Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

11 de maio de 2017 *

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Registo de sinais constituídos por uma superfície com pontos granulados negros — Declaração de nulidade — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii) — Artigo 51.º, n.º 3»

No processo C-421/15 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral, nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 29 de julho de 2015,

Yoshida Metal Industry Co. Ltd, com sede em Tsubame-shi (Japão), representada por J. Cohen, solicitor, T. St Quintin, barrister, e G. Hobbs, QC,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por A. Folliard-Monguiral, D. Gaja e J. Crespo Carrillo, na qualidade de agentes,

recorrido em primeira instância,

Pi-Design AG, com sede em Triengen (Suíça),

Bodum France, SAS, com sede em Neuilly-sur-Seine (França),

Bodum Logistics A/S, com sede em Billund (Dinamarca), representadas por H. Pernez, avocate, e R. Löhr, Rechtsanwalt,

intervenientes em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: J. L. da Cruz Vilaça (relator), presidente de secção, M. Berger, A. Borg Barthet, F. Biltgen e K. Jürimäe, juízes,

advogado-geral: M. Szpunar,

secretário: R. Schiano, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 29 de setembro de 2016,

* Língua do processo: inglês.

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 8 de dezembro de 2016,

profere o presente

Acórdão

1 Através do seu recurso, a Yoshida Metal Industry Co. Ltd (a seguir «Yoshida») pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 21 de maio de 2015, Yoshida Metal Industry/IHMI (T-331/10 RENV e T-416/10 RENV, não publicado, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2015:302), pelo qual o Tribunal Geral negou provimento aos seus recursos de anulação das decisões da Primeira Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 20 de maio de 2010 (processos R 1235/2008-1 e R 1237/2008-1, a seguir «decisões controvertidas»), relativas a processos de nulidade entre a Pi-Design AG, a Bodum France SAS e a Bodum Logistics A/S (a seguir, em conjunto, «Pi-Design e o.») que tinham por objeto duas marcas da União Europeia registadas pela Yoshida.

Quadro jurídico

2 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. No entanto, tendo em conta a data dos factos, o presente litígio continua a ser regulado pelo Regulamento n.º 40/94, pelo menos no que diz respeito às disposições que não sejam de natureza estritamente processual (acórdão de 6 de março de 2014, Pi-Design e o./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P a C-340/12 P, não publicado, EU:C:2014:129, n.º 2).

3 O artigo 7.º do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», dispunha:

«1. Será recusado o registo:

[…]

b) De marcas desprovidas de caráter distintivo;

[…]

e) De sinais constituídos exclusivamente:

[…]

ii) Pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico;

[…]

[…]

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um caráter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

4 O artigo 51.º do referido regulamento, sob a epígrafe «Causas de nulidade absoluta», enunciava:

«1. A nulidade da marca [da União Europeia] é declarada na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação:

a) Sempre que a marca [da União Europeia] tenha sido registada contrariamente ao disposto no [...] artigo 7.º;

[...]

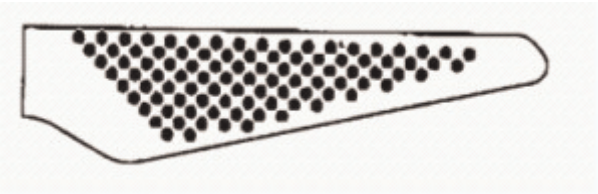
3. Se a causa da nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca [da União Europeia] foi registada, a nulidade da marca só pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.»

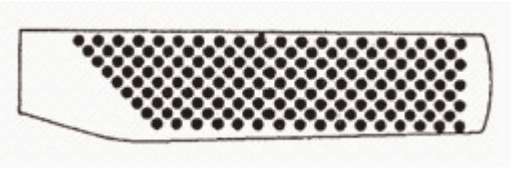
Antecedentes do litígio e decisões controvertidas

5 Os factos na origem do litígio foram expostos nos n.os 1 a 15 do acórdão recorrido, do seguinte modo:

«1 Em 3 e 5 de novembro de 1999, [a Yoshida] apresentou pedidos de registo da marca [ao EUIPO, ao abrigo do Regulamento n.º 40/94].

2 As marcas cujo registo foi solicitado foram os sinais a seguir reproduzidos:





3 Os produtos para os quais os registos foram pedidos integram as classes 8 e 21 na aceção 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 (a seguir "Acordo de Nice"), e correspondem à descrição seguinte:

— classe 8: "Cutelaria, tesouras, facas, garfos, colheres, pedras para amolar, estojo para pedras de amolar, fuzis para afiar, pinças para retirar espinhas de peixe";

— classe 21: "Utensílios domésticos ou de cozinha e recipientes (não em metais preciosos ou em plaqué), viradores, espátulas para utilizar na cozinha, porta-facas, pás para tartes, pás para empadas".

4 Por decisões de 14 de setembro e 23 de novembro de 2000, o examinador indeferiu os referidos pedidos de registo pelo facto de os sinais em causa serem desprovidos de caráter distintivo no sentido do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 [...]

5 Após a anulação, em 31 de outubro de 2001, pela Segunda Câmara de Recurso do [EUIPO] de uma das mencionadas decisões de recusa, o examinador retirou, em 11 de julho de 2002, a objeção em relação ao outro pedido de registo. As marcas em causa foram registadas em 25 de setembro de 2002 e 16 de abril de 2003.

6 Em 10 de julho de 2007, [a Pi-Design e o.] pediram que fosse declarada a nulidade dessas marcas nos termos do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 40/94 […], pelo facto de que tinham sido registadas em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), deste regulamento […]. Nas suas observações de 17 de dezembro de 2007, acrescentaram que o registo deveria igualmente ser declarado nulo pelo facto de as referidas marcas serem desprovidas de caráter distintivo.

7 Por decisões de 15 e 21 de julho de 2008, a Divisão de Anulação do [EUIPO] indeferiu os pedidos de declaração de nulidade na sua integralidade.

8 Em 25 de agosto de 2008, [a Pi-Design e o.] interpuseram recursos contra cada uma das decisões da Divisão de Anulação.

9 Mediante as [decisões controvertidas], a Primeira Câmara de Recurso do [EUIPO], com fundamento no motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º [40/94], deu provimento aos recursos e anulou as decisões da Divisão de Anulação.

10 Nos n.os 24 a 28 das decisões [controvertidas], a Câmara de Recurso declarou em primeiro lugar que, aquando da apresentação dos pedidos de registo, os sinais eram simplesmente qualificados de "figurativos", não tendo sido junta nenhuma descrição. Na sequência das objeções suscitadas pelo examinador, a requerente do registo indicou que o sinal era uma representação bidimensional da "forma de um produto", concretamente um cabo de uma faca [processo R 1235/2008-1], ou que representava o "adorno de cabos de facas" [processo R 1237/2008-1]. Na correspondência posterior ao pedido de declaração de nulidade apresentado pela [Pi-Design e o.], o sinal foi descrito pela requerente como "uma figura geométrica aleatória" ou um "adorno constituído por pontos" [processo R 1235/2008-1].

11 Segundo a Câmara de Recurso, esta última descrição teria sido elaborada com o objetivo preciso de evitar a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º [40/94], dado que as fotografias das facas comercializadas pelo titular confirmam que o espaço em volta dos pontos granulados negros representava o contorno de um cabo de uma faca e que esses pontos representavam relevos granulados.

12 A Câmara de Recurso alegou a este respeito, no n.º 29 das decisões [controvertidas], "que uma marca deve ser examinada tendo em consideração todos os fatores pertinentes do caso concreto. Entre esses fatores figuram naturalmente as informações e os documentos apresentados voluntariamente pelo titular da marca em apoio do seu pedido".

13 Em seguida, nos n.os 30 e 31 das decisões [controvertidas], a Câmara de Recurso salientou que "o sinal é uma marca figurativa que consiste numa representação bidimensional do cabo dos produtos cujo registo é solicitado". No entanto, segundo a Câmara de Recurso, a classificação de uma marca como figurativa não exclui de ofício a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º [40/94].

14 Por último, a Câmara de Recurso examinou, nos n.os 33 a 41 das decisões [controvertidas], se os pontos negros que representam relevos granulados correspondem a uma função técnica. Apoiando-se nos dados relativos às patentes existentes, concluiu que os relevos granulados eram necessários para obter um efeito antiderrapante e que o facto de ser possível obter o mesmo resultado com outras formas não excluía a aplicação do motivo de recusa em causa.

15 Tendo declarado os registos nulos com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º [40/94], a Câmara de Recurso considerou não ser necessário decidir quanto ao outro motivo de nulidade invocado pela [Pi-Design e o.], cuja admissibilidade a requerente contestava.»

Tramitação dos processos no Tribunal Geral e no Tribunal de Justiça, bem como acórdão recorrido

6 Por requerimentos apresentados na Secretaria do Tribunal Geral em 12 de agosto e 15 de setembro de 2010, a Yoshida interpôs recursos de anulação de cada uma das decisões controvertidas. Em apoio dos seus recursos, a Yoshida invocou um único fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94. Este fundamento estava dividido em três partes: a primeira, relativa à errada interpretação desta disposição; a segunda, relativa à apreciação errada do objeto das marcas em causa; e, a terceira, relativa à aplicação errada deste motivo de recusa.

7 Nos seus acórdãos de 8 de maio de 2012, Yoshida Metal Industry/IHMI — Pi-Design e o. (Representação de uma superfície triangular com pontos granulados negros, T-331/10, não publicado, EU:T:2012:220), e Yoshida Metal Industry/IHMI — Pi-Design e o. (Representação de uma superfície com pontos granulados negros, T-416/10, não publicado, EU:T:2012:222) (a seguir «acórdãos de 8 de maio de 2012»), o Tribunal Geral julgou procedente a segunda parte do fundamento único invocado pela Yoshida e anulou as decisões controvertidas.

8 Por requerimentos apresentados na Secretaria do Tribunal de Justiça em 16 de julho de 2012, a Pi-Design e o. interpuseram recursos em que pediram ao Tribunal de Justiça que anulasse os acórdãos de 8 de maio de 2012, declarasse a nulidade das marcas contestadas, remetesse os processos ao Tribunal Geral, com a obrigação de este remeter os processos à Câmara de Recurso do EUIPO no caso de anulação das decisões desta última, e condenasse a Yoshida nas despesas. Em apoio dos seus recursos, a Pi-Design e o. invocaram um único fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.

9 Por requerimentos apresentados na Secretaria do Tribunal de Justiça em 16 de julho de 2012, o EUIPO interpôs recursos nos quais pediu ao Tribunal de Justiça que anulasse os acórdãos de 8 de maio de 2012 e condenasse a Yoshida nas despesas. O EUIPO invocou dois fundamentos em apoio dos seus recursos, relativos, o primeiro, à violação, pelo Tribunal Geral, do dever de fundamentação que lhe incumbe e, o segundo, à semelhança da Pi-Design e o., à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94.

10 Por acórdão de 6 de março de 2014, Pi-Design e o./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P a C-340/12 P, não publicado, EU:C:2014:129), o Tribunal de Justiça anulou os acórdãos de 8 de maio de 2012, remeteu os processos ao Tribunal Geral e reservou para final a decisão quanto às despesas.

11 No acórdão recorrido, o Tribunal Geral julgou improcedente o fundamento único invocado pela Yoshida e, portanto, negou provimento ao recurso na sua totalidade.

Pedidos das partes no presente recurso

12 A Yoshida conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:

— a título principal, anular o acórdão recorrido e as decisões controvertidas;

— A título subsidiário, anular o acórdão recorrido e as decisões controvertidas na medida em que dizem respeito aos produtos, a seguir designados, para os quais foram registadas as marcas da União Europeia em causa, concretamente, na classe 8 na aceção do Acordo de Nice, as pedras para amolar e os estojos para pedras de amolar, e, na classe 21 na aceção do Acordo de Nice, os utensílios domésticos ou de cozinha e recipientes (não em metais preciosos ou em plaqué), bem como os porta-facas; e

— em qualquer caso, condenar o EUIPO e a Pi-Design e o. nas despesas, incluindo as despesas reservadas para final pelo acórdão de 6 de março de 2014, Pi-Design e o./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P a C-340/12 P, EU:C:2014:129).

13 O EUIPO pede que seja negado provimento ao presente recurso e que a Yoshida seja condenada nas despesas.

14 A Pi-Design e o. pedem ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao presente recurso e condene a Yoshida nas despesas.

Quanto ao presente recurso

15 Em apoio do seu recurso, a Yoshida invoca dois fundamentos.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

16 No seu primeiro fundamento, suscitado a título principal, a Yoshida alega que o Tribunal Geral não teve em consideração o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, em primeiro lugar, ao declarar, no n.º 39 do acórdão recorrido, que esta disposição «se aplica a qualquer sinal, bi ou tridimensional, desde que todas as características essenciais do produto correspondam a uma função técnica».

17 A este respeito, a Yoshida alega que o Tribunal Geral escolheu uma tese contrária à jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.ºs 48, 52 e 72), segundo a qual, por um lado, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 não impede o registo de um sinal como marca simplesmente por ter características utilitárias e, por outro, os termos «exclusivamente» e «necessária» que nele figuram têm por objetivo circunscrever o âmbito desta disposição às formas de um produto em que todas as características técnicas essenciais se limitam a incorporar uma solução técnica.

18 Em segundo lugar, a Yoshida sustenta que o Tribunal Geral considerou de forma errónea, nos n.ºs 64 e 65 do acórdão recorrido, que, para registar os sinais controvertidos, era necessário que o conjunto dos pontos granulados negros fosse «um elemento não funcional importante» desses sinais e que estes últimos têm uma «natureza ornamental evidente». No entender da Yoshida, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 não proíbe o registo de sinais «híbridos», que contenham elementos decorativos importantes do ponto de vista visual que não incorporam unicamente uma solução técnica, mas que também podem ter caráter distintivo. Para a Yoshida, seria esse o caso.

19 Em terceiro lugar, a Yoshida alega que a afirmação do Tribunal Geral, no n.º 65 do acórdão recorrido, segundo a qual o registo dos sinais controvertidos «reduziria indevidamente as possibilidades de os concorrentes colocarem no mercado formas de produtos alternativas que incorporam a mesma função técnica antiderrapante» não tem em consideração que os sinais controvertidos incluem elementos decorativos com caráter distintivo.

20 O EUIPO e a Pi-Design e o. consideram que a argumentação da Yoshida não procede.

Apreciação do Tribunal de Justiça

21 Em primeiro lugar, na medida em que a Yoshida sustenta que os sinais controvertidos são «sinais híbridos», tenta pôr em causa as apreciações de natureza factual feitas pelo Tribunal Geral após a apreciação dos elementos de prova pertinentes, em especial nos n.os 46 a 50 e 63 a 65 do acórdão recorrido, que se referem às características essenciais dos sinais controvertidos.

22 No entanto, em conformidade com o artigo 256.º, n.º 1, TFUE e com o artigo 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, o recurso de uma decisão do Tribunal Geral é limitado às questões de direito. Só o Tribunal Geral é competente para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação desses factos e desses elementos de prova não constitui, portanto, exceto em caso de desvirtuação dos mesmos, uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (acórdão de 26 de outubro de 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO, C-482/15 P, EU:C:2016:805, n.º 35).

23 A este respeito, tendo em consideração a natureza excecional de uma alegação de desvirtuação, também as disposições já referidas do artigo 168.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça impõem especialmente a um recorrente que indique de modo preciso os elementos que teriam sido desvirtuados pelo Tribunal Geral e que demonstre os erros de análise que, na sua apreciação, teriam conduzido o Tribunal Geral a essa desvirtuação. Tal desvirtuação deve resultar com evidência dos autos, sem que seja necessário fazer uma nova apreciação dos factos e das provas (v., neste sentido, acórdão de 20 de outubro de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679, n.os 78 e 79).

24 Neste caso, a Yoshida, que se limita essencialmente a salientar que os sinais controvertidos comportam elementos decorativos e distintivos importantes, não apoia a sua argumentação em elementos dos autos suscetíveis de provar de modo manifesto que o Tribunal Geral desvirtuou os factos e os elementos de prova ao não ter concluído que a configuração específica do conjunto de pontos granulados negros tem natureza ornamental suficientemente caracterizadora para ser considerada um elemento não funcional essencial dos sinais controvertidos.

25 Em segundo lugar, na medida em que a Yoshida alega que resulta dos n.os 39, 64 e 65 do acórdão recorrido que a apreciação que o Tribunal Geral efetuou para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 é contrária à jurisprudência que decorre do acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI (C-48/09 P, EU:C:2010:516), as suas alegações resultam de uma interpretação errada desse acórdão.

26 Decorre do referido acórdão que, ao limitar o motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 aos sinais compostos «exclusivamente» pela forma do produto «necessária» para obter um resultado técnico, o legislador considerou devidamente que toda a forma de um produto é, em certa medida, funcional e que, por conseguinte, seria inadequado recusar o registo da forma de um produto como marca pela simples razão de apresentar características utilitárias. Com os termos «exclusivamente» e «necessária», esta disposição garante que só é recusado o registo das formas de produtos que se limitam a incorporar uma solução técnica e cujo registo como

marca impediria, portanto, realmente, a utilização dessa solução técnica por outras empresas. Com efeito, tal registo reduziria significativamente as possibilidades de os concorrentes colocarem no mercado formas de produto que incorporem a mesma solução técnica (acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.os 48 e 59).

27 Quanto ao requisito relativo ao facto de que é abrangido pelo referido motivo de recusa qualquer sinal constituído «exclusivamente» pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico, o Tribunal de Justiça precisou que a presença de um ou de alguns elementos arbitrários não significativos num sinal em que todos os elementos essenciais são impostos pela solução técnica à qual este sinal dá expressão é irrelevante para a conclusão segundo a qual o referido sinal é constituído exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico. Além disso, o motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 é apenas aplicável quando todas as características essenciais do sinal são funcionais, de tal modo que não pode ser recusado o registo de um sinal como marca, com base nessa disposição, se a forma do produto em causa incorporar um elemento não funcional significativo, como um elemento ornamental ou de fantasia que desempenha um papel importante nessa forma (v., neste sentido, acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º52).

28 Quanto à condição de que só pode ser recusado o registo da forma do produto como marca, ao abrigo do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, se esta for «necessária» para obter o resultado técnico pretendido, essa condição não significa que a forma em causa deva ser a única que permite obter esse resultado (acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 53).

29 O Tribunal de Justiça também salientou que a correta aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 implica que as características essenciais do sinal em causa, concretamente os elementos mais importantes do sinal, sejam devidamente identificadas pela autoridade que decide o pedido de registo deste sinal como marca. Uma vez que as características do sinal sejam identificadas, compete à autoridade competente verificar depois se essas características correspondem todas à função técnica do produto em causa (v., neste sentido, acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.os 68, 69 e 72).

30 Contrariamente ao que a Yoshida afirma, decorre destas considerações que o facto de o sinal em causa ter aspetos ornamentais ou de fantasia não impede a aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que estes aspetos não desempenham um papel importante na forma do produto em causa, em que todas as características essenciais devem corresponder a uma função técnica.

31 Por conseguinte, foi de modo justificado que o Tribunal Geral afirmou, no n.º 39 do acórdão recorrido, que o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 se aplica quando todas as características essenciais do sinal correspondam a uma função técnica. Do mesmo modo, a apreciação do Tribunal Geral, nos n.os 64 e 65 do acórdão recorrido, destinada essencialmente a verificar se a configuração específica do conjunto dos pontos granulados negros constituía um elemento não funcional significativo dos sinais controvertidos, reflete corretamente as considerações do Tribunal de Justiça recordadas nos n.os 26 a 28 do presente acórdão.

32 Em terceiro lugar, na medida em que a Yoshida sustenta que o caráter distintivo dos sinais controvertidos se opõe à aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, ela confunde de forma errada o motivo específico de recusa de registo enunciado nesta disposição e o motivo previsto no n.º 1, alínea b), do referido artigo 7.º, nos termos do qual será recusado o registo das marcas desprovidas de caráter distintivo.

33 A este respeito, há que salientar que a previsão, no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, da proibição de registar como marca qualquer sinal composto pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico garante que as empresas não podem utilizar o direito das marcas para perpetuar, indefinidamente, direitos exclusivos sobre soluções técnicas (acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 45).

34 Além disso, o legislador estabeleceu de maneira particularmente rigorosa a inaptidão, para o registo como marcas, de formas necessárias para obter um resultado técnico, na medida em que excluiu os motivos de recusa enunciados no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento n.º 40/94 do âmbito de aplicação da exceção prevista no mesmo artigo 7.º, n.º 3. Por conseguinte, decorre do artigo 7.º, n.º 3, do referido regulamento que, mesmo que a forma do produto necessária para obter um resultado técnico tenha adquirido caráter distintivo através da utilização que dela foi feita, é proibido registá-la como marca (acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 47).

35 Consequentemente, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 constitui um obstáculo suscetível de impedir que um sinal constituído exclusivamente pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico possa ser registado como marca, mesmo quando esse sinal possa exercer a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor a identidade da origem dos produtos ou dos serviços em causa, ao permitir-lhe distingui-los sem nenhuma confusão dos produtos que tenham outra proveniência (v., neste sentido, acórdãos de 15 de setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, n.º 60, e de 16 de setembro de 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, n.º 38).

36 Por conseguinte, há que julgar improcedente o primeiro fundamento do recurso por ser parcialmente inadmissível e parcialmente não fundado.

Quanto ao segundo fundamento, baseado na violação do artigo 51.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

37 Através do seu segundo fundamento, suscitado a título subsidiário, a Yoshida alega que o Tribunal Geral infringiu o artigo 51.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94, na medida em que não examinou, como decorre dos n.ºs 48 e 53 do acórdão recorrido, se os requisitos de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), deste regulamento estavam preenchidos no que diz respeito a cada um dos produtos para os quais os sinais controvertidos haviam sido registados.

38 Além disso, a Yoshida sustenta que o Tribunal Geral não podia cumprir a obrigação imposta no artigo 51.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 ao aplicar as considerações feitas no acórdão recorrido aos produtos em causa desprovidos de cabos, ou seja, na classe 8 na aceção do Acordo de Nice, as pedras para amolar e os estojos para pedras de amolar, e na classe 21 na aceção do Acordo de Nice, os utensílios domésticos ou de cozinha e recipientes (não em metais preciosos ou em plaqué), bem como os porta-facas. Segundo a Yoshida, quanto a estes produtos, o artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 não é aplicável, dado que os sinais controvertidos são marcas bidimensionais suscetíveis de ser utilizadas como logos.

39 O EUIPO e a Pi-Design e o. alegam que este fundamento não é procedente.

Apreciação do Tribunal de Justiça

40 Resulta das decisões controvertidas que a primeira Câmara de Recurso do EUIPO concluiu que os sinais controvertidos eram marcas figurativas que consistiam numa representação bidimensional do cabo dos produtos para os quais tinha sido pedido o registo.

41 Decorre igualmente das decisões controvertidas que a referida Câmara de Recurso do EUIPO declarou nulos os registos dos sinais controvertidos como marca da União Europeia, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, no que diz respeito a todos os produtos para os quais esses sinais haviam sido registados.

42 No entanto, a análise dos autos apresentados ao Tribunal de Justiça permite afirmar que a Yoshida não invocou em nenhuma fase do processo no Tribunal Geral a incompatibilidade das decisões controvertidas com o artigo 51.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94.

43 Com efeito, a Yoshida limitou-se a sustentar, nos termos do seu único fundamento suscitado em primeira instância e relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94, que os sinais controvertidos representavam um simples motivo decorativo sem valor funcional, razão pela qual não podiam ser considerados exclusivamente constituídos pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico no sentido desta disposição.

44 A este respeito, o exame dos autos de que dispõe o Tribunal de Justiça revela que, embora a Yoshida tenha invocado em primeira instância que os registos dos sinais controvertidos cobriam diferentes produtos das classes 8 e 21 na aceção do Acordo de Nice, fê-lo apenas com o objetivo de contestar de modo geral a aplicabilidade do artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), do Regulamento n.º 40/94 aos sinais controvertidos.

45 Em contrapartida, no segundo fundamento do presente recurso, a Yoshida alega essencialmente que o Tribunal Geral não fiscalizou a legalidade das decisões controvertidas à luz do artigo 51.º, n.º 3, do Regulamento n.º 40/94 e invoca que os requisitos de aplicação impostos no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), ii), deste regulamento não estão preenchidos no que diz respeito a alguns produtos específicos, por não terem cabos.

46 Ora, resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça que permitir a uma parte invocar no Tribunal de Justiça, pela primeira vez, fundamentos e argumentos que não invocou no Tribunal Geral equivaleria a permitir-lhe apresentar ao Tribunal de Justiça, cuja competência para julgar recursos de decisões do Tribunal Geral é limitada, um litígio com um objeto mais lato do que o submetido ao Tribunal Geral. Assim, no âmbito dos recursos de decisões do Tribunal Geral, a competência do Tribunal de Justiça encontra-se limitada à apreciação dos fundamentos e argumentos debatidos no Tribunal Geral (acórdão de 8 de novembro de 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, n.º 43 e jurisprudência referida).

47 Nestas circunstâncias, o segundo fundamento do presente recurso é improcedente por ser inadmissível.

48 Resulta do exposto que deve ser negado provimento ao presente recurso na totalidade.

Quanto às despesas

49 Por força do disposto no artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, se o recurso da decisão do Tribunal Geral for julgado improcedente, o Tribunal de Justiça decide sobre as despesas.

50 Nos termos do disposto no artigo 138.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do artigo 184.º, n.º 1, do referido regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o EUIPO e a Pi-Design e o. pedido a condenação da Yoshida e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas referentes ao presente recurso.

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

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Yoshida Metal Industry Co. Ltd é condenada nas despesas.

Assinaturas