

Recurso interposto em 29 de julho de 2015 pela Yoshida Metal Industry Co. Ltd do acórdão proferido pelo Tribunal Geral (Sétima Secção) em 21 de maio de 2015 nos processos apensos T-331/10 RENV e T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

(Processo C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Língua do processo: inglês

Partes

Recorrente: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (representantes: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, Barrister)

Outras partes no processo: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Pedidos da recorrente

A recorrente conclui pedido que o Tribunal de Justiça se digne, a título principal:

- a) Anular o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia (Sétima Secção) de 21 de maio de 2015, proferido nos processos apensos T-331/10 RENV e T-416/10 RENV;
- b) Dar provimento ao recurso de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 20 de maio de 2010, no Processo R1235/2008-1, interposto pela recorrente no Tribunal Geral, e anular essa decisão;
- c) Dar provimento ao recurso de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 20 de maio de 2010, no Processo R1237/2008-1, interposto pela recorrente no Tribunal Geral, e anular essa decisão;
- d) Condenar o IHMI e as intervenientes a suportar as suas próprias despesas e as despesas efetuadas pela recorrente, incluindo as despesas reservadas para final no acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de março de 2014, proferido nos processos apensos C-337/12 P e C-340/12 P (EU:C:2014:129).

Caso o Tribunal de Justiça não julgue procedente o pedido apresentado a título principal, a recorrente pede que o Tribunal de Justiça se digne, a título subsidiário:

- a) Anular o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia (Sétima Secção) de 21 de maio de 2015, proferido nos processos apensos T-331/10 RENV e T-416/10 RENV na parte em que respeita aos produtos seguintes para os quais as marcas comunitárias n.ºs 1371244 e 1372580 foram registadas: na classe 8, pedras para amolar e estojo para pedras de amolar; na classe 21, utensílios domésticos ou recipientes (não em metais preciosos ou em plaqué), e porta-facas;
- b) Dar provimento ao recurso de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 20 de maio de 2010, no Processo R1235/2008-1, interposto pela recorrente no Tribunal Geral, e anular essa decisão na parte em que respeita aos produtos seguintes para os quais a marca comunitária n.º 1371244 foi registada: na classe 8, pedras para amolar e estojo para pedras de amolar; na classe 21, utensílios domésticos ou recipientes (não em metais preciosos ou em plaqué), e porta-facas;

- c) Dar provimento ao recurso de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 20 de maio de 2010, no Processo R1237/2008-1, interposto pela recorrente no Tribunal Geral, e anular essa decisão na parte em que respeita aos produtos seguintes para os quais a marca comunitária n.º 1371244 foi registada: na classe 8, pedras para amolar e estojo para pedras de amolar; na classe 21, utensílios domésticos ou recipientes (não em metais preciosos ou em plaqué), e porta-facas;
- d) Condenar o IHMI e as intervenientes a suportar as suas próprias despesas e as despesas efetuadas pela recorrente, incluindo as despesas reservadas para final no acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de março de 2014, proferido nos processos apensos C-337/12 P e C-340/12 P (EU:C:2014:129).

Fundamentos e principais argumentos

A recorrente invoca dois fundamentos de recurso.

- a) Primeiro fundamento, relativo ao facto de o Tribunal Geral ter violado o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 207/2009 ⁽¹⁾ ao interpretá-lo e, em consequência, aplicá-lo de forma errada relativamente aos sinais representados graficamente nas marcas comunitárias em causa.
- b) Segundo fundamento, relativo ao facto de o Tribunal Geral ter, adicionalmente ou subsidiariamente, violado o artigo 52.º, n.º 3, do Regulamento n.º 209/2007, ao não ter analisado a aplicabilidade do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do referido regulamento relativamente a cada uma das diferentes categorias de produtos para as quais os sinais representados graficamente nas marcas comunitárias foram registados.

Em apoio do primeiro fundamento, em síntese:

O Tribunal Geral concluiu, no n.º 39 do acórdão recorrido, que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), se aplica a qualquer sinal, bi ou tridimensional, quando todas as características essenciais do sinal digam respeito a uma função técnica. No entanto, ao adotar e aplicar essa conclusão às marcas comunitárias em causa, o Tribunal Geral afastou, erradamente (e consequentemente privou de efeitos) a conclusão do Tribunal de Justiça no n.º 48 do acórdão proferido no processo C-48/09 P *Lego Juris/IHMI* (EU:C:2010:516), nos termos da qual, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), não se opõe ao registo de um sinal como marca «pela simples razão de apresentar características utilitárias», servindo os termos «exclusivamente» e «necessária» para restringir o âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), aos sinais que sejam apenas «formas de produto que se limitam a incorporar uma solução técnica».

Na sequência do processo *Lego*, o Tribunal Geral devia ter concluído que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), não estabelece nenhum requisito no sentido de os sinais bi ou tridimensionais serem desprovidos de funcionalidade e não impede o registo de «sinais híbridos» que incluam elementos de desenho ornamentais visualmente relevantes que não «se limitam a incorporar uma solução técnica», mas que também têm uma função distintiva, como é expectável que as marcas tenham. Todavia, o Tribunal Geral afastou, erradamente (e consequentemente privou de efeitos) os critérios jurídicos pertinentes para a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), ao não ter considerado que os sinais representados graficamente nas marcas comunitárias eram «sinais híbridos» com elementos de desenho ornamentais (padrões visualmente relevantes do ponto de vista do observador com a forma de pontos pretos criados por gravação e coloração das gravuras), os quais, como confirmado pela decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI, de 31 de outubro de 2001, referida no n.º 5 do acórdão recorrido, têm carácter distintivo.

Se o Tribunal Geral não tivesse interpretado e, consequentemente aplicado, de forma errada, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), ao adotar e aplicar uma abordagem errada à possibilidade de as gravuras terem, simultaneamente, um caráter funcional e um caráter distintivo em relação aos sinais representados graficamente nas marcas comunitárias em causa, deveria e teria concluído que o disposto no referido artigo não exclui o registo dos sinais em causa e que as decisões em contrário da Primeira Câmara de Recurso do IHMI enfermam de erros e devem ser anuladas.

Em apoio do segundo fundamento, em síntese:

Nos termos do artigo 52.º, n.º 3, do Regulamento n.º 209/2007, o Tribunal Geral devia analisar se o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do mesmo regulamento implicava a nulidade dos sinais representados graficamente nas marcas comunitárias por serem apenas «formas de produto que se limitam a incorporar uma solução técnica» (segundo o n.º 48 do acórdão do Tribunal de Justiça proferido no processo Lego) em relação a todas ou a apenas algumas, e, neste último caso, quais, das diferentes categorias de produtos para as quais as marcas foram registadas. O Tribunal Geral não cumpriu este requisito essencial e, por conseguinte, não procedeu a uma análise da qual dependia, necessariamente, a legalidade da sua conclusão a respeito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii).

Além disso e em todo o caso, o Tribunal Geral não cumpriu o requisito essencial do artigo 52.º, n.º 3, ao aplicar a fundamentação da sua conclusão a respeito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), a todos os produtos sem pegas para os quais os sinais representados graficamente nas marcas comunitárias foram registados. Os sinais foram registados nomeadamente para as seguintes categorias de produtos sem pegas, relativamente aos quais a conclusão do Tribunal Geral a respeito do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), não podia ser legalmente aplicada, em conformidade com os requisitos do artigo 52.º, n.º 3: na classe 8, pedras para amolar e estojo para pedras de amolar; na classe 21, utensílios domésticos ou recipientes (não em metais preciosos ou em plaqué), e porta-facas.

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

**Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Krajský soud v Ostravě (República Checa) em
18 de agosto de 2015 — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje**

(Processo C-447/15)

(2015/C 389/16)

Língua do processo: checo

Órgão jurisdicional de reenvio

Krajský soud v Ostravě

Partes no processo principal

Recorrente: Ivo Muladi

Recorrido: Krajský úřad Moravskoslezského kraje