

**Cauza C-456/19****Cerere de decizie preliminară****Data depunerii:**

14 iunie 2019

**Instanța de trimitere:**

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Suedia)

**Data deciziei de trimitere:**

14 iunie 2019

**Recurentă:**

Östgötatrafiken AB

**Cealaltă parte din procedură:**

Patent- och registreringsverket

SVEA HOVRÄTT

ÎNCHEIERE[...]

Patent-och

13.06.2019

[...]

marknadsöverdomstolen

[...]

[...]

**Recurentă**

Aktiebolaget Östgötatrafiken [...]

Linköping

[...]

**Cealaltă parte din procedură**

Patent- och registreringsverket

[...]

## OBIECTUL

Înregistrarea unei mărci; în prezent, printre altele, o cerere de decizie preliminară adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene

## DECIZIA ATACATĂ

Decizia Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale) din 29 martie 2018 [...]

**[OR. 2] ORDONANȚĂ** (a se comunica la 14 iunie 2019)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Cauze Comerciale) decide să obțină o decizie preliminară a Curții de Justiție a Uniunii Europene în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și să prezinte Curții de Justiție o cerere de decizie preliminară, în conformitate cu anexa A la prezenta încheiere.

[...]

**[OR. 3] Cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene**

### Context

1. Östgötatrafiken AB (denumită în continuare „Östgötatrafiken”) deține drepturi exclusive asupra anumitor mărci figurative prin înregistrarea acestora în registrul mărcilor naționale, inclusiv asupra următoarelor mărci figurative cu numere de înregistrare de la 363521 la 363523 pentru vehicule și servicii de transport din clasa 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor.

nr. 363521



nr. 363522



nr. 363523



**[OR. 4] Cauza aflată pe rolul Patent- och registreringsverket (Oficiul pentru brevete și înregistrare)**

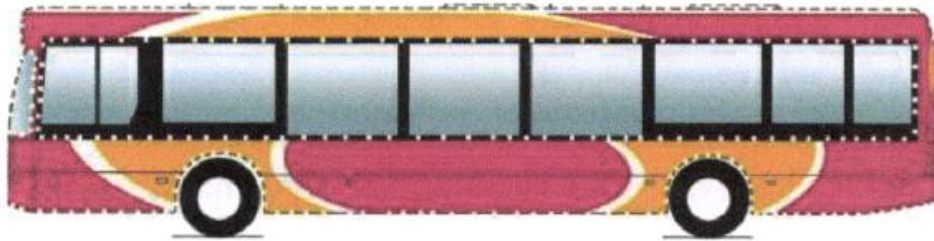
2. La 23 noiembrie 2016, Östgötatrafiken a depus o cerere la Patent- och registreringsverket (Oficiul suedez pentru proprietate intelectuală; denumit în continuare „PRV”), care este autoritatea națională care se ocupă de înregistrarea mărcilor în Suedia, pentru înregistrarea a trei mărci, care au fost descrise în cereri drept „colorarea vehiculelor în culorile roșu, alb și portocaliu după cum este indicat”. Östgötatrafiken a arătat că societatea nu solicitat niciun fel de exclusivitate în ceea ce privește forma însăși a vehiculelor sau suprafețele de culoare neagră/gri ale vehiculelor. Aceste cereri au vizat mai multe vehicule și servicii de transport din clasa 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor.
3. PRV a respins cererile de înregistrare prin deciziile sale din 29 august 2017, invocând, în rezumat, că mărcile solicitate sunt doar de natură decorativă, că acestea nu sunt percepute ca desemnând serviciile menționate în cerere și că, prin urmare, ele nu au un caracter distinctiv.

**Cauza aflată pe rolul Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale)**

4. Östgötatrafiken a atacat deciziile PRV la Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale) și și-a clarificat cererea după cum urmează. Mărcile solicitate sunt cunoscute drept „mărci de poziție” și constau în benzi eliptice de dimensiuni diferite, colorate în culorile roșu, alb și portocaliu, plasate într-o anumită poziție, cu o anumită dimensiune și la o anumită distanță una față de cealaltă, pe autobuzele și trenurile utilizate pentru a presta serviciile.

5. Östgötatrafiken a prezentat următoarele imagini ale mărcilor solicitate, în care, astfel cum se arată în imagini, contururile vehiculelor au fost reproduse prin linii punctate pentru a fi clar că formele vehiculelor nu vor face obiectul protecției conferite de marcă.

[OR. 5]



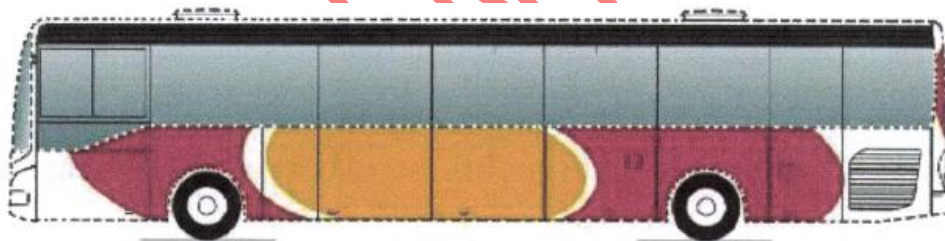
Vedere laterală



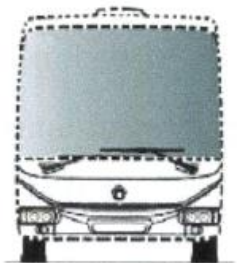
Vedere frontală



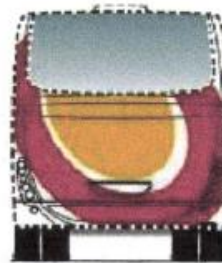
Vedere din spate



Vedere laterală



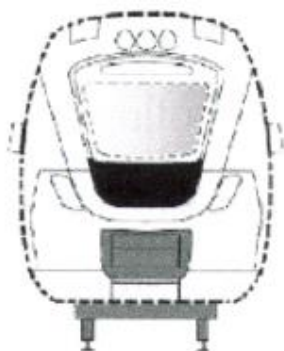
Vedere frontală



Vedere din spate



Vedere laterală



Vedere din față și din spate

6. **[OR. 6]** Pe scurt, Östgötatrafiken a susținut următoarele. Mărcile solicitate au un stil care corespunde mărcilor figurative deja înregistrate cu numerele de înregistrare cuprinse între 363520 și 363623. Faptul că elemente ale mărcilor solicitate în prezent sunt plasate pe vehicule și sunt de o anumită dimensiune și amploare și apar în locuri specifice pe aceste vehicule nu ar trebui să conducă la o evaluare diferită a caracterului distinctiv al mărcilor solicitate în prezent. Societățile de transport își vopsesc vehiculele în moduri diferite și se poate considera a fi general admis faptul că, într-o mare măsură, toate persoanele care au intrat în contact cu [vehiculele utilizate pentru] transportul public înțeleg, de asemenea, că culorile și elementele grafice de pe [vehiculele utilizate pentru] transportul public indică o anumită origine comercială.
7. Pe scurt, PRV a susținut următoarele. Protecția elementelor figurative ale mărcilor solicitate nu a fost solicitată în abstract, ci [pentru elemente figurative] plasate pe vehicule, astfel cum este precizat în cerere, sau, în orice caz, într-o manieră corespunzătoare dacă este vorba despre o marcă de poziție. Aprecierea caracterului distinctiv trebuie să se bazeze, prin urmare, pe mărci în ansamblu, iar nu pe elementele figurative luate separat, care sunt reproduse pe vehicule. Este bine cunoscut faptul că vehiculele comerciale de transport, precum trenurile și autobuzele, sunt adesea decorate și vopsite în diferite moduri. Prin urmare, fără să fie necesar să se obișnuiască mai întâi cu mărcile, consumatorii nu le pot percepe imediat ca un semn al unei origini comerciale, ci mai degrabă le percep drept simplă decorațiune. Ținând seama de varietatea modurilor de vopsire și de decorare a vehiculelor de transport existente în sectorul în cauză, mărcile recurente nu pot fi considerate ca diferențindu-se suficient de normele sau de uzanțele sectorului economic în cauză.
8. Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale) a respins acțiunea formulată de Östgötatrafiken. În opinia Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale), mărcile

solicitate, prin plasarea acestora pe trenuri sau, respectiv, autobuze, erau atât de strâns legate de serviciile de transport din clasa 39 pentru care a fost solicitată protecția încât acestea trebuiau considerate a se confunda cu aspectul produselor sau serviciilor în cauză. Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale) a constatat că, din moment ce, în aceste condiții, consumatorii nu sunt considerați ca fiind obișnuiți să facă supoziții cu privire la originea comercială a produselor, este necesar ca, pentru a avea caracter distinctiv, [OR. 7] mărcile să se diferențieze în mod semnificativ de normele sau de uzanțele sectorului economic în cauză.

9. În opinia Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale), nici elementele de probă invocate și nici alte susțineri în fața instanței nu au furnizat suficiente probe în sensul că culoarea și forma mărcilor diferă atât de mult de modul în care celelalte societăți aleg să își decoreze vehiculele astfel încât să se poată presupune că publicul relevant va percepe mărcile ca pe o indicație a originii comerciale. Dimpotrivă, Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale) a constatat că, în cadrul unei aprecieri de ansamblu, semnele ar trebui înțelese ca fiind decorative.

**Cauza aflată pe rolul Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Cauze Comerciale)**

10. Östgötatrafiken a formulat apel împotriva hotărârii Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale) la Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Cauze Comerciale) și a susținut că Patent- och marknadsdomstolen ar trebui să anuleze hotărârea pronunțată în primă instanță și să trimită cererile către PRV spre reexaminare.
11. Părțile au invocat, în esență, în fața Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Cauze Comerciale) aceleași fapte pe care le invocaseră în fața Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Brevete și Cauze Comerciale).

**În drept**

*Dreptul Uniunii*

12. Potrivit articolului 3 din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (denumită în continuare „Directiva privind mărcile”), pot constitui mărci toate semnele, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile:
- (a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și



**[OR. 8]** (b) să fie reprezentate în registru într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.

13. Potrivit articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile, sunt refuzate înregistrării mărcile fără caracter distinctiv.

#### *Dreptul suedez*

14. În conformitate cu articolul 4 primul paragraf din capitolul 1 din varumärkeslagen (2010:1877) [Legea privind mărcile (2010:1877); denumită în continuare „VML”], care transpune dispozițiile directivei, pot constitui mărci toate semnele care au un caracter distinctiv și care pot fi reproduse în mod clar în registrul mărcilor ținut de PRV. În conformitate cu al doilea paragraf, semnele înseamnă, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane și desenele, literele, cifrele, culorile, sunetele și forma produsului sau a ambalajului produsului.
15. În conformitate cu capitolul 2 articolul 5 din VML, pentru a fi înregistrată, o marcă trebuie să aibă caracter distinctiv în raport cu produsele sau cu serviciile pe care le desemnează.
16. În conformitate cu articolul 5 primul paragraf din capitolul 1 din VML, o marcă este considerată a avea caracter distinctiv dacă este în măsură să distingă produsele sau serviciile furnizate de o întreprindere de cele furnizate de o altă întreprindere.

#### **Prezentarea motivării trimiterii preliminare**

17. Din articolul 3 din directivă rezultă că o cerință de bază pentru ca un semn să constituie o marcă constă în capacitatea acestuia de a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, caracterul distinctiv al unei mărci trebuie apreciat în raport cu produsele sau serviciile a căror înregistrare a fost solicitată și în raport cu modul în care publicul relevant, care este reprezentat de consumatorul mediu al **[OR. 9]** acestor produse sau servicii, normal informat, suficient de atent și de avizat, ar percepe marca (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Linde și alții, cauzele conexe C-53/01 — C-55/01, EU:C:2003:206, punctul 41, și Hotărârea Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punctul 34).
18. De asemenea, din jurisprudența Curții de Justiție rezultă că, în aplicarea acestor criterii, este necesar să se țină seama de faptul că percepția consumatorului mediu nu este, în mod necesar, aceeași în cazul unei mărci tridimensionale, care constă în aspectul produsului însuși, și în cazul unei mărci verbale sau figurative, care constă într-un semn independent de aspectul produsului pe care îl desemnează. Acest lucru se întâmplă deoarece consumatorul mediu nu este obișnuit să prezume originea produselor în funcție de forma lor sau de forma ambalajului lor, în lipsa oricărui element grafic sau verbal, și, prin urmare, stabilirea caracterului distinctiv

al unei astfel de mărci tridimensionale ar putea fi mai dificilă decât în cazul unei mărci verbale sau figurative (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Henkel/OAPI, C-456/01 P și C-457/01 P, citată anterior, EU:C:2004:258, punctul 38, și Hotărârea Mag Instrument/OAPI, C-136/02 P, citată anterior, EU:C:2004:592, punctul 30).

19. În acest context, Curtea de Justiție a reținut că, în ceea ce privește mărcile tridimensionale, marca trebuie să se diferențieze în mod semnificativ de norma sau de uzanțele sectorului economic în cauză pentru ca marca să poată fi considerată ca având un caracter distinctiv (a se vedea, de exemplu, Hotărârea Henkel/OAPI, C-456/01 P și C-457/01 P, citată anterior, EU:C:2004:258, punctul 39, Hotărârea Mag Instrument/OAPI, C-136/02 P, citată anterior, EU:C:2004:592, punctul 31, precum și Hotărârea Procter & Gamble/OAPI, C-473/01 P și C-474/01 P, citată anterior, EU:C:2004:260, punctul 37).
20. Curtea de Justiție a aplicat principiile dezvoltate în jurisprudența menționată la punctele 18 și 19 de mai sus nu numai în cazul mărcilor tridimensionale, ci și în cazul mărcilor figurative care constau într-o reproducere bidimensională a produsului desemnat (a se vedea Hotărârea Henkel/OAPI, C-144/06 P, citată anterior, EU:C:2007:577, punctul 37, Hotărârea Storck/OAPI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punctul 29, și Hotărârea Storck/EUIPO, C-417/16 P, EU:C:2017:340, punctele 36-43), al semnelor constituite din aspectul suprafeței ambalajului unui produs lichid (a se vedea Hotărârea Freixenet/OAPI, C-344/10 P și C-345/10 P, citată anterior, EU:C:2011:680, punctul 48), precum și al semnului constituit dintr-un motiv aplicat pe suprafața unui produs (a se vedea Hotărârea Glaverbel/OAPI, C-445/02 P, citată anterior, EU:C:2004:393, punctele 23-24).
21. Principiile au fost de asemenea aplicate de Tribunal într-un număr mare de cauze având ca obiect așa-numitele „mărci de poziție” (a se vedea, printre altele, Hotărârea X Technology Swiss/OAPI, T-547/08, EU:T:2010:235, punctele 25 și 27, T-331/12, Hotărârea Sartorius Lab Instruments/OAPI, EU:T:2014:87, punctele 20 și 22, și Hotărârea K-Swiss/OAPI, T-85/13, EU:T:2014:509, punctele 16-20).
22. Principiile au fost de asemenea aplicate de Curtea de Justiție, prin analogie, unei mărci constând în reprezentarea amenajării unui spațiu de vânzare, pentru servicii care constau în prestații referitoare la aceste produse, dar care nu fac parte integrantă din punerea lor în vânzare (a se vedea Hotărârea Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070). Curtea de Justiție a hotărât că un asemenea semn poate să fie capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi atunci când amenajarea reprezentată grafic diferă în mod semnificativ de normele sau de uzanțele sectorului economic în cauză (a se vedea punctul 20).
23. Cu excepția Hotărârii Apple (C-421/13), Curtea a aplicat principiile dezvoltate cu privire la mărcile tridimensionale doar în cazul mărcilor care desemnează produse. În Hotărârea Apple (C-421/13) nu sunt precizate condițiile în care cerința privind diferențierea semnificativă de normele sau de uzanțele sectorului economic în cauză trebuie aplicată în cazul unei mărci care desemnează un serviciu.



24. Elementul determinant pentru aplicabilitatea jurisprudenței citate la punctele 18-21 de mai sus constă în stabilirea aspectului dacă semnul nu este independent de aspectul produselor pe care le desemnează. În ceea ce privește mărcile care desemnează servicii, respectivele servicii, potrivit Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Cauze Comerciale), nu au, prin natura lor, formă sau ambalaj. Nu reiese din Hotărârea Apple menționată mai sus dacă **[OR. 11]** Curtea de Justiție a analizat dacă marca coincidea sau nu ori era independentă sau nu de aspectul obiectelor materiale specifice care prezentau relevanță pentru serviciile desemnate de marcă.
25. Potrivit Östgötatrafiken, mărcile solicitate sunt cunoscute drept „mărci de poziție” și au fost descrise ca benzi eliptice de dimensiuni diferite, colorate în culorile roșu, alb și portocaliu, plasate într-o anumită poziție, cu o anumită dimensiune și la o anumită distanță una față de cealaltă, pe autobuzele și trenurile utilizate pentru a presta serviciile. Östgötatrafiken nu a invocat drepturi exclusive asupra formei vehiculelor ca atare. Astfel cum reiese din imaginile mărcilor solicitate — a se vedea punctul 5 de mai sus — mărcile solicitate acoperă suprafețe extinse ale vehiculelor.
26. Întrebarea este dacă articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile trebuie interpretat în sensul că, în împrejurările din speță, mărcile trebuie să se diferențieze în mod semnificativ de normele sau de uzanțele sectorului economic în cauză pentru ca marca să fie considerată ca având caracter distinctiv.
27. Pentru ca Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Brevete și Cauze Comerciale) să fie în măsură să se pronunțe în prezenta cauză, această instanță trebuie să primească un răspuns la următoarele întrebări.

#### **Cerere de decizie preliminară**

28. Întrebările sunt următoarele și se referă la aplicarea articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.
- I. Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile trebuie interpretat în sensul că, în cazul unei cereri de înregistrare a unei mărci care desemnează servicii și care se referă la un semn, plasat într-o anumită poziție, care acoperă suprafețe mari ale obiectelor materiale utilizate pentru a presta serviciile, trebuie să se evalueze dacă marca nu este independentă de aspectul obiectelor în cauză?
- II. **[OR. 12]** În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, marca trebuie să se diferențieze în mod semnificativ de norma sau de uzanțele sectorului economic în cauză pentru ca marca să poată fi considerată ca având un caracter distinctiv?

[...]