

**Affaire C-237/19****Demande de décision préjudicielle****Date de dépôt :**

19 mars 2019

**Juridiction de renvoi :**

Kúria (Hongrie)

**Date de la décision de renvoi :**

6 février 2019

**Partie demanderesse :**

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

**Partie défenderesse :**

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

---

**La Kúria****saisie en tant que juridiction de cassation**

ordonnance

[OMISSIS]

**Le demandeur :**Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ([OMISSIS] Budapest  
[OMISSIS])

[OMISSIS]

**Objet de la procédure :**Réformation d'une décision de refus d'enregistrement d'une marque rendue par le  
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

## **Partie demanderesse au pourvoi :**

Le demandeur

[OMISSIS]

## **Dispositif**

La Kúria (Cour suprême, Hongrie) introduit devant la Cour de justice de l'Union européenne une procédure préjudicielle portant sur les questions suivantes :

1) L'article 3, paragraphe 1, [sous e), ii)], de la directive 2008/95/CE, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit-il, dans le cas d'un signe consistant exclusivement dans la forme d'un produit, être interprété en ce sens que

a) ce n'est que sur la base de la représentation graphique figurant dans le registre qu'on peut examiner si la forme est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché, ou que

b) la perception du public pertinent peut également être prise en compte ?

Autrement dit, est-il possible de tenir compte du fait que le public pertinent sait que la forme dont la protection est demandée est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché ?

2) Faut-il interpréter l'article 3, paragraphe 1, [sous e), iii)], de la directive 2008/95/CE, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, en ce sens que le motif de refus est applicable à un signe – consistant exclusivement dans la forme du produit – dans le cas duquel c'est en tenant compte de la perception ou de la connaissance de l'acheteur relative au produit graphiquement représenté qu'on peut déterminer que la forme [Or. 2] donne une valeur substantielle au produit ?

3) Faut-il interpréter l'article 3, paragraphe 1, [sous e), iii)], de la directive 2008/95/CE, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, en ce sens que le motif de refus est applicable à un signe, consistant exclusivement dans la forme du produit,

a) qui, sur la base de son caractère individuel, est protégé au titre de la protection des dessins ou modèles, ou

b) dont seule l'apparence esthétique donne une quelconque valeur au produit ?

[OMISSIS : éléments de procédure interne]

## Motifs

### Objet du litige et faits pertinents

- 1 Le 5 février 2015, le demandeur a sollicité l'enregistrement d'un signe tridimensionnel en tant que marque pour des produits consistant en des « articles de décoration » relevant de la classe 14, des « articles de décoration de cristal et de faïence » relevant de la classe 21 et des « jouets » relevant de la classe 28.



- 2 Le Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (l'Office national de la propriété intellectuelle ; ci-après « l'Office ») a, par sa décision, refusé l'enregistrement de la marque sur le fondement de l'article 2, paragraphe 2, point b), deuxième et troisième critères, du *a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény* (la loi n° XI de 1997 sur les marques et les indications géographiques de produits ; ci-après la « loi sur les marques »). Selon les motifs de ladite décision, le signe dont l'enregistrement est demandé représente un corps homogène conçu selon deux plans de symétrie perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, et constitué de sept faces lisses ainsi que d'arêtes séparant lesdites faces. Cette forme constitue le produit du demandeur appelé « Gömböc », à savoir un objet mono-monostatique convexe et fabriqué à partir d'un matériau homogène, qui comprend un seul point d'équilibre stable et un seul point d'équilibre instable, c'est-à-dire deux points d'équilibre au total, et dont la forme elle-même garantit qu'il reviendra toujours à sa position d'équilibre. Les caractéristiques et la fonction de la forme sont connues du consommateur moyen grâce au site Internet de ce produit et à la publicité considérable qui a été donnée à celui-ci dans la presse. Il a donc été possible de tenir compte de cette connaissance lors de l'appréciation du caractère enregistrable de la marque. En conséquence, le signe dont l'enregistrement est demandé représente un corps tridimensionnel qui, en raison de sa conception externe et du matériau homogène utilisé, revient toujours à sa position d'équilibre, et la forme de l'objet constituant le signe sert, dans son intégralité, à atteindre l'objectif technique consistant pour l'objet à toujours se remettre à l'aplomb. [Or. 3]

- 3 En examinant le motif de refus prévu à l'article 2, paragraphe 2, point b), deuxième critère, de la loi sur les marques \*, l'Office a indiqué que la forme, dans son intégralité, du corps tridimensionnel permet à celui-ci de fonctionner comme un jouet dont la fonction est de toujours revenir à son point d'équilibre stable. Tous les éléments du signe ont été conçus à seule fin d'obtenir ce résultat technique recherché, c'est-à-dire qu'ils remplissent une fonction technique. Par conséquent, du point de vue des produits consistant en des « jouets » de la classe 28, pour lesquels la protection est demandée, le consommateur averti et raisonnable ne perçoit pas le signe dont l'enregistrement est demandé comme indication de l'origine commerciale du produit mais bien comme une forme nécessaire pour atteindre le résultat technique recherché par l'objet appelé « Gömböc ». Un enregistrement du signe tridimensionnel limiterait le libre choix des concurrents quant à la solution technique à appliquer, ce qui est un argument suffisant pour mettre en œuvre le motif de refus examiné. La protection ainsi conférée à la marque créerait également, de manière injustifiée, un large monopole, car elle empêcherait la commercialisation d'objets de forme similaire tant qu'il y aurait un risque de confusion.
- 4 Du point de vue des produits consistant en « articles de décoration » des classes 14 et 21, l'obstacle à l'enregistrement est constitué par l'article 2, paragraphe 2, point b), troisième critère, de la loi sur les marques, selon lequel la protection au titre du droit des marques doit être refusée pour les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. La figure tridimensionnelle que représente le signe [en cause] donne corps à un design marquant et attrayant, et cela est un élément essentiel de la commercialisation des produits en question. Les consommateurs achètent les articles de décoration principalement pour leur forme spéciale. En principe, la protection au titre du droit des marques d'objets de décoration de design tridimensionnel ne peut pas être exclue mais, lorsque c'est son design frappant qui en détermine l'apparence formelle, l'on est fondé à penser que la valeur du produit réside dans ce design.
- 5 Dans sa demande de réformation, le demandeur a prié la juridiction de première instance de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la Cour ») une demande de décision préjudicielle en vue de l'interprétation des motifs de refus appliqués. En substance, il a demandé l'annulation de la décision et le renvoi de l'affaire devant l'Office. Selon le demandeur, l'Office s'est trompé dans son examen des conditions du caractère enregistrable de la marque en ce qui concerne le produit « Gömböc » et a pris en considération des propriétés qui ne

\* Ndt : Le libellé de l'article 2, paragraphe 2, point b), deuxième critère, de la loi sur les marques est identique à celui de la version en langue hongroise de l'article 3, paragraphe 1, [sous e), ii)], de la directive, dont l'interprétation est demandée dans la première question. Dans les deux cas, il est prévu un refus d'enregistrement pour les signes constitués exclusivement « par la forme du produit nécessaire à l'obtention *du résultat technique recherché* ». Or, la version en langue française de l'article 3, paragraphe 1, [sous e), ii)], de la directive utilise (à l'instar des versions espagnole, anglaise, allemande, portugaise et italienne) la formule « par la forme du produit nécessaire à l'obtention *d'un résultat technique* ».

sont pas visibles dans la représentation du signe tridimensionnel. Dans le cadre de l'appréciation des motifs de refus, on peut examiner l'existence d'un lien de causalité effectif entre la forme dont l'enregistrement est demandé et la fonctionnalité mais pas la perception ou les conclusions des consommateurs à cet égard.

- 6 L'Office, considérant que la demande de réformation soulevait une question juridique de principe, a formulé une déclaration écrite en application de l'article 77, paragraphe 1, de la loi sur les marques, dans laquelle il a considéré comme justifiée la requête du demandeur en vue de l'introduction d'une procédure préjudicielle.
- 7 La juridiction de première instance a, par son ordonnance, rejeté la demande de réformation.
- 8 En ce qui concerne les articles de la liste des produits consistant en des « jouets » de la classe 28, la juridiction de première instance a, à l'issue de l'examen du motif de refus prévu à l'article 2, paragraphe 2, point b), deuxième critère, de la loi sur les marques, dit que la représentation sous un seul angle ne révélait pas complètement la forme de l'objet. Le signe tel que le fait apparaître l'image jointe à la demande d'enregistrement est une représentation photographique réaliste en noir et blanc d'un corps tridimensionnel sous un seul angle. Les contours du signe tridimensionnel font penser à une mitre d'évêque, et sa surface est formée de trois (peut-être quatre) faces sans dessins ni inscriptions, qui se rejoignent pour former des arêtes et des extrémités. Le signe montre la forme du produit « Gömböc » sous un seul angle. Cependant, l'Office a assimilé à tort l'objet de la demande d'enregistrement avec la forme du produit connu. L'objet qui apparaît sur l'image implique une protection plus large qui inclut également, comme cas particulier, le produit « Gömböc ». Or, le signe n'est caractérisé ni par sa structure matérielle ni par une homogénéité, car ces caractéristiques ne sont pas représentées graphiquement.
- 9 En réponse aux questions que le demandeur avait proposé de soumettre [**Or. 4**] dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle, la juridiction de première instance a dit ce qui suit.
- 10 En ce qui concerne les articles consistant en des « jouets », il ne faut pas, lors de l'examen du résultat technique recherché, examiner la manière dont le public pertinent perçoit le rapport entre la forme du produit et ledit résultat mais plutôt si un tel rapport existe de manière objective. Dans le cas d'espèce, le résultat technique recherché par la forme du produit est le retour au point d'équilibre stable unique (en aplomb). En conséquence, le résultat de l'examen du rapport entre le résultat technique et la forme ne doit pas apparaître comme un jugement de valeur des consommateurs mais comme un fait technique. Le motif de refus d'enregistrement peut également être appliqué lorsque le résultat technique souhaité peut aussi être atteint en utilisant une forme différente. La caractéristique relative à la structure matérielle, parce qu'elle n'est pas représentée

graphiquement, ne fait pas partie du signe dont l'enregistrement est demandé. D'autre part, il n'est pas également requis, pour que le motif de refus en question puisse s'appliquer, que la forme jugée nécessaire soit suffisante pour atteindre le résultat technique recherché. Ledit résultat est assuré aussi bien par le matériau que par la forme donnée à celui-ci. Le résultat technique recherché peut ne plus être obtenu lorsqu'on modifie le matériau d'un produit tout en gardant la forme inchangée. Pour cette raison, il est généralement vrai que la forme du produit est une condition nécessaire mais non suffisante pour obtenir ledit résultat, car celui-ci exige également de choisir le matériau adéquat. Par conséquent, s'il était possible, pour appliquer le motif de refus en question, d'apprécier les caractéristiques du produit relatives à sa structure matérielle, cela viderait le motif de refus de son contenu.

- 11 En ce qui concerne les « articles de décoration », la juridiction de première instance n'a pas suivi l'opinion de l'Office selon laquelle les caractéristiques esthétiques de la forme constituant le signe litigieux donnent une valeur substantielle [au produit]. La juridiction de première instance a estimé, d'une part, que la valeur du produit « Gömböc » repose sur le fait qu'il s'agit du premier d'une série d'objets tangibles dérivés de la sphère qui sont à la fois convexes, homogènes et mono-mononastiques, et a estimé, d'autre part, que la valeur du produit est donnée par le fait qu'il apporte une réponse empirique à des questions scientifiques dans le domaine des mathématiques. La forme caractéristique et unique du produit « Gömböc » matérialise ces valeurs, quelle que soit l'appréciation que la forme mérite sur le plan esthétique. Le public ne recherche pas le produit en question comme un bel objet de design mais comme une expression tangible des mathématiques, raison pour laquelle il souhaite le posséder en tant qu'objet de décoration.
- 12 Sur appel du demandeur, la juridiction de deuxième instance a rendu une ordonnance confirmant celle de la juridiction de première instance.
- 13 Selon la juridiction de deuxième instance, il ne se justifiait pas, en ce qui concerne les articles de la liste des produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé, d'examiner à l'aune d'autres motifs de refus l'aptitude de la marque à être enregistrée. L'image jointe à la demande d'enregistrement permet de constater que la protection demandée se rapporte à un signe tridimensionnel. L'illustration montre l'objet d'un seul côté et, sous cet angle, on peut distinguer un objet dont la forme est déterminée par trois, voire quatre, faces lisses qui se rejoignent pour former des arêtes et des extrémités. Le mode de représentation ne fournit aucune information sur la manière dont sont conçues les parties de l'objet non visibles sur l'illustration, et on ne peut pas davantage déterminer sans équivoque si la figure tridimensionnelle est symétrique ou non. Dans une telle situation, il n'est pas possible d'associer avec le signe le produit du demandeur qui s'est fait connaître sous le nom de « Gömböc », pas plus qu'il n'est possible de prendre en considération la faculté qui le caractérise de se remettre à l'aplomb. D'autre part, la capacité de revenir à la position d'équilibre appartient à l'objet [en question en tant qu'il est] d'une structure matérielle homogène développée sur la base

uniquement de calculs et d'expériences mathématiques, or la structure matérielle n'est pas représentée graphiquement sur l'image.

- 14 La manière dont le signe litigieux est représenté ne révèle en aucune façon qu'une certaine fonctionnalité peut être attribuée à l'objet et une telle conclusion ne peut pas davantage être tirée des articles de la liste des produits. Le demandeur n'a pas circonscrit la liste des produits en ce qui concerne les articles consistant en des « jouets » relevant de la classe 28 et on ne peut donc pas savoir à quelle fonction doit correspondre la forme donnée. Dans le cas d'espèce, ni l'image ni la liste des produits ne fournissent d'informations [Or. 5] sur la manière de jouer avec un objet ayant la forme dont l'enregistrement est demandé ou sur la manière dont celui-ci peut être utilisé comme jouet. En ce qui concerne, d'autre part, les produits de la liste relevant des « articles de décoration » des classes 14 et 21, le résultat technique recherché est, par définition, exclu, car ces produits servent uniquement à embellir le cadre de vie et leur utilité se réduit à cela.
- 15 Compte tenu des considérations qui précèdent, la juridiction de deuxième instance estime que c'est sous l'angle du motif de refus en vertu duquel la protection au titre du droit des marques est exclue pour des signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit qu'il convient d'examiner les conditions d'enregistrement de manière uniforme pour toute la liste des produits. Étant donné qu'aucune propriété technique cachée ne peut être attribuée au corps tridimensionnel représenté sur l'image, et que le produit appelé « Gömböc » ne peut y être assimilé, on ne peut pas apprécier son importance dans l'histoire des sciences. La forme particulière du corps tridimensionnel, exceptionnellement épurée et reposante, assure la valeur du produit. Par conséquent, on peut affirmer que la forme donne au produit sa valeur substantielle, de sorte que le signe tridimensionnel ne peut pas bénéficier d'une protection au titre du droit des marques. L'exclusivité conférée, compte tenu du caractère individuel, par la protection des dessins et modèles pour l'apparence externe ne peut pas être conservée grâce à une autre forme de protection. L'objectif d'intérêt général poursuivi par le motif de refus est atteint si l'on exclut de la protection au titre du droit des marques un signe présentant des caractéristiques qui sont typiquement pertinentes dans le cadre d'une autre forme de protection.
- 16 Dans son pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance définitive, le demandeur a à nouveau demandé l'introduction d'une procédure préjudicielle devant la Cour. Selon le point de vue présenté par le demandeur au soutien du pourvoi, la juridiction de deuxième instance a violé une forme substantielle en examinant en ce qui concerne les produits constituant des « jouets » le motif de refus prévu à l'article 2, paragraphe 2, point b), troisième critère, de la loi sur les marques. La procédure devant l'Office ne visait pas à examiner si, en ce qui concerne les produits constituant des « jouets », la forme donnait au produit sa valeur substantielle, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur ce motif de refus. Il ressort du raisonnement de la juridiction de deuxième instance selon lequel le public achète les articles de décoration en raison de leur aspect extérieur et cela

suffit, en soi, pour appliquer le motif de refus, que la forme des articles de décoration est a priori exclue de la protection au titre du droit des marques. En dépit de la jurisprudence de la Cour, la juridiction de deuxième instance n'a pas examiné l'existence des motifs de refus pour chaque article de la liste des produits et selon les critères appliqués [à ceux-ci], et ses constatations ne sont pas fondées sur des preuves mais sur une présomption. L'importance du « Gömböc » en tant qu'objet est déterminée non pas par sa fonction artistique mais bien par des critères scientifiques et mathématiques. Il s'ensuit que ce n'est pas l'aspect du jouet ayant la forme tridimensionnelle dont l'enregistrement est demandé qui rend l'objet exceptionnel, et le public n'achète pas celui-ci en raison de son apparence mais parce qu'il veut posséder le symbole de l'une des plus grandes découvertes mathématiques de notre époque. En ce qui concerne les produits consistant en des « articles de décoration », la valeur substantielle du produit est, dans le cas d'espèce, conférée non pas par la forme mais par la découverte mathématique dont celui-ci est devenu un symbole. Par conséquent, en ce qui concerne les produits consistant en des « jouets » et des « articles de décoration », la forme dont l'enregistrement est demandé ne donne pas une valeur substantielle au produit [OMISSIS]. La juridiction de deuxième instance, au nom de l'intérêt public, refuse catégoriquement la protection en tant que marques de formes protégées au titre des dessins et modèles, bien qu'aucun fondement juridique ne permette d'exclure une protection parallèle.

### **Droit national applicable**

- 17 Le *a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény* (la loi n° XI de 1997 sur les marques et les indications géographiques de produits ; la « loi sur les marques »), tel qu'en vigueur à la date de la demande d'enregistrement (le 5 février 2015), [comprend les dispositions suivantes] :
- 18 Article 1<sup>er</sup> :
- « 1. Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique qui sont propres à distinguer des produits ou [Or. 6] services de ceux d'autres entreprises.
2. Peut en particulier constituer une marque tout signe consistant en :
- [...]
- d) une figure plane ou tridimensionnelle, y compris la forme du produit ou du conditionnement ;
- [...] ».



## 19 Article 2 :

« 1. Sont refusés à l'enregistrement les signes qui ne sont pas conformes aux exigences de l'article 1<sup>er</sup>.

2. Sont refusés à l'enregistrement :

b) les signes constitués exclusivement

par la forme imposée par la nature même du produit,

par la forme du produit nécessaire à l'obtention du résultat technique recherché,

par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

## 20 Conformité avec le droit de l'Union européenne :

Article 122, paragraphe 1, de la loi sur les marques : « La présente loi met en œuvre les actes du droit de l'Union qui suivent :

a) Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;

b) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques ».

**Jurisprudence de la Cour de justice**

21 Ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 18 septembre 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), l'objectif immédiat de l'interdiction, telle que prévue à l'article 3, paragraphe 1, [sous e), ii) et iii)], de la directive, d'enregistrer les formes purement fonctionnelles ou qui donnent une valeur substantielle au produit est d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption (points 19 et 31).

22 Dans son arrêt du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377), la Cour a dit que la ratio des motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive consiste à éviter que la protection du droit de marque aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d'un produit, susceptibles d'être recherchées par l'utilisateur dans les produits des concurrents. La disposition a ainsi pour objectif d'éviter que la protection conférée par le droit de marque ne s'étende, au-delà des signes permettant de distinguer un produit ou service de ceux offerts par les concurrents, pour s'ériger en obstacle à ce que ces derniers puissent offrir librement des produits incorporant lesdites solutions techniques ou lesdites caractéristiques utilitaires en concurrence avec le titulaire de la marque (point 78).

En ce qui concerne les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, il convient de constater que cette disposition vise à refuser l'enregistrement des formes dont les caractéristiques essentielles répondent à une fonction technique, de sorte que l'exclusivité inhérente au droit de marque ferait obstacle à la possibilité pour les concurrents d'offrir un produit incorporant une telle fonction, ou du moins à leur libre choix de la solution technique qu'ils souhaitent adopter pour incorporer une telle fonction dans leur produit (point 79). Ce motif de refus reflète l'objectif légitime de ne pas permettre aux particuliers d'utiliser l'enregistrement d'une marque pour obtenir ou perpétuer des droits exclusifs portant sur des solutions techniques (point 82). L'existence de ce motif de refus constitue également un obstacle à l'enregistrement lorsque le résultat technique en cause peut être atteint par d'autres formes (point 83). **[Or. 7]**

- 23 Il ressort de l'arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99), que, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé pour divers produits ou services, l'autorité compétente doit vérifier que la marque ne relève d'aucun des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive à l'égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services considérés (point 32). Dans d'autres affaires, la Cour a indiqué que les trois motifs de refus d'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive sont de nature autonome et que chacun d'eux doit s'appliquer indépendamment de l'autre, et, si un seul des critères qui y sont mentionnés est rempli, le signe constitué exclusivement par la forme du produit, ou la représentation graphique de cette forme, ne peut être enregistré en tant que marque (arrêts du 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, points 39 et 40, et du 8 avril 2003, Linde e.a., C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 44).
- 24 Dans son arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849), la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne (ci-après « le Tribunal ») pour le motif que celui-ci avait incorrectement appliqué un motif de refus prévu à l'article 7, paragraphe 1, point e), du règlement 40/94/CE du Conseil, dont les motifs de refus correspondent à ceux de l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive. D'après cet arrêt, le signe en cause était constitué par la forme d'un produit concret et non par une forme abstraite, de sorte qu'il aurait fallu définir la fonction technique du produit concret en cause et en tenir compte dans l'évaluation de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de ce signe (point 47). Il découle de la jurisprudence de la Cour que, dans l'examen des caractéristiques fonctionnelles d'un signe, l'autorité compétente peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d'enregistrement, des éléments utiles à l'identification convenable de caractéristiques essentielles dudit signe (point 49). Dans d'autres affaires non plus [Philips (C-299/99), Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P à C-340/12 P)], les organes compétents

n'ont pas été en mesure d'analyser la forme concernée uniquement à partir de sa représentation graphique, sans avoir recours à des informations supplémentaires concernant le produit concret (point 50).

- 25 Dans son arrêt du 6 mars 2014, *Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry* (C-337/12 P à C-340/12 P, non publié, EU:C:2014:129), la Cour, en annulant l'arrêt du Tribunal, a rejeté la thèse selon laquelle l'examen des caractéristiques fonctionnelles de la forme doit se cantonner à la représentation graphique dont l'enregistrement est demandé et ne peut tenir compte de la forme effective du produit en cause (points 52 et 61).
- 26 Ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 18 septembre 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233), le point e) de l'article 3, paragraphe 1, de la directive – contrairement au point b) de celui-ci – ne prévoit pas qu'il faille prendre en compte impérativement la perception du public ciblé (point 33). La perception présumée du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif dans le cadre de l'application du motif de refus énoncé à l'article 3, paragraphe 1, [sous e), iii)], de la directive, mais peut, tout au plus, constituer un élément d'appréciation utile lors de l'identification des caractéristiques essentielles du signe (point 34 et arrêt du 14 septembre 2010, *Lego Juris/OHMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, point 76). Ainsi, peuvent entrer en ligne de compte d'autres éléments d'appréciation tels que la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause [Or. 8] (point 35).

### **Sur la nécessité des questions posées**

- 27 En ce qui concerne les motifs de refus en question, en particulier ceux liés aux formes tridimensionnelles, la jurisprudence de la Cour de justice n'a pas encore atteint un degré de développement ou d'exhaustivité tel que, même en connaissant ladite jurisprudence, des questions d'interprétation juridique ne puissent pas être soulevées qui nécessitent des clarifications supplémentaires. Les doutes qui peuvent surgir dans l'application du droit sont les suivants :
- Lors de l'application du motif de refus prévu à l'article 3, paragraphe 1, [sous e), ii)], de la directive, faut-il se limiter aux seules informations ressortant de la représentation graphique, ou bien y a-t-il une obligation/faculté de tenir compte aussi d'informations supplémentaires ?
  - Lors de l'application des motifs de refus prévus à l'article 3, paragraphe 1, point e), en particulier [sous ii) et iii)], de la directive, quelle importance faut-il, dans le cas d'un signe constitué par la forme d'un produit concret, attribuer à la perception du public pertinent et aux informations dont il dispose ?

– Lors de l'application du motif de refus établi à l'article 3, paragraphe 1, [sous e), iii)], de la directive, quelle importance faut-il attacher à la protection parallèle existante et à la nature du produit qui donne corps à la forme ?

Les questions ainsi formulées posent un réel problème dans le cadre de l'application du droit et la Cour de justice n'y a pas encore répondu de manière tout à fait exhaustive dans ses orientations de principe.

### Sur la première question

- 28 Le signe tridimensionnel dont l'enregistrement est demandé pour les produits consistant en « jouets » relevant de la classe 28 est une image photographique réaliste du produit qui s'est fait connaître sous le nom de « Gömböc ». Le produit est un objet convexe, homogène et mono-monostatique, qui comprend un seul point d'équilibre stable et un seul point d'équilibre instable, c'est-à-dire deux points d'équilibre au total. La forme de l'objet ainsi que les caractéristiques relatives à la structure matérielle (l'objet étant composé d'un matériau homogène) garantissent que l'objet retrouve la position d'équilibre et se redresse toujours. Le résultat technique recherché consiste en la capacité de la figure tridimensionnelle à revenir à la position d'équilibre. Par conséquent, le produit représenté graphiquement est constitué exclusivement par la forme nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché. Cependant, ledit résultat ne peut pas être constaté à partir de la représentation graphique de la forme du produit qui apparaît sur l'image jointe à la demande d'enregistrement.
- 29 Grâce au signe, on peut reconnaître le produit du demandeur appelé « Gömböc ». Selon la déclaration initiale du demandeur, celui-ci a souhaité obtenir une protection pour la forme du produit. De nombreuses publications ont traité de la création du « Gömböc » ; le produit a reçu une large couverture dans la presse et est également présenté sur un site Internet proposant des informations spécifiquement destinées aux consommateurs ([www.gomboc.eu](http://www.gomboc.eu)). Par conséquent, le public pertinent (intéressé par le produit) sait que la forme particulière et la structure matérielle homogène du « Gömböc » garantissent que l'objet retrouvera toujours une position d'équilibre. Pour l'évaluation de la fonction, l'Office a estimé qu'il était justifié de prendre en compte les connaissances ainsi disponibles. La juridiction de première instance a estimé que le résultat technique recherché par la forme pouvait être déterminé grâce à la représentation graphique du signe, alors que la forme ne suffit pas à elle seule pour atteindre le résultat technique recherché puisqu'une autre caractéristique, qui n'apparaît pas dans la représentation graphique, est également nécessaire à cette fin. Selon l'interprétation restrictive retenue par la juridiction de deuxième instance, la représentation graphique constitue le seul point de départ possible et obligatoire, mais, en l'espèce, on ne peut pas inférer de la manière dont le produit est représenté, et de l'image photographique du produit montrant celui-ci sous un seul angle, la fonction – qui est une propriété caractéristique de l'objet représenté –

consistant à toujours se remettre à l'aplomb, de sorte que le résultat technique recherché ne peut pas être examiné. [Or. 9]

- 30 Il ressort d'une jurisprudence bien connue de la Cour qu'il ne faut pas, en appliquant l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive, tenir compte, de façon impérative, de la perception du signe par le consommateur moyen, cela pouvant, tout au plus, constituer un élément d'appréciation utile (arrêt du 18 septembre 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, points 33 et 34). Cependant, dans le cas d'un signe constitué par la forme d'un produit concret, lorsqu'on n'est pas en mesure d'analyser la forme concernée uniquement à partir de sa représentation graphique, la prise en compte d'informations supplémentaires concernant le produit concret a, en vue de l'examen des caractéristiques fonctionnelles, été considérée comme justifiée (arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849).
- 31 Dans le cas de la forme d'un produit qui a acquis une large notoriété en tant que réponse empirique à un problème théorique soulevé dans une branche de la science, il peut, lorsqu'il s'agit de déterminer les caractéristiques du signe, être nécessaire d'apprécier les connaissances du public pertinent sur le produit. Cette possibilité peut également être justifiée par le fait que, dans le cas d'espèce, la représentation graphique ne montre la figure tridimensionnelle que sous un seul angle, de sorte que sa forme complète n'est pas visible. L'étendue d'une protection au titre du droit des marques acquise de la sorte serait donc trop large puisque, au-delà du « Gömböc », la protection s'étendrait également aux produits dont l'un des profils seulement serait identique ou semblable à l'objet représenté graphiquement, tel que montré sur l'image.
- 32 La question posée vise à savoir :
- a) si, dans le cas d'un signe constitué exclusivement par la forme d'un certain produit, le point de savoir si la forme est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché peut seulement être examiné sur la base des caractéristiques pouvant être déterminées à partir de la seule représentation graphique figurant dans le registre, ou
  - b) si, dans le cas où le résultat technique recherché ne peut pas être déterminé à partir de la représentation graphique mais que le public pertinent sait que, pour obtenir ce résultat, la forme représentée est nécessaire conjointement avec l'autre propriété (à savoir celle relative à la structure matérielle) – qui, elle, n'est pas représentée graphiquement –, cette perception des consommateurs peut être prise en compte dans l'examen du motif de refus.

### **Sur la deuxième question**

- 33 En ce qui concerne les produits de la liste relevant des « articles de décoration » des classes 14 et 21, c'est en se fondant sur la connaissance du produit par le public pertinent que la juridiction de première instance a décidé que la valeur

substantielle était conférée au produit par la découverte mathématique qui a permis de répondre à des questions intéressant l'histoire des sciences et dont le produit représenté dans le signe est devenu le symbole tangible.

- 34 La question qui vise clarifier si, lors de l'examen de l'application du motif de refus, les connaissances que l'acheteur a du produit représenté graphiquement peuvent être prises en compte est également posée en ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, [sous e), iii)], de la directive. En d'autres termes, il s'agit de savoir si, dans le cas d'un signe constitué exclusivement par la forme du produit, le motif de refus peut être appliqué si c'est uniquement sur la base des connaissances du public pertinent qu'on peut déterminer que la forme confère au produit une valeur substantielle.

### Sur la troisième question

- 35 À propos du point a) :

Toutes les formes de protection de la propriété industrielle se complètent utilement et un même produit peut jouir de différents types de protection en même temps. Toutefois, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, la protection au titre du droit des marques ne peut pas avoir pour fonction de garantir au titulaire un droit exclusif d'une durée illimitée, en éludant l'expiration du monopole – limité dans le temps – conféré par les brevets, [Or. 10] les modèles d'utilité ou les dessins et modèles.

La figure tridimensionnelle représentée par le signe litigieux bénéficie déjà de la protection conférée aux dessins et modèles. Ce type de protection peut être accordé aux produits qui, en plus de satisfaire à d'autres exigences, ont un caractère individuel. Dans le cas d'un « article de décoration », la forme particulière conçue grâce au travail de son créateur, en tant que caractéristique esthétique, confère d'emblée une valeur substantielle au produit.

La question vise à savoir si, dans le cas de produits dont la seule fonction est décorative (articles de décoration), la forme d'un produit bénéficiant déjà de la protection conférée aux dessins et modèles est d'emblée exclue de la protection en tant que marque, en raison du caractère individuel qui a déjà été constaté en ce qui la concerne.

- 36 À propos du point b) :

Dans le cas des « articles de décoration », la seule fonction est le caractère décoratif ; la forme du produit, en tant que caractéristique esthétique, peut, par elle-même, conférer une valeur substantielle au produit, raison pour laquelle l'acheteur acquiert celui-ci. La question a pour objet de déterminer si le motif de refus en question peut être appliqué à un produit dont la forme remplit uniquement une fonction décorative, seul comptant son apparence esthétique, c'est-à-dire si,

en ce qui concerne les articles de décoration, les formes tridimensionnelles dont la protection est demandée doivent nécessairement se voir refuser celle-ci.

Budapest, le 6 février 2019

[OMISSIS]

[nom du signataire]

DOCUMENT DE TRAVAIL