

Cauza C-237/19

Cerere de decizie preliminară

Data depunerii:

19 martie 2019

Instanța de trimitere:

Kúria (Curtea Supremă, Ungaria)

Data deciziei de trimitere:

6 februarie 2019

Recurentă:

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Intimată:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Oficiul pentru Proprietate Intelectuală)

Hotărârea

Kúria (Curtea Supremă, Ungaria)

în calitate de instanță de recurs

[omissis]

Solicitant:

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

[omissis]

Obiectul litigiului:

Modificarea deciziei adoptate de Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Oficiul pentru Proprietate Intelectuală, Ungaria; denumit în continuare „oficiul”) prin care se respinge înregistrarea unei mărci.

Recurentă:

Solicitantul

[*omissis*]

Dispozitiv

Kúria adresează următoarele întrebări Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a se pronunța cu caracter preliminar:

1) Articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (ii)] din Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că, în cazul semnelor constituite exclusiv din forma unui produs,

- a) se poate examina dacă forma este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit numai pe baza reprezentării grafice care figurează în registru sau
- b) se poate lua în considerare de asemenea percepția publicului relevant?

Cu alte cuvinte, se poate lua în considerare faptul că publicul relevant știe că forma a cărei înregistrare se solicită este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit?

2) Articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (iii)] din Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că motivul de refuz este aplicabil semnelor constituite exclusiv din forma produsului, în raport cu care se poate determina dacă forma dă o valoare substanțială produsului, luând în considerare percepția sau cunoștințele cumpărătorului despre produsul reprezentat grafic?

3) Articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (iii)] din Directiva 2008/95/CE din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că motivul de refuz este aplicabil semnelor constituite exclusiv dintr-o formă

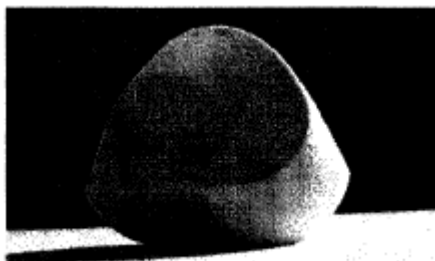
- a) care, datorită caracterului său individual, beneficiază deja de protecția conferită desenelor și modelelor industriale, sau
- b) al cărei aspect estetic în sine dă o anumită valoare produsului?

[*omissis*] [elemente procedurale de drept național]

Motivare

Obiectul litigiului și faptele pertinente

- [1] La 5 februarie 2015, solicitantul a solicitat înregistrarea drept marcă a unui semn tridimensional pentru următoarele produse: „articole decorative”, incluse în clasa 14, „articole decorative din cristal și din faianță”, incluse în clasa 21, și „jucării”, incluse în clasa 28.



- [2] Prin decizia sa, oficiul a respins înregistrarea mărcii în temeiul articolului 2 alineatul 2 litera b) a doua și a treia liniuță din a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. Törvény [Legea nr. XI din 1997 privind protecția mărcilor și a indicațiilor geografice; denumită în continuare „Legea privind mărcile”]. Conform motivării deciziei, semnul a cărui înregistrare se solicită reprezintă un corp omogen format din două planuri de simetrie perpendiculare între ele, din șapte fețe netede și din muchii ce separă fețele respective. Această formă reprezintă produsul solicitantului, denumit „Gömböc”, care reprezintă un corp convex și mono-monostatic fabricat dintr-un material omogen, care are un singur punct de echilibru stabil și unul instabil, cu alte cuvinte, în total, două puncte de echilibru, și a cărui formă determină corpul să revină întotdeauna la poziția sa de echilibru. Caracteristicile și funcția formei respective au fost aduse la cunoștința consumatorului mediu prin intermediul paginii web a produsului și prin promovarea largă în presă a acestuia. Prin urmare, cunoștințele despre produs puteau fi luate în considerare la aprecierea caracterului înregistrabil al mărcii. Astfel, semnul a cărui înregistrare se solicită reprezintă un corp tridimensional care, datorită designului său exterior și a materialului omogen utilizat, revine întotdeauna la poziția sa de echilibru; forma globală a corpului care constituie semnul contribuie la îndeplinirea obiectivului tehnic, care constă în faptul că corpul revine întotdeauna în poziția ridicat.
- [3] Cu ocazia examinării motivului de refuz prevăzut la articolul 2 alineatul 2 litera b) a doua liniuță din Legea privind mărcile*, oficiul a afirmat că forma globală a

* [NT: Modul de redactare a articolului 2 alineatul 2 litera b) a doua liniuță din Legea maghiară privind mărcile este identic cu modul de redactare în limba maghiară a articolului 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Directiva 2008/95, a cărui interpretare se solicită prin intermediul primei întrebări preliminare. În ambele cazuri, se stabilește că se refuză înregistrarea semnelor constituite exclusiv din „forma produsului necesară obținerii rezultatului tehnic urmărit”. Cu toate acestea, versiunea în limba română a articolului 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Directiva 2008/95 utilizează (asemenea versiunilor în limbile [spaniolă,] franceză, engleză, germană, portugheză și italiană) expresia „forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic”.]

corpului tridimensional permite ca acesta să fie utilizat ca jucărie, al cărei scop este să revină mereu în poziția sa de echilibru stabil. Designul tuturor elementelor semnului urmărește în mod exclusiv obținerea rezultatului tehnic urmărit, cu alte cuvinte elementele respective îndeplinesc o funcție tehnică. Prin urmare, în ceea ce privește jucăriile din clasa 28, consumatorul normal informat și suficient de avizat nu percepe semnul a cărui înregistrare se solicită drept o aluzie la originea comercială a produsului, ci ca pe o formă necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit de corpul denumit „Gömböc”. Înregistrarea semnului tridimensional ar limita posibilitățile de alegere ale concurenților la momentul aplicării soluției tehnice, ceea ce este suficient pentru a invoca motivul de refuz examinat. Protecția astfel conferită mărcii ar crea de asemenea un monopol extins în mod nejustificat, deoarece ar împiedica comercializarea corpurilor cu o formă similară care ar putea provoca un risc de confuzie.

- [4] În ceea ce privește articolele decorative din clasele 14 și 21, înregistrarea lor este împiedicată de articolul 2 alineatul 2 litera b) a treia liniuță din Legea privind mărcile, conform căruia se respinge înregistrarea semnelor constituite exclusiv din forma care dă valoare esențială produsului. Forma tridimensională a semnului înfățișează un design atractiv și ostentativ, ceea ce constituie elementul esențial al comercializării produselor în cauză. Consumatorii cumpără articole decorative în principal datorită formei lor speciale. În principiu, nu se poate exclude înregistrarea ca marcă a articolelor decorative cu un design tridimensional, cu toate că, atunci când designul lor ostentativ determină aparența formală, există motive pentru a afirma că valoarea produsului constă în respectiva formă.
- [5] Prin cererea sa de modificare, solicitantul a cerut instanței de prim grad de jurisdicție să sesizeze Curtea cu o cerere de decizie preliminară pentru a interpreta motivele de refuz aplicate. Pe fond, acesta a solicitat anularea deciziei și obligarea oficiului să continue procedura. Potrivit solicitantului, oficiul a examinat în mod eronat condițiile privind caracterul înregistrabil al produsului denumit „Gömböc” și a luat în considerare proprietăți care nu sunt vizibile în cadrul reprezentării semnului tridimensional. În contextul examinării motivelor de refuz, se poate verifica existența unei relații efective de cauzalitate între forma a cărei înregistrare se solicită și funcționalitate, iar nu percepția și deducțiile consumatorilor în această privință.
- [6] Întrucât a considerat că cererea de modificare prezenta o problemă juridică de principiu importantă, oficiul, în conformitate cu articolul 77 alineatul 1 din Legea privind mărcile, a formulat o scrisoare în care a declarat că cererea solicitantului privind formularea unei cereri de decizie preliminară este justificată.
- [7] Instanța de prim grad de jurisdicție a pronunțat o hotărâre prin care a respins cererea de modificare.
- [8] În ceea ce privește jucăriile, incluse în lista din clasa 28, instanța respectivă, cu ocazia examinării motivului de refuz prevăzut la articolul 2 alineatul 2 litera b) a doua liniuță din Legea privind mărcile, a statuat că reprezentarea grafică dintr-o

singură perspectivă nu dezvăluia în totalitate forma corpului. Conform imaginii imprimată atașate cererii de înregistrare, semnul constituie o reprezentare a unui corp tridimensional prezentat dintr-o singură perspectivă printr-o fotografie realistă alb-negru. Conturul semnului tridimensional amintește de o mitră, iar suprafața sa este formată din trei (sau poate patru) fețe, care sunt separate prin muchii și colțuri, și nu conține desene sau inscripții. Semnul indică forma produsului denumit „Gömböc” dintr-o singură perspectivă. Cu toate acestea, oficiul a identificat în mod eronat obiectul cererii cu forma produsului cunoscut. Corpul care apare în imaginea tipărită necesită o protecție mai amplă, în care este inclus de asemenea, drept caz special, produsul denumit „Gömböc”. Totuși, semnul nu se caracterizează prin structura sa materială sau prin caracterul său omogen, întrucât aceste caracteristici nu sunt reprezentate grafic.

- [9] Drept răspuns la întrebările pe care solicitantul le-a propus prin cererea sa pentru a fi adresate cu caracter preliminar, instanța de prim grad de jurisdicție a statuat următoarele:
- [10] În ceea ce privește jucăriile, atunci când se examinează rezultatul tehnic urmărit, nu trebuie să se verifice modul în care publicul relevant percepe relația dintre forma produsului și rezultatul menționat, ci existența obiectivă a relației respective. În acest caz concret, rezultatul tehnic urmărit prin forma produsului este revenirea la unica poziție stabilă (ridicat). În această privință, rezultatul examinării relației dintre rezultatul tehnic și forma produsului nu trebuie consemnat drept judecată de valoare a publicului, ci ca fapt tehnic. Motivul de refuz al înregistrării poate fi aplicat de asemenea atunci când rezultatul tehnic urmărit poate fi obținut de asemenea prin utilizarea unei forme diferite. Caracteristica privind structura materială nu face parte din semnul a cărui înregistrare se solicită, întrucât aceasta nu este reprezentată grafic. Pe de altă parte, aplicarea motivului de refuz în cauză nu este condiționată de faptul că forma considerată necesară trebuie să fie de asemenea suficientă pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit. Aceasta este asigurată în mod cumulativ de materialul și de forma produsului. Menținând forma neschimbată, este posibilă modificarea materialului oricărui produs astfel încât să nu mai fie apt să producă rezultatul tehnic urmărit. Pentru acest motiv, în general este cert că forma produsului constituie o condiție necesară, dar nu suficientă, pentru obținerea rezultatului respectiv, deoarece, în acest scop, trebuie să se aleagă de asemenea materialul adecvat. Prin urmare, dacă, pentru a aplica motivul de refuz în cauză, ar putea fi evaluate caracteristicile privind structura materială a produsului, motivul de refuz respectiv ar fi golit de conținut.
- [11] În ceea ce privește articolele decorative, instanța de prim grad de jurisdicție nu a împărtășit opinia oficiului, potrivit căruia caracteristicile estetice dau o valoare substanțială formei semnului în litigiu. Potrivit instanței respective, pe de o parte, valoarea „Gömböc” se bazează pe faptul că acesta este primul dintr-o serie de corpuri rezultate din sferă și tangibile care sunt, în același timp, convexe, omogene și mono-monostatice; pe de altă parte, valoarea produsului este dată de faptul că oferă un răspuns empiric unor probleme științifice din domeniul

matematicii. Forma specifică și unică a „Gömböc” transpune valorile respective, indiferent de modul în care este calificată forma din punct de vedere estetic. Publicul nu caută în acest produs un obiect de design frumos, ci o expresie tangibilă a matematicii, acesta fiind motivul pentru care doresc să îl dețină ca articol decorativ.

- [12] Instanța de apel, care a fost sesizată cu cauza ca urmare a apelului declarat de solicitant, a menținut hotărârea primei instanțe.
- [13] Potrivit instanței de apel, nu existau motive pentru a examina, în conformitate cu alte motive de refuz, dacă marca solicitată putea fi înregistrată pentru produsele desemnate. Din imaginea imprimată atașată cererii de înregistrare rezultă că protecția solicitată se referă la un semn tridimensional. Ilustrația prezintă un corp dintr-o singură perspectivă; din unghiul respectiv se poate distinge un obiect a cărui formă este delimitată de trei (sau poate patru) fețe netede, care sunt separate prin muchii și colțuri. Modul de reprezentare nu oferă nicio informație privind configurația părților corpului care nu sunt vizibile în ilustrație și nu se poate determina în mod neechivoc nici dacă figura tridimensională este simetrică sau asimetrică. În această situație, nu se poate stabili o corespondență între produsul solicitantului, cunoscut sub numele de „Gömböc”, și semn, și nu se poate lua în considerare nici caracteristica privind faptul că revine în poziția ridicat. În orice caz, corpul cu structură materială omogenă conceput după calcule și experimente matematice are capacitatea de a reveni la poziția de echilibru, însă structura materială nu este reprezentată grafic în imaginea imprimată.
- [14] Modalitatea de reprezentare a semnelor în litigiu nu indică în niciun fel că corpul îndeplinește vreo funcție, iar acest aspect nu poate fi dedus nici din lista de produse. Solicitantul nu a limitat lista respectivă la jucăriile incluse în clasa 28, astfel încât nu se poate cunoaște funcția pe care trebuie să o îndeplinească forma dată. În acest caz concret, nici imaginea imprimată și nici lista de produse nu oferă informații cu privire la modul în care utilizatorii se pot juca cu jucăria a cărei formă se dorește a fi înregistrată sau cu privire la modalitatea în care poate fi utilizată pentru joc. Pe de altă parte, articolele decorative incluse în clasele 14 și 21, prin definiție, nu urmăresc niciun rezultat tehnic, deoarece unicul lor scop este de a înfrumuseța spațiul, utilitatea lor reducându-se numai la acest rol.
- [15] Având în vedere considerațiile anterioare, instanța de apel apreciază că, în ceea ce privește motivul de refuz în temeiul căruia se respinge înregistrarea semnelor respective, constituite exclusiv din forma care dă o valoare esențială produsului, condițiile de înregistrare trebuie examinate în mod uniform pentru întreaga listă de produse. Având în vedere că corpului tridimensional reprezentat în imaginea imprimată nu i se poate asocia nicio proprietate tehnică ascunsă și că produsul denumit „Gömböc” nu poate fi identificat cu corpul respectiv, nu se poate evalua importanța sa pentru istoria științei. Forma specială a corpului tridimensional, care este neobișnuit de rafinată și de hipnotică, dă valoare produsului. Prin urmare, se poate afirma că forma dă o valoare esențială produsului, motiv pentru care trebuie să se respingă înregistrarea semnelor tridimensionale respective. Având în vedere

caracterul său individual, exclusivitatea conferită de protecția desenelor și a modelelor industriale obținută pentru aspectul exterior nu poate beneficia de altă formă de protecție. Obiectivul de interes general urmărit prin motivul de refuz este îndeplinit dacă sunt excluse de la înregistrarea mărcilor semnele cu caracteristici care, în general, corespund altei forme de protecție.

- [16] Solicitantul a declarat recurs împotriva hotărârii definitive, prin care a solicitat din nou sesizarea Curții cu o procedură preliminară. Astfel cum susține acesta în recurs, instanța de apel a încălcat o cerință procedurală esențială atunci când a examinat, referitor la jucării, motivul de refuz prevăzut la articolul 2 alineatul 2 litera b) a treia liniuță din Legea privind mărcile. Procedura urmată în fața oficiului nu avea drept obiect examinarea aspectului dacă, în ceea ce privește jucăriile, forma dă o valoare esențială produsului, astfel încât nu se putea pronunța asupra acestui motiv de refuz. Din raționamentul instanței de apel, conform căruia publicul cumpără un articol decorativ datorită aspectului său exterior, iar acest fapt este, în sine, suficient pentru a aplica motivul de refuz, rezultă că forma articolelor decorative este exclusă *a priori* de la înregistrarea ca marcă. În contradicție cu jurisprudența Curții, instanța de apel nu a examinat existența motivelor de refuz pentru fiecare produs din listă și în conformitate cu criteriile aplicate [de Curte], iar afirmațiile sale nu se bazează pe probe, ci pe supoziții. Importanța „Gömböc” ca obiect nu este conferită de funcția sa artistică, ci de criterii științifice și matematice. Prin urmare, nu forma tridimensională, a cărei înregistrare se solicită, este cea care determină caracterul excepțional al jucăriei. Publicul nu o cumpără datorită aspectului său exterior, ci pentru că dorește să dețină simbolul uneia dintre cele mai mari descoperiri matematice ale epocii noastre. În ceea ce privește articolele decorative, în acest caz concret nu forma este cea care dă o valoare esențială produsului, ci descoperirea matematică, în urma căreia a devenit un simbol. În consecință, referitor la jucării și la articolele decorative, forma a cărei înregistrare se solicită nu dă o valoare substanțială produsului. Instanța de apel, invocând protecția interesului public, refuză în mod categoric înregistrarea ca marcă a formelor protejate ca desene sau modele industriale, cu toate că nu există temei juridic pentru a exclude o protecție paralelă.

Legislația națională relevantă

- [17] Legea nr. XI din 1997 privind protecția mărcilor și a indicațiilor geografice (Legea privind mărcile), în versiunea în vigoare la momentul formulării cererii de înregistrare a mărcii (5 februarie 2015).
- [18] Articolul 1 din Legea privind mărcile prevede următoarele:

„1. Pot constitui mărci toate semnele susceptibile de reprezentare grafică, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă anumite produse sau servicii de altele.

2. În special, o marcă poate fi constituită din următoarele semne:

[...]

- d) figuri plate sau tridimensionale, inclusiv forma produsului sau a ambalajului său.”

[19] Articolul 2 din Legea privind mărcile:

„1. Se respinge înregistrarea semnelor care nu sunt conforme cu articolul 1.

2. Se respinge înregistrarea:

[...]

b) semnelor constituite exclusiv:

- din forma impusă de chiar natura produsului, sau
- din forma produsului care este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit, sau
- din forma care dă valoare substanțială produsului.”

[20] Transpunerea dreptului Uniunii

Articolul 122 din Legea privind mărcile:

„1. Prezenta lege transpune în dreptul maghiar următoarele acte din dreptul Uniunii:

- a) Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală
- b) Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.”

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

[21] Conform Hotărârii pronunțate în cauza C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG/Stokke A/S și alții, obiectivul imediat al interdicției de a înregistra formele pur funcționale sau care dau o valoare substanțială produsului, prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctele (ii) și (iii)] din directivă, este de a evita ca dreptul exclusiv și permanent pe care îl conferă o marcă să poată servi la perpetuarea, nelimitată în timp, a altor drepturi pe care legiuitorul Uniunii a dorit să le supună unor termene de preempțiune (punctele 19 și 31).

[22] În cauza C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd, Curtea a statuat că obiectivul motivelor de refuz al înregistrării

prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă este acela de a evita ca protecția conferită de dreptul asupra mărcii să ofere titularului un monopol asupra soluțiilor tehnice sau caracteristicilor utilitare ale unui produs, susceptibile să fie căutate de utilizator la produsele concurenților. Articolul menționat urmărește astfel să evite ca protecția conferită de dreptul asupra mărcii să se extindă dincolo de semnul care permite să se distingă un produs sau un serviciu de cele oferite de concurenți, erijându-se în obstacol în calea posibilității acestora de a oferi în mod liber produse care încorporează respectivele soluții tehnice sau caracteristici utilitare în condiții de concurență cu titularul mărcii (punctul 78). În ceea ce privește semnele constituite exclusiv din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic, Curtea a subliniat că această dispoziție vizează refuzul înregistrării formelor ale căror caracteristici esențiale îndeplinesc o funcție tehnică, deoarece exclusivitatea inerentă dreptului asupra mărcii s-ar opune posibilității concurenților de a oferi un produs care să încorporeze o astfel de funcție sau cel puțin posibilității lor de a alege liber soluția tehnică pe care intenționează să o adopte pentru a încorpora o astfel de funcție în produsul lor (punctul 79). Acest motiv de refuz al înregistrării reflectă de asemenea obiectivul legitim de a nu permite particularilor să utilizeze înregistrarea unei mărci pentru a obține sau pentru a perpetua drepturi exclusive referitoare la soluțiile tehnice (punctul 82). Existența motivului de refuz respectiv împiedică înregistrarea, chiar dacă rezultatul tehnic în cauză poate fi obținut prin alte forme (punctul 83).

- [23] Conform Hotărârii pronunțate în cauza C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy/Benelux-Merkenbureau, atunci când înregistrarea unei mărci este solicitată pentru diverse produse sau servicii, autoritatea competentă trebuie să verifice dacă marca este afectată de vreunul dintre motivele de refuz de înregistrare prevăzute la articolul 3 alineatul (1) din directivă, cu privire la fiecare produs sau serviciu în parte, putând ajunge la concluzii diferite în funcție de produsele sau serviciile luate în considerare (punctul 32). În alte cauze, Curtea a oferit orientări de asemenea în sensul că cele trei motive de refuz al înregistrării prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă au o natură autonomă și fiecare dintre acestea trebuie să se aplice independent de celelalte, și în sensul că, în cazul în care unul singur dintre criteriile menționate este îndeplinit, semnul constituit exclusiv din forma unui produs sau dintr-o reprezentare grafică a acestei forme nu poate fi înregistrat ca marcă (Hotărârea pronunțată în cauza C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG / Stokke A/S, punctele 39 și 40, și Hotărârea pronunțată în cauzele conexe C-53/01-C-55/01, Linde, Winward, Rado, punctul 44).
- [24] În cauza 30/15 P, Simba Toys GmbH & Co. KG / EUIPO și alții, Curtea a anulat hotărârea Tribunalului, bazându-se pe faptul că acesta a aplicat în mod incorect motivele de refuz prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, care corespund motivelor de refuz prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă. Conform hotărârii respective, semnul în litigiu este constituit de forma unui produs concret, iar nu de o formă abstractă, astfel încât ar fi trebuit să se definească funcția tehnică a produsului concret în cauză, care este un puzzle tridimensional, și să țină seama de aceasta în evaluarea funcționalității caracteristicilor esențiale ale acestui semn (punctul 47). Decurge

din jurisprudența Curții că, în cadrul examinării caracteristicilor funcționale ale unui semn, autoritatea competentă poate efectua o examinare aprofundată în cadrul căreia sunt luate în considerare, pe lângă reprezentarea grafică și eventualele descrieri depuse cu ocazia depunerii cererii de înregistrare, elementele utile pentru identificarea convenabilă a unor caracteristici esențiale ale semnului menționat (punctul 49). Nici în alte cauze (C-299/99 și C-337/12 P-C-340/12 P) organele competente nu au fost în măsură să analizeze forma în litigiu plecând numai de la reprezentarea sa grafică, fără a recurge la informații suplimentare privind produsul concret (punctul 50).

- [25] În cauzele C-337/12P-C-340/12 P, Pi-Design și alții/Yoshida Metal Industry, Curtea a respins teza potrivit căreia examinarea caracteristicilor funcționale ale formei trebuie să se limiteze la reprezentarea grafică a cărei înregistrare este solicitată și nu poate să țină seama de forma efectivă a produsului în cauză și a anulat hotărârea Tribunalului (punctele 52 și 61).
- [26] Conform Hotărârii pronunțate în cauza C-205/13, articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă – spre deosebire de ipoteza prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) – nu impune obligația de a lua în considerare în mod obligatoriu percepția publicului țintă (punctul 33). Percepția prezumată a semnului de către consumatorul mediu nu este un element decisiv în cadrul aplicării motivului de refuz prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (iii)] din directivă, ci poate constitui, cel mult, un element de apreciere util pentru autoritatea competentă atunci când aceasta identifică caracteristicile esențiale ale semnului (punctul 34 și cauza 48/09, Lego Juris/OAPI, EU:C:2010:516, punctul 76). Astfel, pot fi luate în considerare alte elemente de apreciere, precum natura categoriei produselor în discuție, valoarea artistică a formei în cauză, caracterul ei diferit în raport cu celelalte forme uzuale pe respectiva piață, diferența considerabilă de preț în comparație cu produse similare sau elaborarea unei strategii de comercializare care subliniază în principal caracteristicile estetice ale respectivului produs (punctul 35).

Cu privire la necesitatea formării întrebărilor preliminare

- [27] În ceea ce privește motivele de refuz în cauză, referitoare în special la formele tridimensionale, în prezent, jurisprudența Curții nu este încă suficient de dezvoltată sau de exhaustivă încât să împiedice, chiar dacă ar fi cunoscută, existența unor întrebări privind interpretarea juridică ce necesită clarificări suplimentare. Îndoielile care pot apărea cu ocazia aplicării dreptului sunt următoarele:

- atunci când se aplică motivul de refuz prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (ii)] din directivă, există obligația de se limita exclusiv la informațiile redade în reprezentarea grafică sau pot/trebuie avute în vedere și informații suplimentare?

- atunci când se aplică motivul de refuz prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e), în special [punctele (ii) și (iii)] din directivă, în cazul unui semn constituit din forma unui produs concret, ce importanță trebuie să se atribuie percepției publicului relevant și informațiilor de care dispune acesta?
- atunci când se aplică motivul de refuz prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (iii)] din directivă, ce importanță trebuie să se atribuie protecției paralele existente și naturii produsului care include forma?

Întrebările prezentate constituie de altfel o problemă în ceea ce privește aplicarea dreptului și nu au fost încă clarificate în mod absolut exhaustiv de către Curte în orientările sale de principiu.

Cu privire la prima întrebare preliminară

- [28] Semnul tridimensional a cărui înregistrare se solicită pentru jucăriile incluse în clasa 28 este o fotografie realistă a produsului cunoscut sub numele de „Gömböc”. Produsul este un corp convex, omogen și mono-monostatic, care are în total două puncte de echilibru, mai exact unul stabil și unul instabil. Forma corpului și caracteristica referitoare la structura materială (compusă dintr-un material omogen) asigură menținerea permanentă a corpului în poziție de echilibru și revenirea sa în poziția ridicat. Rezultatul tehnic urmărit constă în capacitatea figurii tridimensionale de a reveni la poziția de echilibru. Prin urmare, produsul reprezentat grafic este constituit exclusiv din forma produsului necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit. Cu toate acestea, rezultatul tehnic respectiv nu poate fi determinat pe baza reprezentării grafice a formei produsului redat în imaginea imprimată atașată cererii de înregistrare.
- [29] În semn se poate recunoaște produsul solicitantului, denumit „Gömböc”. Conform declarației inițiale a solicitantului, acesta urmărea să obțină protecție pentru forma produsului. Inventarea „Gömböc” a fost promovată în diverse publicații, produsul a făcut obiectul a numeroase articole de presă și este prezentat de asemenea pe o pagină web, care oferă informații destinate în mod special publicului (www.gomboc.eu). Prin urmare, publicul relevant (care este interesat de produs) știe că forma specială și structura materială omogenă ale Gömböc garantează faptul că obiectul se întoarce întotdeauna în poziție de echilibru. Pentru aprecierea funcției, oficiul a considerat că este justificat să ia în considerare cunoștințele dobândite în acest mod. Instanța de prim grad de jurisdicție a apreciat că, pe baza reprezentării grafice a semnelui, se poate determina rezultatul tehnic urmărit prin intermediul formei, chiar dacă nu este suficientă ca atare pentru obținerea rezultatului respectiv, deoarece, în acest scop, este necesară de asemenea o altă caracteristică, ce nu figurează în reprezentarea grafică. Totuși, conform interpretării restrictive a instanței de apel, trebuie și se poate porni numai de la reprezentarea grafică; în prezenta cauză, pornind de la modul în care este reprezentat produsul și de la fotografia realistă prezentată dintr-o singură perspectivă, nu se poate determina funcția care constituie proprietatea

caracteristică a obiectului reprezentat, și anume faptul că acesta revine întotdeauna în poziția ridicat, motiv pentru care nu se poate examina rezultatul tehnic urmărit.

- [30] Potrivit jurisprudenței Curții, atunci când se aplică articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă, percepția prezumată a semnului de către consumatorul mediu nu trebuie avută în vedere în mod obligatoriu, ci poate constitui cel mult un element de apreciere util (cauza C-205/13, punctele 33 și 34). Pe de altă parte, în cazul unui semn constituit din forma unui produs concret, dacă nu se poate analiza forma în cauză doar pe baza reprezentării sale grafice, s-a considerat că este justificat să se recurgă la informații suplimentare privind produsul concret pentru a examina caracteristicile funcționale (cauza C-30/15 P).
- [31] În cazul formei unui produs care a devenit foarte notoriu ca urmare a faptului că reprezintă un răspuns empiric la o problemă teoretică dintr-un domeniu științific, pentru a determina caracteristicile semnului poate fi necesar să se evalueze cunoștințele publicului relevant despre produs. Această posibilitate poate fi justificată de asemenea de faptul că, în prezenta cauză, reprezentarea grafică redă figura tridimensională dintr-o singură perspectivă, astfel încât nu se poate observa forma sa globală. Prin urmare, extinderea protecției mărcii dobândite în acest mod ar fi prea amplă, deoarece nu s-ar aplica numai în privința „Gömböc”, ci și a produselor care au numai un profil identic sau similar cu cel al obiectului reprezentat grafic în imaginea tipărită.
- [32] Prezenta cerere de decizie preliminară are ca obiect următoarele chestiuni:
- a) în cazul unui semn constituit exclusiv din forma unui produs, aspectul dacă aceasta este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit poate fi examinat numai pe baza caracteristicilor care pot fi determinate pornind de la reprezentarea grafică care figurează în registru, sau
 - b) în cazul în care nu se poate determina rezultatul tehnic urmărit pornind de la reprezentarea grafică, însă publicul relevant știe că, pentru obținerea sa este necesară forma reprezentată grafic, împreună cu o altă proprietate nereprezentată grafic (caracteristica referitoare la structura materială), aspectul dacă această percepție a consumatorilor poate fi luată în considerare cu ocazia examinării motivului de refuz.

Cu privire la a doua întrebare preliminară

- [33] În ceea ce privește articolele decorative incluse în clasele 14 și 21, instanța de prim grad de jurisdicție, bazându-se pe cunoștințele publicului relevant despre produs, a statuat că descoperirea matematică prin intermediul căreia se soluționează chestiuni privind istoria științei îi dă acestuia o valoare substanțială și că produsul reprezentat prin semn a devenit simbolul tangibil al descoperirii respective.

- [34] Obiectul cererii de decizie preliminară este să se stabilească, inclusiv în ceea ce privește interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (e) [punctul (iii)] din directivă, dacă, în cadrul examinării aplicării motivului de refuz, se pot lua în considerare cunoștințele cumpărătorului despre produsul reprezentat grafic. Cu alte cuvinte, dacă, în cazul în care semnul este constituit exclusiv din forma produsului, se poate aplica motivul de refuz numai în cazul în care se poate stabili dacă forma dă o valoare substanțială produsului pe baza cunoștințelor publicului relevant.

Cu privire la a treia întrebare preliminară

- [35] Referitor la punctul a):

Toate formele de protecție a proprietății industriale se completează reciproc în mod util, iar același produs poate beneficia în același timp de diverse tipuri de protecție. Cu toate acestea, astfel cum a statuat Curtea în hotărârile sale, înregistrarea ca marcă nu poate avea funcția de a conferi titularului un drept exclusiv nelimitat, prin eludarea expirării monopolului – pe perioadă determinată – conferit de brevete, de modelele de utilitate sau de desene ori modele industriale.

Figura tridimensională reprezentată prin semnul în litigiu beneficiază deja de protecția conferită desenelor și modelelor industriale. Acest tip de protecție poate fi acordată produselor care nu numai că îndeplinesc anumite cerințe, ci au și caracter individual. În cazul articolelor decorative, forma individuală obținută prin acțiunile creatorului lor, drept caracteristică estetică, dă *a priori* o valoare substanțială produsului.

Prin cererea de decizie preliminară se urmărește să se stabilească dacă, în ceea ce privește produsele care au doar o funcție decorativă (articole decorative), forma unui produs care beneficiază deja de protecția conferită desenelor și modelelor industriale pe baza caracterului individual constatat deja, nu poate *a priori* să fie înregistrată ca marcă.

- [36] Referitor la punctul b):

În cazul articolelor decorative, unica funcție este caracterul decorativ; forma produsului, drept caracteristică estetică, îi poate da ca atare o valoare substanțială, acesta fiind motivul pentru care cumpărătorul îl achiziționează. Prin cererea de decizie preliminară se urmărește să se stabilească dacă motivul de refuz în cauză poate fi aplicat în ceea ce privește un produs a cărui formă este caracterizată prin aspectul estetic și prin funcția decorativă; cu alte cuvinte, dacă, în cazul articolelor decorative, este obligatoriu să se refuze înregistrarea formelor tridimensionale a căror protecție se solicită.

Budapesta, 6 februarie 2019

[*omissis*]

[semnături]

DOCUMENT DE LUCRU