



Imprensa e Informação

Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 52/16

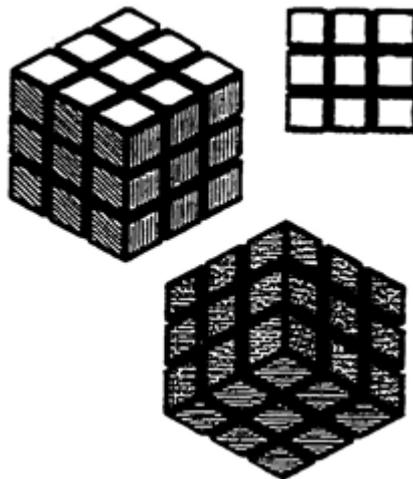
Luxemburgo, 25 de maio de 2016

Conclusões do advogado-geral no processo C-30/15
Simba Toys GmbH & Co. KG / Instituto da Propriedade Intelectual da
União Europeia (EUIPO)

Segundo o advogado-geral Maciej Szpunar, há que declarar nula a marca da União que representa a forma do cubo de Rubik

As características principais do sinal contestado – a forma de um cubo e a estrutura quadriculada – são necessárias para cumprir a função técnica própria de um determinado produto

A pedido da Seven Towns, uma sociedade britânica que gere nomeadamente os direitos de propriedade intelectual relacionados com o «cubo de Rubik», o Instituto da Propriedade Intelectual da UE (EUIPO) registou em 1999 como marca comunitária tridimensional a forma desse cubo para «quebra-cabeças tridimensionais».



Em 2006, a Simba Toys, um produtor de jogos alemão, pediu ao EUIPO que declarasse nula a marca tridimensional pelo facto de, nomeadamente, esta comportar uma solução técnica que consiste na sua capacidade de rotação, e que a referida solução só podia ser protegida mediante uma patente e não como marca. Tendo o EUIPO indeferido o seu pedido, a Simba Toys interpôs no Tribunal Geral um recurso de anulação da referida decisão.

Por acórdão de 25 de novembro de 2014¹, o Tribunal Geral negou provimento ao recurso da sociedade Simba Toys. Declarou em particular que a representação gráfica da forma do cubo de Rubik não contém qualquer função técnica que a impeça de ser protegida como marca, pelo que é registável como marca da União.

Desse acórdão recorreu a sociedade Simba Toys para o Tribunal de Justiça.

¹ Processo [T-450/09](#) *Simba Toys/IHMI – Seven Towns* (Forma de um cubo com faces que contém uma estrutura quadriculada), v. CI n.º [158/14](#).

Nas suas conclusões hoje apresentadas o **advogado-geral Maciej Szpunar propõe ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão do Tribunal Geral e declare a nulidade da decisão do EUIPO.**

O advogado-geral salienta, antes de mais, que, de acordo com o regulamento sobre a marca da União ², estão excluídas do registo as formas cujas características essenciais sejam inerentes à função ou às funções genéricas de um dado produto. Reservar tais características a um só operador económico impediria, efetivamente, as empresas concorrentes de atribuir aos seus próprios produtos uma forma adequada à sua utilização.

Em seguida, o advogado-geral analisa o fundamento baseado numa disposição do referido regulamento segundo a qual são excluídos do registo sinais «exclusivamente» compostos pela forma do produto «necessária» para obter um resultado técnico ³. Recorda que um sinal constituído pela forma de um produto que se limita a cumprir uma função técnica, sem acrescentar elementos significativos não funcionais, não pode ser registado como marca, uma vez que o referido registo reduziria demasiadamente a possibilidade de os concorrentes introduzirem no mercado formas que incorporam a mesma solução técnica.

O advogado-geral assinala que, ao analisar os elementos funcionais de uma determinada forma, a autoridade competente não é obrigada a limitar-se às informações resultantes da representação gráfica, mas deve, se necessário, ter também em consideração outras informações pertinentes.

Segundo o advogado-geral, o Tribunal Geral, embora tenha identificado as características essenciais do sinal, não fez a sua avaliação à luz da função técnica própria do produto em causa. Ainda que no acórdão recorrido o Tribunal Geral tenha salientado que havia que verificar se determinadas características da forma «respondem a uma função técnica dos produtos em causa», nenhum ponto da fundamentação do seu acórdão determinou qual era a função técnica do produto em causa, nem analisou a relação entre essa função e as características da forma apresentada. Esta premissa conduz à conclusão paradoxal de que as representações gráficas da marca contestada não permitem entender se a forma em questão tem uma qualquer função técnica nem, sendo o caso, qual é essa função.

O advogado-geral considera que, a fim de fazer uma análise correta das características funcionais da forma, o Tribunal Geral devia, em primeiro lugar, ter tomado em consideração a função do produto em causa, ou seja, de um puzzle tridimensional, isto é, um quebra-cabeças que consiste em compor de forma lógica elementos que se podem deslocar no espaço. Além disso, o Tribunal Geral errou ao considerar que a análise da forma em causa à luz das suas características funcionais devia basear-se exclusivamente no exame da representação gráfica apresentada para registo.

O advogado-geral considera que é contrário ao interesse geral o raciocínio segundo o qual o âmbito da proteção conferida pelo registo da marca inclui qualquer tipo de puzzle de forma similar, independentemente das modalidades do seu funcionamento, e assim, no que respeita à forma em questão, inclui potencialmente qualquer puzzle tridimensional cujos elementos formem um cubo «3 x 3 x 3». Tal interpretação permite, de facto, ao titular alargar o monopólio às características de produtos que preenchem não só a função da forma em causa, mas também outras funções similares.

NOTA: O Tribunal de Justiça pode ser chamado a pronunciar-se sobre um recurso, limitado às questões de direito, de um acórdão ou de um despacho do Tribunal Geral. Em princípio, o recurso não tem efeito suspensivo. Se o recurso for admissível e procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral. No caso em que o processo está em condições de ser julgado, o próprio Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio. Caso contrário, remete o processo ao Tribunal Geral, que está vinculado pela decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no âmbito do recurso da decisão do Tribunal Geral.

² Regulamento do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO L 78, p. 1).

³ Artigo 7.º, n.º 1, alínea e), subalínea (ii).

NOTA: As conclusões do advogado-geral não vinculam o Tribunal de Justiça. A missão dos advogados-gerais consiste em propor ao Tribunal de Justiça, com toda a independência, uma solução jurídica nos processos que lhes são atribuídos. Os juízes do Tribunal de Justiça iniciam agora a sua deliberação no presente processo. O acórdão será proferido em data posterior.

NOTA: A marca da União é válida em todo o território da União Europeia e coexiste com as marcas nacionais. Os pedidos de registo de uma marca da União são dirigidos ao EUIPO. Pode ser interposto recurso das decisões do EUIPO para o Tribunal Geral.

Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal de Justiça.

O [texto integral](#) das conclusões é publicado no sítio CURIA no dia da leitura

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667