Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção)

23 de abril de 2020*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Recusa ou nulidade de um registo — Marca tridimensional — Artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii) e iii) — Sinal constituído exclusivamente pela forma do produto necessária para a obtenção de um resultado técnico — Sinal constituído pela forma que confere valor substancial ao produto — Tomada em consideração da perceção do público pertinente»

No processo C-237/19,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pelo Kúria (Supremo Tribunal, Hungria), por Decisão de 6 de fevereiro de 2019, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 19 de março de 2019, no processo

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

contra

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção),

composto por: E. Regan, presidente de secção, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos (relator), juízes,

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

– em representação da Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., por Á. M. László e A. Cserny, ügyvédek,

– em representação do Governo húngaro, por M. Z. Fehér e R. Kissné Berta, na qualidade de agentes,

– em representação da Comissão Europeia, por L. Havas, É. Gippini Fournier e J. Samnadda, na qualidade de agentes,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

* Língua do processo: húngaro.

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii) e iii), da 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 (JO 2008, L 299, p. 25).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a seguir «Gömböc Kft.») ao Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, Hungria) (a seguir «Instituto»), a respeito da rejeição, por este último, do pedido de registo de uma marca tridimensional como marca nacional apresentada pela Gömböc Kft.

Quadro jurídico

Direito da União

Diretiva 98/71/CE

3 O artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 1998, relativa à proteção legal de desenhos e modelos (JO 1998, L 289, p. 28), dispõe:

«Um desenho ou modelo será protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua caráter singular.»

4 O artigo 5.º desta diretiva prevê:

«1. Considera-se que um desenho ou modelo possui caráter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.

2. Na apreciação do caráter singular, será tomado em consideração o grau de liberdade do criador na realização do desenho ou modelo.»

5 O artigo 16.º da referida diretiva, intitulado «Relações com outras formas de proteção», dispõe:

«O disposto na presente diretiva não prejudica as disposições de direito [da União] ou do direito do Estado-Membro em questão em matéria de direitos não registados sobre desenhos e modelos, marcas ou outros distintivos, patentes e modelos de utilidade, carateres tipográficos, responsabilidade civil ou concorrência desleal.»

Diretiva 2008/95

6 O artigo 3.º da Diretiva 2008/95, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», dispunha, no seu n.º 1, alínea e), i a iii):

«1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:

[…]

e) A sinais constituídos exclusivamente:
   i) pela forma imposta pela própria natureza do produto,
   ii) pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico,
   iii) pela forma que confira um valor substancial ao produto.»

Direito húngaro

7 O artigo 1.º da védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény [Lei XI de 1997, relativa à Proteção de Marcas e de Indicações Geográficas (*Magyar Közlöny* 1997/27) (a seguir «Lei das Marcas»)], dispõe:

«1. Podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica que sejam adequados a distinguir produtos ou serviços dos de outras empresas.

2. Em especial, pode constituir uma marca qualquer sinal que consista:

[…]

d) numa forma plana ou tridimensional, incluindo a forma do produto ou do respetivo acondicionamento;

[…]»

8 O artigo 2.º da Lei das Marcas prevê:

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

2. Será recusado o registo:

[…]

b) dos sinais constituídos exclusivamente

pela forma imposta pela própria natureza do produto,

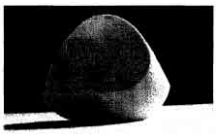
pela forma do produto necessária à obtenção do resultado técnico pretendido,

pela forma que incorpora a essência do valor do produto.»

9 Nos termos do artigo 122.º, n.º 1, desta lei, esta última assegura a transposição para o húngaro da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45), e da Diretiva 2008/95.

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

10 Em 5 de fevereiro de 2015, a Gömböc Kft. requereu o registo de um sinal tridimensional como marca para produtos que consistem em «artigos de decoração» pertencentes à classe 14, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»), bem como em «artigos de decoração de cristal e de faiança» e em «brinquedos» pertencentes, respetivamente, às classes 21 e 28 deste acordo. Este acordo tinha a seguinte representação:



11 O Instituto rejeitou este pedido ao abrigo do artigo 2.º, n.º 2, alínea b), segundo e terceiro travessões, da Lei das Marcas. Segundo o Instituto, o sinal cujo registo foi pedido representa um objeto homogéneo concebido de acordo com dois planos de simetria perpendiculares um em relação ao outro e constituído por sete faces lisas, bem como por arestas que separam estas faces. Este objeto constitui o produto Gömböc da recorrente no processo principal, a saber, um objeto mono-monoestático convexo e fabricado a partir de um material homogéneo, que compreende um único ponto de equilíbrio estável e um único ponto de equilíbrio instável, ou seja, dois pontos de equilíbrio no total, e cuja própria forma garante que o referido objeto regressa sempre à sua posição de equilíbrio. O Instituto concluiu que o sinal cujo registo foi pedido representava um objeto tridimensional que, devido à sua conceção externa e ao material homogéneo utilizado, regressa sempre à sua posição de equilíbrio e que a forma do mesmo objeto servia, na sua integralidade, para alcançar o objetivo técnico que consiste, para este, em se colocar em pé.

12 Quando apreciou a possibilidade de registar o sinal em causa, o Instituto baseou-se, em especial, no conhecimento das características e da função da forma deste produto que o consumidor médio pode ter obtido graças ao sítio Internet da recorrente no processo principal, bem como à publicidade considerável de que o referido produto beneficiou na imprensa.

13 Em primeiro lugar, o Instituto considerou, em substância, que, no que se refere aos «brinquedos», pertencentes à classe 28 do Acordo de Nice, a forma tridimensional do objeto permitia que este funcionasse como um brinquedo cuja característica consiste em regressar sempre ao seu ponto de equilíbrio estável. Desta forma, todos os elementos do sinal em causa foram concebidos para obter este resultado técnico, ou seja, desempenham uma função técnica. O consumidor razoável e informado entende assim o sinal em causa como uma forma necessária para alcançar o resultado técnico pretendido através do objeto que este sinal designa.

14 Em segundo lugar, no que se refere aos «artigos de decoração», pertencentes às classes 14 e 21 do Acordo de Nice, o Instituto indicou que a forma tridimensional representada no sinal em causa confere corpo a um estilo impactante e atrativo que é um elemento essencial da comercialização dos produtos em questão. Os consumidores compram os artigos de decoração principalmente devido à sua forma especial. Em princípio, em aplicação do direito das marcas, não se pode excluir a proteção de objetos de decoração de forma tridimensional, mas, quando é o estilo impressionante destes objetos que determina a respetiva aparência formal, o valor do produto reside nesta forma.

15 Tendo os pedidos apresentados pela Gömböc Kft. contra a decisão do Instituto sido rejeitados em primeira e em segunda instância, esta sociedade interpôs no órgão jurisdicional de reenvio um recurso em cujo âmbito pediu o reexame desta decisão.

16 Em primeiro lugar, este último órgão jurisdicional assinala que, no que se refere ao registo do sinal tridimensional para os produtos que consistem em «brinquedos», pertencentes à classe 28 do Acordo de Nice, o produto cuja representação gráfica se reproduz no n.º 10 do presente acórdão é constituído exclusivamente pela forma necessária para obter o resultado técnico pretendido. O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que este resultado só pode ser constatado a partir desta única representação gráfica, mas que, devido ao sinal em causa, é possível reconhecer o produto Gömböc da recorrente no processo principal e que, atendendo à publicidade de que este produto beneficiou, o público pertinente sabe que a forma específica e a estrutura homogénea do referido produto garantem que este último regressará sempre a uma posição de equilíbrio.

17 Considerando que a jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça, em especial os Acórdãos de 18 de setembro de 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), e de 10 de novembro de 2016, Simba Toys/EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849), não dissipa totalmente as dúvidas sobre a questão, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre de que forma se deve examinar, no âmbito da aplicação do motivo de recusa ou de nulidade do registo de um sinal como marca, previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, se este sinal é constituído pela forma do produto necessária para a obtenção de um resultado técnico.

18 O órgão jurisdicional de reenvio tem dúvidas, em especial, sobre a questão de saber se tal exame deve assentar apenas sobre a representação gráfica que figura no pedido de registo do sinal ou se a perceção do público pertinente também pode ser tomada em consideração a este respeito, numa situação na qual o produto em causa adquiriu grande prestígio e na qual, ainda que o produto representado graficamente seja constituído exclusivamente pela forma necessária para obter o resultado técnico pretendido, este resultado técnico só pode ser constatado a partir unicamente da representação gráfica da forma do produto que figura no pedido de registo, embora necessite de conhecimento de informações adicionais sobre o próprio produto. O órgão jurisdicional nota, por outro lado, que a forma tridimensional representada no sinal em causa só aparece num único ângulo, pelo que esta forma não é totalmente visível.

19 Em segundo lugar, no que se refere aos «artigos de decoração», pertencentes às classes 14 e 21 do Acordo de Nice, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questão de saber se o motivo de recusa ou de nulidade, previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95, no caso de um sinal constituído exclusivamente pela forma do produto, pode ser aplicado se só se puder determinar com base nos conhecimentos do público pertinente que a forma confere ao produto um valor substancial. No presente caso, estes conhecimentos estão associados ao facto de o produto representado no sinal em causa se ter transformado no símbolo tangível de uma descoberta matemática que permitiu responder a questões relacionadas com a história das ciências.

20 Em terceiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio assinala que a forma tridimensional representada no sinal em causa já beneficia da proteção conferida aos desenhos e modelos. Recorda que este tipo de proteção pode ser concedido aos produtos cuja aparência, além de respeitar outras exigências, tenha um caráter individual. Ora, no caso de um «artigo de decoração», a forma especial concebida devido ao trabalho do seu criador, enquanto característica estética, confere ao produto um valor substancial.

21 Assim, por um lado, este órgão jurisdicional interroga-se sobre a questão de saber se, no âmbito da aplicação do motivo de recusa ou de nulidade previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95, quando um produto só tenha uma função decorativa (artigos de decoração), a forma deste produto, que já beneficia da proteção conferida aos desenhos e modelos, é à partida excluída da proteção conferida pelo direito das marcas. Por outro, o referido órgão jurisdicional pretende ver esclarecida a questão de saber se este motivo de recusa ou de nulidade pode ser aplicado a um produto cuja forma tridimensional desempenha apenas uma função decorativa, para o qual só a aparência estética conta, de onde resulta que, no que se refere aos artigos de decoração, deve ser recusada a proteção às formas tridimensionais cuja proteção é assim pedida.

22 Nestas condições, o Kúria (Supremo Tribunal, Hungria) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), [ii)], da [Diretiva 2008/95] 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] 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] 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 caráter 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?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à primeira questão

23 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se um sinal é exclusivamente constituído pela forma do produto necessária para a obtenção de um resultado técnico, há que limitar-se ao exame da representação gráfica desse sinal ou se há que tomar igualmente em consideração outros elementos de informação, tais como a perceção do público pertinente.

24 Segundo esta disposição, será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos a sinais constituídos exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico.

25 Há que recordar que o objetivo do motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95 consiste em impedir que o direito das marcas confira a uma empresa um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, que possam ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes. Este motivo de recusa pretende assim evitar que a proteção conferida pelo direito das marcas se estenda, para além dos sinais que permitam distinguir um produto ou um serviço dos oferecidos pelos concorrentes, para 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 (v., por analogia, Acórdão de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 78).

26 À luz desta finalidade do referido motivo de recusa, o Tribunal de Justiça consagrou a regra segundo a qual o registo como marca de um sinal constituído exclusivamente por uma forma deve ser recusado quando as «características essenciais» desta forma respondem a uma função técnica (v., neste sentido, Acórdão de 18 de junho de 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 79). A presença de um ou de

alguns elementos arbitrários menores num sinal tridimensional do qual todos os elementos essenciais são ditados pela solução técnica à qual esse sinal confere expressão não é relevante para a conclusão segundo a qual o referido sinal é constituído exclusivamente pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico (v., por analogia, Acórdão de 14 setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 52).

27 Resulta, além disso, da jurisprudência do Tribunal de Justiça que a inserção no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95 da proibição de registar como marca qualquer sinal constituído exclusivamente pela forma necessária para a obtenção de um resultado técnico assegura que as empresas não possam utilizar o direito das marcas para perpetuar, sem limite temporal, direitos exclusivos respeitantes a soluções técnicas (v., por analogia, Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 45).

28 Uma aplicação correta deste motivo de recusa implica que a autoridade que se pronuncia sobre o pedido de registo de uma marca, primeiro, identifique convenientemente as características essenciais do sinal tridimensional em causa e, segundo, determine se estas características respondem a uma função técnica do produto (v., por analogia, Acórdãos de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.ºs 68, 72 e 84, e de 10 de novembro de 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, n.ºs 40 e 42).

29 No que respeita à primeira etapa da análise mencionada no número anterior do presente acórdão, o Tribunal de Justiça declarou que, no âmbito desta etapa, a autoridade competente pode basear-se diretamente na impressão global decorrente do sinal ou proceder, num primeiro momento, a um exame sucessivo de cada um dos elementos constitutivos do sinal. Por conseguinte, a identificação das características essenciais de um sinal tridimensional com vista a uma eventual aplicação do motivo de recusa enunciado no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95 pode, consoante o caso, e, em especial, atendendo ao grau de dificuldade deste, ser efetuada através de uma simples análise visual desse sinal ou, pelo contrário, basear-se num exame aprofundado em cujo âmbito são tomados em consideração elementos úteis para a apreciação, tais como inquéritos e peritagens, ou ainda dados relativos a direitos de propriedade intelectual anteriormente conferidos relacionados com o produto em causa (v., por analogia, Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.ºs 70 e 71).

30 Daqui resulta que, embora a identificação das características essenciais do sinal em causa, no âmbito da aplicação do motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, deva em princípio iniciar-se com o exame da representação gráfica deste sinal, a autoridade competente também se pode referir a outros elementos de informação úteis que permitam determinar corretamente estas características.

31 A este respeito, o Tribunal de Justiça declarou que perceção presumida do sinal por parte do público pertinente não é um elemento decisivo no âmbito da aplicação deste motivo de recusa mas pode, pelo menos, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente quando esta identifica as características essenciais do sinal (v., por analogia, Acórdão de 14 de setembro de 2010, Lego Juris/IHMI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 76).

32 No que se refere à segunda etapa da análise mencionada no n.º 28 do presente acórdão, há que salientar, em primeiro lugar, que o motivo de recusa de registo, previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, é suscetível de se aplicar quando a representação gráfica da forma do produto só permita vislumbrar uma parte dessa forma, desde que essa parte visível da referida forma seja necessária para a obtenção do resultado técnico deste produto embora não seja, por si só, suficiente para obter tal resultado. Esta interpretação permite, com efeito, garantir o respeito do objetivo deste motivo de recusa uma vez que evita um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias do produto em causa. Deste modo, conforme a Comissão indicou nas suas observações escritas, o referido motivo de recusa é aplicável a um sinal constituído pela forma do produto em

causa que não mostre todas as características essenciais exigidas para obter o resultado técnico pretendido desde que pelo menos uma das características essenciais exigidas para obter esse resultado técnico seja visível na representação gráfica da forma do referido produto.

33 Em segundo lugar, o Tribunal de Justiça referiu que, embora seja necessário partir da forma, conforme esta é representada graficamente no sinal em causa, esta segunda etapa da análise não pode ser efetuada sem que sejam tomados em consideração, se for caso disso, os elementos adicionais relacionados com a função do produto em causa (v., por analogia, Acórdão de 10 de novembro de 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, n.º48).

34 A este respeito, importa precisar que a determinação, por parte da autoridade competente, das funções técnicas do produto em causa se deve basear em elementos de informação objetivos e fiáveis. Esta autoridade pode procurar tais elementos, nomeadamente, nas eventuais descrições deste produto entregues aquando da apresentação do pedido de registo, nos dados relativos a direitos de propriedade intelectual anteriormente conferidos relacionados com o referido produto, através de inquéritos e de peritagens sobre as funções do próprio produto ou ainda em toda a documentação pertinente, tal como publicações científicas, catálogos e sítios Internet, que descrevam as funções técnicas deste último.

35 Em contrapartida, as informações relativas ao eventual conhecimento, por parte do público pertinente, das funções técnicas do produto em causa e à forma através da qual são adquiridas inserem-se numa apreciação que comporta necessariamente elementos subjetivos, que constituem potencialmente uma fonte de incertezas quanto ao âmbito e à exatidão dos conhecimentos desse público, o que pode prejudicar o objetivo prosseguido pelo motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95, que consiste em evitar que o direito das marcas confira a uma empresa um monopólio sobre soluções técnicas ou características utilitárias de um produto.

36 Tanto mais assim é que o público pertinente não tem necessariamente o nível de conhecimentos necessário para lhe permitir determinar com precisão quais são as funções técnicas do produto em causa e em que medida a forma desse produto, que constitui o sinal, contribui para o resultado técnico pretendido.

37 Resulta das considerações que precedem que há que responder à primeira questão submetida que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se um sinal é exclusivamente constituído pela forma do produto necessária para a obtenção de um resultado técnico, não há que limitar-se à representação gráfica desse sinal. Outros elementos de informação além desta única representação gráfica, como a perceção do público pertinente, podem ser utilizados para identificar as características essenciais do sinal em causa. Em contrapartida, embora elementos de informação que não resultam da representação gráfica do sinal possam ser tomados em consideração para determinar se essas características respondem a uma função técnica do produto em causa, esses elementos de informação devem provir de fontes objetivas e fiáveis e não podem incluir a perceção do público pertinente.

Quanto à segunda questão

38 Com a sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa de registo previsto nesta disposição é aplicável a um sinal que consiste exclusivamente na forma do produto e em relação ao qual apenas devido à perceção ou ao conhecimento do público pertinente respeitante ao produto graficamente representado é que a autoridade competente considera que a forma confere valor substancial a esse produto.

39 Em conformidade com o disposto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95, será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos de sinais constituídos exclusivamente pela forma que confira um valor substancial ao produto.

40 A aplicação deste motivo de recusa de registo assenta assim numa análise objetiva, destinada a demonstrar que a forma em causa exerce, devido às suas próprias características, uma influência tão importante sobre a atratividade do produto que o facto de reservar esse benefício apenas a uma empresa falsearia as condições de concorrência no mercado em causa.

41 Por conseguinte, para que o motivo de recusa de registo, previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95, possa ser aplicado, é necessário que resulte de elementos objetivos e fiáveis que a escolha dos consumidores de comprar o produto em causa é, em muito larga medida, determinada por uma ou por várias características da forma de que o sinal é exclusivamente constituído.

42 As características do produto não relacionadas com a sua forma, tais como as qualidades técnicas ou a notoriedade deste produto, não são, em contrapartida, pertinentes.

43 No presente caso, resulta da decisão de reenvio que, no que se refere a produtos que se insiram no grupo dos «artigos de decoração» e dos «artigos de decoração de cristal e de faiança», pertencentes às classes 14 e 21 do Acordo de Nice, a perceção e o conhecimento do produto pelo público pertinente foram tomados em consideração em primeira instância para considerar, no âmbito da aplicação do motivo de recusa previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretivea2008/95, que, independentemente de qual seja a apreciação a conferir a este produto no plano estético, o valor substancial do referido produto era conferido pelo facto de que esta forma, de que o sinal em causa é exclusivamente constituído, passou a ser o símbolo tangível de uma descoberta matemática.

44 A este respeito, há que recordar que, embora a perceção presumida do sinal em causa pelo consumidor médio não seja em si mesma um elemento decisivo no âmbito da aplicação do motivo de recusa enunciado neste artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iiii), pode, no entanto, constituir um elemento de apreciação útil para a autoridade competente quando esta identifica as características essenciais deste sinal (v., por analogia, Acórdão de 18 de setembro de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, n.º 34).

45 Daqui resulta que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 permite, numa situação como a que está em causa no processo principal, que a autoridade competente constate, atendendo à perceção do sinal em causa que o público pertinente dele tem e ao conhecimento deste público, que a forma de que este sinal é exclusivamente constituído é o símbolo tangível de uma descoberta matemática. Na medida em que considerou que esta circunstância torna esta forma especial e impressionante, esta autoridade concluiu que se tratava de uma característica essencial, na aceção da jurisprudência recordada no n.º 44 do presente acórdão, e que havia que examinar se a forma de que o sinal é exclusivamente constituído confere, devido a esta circunstância, um valor substancial ao produto.

46 O facto de tal característica não dizer respeito, enquanto tal, aos méritos estéticos da forma, não exclui a aplicação do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95. Importa recordar, a este respeito, que o conceito de «forma que confira um valor substancial ao produto» não se limita à forma de um produto que tem exclusivamente um valor artístico ou ornamental. A questão de saber se a forma confere um valor substancial ao produto pode ser examinada ao abrigo de outros elementos pertinentes, incluindo, nomeadamente, a especificidade desta forma relativamente a outras formas geralmente apresentadas no mercado em causa (v., por analogia, Acórdão de 18 de setembro de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, n.ºs 32 e 35).

47 Resulta das considerações que precedem que há que responder à segunda questão submetida que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que a perceção ou o conhecimento do público pertinente respeitante ao produto graficamente apresentado por um sinal, que é exclusivamente constituído pela forma deste produto, pode ser tomado em consideração

para identificar uma característica essencial desta forma. O motivo de recusa que figura nesta disposição pode ser aplicado se resultar de elementos objetivos e fiáveis que a escolha dos consumidores de comprar o produto em causa é em larga medida determinada por esta característica.

Quanto à terceira questão

48 Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa de registo previsto nesta disposição deve ser sistematicamente aplicado a um sinal, constituído exclusivamente pela forma do produto, quando a aparência deste produto seja objeto de uma proteção em aplicação do direito dos desenhos e modelos ou quando o sinal seja constituído exclusivamente pela forma de um artigo de decoração.

49 No que respeita à primeira hipótese visada nesta questão, o órgão jurisdicional de reenvio interroga-se sobre a questão de saber se a forma de um produto que já beneficia da proteção do direito dos desenhos e modelos está à partida excluída da proteção do direito das marcas.

50 A este respeito, há que recordar que é certo que o motivo de recusa de registo, previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95, bem como o motivo de recusa de registo previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), desta diretiva, e recordado no n.º 27 do presente acórdão, têm por objetivo evitar que o direito exclusivo e permanente que uma marca confere possa servir para perpetuar, sem limite temporal, outros direitos que o legislador da União pretendeu submeter a prazos de prescrição (v., por analogia, Acórdão de 18 de setembro de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, n.º 19).

51 No entanto, tal objetivo não implica que o direito da União em matéria de propriedade intelectual impeça a coexistência de vários títulos de proteção jurídica.

52 Com efeito, no âmbito da proteção do direito dos desenhos e modelos, o artigo 16.º da Diretiva 98/71 prevê que esta diretiva «não prejudica as disposições de direito [da União] ou do direito do Estado-Membro em questão em matéria de direitos não registados sobre desenhos e modelos, marcas ou outros distintivos, patentes e modelos de utilidade».

53 Daqui resulta que a circunstância de a aparência de um produto ser protegida como desenho ou modelo não exclui que um sinal constituído pela forma deste produto beneficie de uma proteção ao abrigo do direito das marcas, desde que os requisitos para o registo desse sinal como marca estejam preenchidos.

54 Daqui resulta igualmente que as regras do direito da União relativas ao registo dos desenhos e modelos e as aplicáveis ao registo das marcas são independentes, sem que se possa considerar que existe uma qualquer hierarquia entre estas regras.

55 Deste modo, o facto de a aparência de um produto ser protegida como desenho ou modelo devido, nomeadamente, ao caráter individual desse desenho ou modelo não implica, no entanto, que um sinal constituído pela forma desse produto possa ser registado como marca pelo facto de ser aplicável o motivo de recusa previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95.

56 Com efeito, conforme resulta do artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 98/71, um desenho ou modelo será protegido pelo registo na medida em que seja novo e possua caráter singular. Ora, há que salientar que, conforme resulta do artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 98/71, considera-se que um desenho ou modelo possui caráter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da data de prioridade.

57 Por conseguinte, a análise que permite constatar o caráter individual de um desenho ou modelo difere da análise, visada no âmbito da segunda questão prejudicial, que a autoridade competente tem de efetuar para determinar se um sinal é exclusivamente constituído pela forma que confere um valor substancial ao produto, na aceção do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95.

58 No que respeita à segunda hipótese visada pelo órgão jurisdicional de reenvio na sua terceira questão, há que reconhecer que, ao visar a «forma que confira um valor substancial ao produto», o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 pode nomeadamente aplicar-se a um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto que tem valor artístico ou ornamental.

59 Contudo, esta circunstância não implica, no entanto, que o pedido de registo como marca de sinais constituídos pela forma de um produto como, conforme sucede no processo principal, respetivamente, «artigos de decoração» e «artigos de decoração de cristal e de faiança» pertencentes às classes 14 e 21 do Acordo de Nice, deva ser automaticamente rejeitado ao abrigo deste motivo de recusa. Com efeito, como resulta do n.º 41 do presente acórdão, para que se possa aplicar este motivo de recusa, é necessário que resulte de elementos objetivos e fiáveis que a escolha dos consumidores em benefício do produto em causa seja em larga medida determinada por uma ou por várias características desta forma.

60 A este respeito, há que salientar que não se exclui de modo nenhum que o valor substancial deste tipo de artigos possa resultar de elementos que não sejam a forma, tais como, nomeadamente, a história da sua conceção, o seu modo de fabrico, consoante seja industrial ou artesanal, as matérias, eventualmente raras ou preciosas, que contêm, ou ainda a identidade do seu criador.

61 Cabe assim à autoridade competente examinar se, em concreto, as condições de aplicação do motivo de recusa de registo, previsto no artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95, estão reunidas para determinar se o sinal em causa é exclusivamente constituído pela forma que confere um valor substancial ao produto.

62 Resulta das considerações que precedem que há que responder à terceira questão submetida que o artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa de registo previsto nesta disposição não pode ser sistematicamente aplicado a um sinal que consiste exclusivamente na forma do produto quando esse sinal seja objeto de uma proteção ao abrigo do direito dos desenhos e modelos ou quando o sinal seja exclusivamente constituído pela forma de um artigo de decoração.

Quanto às despesas

63 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) declara:

1) **O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), ii), da 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, deve ser interpretado no sentido de que, para determinar se um sinal é exclusivamente constituído pela forma do produto necessária para a obtenção de um resultado técnico, não há que limitar-se à representação gráfica desse sinal. Outros elementos de informação além desta única representação gráfica, como a perceção do público pertinente, podem ser utilizados para identificar as características essenciais do sinal em causa. Em contrapartida, embora elementos de informação que não resultam da representação gráfica do sinal possam ser tomados em consideração para determinar se essas características respondem a uma função técnica do produto em causa, esses elementos de informação devem provir de fontes objetivas e fiáveis e não podem incluir a perceção do público pertinente.**

2) **O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que a perceção ou o conhecimento do público pertinente respeitante ao produto graficamente apresentado por um sinal, que é exclusivamente constituído pela forma deste produto, pode ser tomado em consideração para identificar uma característica essencial desta forma. O motivo de recusa que figura nesta disposição pode ser aplicado se resultar de elementos objetivos e fiáveis que a escolha dos consumidores de comprar o produto em causa é em larga medida determinada por esta característica.**

3) **O artigo 3.º, n.º 1, alínea e), iii), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o motivo de recusa de registo previsto nesta disposição não pode ser sistematicamente aplicado a um sinal que consiste exclusivamente na forma do produto quando esse sinal seja objeto de uma proteção ao abrigo do direito dos desenhos e modelos ou quando o sinal seja exclusivamente constituído pela forma de um artigo de decoração.**

Assinaturas