

Questões prejudiciais

Face a uma cláusula contratual que repercute no consumidor o pagamento de um montante que cabe por lei ao profissional, o desequilíbrio previsto no artigo 3.º, n.º 1, da Diretiva 93/13 (1), deve ser interpretado no sentido de que se produz pelo simples facto de repercutir no consumidor uma obrigação de pagamento que cabe por lei ao profissional? Ou o facto de a referida diretiva exigir que o desequilíbrio seja significativo implica, além disso, uma repercussão económica significativa para o consumidor face ao montante total da operação?

(1) Diretiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores (JO L 95, p. 29).

Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido) em 16 de maio de 2012 — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd

(Processo C-252/12)

(2012/C 227/18)

Língua do processo: inglês

Órgão jurisdicional de reenvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Partes no processo principal

Recorrentes: Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd

Recorrida: Asda Stores Ltd

Questões prejudiciais

1. Caso um operador seja titular de registos distintos de marcas comunitárias para

i) uma marca figurativa

ii) uma marca nominativa

e utilize as duas em conjunto, pode este uso ser considerado uso da marca figurativa para efeitos dos artigos 15.º e 51.º do Regulamento n.º 207/2009 (1)? Na afirmativa, como deve ser apreciado o uso da marca figurativa?

2. A resposta será diferente se:

i) a marca nominativa estiver sobreposta no elemento figurativo?

ii) o operador for titular de uma marca comunitária combinada que inclui a marca nominativa e o elemento figurativo?

3. A resposta às questões A e B depende da questão de saber se o elemento figurativo e os termos são apreendidos pelo consumidor médio i) como sinais distintos, ou ii) como tendo cada um deles um papel distintivo independente? Na afirmativa, de que forma?

4. Se uma marca comunitária tiver sido registada sem reivindicação de cores, mas o seu titular a utilizar especialmente numa determinada cor ou combinação de cores, de forma que uma parte significativa do público (uma parte, mas não toda a comunidade) passa a associá-la a essa cor ou combinação de cores específica, essa cor ou combinação de cores utilizada pela recorrida no sinal controvertido é relevante para efeitos da apreciação global i) do risco de confusão, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea b), ou; ii) do benefício indevido, na aceção do artigo 9.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009? Na afirmativa, de que forma?

5. Na afirmativa, é relevante para efeitos da apreciação global o facto de a própria recorrida ser associada por uma parte significativa do público a essa cor ou combinação de cores específica que utiliza no sinal controvertido?

(1) JO L 78, p. 1.

Recurso interposto em 29 de maio de 2012 pela Volkswagen AG do acórdão proferido pelo Tribunal Geral (Segunda Secção) em 21 de março de 2012 no processo T-63/09, Volkswagen AG/Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

(Processo C-260/12 P)

(2012/C 227/19)

Língua do processo: alemão

Partes

Recorrente: Volkswagen AG (representantes: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla e S. Risthaus, Rechtsanwälte)

Outra parte no processo: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

Pedidos da recorrente

A recorrente pede que o Tribunal de Justiça se digne:

— anular na totalidade o acórdão do Tribunal Geral (Segunda Secção), de 21 de março de 2012, no processo T-63/09.

Fundamentos e principais argumentos

O recurso dirige-se contra o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 21 de março de 2012, no processo T-63/09, com o qual este negou provimento ao recurso da Volkswagen AG contra a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 9 de dezembro de 2008 (processo R 749/2007-2) num processo de oposição entre a Volkswagen AG e a Suzuki Motor Corporation.

A recorrente invoca os seguintes fundamentos de recurso:

- Erros processuais resultantes da denegação do direito de ser ouvido e do desvirtuamento dos factos,
- Violação do direito da União, através da aplicação incorreta do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, alínea a), do Regulamento sobre a marca comunitária ⁽¹⁾.

O Tribunal Geral violou o direito da recorrente a ser ouvida e desvirtuou os factos, ao ignorar as alegações da recorrente quanto à matéria de facto. Contrariamente às declarações do Tribunal Geral, a recorrente expôs detalhadamente a importância descritiva da designação SWIFT na língua inglesa. As alegações da recorrente na petição quanto às diferenças nos usos comerciais relativamente à designação «GTI» nos diferentes países também não foram tidas em conta pelo Tribunal Geral.

Além disso, o Tribunal Geral rejeitou injustamente a alegação da recorrente, de que as três combinações das letras com a letra «I» e citadas a título de exemplo do carácter descritivo foram registadas como marcas com carácter distintivo. O Tribunal Geral violou ainda os princípios do direito a um processo equitativo, ao ter atribuído diferente valor probatório ao facto relativo ao registo de uma marca. O direito da recorrente a ser ouvida foi violado, dado que o Tribunal Geral não teve em conta as alegações desta sobre o carácter singular da designação «GTI».

Por último, o Tribunal Geral desvirtuou os factos, na medida em que acusou incorretamente a recorrente de não ter apresentado alegações suficientes para sustentar a defesa em juízo da marca «GTI». As alegações da recorrente relativamente ao valor dos meios de prova, dos quais o IHMI inferiu a presumível perceção do público em relação à Suécia, foram igualmente ignoradas pelo Tribunal Geral.

A recorrente afirma que o Tribunal Geral não aplicou corretamente o artigo 8.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento sobre a marca comunitária e violou, assim, o direito da União. Indica que se deve indeferir um pedido de registo de marca comunitária quando num único Estado-Membro existe um direito de marca mais antigo que é relativo a uma marca semelhante e com a qual pode existir risco de confusão. O Tribunal Geral analisou, porém, «a UE como um todo» e, assim, incluiu aspetos de países nos quais não existe uma tal proteção da marca. Este procedimento está em contradição com a jurisprudência do Tribunal de Justiça no processo «Matratzen Concord» ⁽²⁾.

O Tribunal Geral violou o direito da União, na medida em que qualificou a designação «GTI» como uma indicação descritiva de tipo técnico, embora esta designação esteja registada como marca em diversos Estados-Membros. Compete apenas às autoridades centrais decidir sobre a importância descritiva de uma marca no seu respetivo território. Só com a apresentação de um pedido de cancelamento é que um órgão da UE pode ponderar a invalidade de uma marca nacional no âmbito do exame do risco de confusão.

Além disso, o Tribunal Geral elaborou erradamente novos critérios para avaliar o carácter individualmente distinto de um elemento da marca no âmbito do pedido impugnado. O Tribunal Geral violou ainda o direito da União, ao considerar que a própria marca não é suficiente para permitir ao consumidor determinar a origem da fabricação dos produtos, mas que o consumidor tentará obter outras informações para além da marca requerida e, em especial, procurar indicações sobre o fabricante que figurem no produto. Por último, o Tribunal Geral não teve em conta os requisitos do risco de confusão em relação ao aspeto da série de marcas, ao recusar a inclusão da marca «SWIFT GTI» na série de sinais da recorrente «Golf GTI» e «Lupo GTI».

⁽¹⁾ Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária; JO L 78, p. 1.

⁽²⁾ Despacho de 28 de abril de 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord, Colect., p. I-03657.

Recurso interposto em 29 de maio de 2012 por Annunziata Del Prete do acórdão proferido pelo Tribunal Geral (Segunda Secção) em 27 de março de 2012, no processo T-420/10, Giorgio Armani/IHMI

(Processo C-261/12 P)

(2012/C 227/20)

Língua do processo: italiano

Partes

Recorrente: Annunziata Del Prete (representante: R. Bocchini, avvocato)

Outra parte no processo: Giorgio Armani SpA, Instituto de Harmonização do mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)

Pedidos da recorrente

- Anular na totalidade o acórdão de 27 de março de 2012 do Tribunal Geral da União Europeia, e, por consequência, confirmar a decisão tomada pela Segunda Câmara de Recurso do IHMI, tomada em 8 de julho de 2010 e notificada em 19 de julho de 2010, porque observa e aplica plenamente o regime previsto pelo regulamento sobre a marca comunitária ⁽¹⁾, e, em particular, pelo artigo 8.º, n.º 1, alínea b), unicamente invocado no ato de oposição n.º B1309485,