criando assim um risco de confusão no espírito dos consumidores.

75 Mesmo admitindo que, no caso vertente, os produtos com a marca anterior THE O STORE não sejam vendidos por meio dos serviços O STORE abrangidos pela marca comunitária impugnada, não se pode deixar de observar que o público relevante, confrontado com os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho, nomeadamente de vestuário ou de calçado, que ostentam a marca O STORE pode convencer-se de que esses serviços são propostos pela mesma empresa que a que vende esses mesmos produtos com a marca THE O STORE ou por uma empresa ligada e essa empresa. A este respeito, importa recordar que, no âmbito da apreciação global do risco de confusão, devem ser tomadas como referência as modalidades de comercialização «normais» dos produtos designados pelas marcas em conflito, ou seja, aquelas que é normal esperar para a categoria dos produtos ou dos serviços designados pelas marcas em causa [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Janeiro de 2006, *Devinlec/IHMI — TIME ART (QUANTUM)*, T-147/03, *Colect.*, p. II-11, n.º 103, confirmado em sede de recurso pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Março de 2007, T.I.M.E. *ART/Devinlec e IHMI*, C-171/06 P, não publicado na *Colectânea*].

76 A tomada em consideração das condições objectivas de comercialização dos produtos designados pelas marcas em conflito justifica-se plenamente. Com efeito, há que recordar que o exame do risco de confusão que as instâncias do IHMI são chamadas a

efectuar é um exame prospectivo. Ora, podendo as modalidades especiais de comercialização dos produtos designados pelas marcas variar no tempo e segundo a vontade dos titulares dessas marcas, a análise prospectiva do risco de confusão entre duas marcas, que prossegue um objectivo de interesse geral, ou seja, o de o público relevante não poder correr o risco de ser induzido em erro a propósito da origem comercial dos produtos em causa, não pode depender das intenções comerciais, realizadas ou não, e por natureza subjectivas, dos titulares das marcas [acórdãos (QUANTUM), já referido no n.º 75, n.º 104, e T.I.M.E. ART/Devinlec e IHMI, já referido no n.º 75, n.º 59].

77 Por último, no que diz respeito ao argumento da recorrente segundo o qual o risco de confusão deve ser excluído devido ao carácter distintivo mínimo, senão inexistente, dos elementos «the» e «o» da marca anterior THE O STORE, tanto mais quanto a interveniente não demonstrou que essa marca estava bem estabelecida no mercado francês, há que referir que, como correctamente afirmou o IHMI, embora esses elementos, isoladamente considerados, sejam pouco distintivos, não é menos verdade que a conjugação dos referidos elementos, dos quais dois em língua inglesa, tem um carácter distintivo normal para os consumidores franceses relativamente aos produtos em causa. Uma vez que a marca anterior tem um carácter distintivo normal, o argumento da recorrente não deve ser acolhido por carecer de base factual.

78 Resulta do exposto que a Câmara de Recurso considerou correctamente que havia um risco de confusão e confirmou com razão a nulidade da marca comunitária O STORE para os serviços de «venda a retalho e grossista de vestuário, chapelaria, calçado, sacos de atletismo, mochilas e sacos para as costas, e carteiras» e os «serviços de venda a retalho e grossista, incluindo [os] serviços de lojas retalhistas em linha».

79 Nestas condições, há que julgar improcedente o fundamento único invocado pela recorrente.

*Quanto ao pedido da interveniente baseado no artigo 134, n.º 3, do Regulamento de Processo*

## Argumentos das partes

- 80 A interveniente pede a alteração da decisão impugnada na parte em que a Câmara de Recurso concluiu que não existia nenhuma semelhança entre, por um lado, o vestuário e artigos que ostentam a marca THE O STORE e, por outro, os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho relativos aos artigos de oculista e a outros produtos vendidos com a insígnia O STORE. Com efeito, há que proceder a uma análise concreta quanto à semelhança entre os produtos e os serviços em causa, em conformidade com o acórdão Canon, já referido no n.º 16. Ora, os óculos, as jóias e os relógios podem ser semelhantes aos artigos de vestuário ou serem complementares em relação a esses artigos. Com efeito, as empresas do sector da moda apõem a sua marca não só no vestuário mas também em malas, óculos e relógios; isto acontece com todas as empresas de moda. Assim, há uma semelhança entre o sector oculista e o do vestuário.

## Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

- 81 Ao pedir ao Tribunal que altere a decisão impugnada na medida em que a Câmara de Recurso confirmou a decisão da Divisão de Anulação através da qual esta última indeferiu o pedido de declaração de nulidade da marca comunitária relativamente aos serviços de «venda a retalho e grossista de óculos, óculos de sol, artigos e acessórios de oculista, relógios, relojoaria, joalheria, decalcomanias, cartazes», a interveniente exerce a faculdade que lhe é conferida pelo artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo de formular, na resposta, pedidos de alteração da decisão da Câmara de Recurso relativamente a pontos não suscitados na petição [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 21 de Fevereiro de 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/ /IHMI — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, Colect., p. II-239, n.º 50].

82 Neste caso, as outras partes podem, nos termos do artigo 135.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, no prazo de dois meses a contar da notificação da resposta, apresentar um articulado em que se limitem a responder às conclusões e fundamentos apresentados pela primeira vez na resposta da interveniente (v., neste sentido, acórdão ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, já referido no n.º 81, n. 51). Nem a recorrente nem o IHMI exerceram esta faculdade, no entanto, este último já tinha tomado posição sobre esse ponto na resposta, tendo concluído pela confirmação integral da decisão impugnada. Em contrapartida, na audiência, tanto a recorrente como o IHMI tomaram posição sobre o pedido da interveniente, tendo requerido ao Tribunal que julgasse esse pedido improcedente.

83 A Câmara de Recurso considerou, no n.º 26 da decisão impugnada, que o risco de confusão era pouco provável para os serviços de «venda a retalho e grossista de óculos, óculos de sol, artigos e acessórios de oculista, relógios, relojoaria, joalheria, decalcomanias, cartazes». Com efeito, a natureza da venda a retalho desses produtos é diferente da de artigos de vestuário e de produtos em couro, a venda não satisfaz as mesmas necessidades, não há complementaridade entre ambas e os canais de distribuição são diferentes (n.ºs 28 a 30 da decisão impugnada).

84 Esta conclusão deve ser confirmada.

85 Com efeito, não obstante o facto de, como foi acima referido nos n.ºs 63 a 70, os sinais serem muito semelhantes, não há qualquer semelhança entre, nomeadamente, os serviços prestados no âmbito do comércio a retalho de óculos, por um lado, e os produtos de vestuário e os produtos em couro, por outro. A marca anterior não cobre, directa nem indirectamente, produtos semelhantes aos «óculos, óculos de sol, artigos e acessórios de oculista, relógios, relojoaria, joalheria, decalcomanias, cartazes».

86 O argumento da interveniente segundo o qual os óculos, as jóias e os relógios podem ser semelhantes aos artigos de vestuário ou considerados complementares em relação a esses produtos não pode ser acolhido, na medida em que, como correctamente afirmou o IHMI, a relação entre esses produtos é demasiado indirecta para poder ser

considerada determinante. Com efeito, há que recordar que a procura de uma certa harmonia estética no vestir constitui uma manifestação comum em todo o sector da moda e do vestuário e constitui um factor demasiado geral para poder justificar, por si só, a conclusão de que todos os produtos em causa são complementares e, por esse facto, semelhantes (acórdão SISSI ROSSI, já referido no n.º 49, n.º 62).

87 Assim, os produtos objecto dos serviços prestados no âmbito do comércio a retalho em causa e os produtos abrangidos pela marca anterior, mencionados no n.º 85, *supra*, não podem ser considerados semelhantes à luz dos critérios enunciados pelo Tribunal de Justiça no acórdão Canon, já referido no n.º 16. A este respeito, não se pode deixar de observar que um conselho relativo a um par de óculos não pode ser considerado complementar em relação ao vestuário. Além disso, os canais de distribuição dos serviços prestados no âmbito do comércio a retalho em causa e dos produtos em causa são diferentes, ao que acresce o facto de os consumidores não esperarem, como correctamente referiu o IHMI, que um fabricante de vestuário e de produtos em couro gira directa ou indirectamente pontos de venda de óculos, óculos de sol ou ópticas ou vice-versa, que não correspondam à sua actividade principal.

88 Por conseguinte, improcede o pedido da interveniente baseado no artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo.

### **Quanto às despesas**

89 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 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, em conformidade com o pedido deste. A interveniente, que não pediu a condenação da recorrente nas despesas, suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Oitava Secção)

decide:

- 1) **É negado provimento ao recurso.**
- 2) **A Oakley, Inc. é condenada nas despesas, com excepção das da interveniente.**
- 3) **A Venticinque Ltd suportará as suas próprias despesas.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de Setembro de 2008.

O secretário

O presidente

E. Coulon

M. E. Martins Ribeiro