

**Processo C-237/19**

**Pedido de decisão prejudicial**

**Data de entrada:**

19 de março de 2019

**Órgão jurisdicional de reenvio:**

Kúria (Supremo Tribunal, Hungria)

**Data da decisão de reenvio:**

6 de fevereiro de 2019

**Recorrente:**

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

**Recorrido:**

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual)

---

**Despacho**

**da Kúria (Supremo Tribunal, Hungria)**

**como Tribunal de Cassação**

*[Omissis]*

**Requerente:**

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (*[omissis]* Budapeste  
*[omissis]*)

*[Omissis]*

**Objeto do litígio:**

Alteração da decisão do Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, Hungria; a seguir «Instituto») em que é recusado o registo de uma marca.

## **Recorrente em cassação:**

A requerente

*[Omissis]*

## **Dispositivo**

A Kúria submete as seguintes questões ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que se pronuncie a título prejudicial:

- 1) Deve o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [ii)], da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, ser interpretado no sentido de que, no caso dos sinais constituídos exclusivamente pela forma de um produto,
  - a) só se pode analisar se a forma é necessária à obtenção do resultado técnico pretendido com base na representação gráfica que conste do registo, ou
  - b) pode também ser tida em conta a perceção do público relevante?

Ou seja, pode ser tido em conta o facto de o público relevante ter conhecimento de que a forma cujo registo é pedido é necessária à obtenção do resultado técnico pretendido?

- 2) Deve o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [iii)], da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa é aplicável aos sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto relativamente aos quais se pode determinar se a forma confere um valor substancial ao produto atendendo à perceção ou ao conhecimento que o comprador tem do produto representado graficamente?
- 3) Deve o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [iii)], da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa é aplicável aos sinais constituídos exclusivamente por uma forma
  - a) que, em virtude do seu carácter único, já beneficia da proteção conferida aos desenhos e modelos, ou
  - b) cuja aparência estética confere, por si só, qualquer tipo de valor ao produto?

*[Omissis]* [elementos processuais de direito interno]

## **Fundamentação**

## Objeto do litígio e matéria de facto pertinente

- [1] Em 5 de fevereiro de 2015, a requerente pediu o registo como marca de um sinal tridimensional para os seguintes produtos: «artigos decorativos», incluídos na classe 14, «artigos decorativos de cristal e de louça», da classe 21, e «brinquedos», incluídos na classe 28.



- [2] Na sua decisão, o Instituto recusou o registo da marca baseando-se no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), segundo e terceiro travessões, da a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Lei n.º XI de 1997, relativa à proteção de marcas e indicações geográficas; a seguir «Lei de Marcas»). Segundo a fundamentação da referida decisão, o sinal cujo registo é pedido representa um objeto homogéneo formado por dois planos de simetria perpendiculares entre si, sete faces lisas e arestas que separam as referidas faces. Este desenho formal representa o produto da requerente denominado «Gömböc», um objeto convexo e mono-monoestático fabricado com um material homogéneo que tem apenas um ponto de equilíbrio estável e um instável, ou seja, no total, dois pontos de equilíbrio, e cujo desenho formal leva a que o objeto regresse sempre à sua posição de equilíbrio. As características e a função deste desenho formal chegaram ao conhecimento do consumidor médio através da página *web* do produto e da ampla divulgação feita pela imprensa. Por conseguinte, este conhecimento podia ser tomado em consideração na apreciação da suscetibilidade de registo da marca. O sinal cujo registo é pedido representa um objeto tridimensional que, dada o seu desenho externo e o material homogéneo utilizado, regressa sempre à sua posição de equilíbrio; o desenho formal global do objeto que constitui o sinal serve para atingir o objetivo técnico que consiste no facto de o objeto referido se endireitar sempre.
- [3] Ao apreciar o motivo de recusa previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), segundo travessão, da Lei de Marcas <sup>1</sup> o Instituto declarou que o desenho formal global do objeto tridimensional permite-lhe funcionar como um brinquedo cuja finalidade

<sup>1</sup> [N. do T.: A redação do artigo 2.º, n.º 2, alínea b), segundo travessão, da Lei de Marcas húngara é idêntica à redação em húngaro do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, cuja interpretação é pedida na primeira questão prejudicial. Em ambos os casos dispõe-se que será recusado o registo dos sinais constituídos exclusivamente «pela forma do produto necessária à obtenção do resultado técnico pretendido». No entanto, a versão espanhola do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95 usa (tal como as versões em língua francesa, inglesa, alemã, portuguesa e italiana) a expressão «pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico».]

consiste em regressar sempre à sua posição de equilíbrio estável. O desenho de todos os elementos do sinal está exclusivamente subordinado à obtenção do resultado técnico pretendido, ou seja, os referidos elementos cumprem uma função técnica. Por conseguinte, no que diz respeito aos brinquedos da classe 28, o consumidor informado e razoável não percebe o sinal cujo registo é pedido como uma referência à origem comercial do produto, mas sim como uma forma necessária à obtenção do resultado técnico pretendido pelo objeto denominado «Gömböc». O registo do sinal tridimensional limitaria a escolha dos concorrentes para aplicarem a solução técnica, o que é suficiente para aplicar o motivo de recusa apreciado. A proteção assim conferida à marca criaria também um amplo monopólio injustificado, na medida em que impediria a comercialização de objetos de forma semelhante que poderiam criar um risco de confusão.

- [4] Quanto aos artigos decorativos das classes 14 e 21, o obstáculo ao registo consiste no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), terceiro travessão, da Lei de Marcas, nos termos do qual será recusado o registo dos sinais constituídos exclusivamente pela forma que incorpora a essência do valor do produto. A forma tridimensional do sinal incorpora um desenho atraente e chamativo, que constitui o elemento essencial da comercialização dos produtos em causa. Os consumidores adquirem os artigos decorativos principalmente por causa do seu desenho formal especial. Em princípio, não é possível excluir o registo como marca de artigos decorativos com um desenho tridimensional, embora, quando o seu desenho chamativo determina a aparência formal, haja motivos para afirmar que o valor do produto reside no referido desenho formal.
- [5] A requerente, no seu pedido de alteração, solicitou ao tribunal de primeira instância que submetesse ao Tribunal de Justiça um pedido de decisão prejudicial para interpretar os motivos de recusa aplicados. Quanto ao mérito, pedia que fosse anulada a decisão e que o Instituto fosse instado a prosseguir o processo. Segundo a requerente, o Instituto tinha apreciado incorretamente as condições de registo do produto denominado «Gömböc» e tinha tomado em consideração propriedades que não são visíveis na representação do sinal tridimensional. No contexto da análise dos motivos de recusa pode ser apreciada a existência de uma relação efetiva de causalidade entre a forma cujo registo é pedido e a funcionalidade, mas não a perceção e as deduções dos consumidores a esse respeito.
- [6] Ao considerar que o pedido de alteração suscitava uma importante questão jurídica de princípio, o Instituto, com base no artigo 77.º, n.º 1, da Lei de Marcas, apresentou uma declaração escrita em que considerava justificado o pedido da requerente para a submissão de um pedido de decisão prejudicial.
- [7] O tribunal de primeira instância julgou improcedente o pedido de alteração.
- [8] O referido tribunal de primeira instância, no que diz respeito aos brinquedos, incluídos na lista da classe 28, ao apreciar o motivo de recusa previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), segundo travessão, da Lei de Marcas, declarou que a representação constituída apenas por uma perspetiva não revelava totalmente a

forma do objeto. Segundo a imagem impressa anexa ao pedido de registo, o sinal é uma representação de um objeto tridimensional mostrado apenas sob uma perspetiva numa fotografia realista a preto e branco. O contorno do sinal tridimensional assemelha-se a uma mitra e a sua superfície é constituída por três (ou talvez quatro) faces, que se encontram separadas por arestas e vértices, sem desenhos nem inscrições. O sinal mostra a forma do produto denominado «Gömböc» numa perspetiva. No entanto, o Instituto tinha identificado incorretamente o objeto do pedido com a forma do produto conhecido. O objeto que aparece na imagem impressa beneficia de uma proteção mais extensa, que também inclui, como caso especial, o produto denominado «Gömböc». No entanto, o sinal não se caracteriza pela sua estrutura material ou pela sua homogeneidade, uma vez que estas características não estão representadas graficamente.

- [9] O tribunal de primeira instância, em resposta às questões que a requerente tinha proposto, no seu pedido, que fossem submetidas a título prejudicial, declarou o seguinte:
- [10] Quanto aos brinquedos, ao apreciar o resultado técnico pretendido, não se deve analisar o modo como o público relevante percebe a relação entre a forma do produto e o referido resultado, mas sim se essa relação existe objetivamente. Neste caso particular, o resultado técnico pretendido com a forma do produto é o regresso à única posição estável (direita). A este respeito, o resultado da análise da relação entre o resultado técnico e a forma não deve ser considerado um juízo de valor do público, mas um facto técnico. O motivo de recusa do registo é também aplicável quando o resultado técnico pretendido possa também ser obtido utilizando uma forma diferente. A característica relativa à estrutura material não faz parte do sinal cujo registo é pedido, uma vez que não está representada graficamente. Por outro lado, a aplicação do motivo de recusa em causa não está condicionada ao facto de a forma considerada necessária dever ser também suficiente para a obtenção do resultado técnico pretendido. Este é garantido conjuntamente pela sua matéria e pela sua forma. Mantendo inalterável a forma, pode alterar-se o material de qualquer produto de modo a que já não seja possível obter o resultado técnico pretendido. Por este motivo, é, em geral, verdade que a forma do produto é uma condição necessária, mas não suficiente, para alcançar esse resultado, porque é necessário também escolher o material adequado. Por conseguinte, se para aplicar o motivo de recusa em causa fosse possível avaliar as características relativas à estrutura material do produto, o referido motivo de recusa seria privado de qualquer conteúdo.
- [11] No que diz respeito aos artigos decorativos, o tribunal de primeira instância não partilhou da opinião do Instituto segundo a qual as características estéticas conferem um valor substancial à forma do sinal controvertido. Segundo o tribunal de primeira instância, por um lado, o valor do «Gömböc» baseia-se no facto de se tratar do primeiro de uma série de objetos tangíveis resultantes da esfera que são simultaneamente convexos, homogêneos e mono-monoestáticos; por outro lado, o valor do produto advém do facto de fornecer uma resposta empírica a questões

científicas no âmbito da matemática. A forma característica e única do «Gömböc» materializa estes valores, independentemente da apreciação estética da forma. O público não procura no produto um belo objeto de *design*, mas sim uma expressão tangível da matemática, razão pela qual desejam tê-lo como artigo decorativo.

- [12] O tribunal de segunda instância, chamado a julgar a causa no âmbito do recurso interposto pela requerente, confirmou a decisão do tribunal de primeira instância.
- [13] Segundo o tribunal de segunda instância, não havia razões para apreciar, com base noutros motivos de recusa, se se podia registar a marca requerida para os produtos designados. Da imagem impressa anexa ao pedido de registo depreende-se que a proteção requerida diz respeito a um sinal tridimensional. A imagem mostra um objeto sob apenas uma perspetiva; desse ângulo pode distinguir-se um objeto cuja forma está delimitada por três (ou talvez quatro) faces lisas, separadas por arestas e vértices. O modo de representação não fornece nenhuma informação relativa à configuração das partes do objeto não visíveis na ilustração, e também não se pode determinar de modo inequívoco se a figura tridimensional é simétrica ou assimétrica. Neste contexto, não é possível estabelecer uma correspondência entre o produto da requerente conhecido com o nome «Gömböc» e o sinal, e também não se pode tomar em consideração a característica relativa ao facto de se endireitar. Em qualquer caso, o objeto de estrutura material homogênea desenvolvido após cálculos e experiências matemáticas tem a capacidade de regressar à posição de equilíbrio, mas a estrutura material não está representada graficamente na imagem impressa.
- [14] A forma como o sinal em causa é representado não indica, de modo algum, que o objeto possa ser associado a alguma funcionalidade, e esta também não pode ser deduzida da lista de produtos. A requerente não limitou a referida lista no que diz respeito aos brinquedos incluídos na classe 28, pelo que não é possível saber qual a função a desempenhar pela forma dada. Neste caso concreto, nem a imagem impressa nem a lista de produtos fornecem informação a ao modo como se pode brincar com o brinquedo cuja forma se pretende registar ou relativamente a como pode ser utilizado para brincar. Por outro lado, os artigos decorativos incluídos nas classes 14 e 21, por definição, não pretendem obter nenhum resultado técnico, uma vez que servem apenas para embelezar o ambiente, função à qual se reduz a sua utilidade.
- [15] Tendo em conta o que precede, o tribunal de segunda instância entende que, no que diz respeito ao motivo de recusa com base no qual será recusado o registo dos sinais constituídos exclusivamente pela forma que incorpora a essência do valor do produto, os requisitos de registo devem ser apreciados de modo uniforme para toda a lista de produtos. Uma vez que não se podem associar nenhuma propriedade técnica oculta ao objeto tridimensional representado na imagem impressa e que o produto denominado «Gömböc» não pode ser identificado com o referido objeto, não se pode avaliar a sua importância para a história da ciência. O desenho formal especial do objeto tridimensional, invulgarmente depurado e hipnótico, confere o valor do produto. Por conseguinte, pode afirmar-se que a



forma incorpora a essência do valor do produto, pelo que deve ser recusado o registo do referido sinal tridimensional. Atendendo ao caráter único, a exclusividade conferida pela proteção de desenhos e modelos obtida para a aparência externa não pode ser abrangida por outra forma de proteção. O objetivo de interesse geral pretendido pelo motivo de recusa é obtido se forem excluídos do registo de marcas os sinais que têm características que tipicamente correspondem a outra forma de proteção.

- [16] A requerente interpôs recurso de cassação da decisão definitiva em que voltou a pedir a submissão de um pedido de decisão prejudicial ao Tribunal de Justiça. A requerente alega, no seu recurso de cassação, que o tribunal de segunda instância violou um requisito essencial do processo ao apreciar o motivo de recusa previsto no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), terceiro travessão, da Lei de Marcas no que diz respeito aos brinquedos. O procedimento seguido no Instituto não tinha por objeto apreciar se, no que diz respeito aos brinquedos, a forma incorpora a essência do valor do produto, pelo que não podia pronunciar-se sobre este motivo de recusa. Do raciocínio do tribunal de segunda instância, segundo o qual o público adquire um artigo decorativo devido à sua aparência exterior e que este facto é, por si só, suficiente para aplicar o motivo de recusa, depreende-se que, *a priori*, a forma dos artigos decorativos está excluída do registo como marca. Contrariamente à jurisprudência do Tribunal de Justiça, o tribunal de segunda instância não analisou a existência dos motivos de recusa para cada produto da lista e relativamente aos critérios aplicados [pelo Tribunal], e as suas afirmações não se baseiam em provas, mas em suposições. A importância do «Gömböc» enquanto objeto não é a sua função artística, sendo sim determinada por critérios científicos e matemáticos. Por conseguinte, não é a sua forma que torna excepcional o brinquedo com a forma tridimensional cujo registo é pedido. O público não o adquire devido à sua aparência exterior, mas sim porque quer ter o símbolo de uma das maiores descobertas matemáticas do nosso tempo. No que diz respeito aos artigos decorativos, neste caso concreto não é a forma que incorpora a essência do valor do produto, mas sim a descoberta matemática, da qual se tornou um símbolo. Por conseguinte, no que diz respeito aos brinquedos e aos artigos decorativos, a forma cujo registo é pedido não confere um valor substancial ao produto, nem incorpora a essência do valor do produto. O tribunal de segunda instância, invocando a defesa do interesse público, recusa liminarmente o registo como marca das formas protegidas como desenhos ou modelos, embora não exista fundamento jurídico para excluir uma proteção paralela.

### **Legislação nacional pertinente**

- [17] Lei n.º XI de 1997, relativa à proteção de marcas e indicações geográficas (Lei de Marcas), na versão em vigor no momento em que foi apresentado o pedido de registo da marca (5 de fevereiro de 2015).
- [18] O artigo 1.º da Lei de Marcas dispõe o seguinte:

«1. Podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, na condição de que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de outros produtos ou serviços..

2. Em especial, uma marca pode ser constituída pelos seguintes sinais:

[...]

d) figuras planas ou tridimensionais, incluindo a forma do produto ou da respetiva embalagem.»

[19] Artigo 2.º da Lei de Marcas:

«1. Será recusado o registo dos sinais que não cumpram o disposto no artigo 1.º

2. Será recusado o registo:

[...]

b) dos sinais exclusivamente constituídos

– Pela forma imposta pela natureza do próprio produto, ou

– Pela forma do produto necessária à obtenção do resultado técnico pretendido, ou

– Pela forma que incorpora a essência do valor do produto.»

[20] Transposição do direito da União.

Artigo 122.º da Lei de Marcas:

«1. A presente lei transpõe para a ordem jurídica húngara os seguintes atos do direito da União:

a) Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual.

b) Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.»

### **Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia**

[21] Em conformidade com o Acórdão proferido no processo C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S e o., o objetivo imediato da proibição de registar formas que são puramente funcionais ou que conferem um valor substancial ao produto, prevista no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [ii) e iii)], da diretiva, é evitar que o direito exclusivo e permanente atribuído por uma marca possa servir para perpetuar



outros direitos que o legislador da União pretendeu submeter a prazos de caducidade (n.ºs 19 e 31).

- [22] No processo C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd, o Tribunal de Justiça declarou que a finalidade dos motivos de recusa previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva consiste em evitar que a proteção do direito da marca leve a conferir ao seu titular um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. Pretende, assim, evitar que a proteção conferida pelo direito de marca se estenda para além dos sinais que permitem distinguir um produto ou serviço dos oferecidos pelos concorrentes, a ponto de impedir que estes últimos possam oferecer livremente produtos que incorporem as referidas soluções técnicas ou as referidas características utilitárias em concorrência com o titular da marca (n.º 78). No que respeita aos sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, assinalou-se que esta disposição visa recusar o registo das formas cujas características essenciais respondem a uma função técnica, pelo que a exclusividade inerente ao direito de marca impediria a possibilidade de os concorrentes oferecerem um produto que incorpore essa função, ou pelo menos à sua livre escolha da solução técnica que pretendem adotar a fim de que o seu produto incorpore essa função (n.º 79). Este motivo de recusa do registo reflete também o objetivo legítimo de não permitir aos particulares utilizarem o registo de uma marca para obter ou perpetuar direitos exclusivos relativos a soluções técnicas (n.º 82). A existência deste motivo de recusa constitui um obstáculo ao registo mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas (n.º 83).
- [23] Segundo o Acórdão proferido no processo C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy/Benelux-Merkenbureau, quando o registo de uma marca é pedido para diversos produtos ou serviços, a autoridade competente deve verificar se a marca não é abrangida por nenhum dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º, n.º 1, da diretiva relativamente a cada um desses produtos ou desses serviços e pode chegar a conclusões diferentes consoante os produtos ou serviços considerados (n.º 32). Noutros processos o Tribunal de Justiça afirmou também que os três motivos de recusa de registo previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva têm natureza autónoma e cada um deles deve aplicar-se independentemente do outro, no sentido de que se um dos critérios mencionados estiver preenchido, o sinal composto exclusivamente pela forma do produto, ou até por uma representação gráfica dessa forma, não pode ser registado como marca (Acórdão proferido no processo C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S, n.ºs 39 e 40, e Acórdão proferido nos processos apensos C-53/01 a C-55/01, Linde, Winward, Rado, n.º 44).
- [24] No processo C-30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO e o., o Tribunal de Justiça anulou o acórdão do Tribunal Geral com base no facto de este ter aplicado incorretamente os motivos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, alínea e), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, que correspondem aos motivos de

recusa previstos no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva. Segundo o referido acórdão, o sinal em causa era constituído pela forma de um produto concreto e não por uma forma abstrata, pelo que se deveria ter definido a função técnica do produto concreto em causa e tê-la tido em consideração aquando da avaliação da funcionalidade das características essenciais do sinal (n.º 47). Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, aquando da análise das características funcionais de um sinal, a autoridade competente pode efetuar uma análise aprofundada no âmbito da qual são tidos em conta, para além da representação gráfica e das eventuais descrições apresentadas no momento da apresentação do pedido de registo, elementos úteis para identificar corretamente características essenciais do referido sinal (n.º 49). Noutros processos (C-299/99 e C-337/12 P a C-340/12 P) os órgãos competentes também não estavam em condições de analisar a forma controvertida baseando-se unicamente na sua representação gráfica, sem recorrerem a informações adicionais relativas ao produto concreto (n.º 50).

- [25] Nos processos C-337/12 P a C-340/12 P, Pi-Design e o./Yoshida Metal Industry, o Tribunal de Justiça rejeitou a tese segundo a qual o exame das características funcionais da forma se deve limitar à representação gráfica cujo registo é pedido e não pode tomar em consideração a forma efetiva do produto em causa, e anulou o acórdão do Tribunal Geral (n.ºs 52 e 61).
- [26] Segundo o Acórdão C-205/13, o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva – contrariamente ao que se verifica na hipótese visada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea b) – não impõe a obrigação de ter imperativamente em conta a perceção do público-alvo (n.º 33). A perceção presumida do sinal pelo consumidor médio não é um elemento decisivo na aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [iii], da diretiva, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil na identificação das características essenciais do sinal (n.º 34 e processo C-48/09 P, Lego Juris A/S/OAMI, n.º 76). Assim, podem entrar em linha de conta outros elementos de apreciação, como a natureza da categoria dos produtos, o valor artístico da forma, a especificidade dessa forma relativamente a outras formas geralmente presentes no mercado em causa, a diferença notável de preço comparativamente a produtos semelhantes ou a existência de uma estratégia promocional que incida principalmente nas características estéticas do produto em causa (n.º 35).

### **Quanto à necessidade de submeter as questões prejudiciais**

- [27] No que diz respeito aos motivos de recusa em causa, relativos particularmente às formas tridimensionais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça não tem hoje ainda um grau de desenvolvimento ou de abrangência que evite que, mesmo conhecendo-a, possam surgir questões de interpretação jurídica que exijam clarificações adicionais. As dúvidas que podem surgir na aplicação do direito são as seguintes:

- Na aplicação do motivo de recusa previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [ii),] da diretiva, existe a obrigação de limitação apenas à informação apresentada na representação gráfica ou devem/podem também ser tidas em conta informações adicionais?
- Na aplicação do motivo de recusa previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), em especial, [ii) e iii)], da diretiva, no caso de um sinal constituído pela forma de um produto concreto, que importância deve ser atribuída à perceção do público relevante e à informação de que este dispõe?
- Na aplicação do motivo de recusa previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [iii),] da diretiva, que importância deve ser atribuída à proteção paralela existente e à natureza do produto que incorpora a forma?

As questões submetidas constituem um problema na aplicação do direito e não foram ainda objeto de uma resposta absolutamente exaustiva por parte do Tribunal de Justiça nas suas orientações de princípio.

#### **Quanto à primeira questão prejudicial**

- [28] O sinal tridimensional cujo registo é pedido para os brinquedos incluídos na classe 28 é uma imagem fotográfica realista do produto denominado «Gömböc». O produto é um objeto convexo, homogéneo e mono-monoestático que tem no total dois pontos de equilíbrio, mais precisamente um estável e um instável. O desenho formal do objeto e a característica relativa à estrutura material (composta por um material homogéneo) garantem que o objeto regresse sempre à posição de equilíbrio e que se endireite. O resultado técnico pretendido consiste na capacidade de a figura tridimensional regressar à posição de equilíbrio. Por conseguinte, o produto representado graficamente é constituído exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção do resultado técnico pretendido. No entanto, este resultado técnico não pode ser determinado a partir da representação gráfica da forma do produto visível na imagem impressa anexa ao pedido de registo.
- [29] No sinal pode reconhecer-se o produto da requerente denominado «Gömböc». Segundo a declaração inicial da requerente, esta pretendia obter proteção para a forma do produto. Diversas publicações difundiram a criação do «Gömböc», o produto foi objeto de uma vasta cobertura na imprensa e é também apresentado num sítio *web* que disponibiliza informação especificamente dirigida ao público ([www.gomboc.eu](http://www.gomboc.eu)). Por conseguinte, o público relevante (que está interessado no produto) sabe que o desenho formal especial e a estrutura material homogénea do Gömböc garantem que o objeto regresse sempre à posição de equilíbrio. Para a apreciação da função, o Instituto considerou justificado tomar em consideração o conhecimento adquirido do modo referido. O tribunal de primeira instância entendeu que, segundo a representação gráfica do sinal, o resultado técnico pretendido pode ser determinado através da forma, independentemente do facto de esta não ser suficiente, por si só, para a obtenção do referido resultado, na medida

em que, para esse efeito, é também necessária outra característica que não consta da representação gráfica. No entanto, segundo a interpretação restritiva do tribunal de segunda instância, só se deve e pode basear na representação gráfica; neste caso concreto, com base no modo como o produto está representado e na sua imagem fotográfica realista mostrada apenas numa perspetiva, não é possível determinar a função que constitui a propriedade característica do objeto representado, isto é, o facto de se endireitar sempre, pelo que o resultado técnico pretendido não pode ser apreciado.

- [30] Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, na aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), da diretiva, a perceção presumida do sinal pelo consumidor médio não deve ser imperativamente tida em conta, podendo, quando muito, constituir um elemento de apreciação útil (processo C-205/13, n.ºs 33 e 34). Por outro lado, no caso de um sinal constituído pela forma de um produto concreto, quando não seja possível analisar a forma controvertida unicamente a partir da representação gráfica, considerou-se justificado recorrer a informação adicional relativa ao produto concreto para apreciar as características funcionais (processo C-30/15 P).
- [31] No caso da forma de um produto que adquiriu ampla notoriedade por constituir a resposta empírica a um problema teórico no âmbito de um ramo da ciência, pode ser necessário apreciar os conhecimentos que o público relevante tem do produto ao determinar as características do sinal. Esta possibilidade pode também justificar-se pelo facto de, neste caso, a representação gráfica mostrar a figura tridimensional apenas numa perspetiva, o que não permite que se veja o desenho formal global. Por conseguinte, a extensão da proteção da marca adquirida desse modo seria demasiado ampla, na medida em que não abrangeria apenas o «Gömböc», mas também os produtos que tivessem simplesmente um dos seus perfis idêntico ou semelhante ao objeto representado graficamente na imagem impressa.
- [32] O objeto da questão que se coloca é,
- a) no caso de um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto, saber se a forma necessária à obtenção do resultado técnico pretendido pode apenas ser apreciada com base nas características que possam ser determinadas a partir da representação gráfica que conste do registo, ou se,
  - b) caso não se possa determinar o resultado técnico pretendido a partir da representação gráfica, mas o público relevante saiba que, para a obtenção do referido resultado, é necessária a forma representada, conjuntamente com outra propriedade não representada graficamente (a característica relativa à estrutura material), esta perceção dos consumidores pode ser tomada em consideração para a apreciação do motivo de recusa.

### Quanto à segunda questão prejudicial

- [33] No caso dos artigos decorativos incluídos nas classes 14 e 21, o tribunal de primeira instância, com base no conhecimento que o público relevante tem do produto, declarou que a descoberta matemática através da qual é dada resposta a questões de história da ciência confere um valor substancial ao produto, e que o produto representado no sinal se converteu no símbolo tangível da referida descoberta.
- [34] A questão pretende esclarecer, ainda no que diz respeito à interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [iii),] da diretiva, se, no exame da aplicação do motivo de recusa, se pode tomar em consideração o conhecimento que o comprador tem do produto representado graficamente. Ou seja, se, sendo o sinal constituído exclusivamente pela forma do produto, o motivo de recusa é aplicável quando só seja possível determinar se a forma confere um valor substancial ao produto com base no conhecimento do público relevante.

### Quanto à terceira questão prejudicial

- [35] No que diz respeito à alínea a):

Todas as formas de proteção da propriedade industrial se complementam mutuamente de modo útil, e o mesmo produto pode beneficiar de diferentes tipos de proteção. No entanto, como afirmou o Tribunal de Justiça nas suas decisões, o registo como marca não pode ter a função de conferir ao titular um direito exclusivo de duração ilimitada, contornando a caducidade do monopólio – de duração limitada – conferido pelas patentes, pelos modelos de utilidade ou pelos desenhos ou modelos.

A figura tridimensional representada pelo sinal em causa já beneficia da proteção conferida aos desenhos e modelos. Este tipo de proteção pode ser conferida aos produtos, que, além de preencherem outros requisitos, tenham caráter único. No caso dos artigos decorativos, a forma única concebida mediante a atuação do seu criador, como característica estética, confere, *a priori*, um valor substancial ao produto.

A questão pretende esclarecer se, no caso dos produtos cuja única função é a decorativa (artigos decorativos), a forma de um produto que já beneficia da proteção conferida aos desenhos e modelos, com base no caráter único já declarado, não pode, *a priori*, registar-se como marca.

- [36] No que diz respeito à alínea b):

No caso dos artigos decorativos, a única função consiste no caráter decorativo; a forma do produto, enquanto característica estética, pode conferir, por si só, ao produto, um valor substancial, que constitui o motivo pelo qual o comprador adquire o produto. A questão pretende que se determine se o motivo de recusa em

causa é aplicável a um produto cuja forma corresponde apenas a uma aparência estética e a uma função decorativa; ou seja, se, no que diz respeito aos artigos decorativos, deve necessariamente ser recusado o registo das formas tridimensionais cuja proteção é pedida.

Budapeste, 6 de fevereiro de 2019

*[Omissis]*

[assinaturas]

DOCUMENTO DE TRABALHO