



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

16 septembrie 2015*

„Trimitere preliminară — Mărci — Directiva 2008/95/CE — Articolul 3 alineatul (3) — Noțiunea «caracter distinctiv dobândit prin utilizare» — Marcă tridimensională — Napolitană cu patru batoane învelite în ciocolată Kit Kat — Articolul 3 alineatul (1) litera (e) — Semn constituit în același timp din forma impusă chiar de natura produsului și din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic — Proces de fabricație inclus în rezultatul tehnic”

În cauza C-215/14,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Divizia Cancelariei (Proprietate Intelectuală) [High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) (Regatul Unit)], prin decizia din 27 ianuarie 2014, primită de Curte la 28 aprilie 2014, în procedura

Société des Produits Nestlé SA

împotriva

Cadbury UK Ltd,

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul A. Tizzano, președinte de cameră, domnii S. Rodin, E. Levits, doamna M. Berger și domnul F. Biltgen (raportor), judecători,

avocat general: domnul M. Wathelet,

grefier: doamna L. Hewlett, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 30 aprilie 2015,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Société des Produits Nestlé SA, de T. Scourfield și de T. Reid, solicitors, precum și de S. Malynicz, barrister;
- pentru Cadbury UK Ltd, de P. Walsh și de S. Dunstan, solicitors, precum și de T. Mitcheson, QC;
- pentru guvernul Regatului Unit, de L. Christie, în calitate de agent, asistat de N. Saunders, barrister;
- pentru guvernul german, de T. Henze și de J. Kemper, în calitate de agenți;

* Limba de procedură: engleza.

- pentru guvernul polonez, de B. Majczyna, de B. Czech și de J. Fałdyga, în calitate de agenți;
- pentru Comisia Europeană, de F. W. Bulst și de J. Samnadda, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 11 iunie 2015,

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (b) și litera (e) punctele (i) și (ii) și alineatul (3) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25, rectificare în JO 2009, L 11, p. 86).
- 2 Această problemă a fost ridicată în cadrul unui litigiu între Société des Produits Nestlé SA (denumită în continuare „Nestlé”), pe de o parte, și Cadbury UK Ltd (denumită în continuare „Cadbury”), pe de altă parte, în legătură cu opoziția formulată de aceasta din urmă împotriva cererii Nestlé privind înregistrarea ca marcă în Regatul Unit a unui semn tridimensional reprezentând forma unei napolitane cu patru batoane învelite în ciocolată.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

- 3 Directiva 2008/95 a abrogat și a înlocuit Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).
- 4 Considerentul (1) al Directivei 2008/95 precizează:

„Directiva [89/104] a fost modificată în ceea ce privește conținutul acesteia [...] Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.”

- 5 Potrivit dispozițiilor articolului 2 din Directiva 2008/95, „pot constitui mărci toate semnele susceptibile de reprezentare grafică [...] cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”.
- 6 Articolul 3 din Directiva 2008/95, intitulat „Motive de refuz sau de nulitate” și care preia fără modificări de substanță conținutul articolului 3 din Directiva 89/104, prevede:

„(1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate:

[...]

(b) mărcile fără caracter distinctiv;

[...]

(e) semnele constituite exclusiv:

(i) din forma impusă chiar de natura produsului,

- (ii) din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic,
- (iii) din forma care dă valoare substanțială produsului;

[...]

(3) Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în aplicarea alineatului (1) literele (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. În plus, statele membre pot prevedea ca prezenta dispoziție să se aplice și atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit după cererea de înregistrare sau după înregistrare.

[...]”

Dreptul Regatului Unit

- 7 Potrivit articolului 3 alineatul (1) din Legea din 1994 privind mărcile (Trade Marks Act 1994), sunt refuzate la înregistrare mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv, cu excepția situației în care, înainte de data depunerii cererii de înregistrare, acestea au dobândit efectiv un caracter distinctiv ca urmare a utilizării.
- 8 În temeiul alineatului (2) al aceluiași articol, un semn nu este înregistrat ca marcă în cazul în care este constituit exclusiv din forma impusă chiar de natura produsului sau din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic.

Situația de fapt din litigiul principal și întrebările preliminare

- 9 Produsul în discuție în litigiul principal a fost comercializat în Regatul Unit începând cu anul 1935 de societatea Rowntree & Co Ltd, sub denumirea „Rowntree’s Chocolate Crisp”. În 1937, denumirea produsului a fost modificată în „Kit Kat Chocolate Crisp” și a fost scurtată ulterior în „Kit Kat”. În anul 1988, această societate, a cărei nouă denumire socială era Rowntree plc, a fost achiziționată de Nestlé.
- 10 Deși produsul a fost comercializat mulți ani cu două straturi de ambalaj, o folie interioară din aluminiu și o hârtie exterioară imprimată cu un logo în alb și roșu cuprinzând cuvintele „Kit Kat”, ambalajul actual are un singur strat care poartă același logo. Designul logoului a evoluat de-a lungul anilor, fără a suferi totuși modificări importante.

- 11 Forma de bază a produsului a rămas aproape identică încă din anul 1935, numai dimensiunile sale fiind ușor modificate. Aspectul actual al produsului neambalat este prezentat mai jos:



- 12 Trebuie arătat că fiecare baton este marcat cu cuvintele „Kit Kat” în relief, precum și cu segmentele de oval care fac parte din logo.
- 13 La 8 iulie 2010, Nestlé a solicitat înregistrarea semnului grafic tridimensional reprezentat mai jos (denumit în continuare „marca în discuție”) în calitate de marcă în Regatul Unit.



- 14 Marca în discuție diferă astfel de adevărata formă a produsului prin faptul că nu cuprinde cuvintele „Kit Kat” în relief.
- 15 Cererea a fost formulată pentru următoarele produse din clasa 30 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare:

„Ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată; produse din ciocolată; dulciuri; preparate pe bază de ciocolată; produse de panificație; produse de patiserie; biscuiți; biscuiți cu glazură de ciocolată; napolitane cu glazură de ciocolată; prăjituri; fursecuri; vafe”.

- 16 Cererea a fost acceptată de Oficiul de Proprietate Intelectuală britanic și publicată în vederea formulării de opoziții. În opinia acestuia, chiar dacă marca este lipsită de caracter distinctiv intrinsec, solicitantul înregistrării mărcii respective a demonstrat că aceasta dobândește un caracter distinctiv ca urmare a utilizării.

- 17 La 28 ianuarie 2011, Cadbury a formulat opoziție împotriva cererii de înregistrare, invocând diferite motive, în special pe cel potrivit căruia înregistrarea trebuia refuzată în temeiul Legii din 1994 privind mărcile, care transpune articolul 3 alineatul (1) litera (b) și litera (e) punctele (i) și (ii) și alineatul (3) din Directiva 2008/95.
- 18 Prin decizia din 20 iunie 2013, examinatorul din cadrul Oficiului de Proprietate Intelectuală britanic a considerat că marca în discuție era lipsită de caracter distinctiv intrinsec și că aceasta nici nu dobândise un astfel de caracter în urma utilizării.
- 19 Examinatorul a apreciat că forma pentru care este solicitată înregistrarea este constituită din trei caracteristici:
- forma de bază de bloc dreptunghiular;
 - prezența, poziția și profunzimea canelurilor dispuse de-a lungul fiecărei tablete și
 - numărul de caneluri care, împreună cu lățimea barei, determină numărul de „batoane”.
- 20 Examinatorul a apreciat că prima dintre aceste caracteristici este o formă care rezultă chiar din natura produselor și, prin urmare, nu poate face obiectul unei înregistrări, cu excepția însă a „prăjiturilor” și a „produselor de patiserie”, pentru care forma mărcii se îndepărtează în mod semnificativ de normele din cadrul sectorului. Întrucât celelalte două caracteristici sunt necesare obținerii unui rezultat tehnic, acesta a respins cererea de înregistrare în rest.
- 21 La 18 iulie 2013, Nestlé a declarat apel împotriva acestei decizii la Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Divizia Cancelariei (Proprietate Intelectuală), contestând afirmația potrivit căreia marca în discuție nu dobândise un caracter distinctiv prin utilizare înainte de data relevantă. În plus, Nestlé arată că marca în discuție nu constă exclusiv fie în forma impusă chiar de natura produsului, fie în forma necesară obținerii unui rezultat tehnic.
- 22 Prin apelul incident din aceeași zi, Cadbury contestă decizia din 20 iunie 2013 în măsura în care instanța menționată a reținut că, în ceea ce privește prăjiturile și produsele de patiserie, marca are un caracter distinctiv intrinsec și nu constă exclusiv fie în forma impusă chiar de natura produsului, fie în cea necesară obținerii unui rezultat tehnic.
- 23 Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Divizia Cancelariei (Proprietate Intelectuală), apreciază mai întâi că examinatorul nu ar fi trebuit să stabilească o distincție între prăjiturile și produsele de patiserie, pe de o parte, și toate celelalte produse din clasa 30 din Aranjamentul de la Nisa, pe de altă parte, nici cu privire la proba caracterului distinctiv al mărcii în discuție, nici cu privire la aplicabilitatea articolului 3 alineatul (1) litera (e) punctele (i) și (ii) din Directiva 2008/95.
- 24 În continuare, în ceea ce privește problema dacă marca în discuție dobândise un caracter distinctiv prin utilizare înainte de data relevantă, instanța de trimitere, după ce a amintit jurisprudența în materie, ridică problema dacă este suficient, pentru a stabili că o marcă a dobândit un caracter distinctiv, faptul că, la data relevantă, un segment semnificativ al mediilor interesate recunoaște marca și o asociază cu produsele solicitantului înregistrării. Astfel, instanța menționată consideră că revine mai curând solicitantului să stabilească dacă un segment semnificativ al mediilor interesate consideră că marca, spre deosebire de orice altă marcă ce poate fi de asemenea prezentă, indică originea bunurilor.
- 25 În sfârșit, în ceea ce privește forma impusă chiar de natura produsului și de cea necesară obținerii unui rezultat tehnic, instanța de trimitere arată că jurisprudența referitoare la articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctele (i) și (ii) din Directiva 2008/95 este redusă.

- 26 În aceste condiții, Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Divizia Cancelariei (Proprietate Intelectuală), a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
- „1) Pentru a stabili dacă o marcă a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării, în sensul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95, este suficient ca solicitantul înregistrării să demonstreze că, la data relevantă, un segment semnificativ al mediilor interesate recunoaște marca și o asociază cu produsele solicitantului, astfel încât, dacă ar trebui să identifice persoana care a comercializat produsele care poartă această marcă, l-ar indica pe solicitant, sau este necesar ca solicitantul să demonstreze că un segment semnificativ al mediilor interesate consideră marca respectivă (spre deosebire de orice alte mărci care ar putea fi de asemenea prezente) drept indicație a originii produselor?
 - 2) În cazul în care forma constă în trei caracteristici esențiale, dintre care una este impusă chiar de natura produsului, iar celelalte două sunt necesare obținerii unui rezultat tehnic, înregistrarea acestei forme ca marcă este interzisă de articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (i) și/sau punctul (ii) din Directiva 2008/95?
 - 3) Articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că interzice înregistrarea formelor care sunt necesare obținerii unui rezultat tehnic din punctul de vedere al modului în care produsele sunt fabricate, iar nu din punctul de vedere al modului în care funcționează produsele?”

Cu privire la cererea de redeschidere a fazei orale a procedurii

- 27 Întrucât faza orală a procedurii a fost închisă la 11 iunie 2015 ca urmare a prezentării concluziilor avocatului general, Nestlé a solicitat redeschiderea fazei orale prin scrisoarea din 26 iunie 2015, depusă la grefa Curții la 30 iunie 2015.
- 28 În susținerea acestei cereri, Nestlé arată în special că, întrucât concluziile avocatului general nu răspund în mod suficient la prima întrebare, instanța de trimitere nu poate fi în măsură să adopte o poziție cu privire la aceasta.
- 29 În plus, Nestlé susține că concluziile avocatului general se întemeiază pe o interpretare eronată a observațiilor scrise prezentate de ea.
- 30 Trebuie amintit că, în temeiul articolului 83 din Regulamentul de procedură, Curtea poate oricând să dispună, după ascultarea avocatului general, redeschiderea fazei orale a procedurii, în special atunci când consideră că nu este suficient de lămurită sau atunci când o parte a invocat, după închiderea acestei faze, un fapt nou de natură să aibă o influență decisivă asupra deciziei Curții sau atunci când cauza trebuie soluționată pe baza unui argument care nu a fost pus în discuția părților sau a persoanelor interesate prevăzute la articolul 23 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (a se vedea Hotărârea Comisia/Parker Hannifin Manufacturing și Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punctul 27, precum și jurisprudența citată).
- 31 În speță, Curtea consideră, după ascultarea avocatului general, că este suficient de lămurită pentru a statua că nu există niciun fapt nou de natură să o influențeze în mod decisiv și că prezenta cauză nu trebuie soluționată pe baza unor argumente care nu ar fi fost puse în discuția părților.
- 32 Pe de altă parte, trebuie arătat că, în temeiul articolului 252 al doilea paragraf TFUE, avocatul general are rolul de a prezenta în mod public, cu deplină imparțialitate și în deplină independență, concluzii motivate în cauzele care, în conformitate cu Statutul Curții de Justiție, necesită intervenția sa. Cu toate

acestea, nici concluziile avocatului general, nici motivarea pe care se întemeiază acestea nu sunt obligatorii pentru Curte (a se vedea Hotărârea Comisia/Parker Hannifin Manufacturing și Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punctul 29 și jurisprudența citată).

33 În consecință, cererea de redeschidere a fazei orale a procedurii trebuie respinsă.

Cu privire la întrebările preliminare

Observații introductive

34 În primul rând, trebuie arătat că cererea de trimitere preliminară privește interpretarea unor dispoziții din Directiva 2008/95.

35 Astfel cum reiese din Hotărârea Oberbank și alții (C-217/13 și C-218/13, EU:C:2014:2012, punctul 31), Directiva 2008/95 a operat doar o codificare a Directivei 89/104, astfel încât dispozițiile în discuție în prezenta cauză nu au suferit nicio modificare de substanță în ceea ce privește modul de redactare, contextul sau obiectivul lor în raport cu dispozițiile echivalente din Directiva 89/104. Rezultă că referirile la jurisprudența privind Directiva 89/104 rămân relevante pentru prezenta cauză.

36 În al doilea rând, conform articolului 2 din Directiva 2008/95, un semn care reprezintă forma unui produs poate, în principiu, să constituie o marcă cu condiția să fie, pe de o parte, susceptibil de o reprezentare grafică și, pe de altă parte, capabil să distingă produsul sau serviciul unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

37 Or, articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 individualizează în mod explicit anumite semne constituite din forma produsului, enumerând motivele specifice de refuz al înregistrării, și anume atunci când semnele sunt constituite exclusiv din forma impusă chiar de natura produsului, din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic și din forma care dă valoare substanțială produsului.

38 Întrucât articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 menționat constituie un obstacol preliminar susceptibil să împiedice înregistrarea unui semn constituit exclusiv din forma unui produs, rezultă că, dacă un singur criteriu dintre cele menționate de această dispoziție este îndeplinit, un astfel de semn nu poate fi înregistrat ca marcă (a se vedea în acest sens Hotărârea Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punctul 76, precum și Hotărârea Linde și alții, C-53/01-C-55/01, EU:C:2003:206, punctul 44).

39 În plus, un semn a cărui înregistrare a fost refuzată în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 nu poate dobândi niciodată prin utilizare un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din această directivă (a se vedea în acest sens Hotărârea Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punctul 75, precum și Hotărârea Linde și alții, C-53/01-C-55/01, EU:C:2003:206, punctul 44).

40 În consecință, în cadrul unei cereri de înregistrare a unui semn constituit în exclusivitate din forma unui produs, trebuie să se verifice mai întâi dacă nu există niciun obstacol în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 care să poată împiedica înregistrarea, pentru a analiza, în continuare, dacă semnul în discuție a putut dobândi, după caz, un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din această directivă.

- 41 Astfel și pentru a respecta ordinea aleasă de legiuitorul Uniunii în redactarea articolului 3 din Directiva 2008/95, este necesar să se inverseze ordinea examinării întrebărilor preliminare, procedând mai întâi la analiza celei de a doua și a celei de a treia întrebări, referitoare la interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95, înainte de a examina prima întrebare privind articolul 3 alineatul (3) din această directivă.

Cu privire la a doua întrebare

- 42 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că se opune înregistrării ca marcă a unui semn constituit din forma produsului în cazul în care această formă cuprinde trei caracteristici esențiale, dintre care una este impusă chiar de natura produsului, iar celelalte două sunt necesare pentru obținerea unui rezultat tehnic.
- 43 De la bun început, trebuie amintit că diferitele motive de refuz al înregistrării menționate la articolul 3 din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în lumina interesului general care se află la baza fiecăruia dintre ele (a se vedea în acest sens Hotărârea Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, EU:C:1999:230, punctele 25-27, precum și Hotărârea Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punctul 77).
- 44 Rațiunea motivelor de refuz al înregistrării prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 este aceea de a evita ca protecția în temeiul dreptului mărcilor să confere titularului un monopol asupra soluțiilor tehnice sau caracteristicilor utilitare ale unui produs, susceptibile să fie căutate de utilizator la produsele concurenților (a se vedea în acest sens Hotărârea Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punctul 78, și Hotărârea Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punctul 18).
- 45 Astfel, este vorba despre a evita ca dreptul exclusiv și permanent conferit de 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 perempțiune [a se vedea în acest sens Hotărârea Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punctul 19, și, în ceea ce privește articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), dispoziție care este, în esență, identică cu articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95, Hotărârea Lego Juris/OAPI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punctul 45].
- 46 În ceea ce privește aspectul dacă diferitele motive de refuz pot să facă obiectul unei aplicări concomitente, Curtea a precizat că reiese cu claritate din redactarea articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 că cele trei motive de refuz al înregistrării au o natură autonomă, fiecare dintre acestea aplicându-se independent de celelalte (a se vedea în acest sens Hotărârea Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punctul 39).
- 47 De aici, Curtea a dedus că, în cazul în care un singur criteriu dintre cele menționate la această dispoziție este îndeplinit, semnul constituit exclusiv din forma unui produs nu poate fi înregistrat ca marcă, indiferent dacă acest semn poate fi refuzat în temeiul mai multor motive de refuz, în condițiile în care un singur motiv dintre acestea se aplică pe deplin semnului menționat (a se vedea în acest sens Hotărârea Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punctele 40 și 41).
- 48 În consecință, articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 nu exclude posibilitatea ca caracteristicile esențiale ale unui semn să intre sub incidența unuia sau a mai multe motive de refuz enunțate. Totuși, într-un astfel de caz, refuzul înregistrării este subordonat condiției ca cel puțin unul dintre aceste motive să se aplice pe deplin semnului în discuție.

- 49 Astfel, obiectivul de interes general care stă la baza aplicării celor trei motive de refuz al înregistrării prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 împiedică refuzul înregistrării în cazul în care niciunul dintre cele trei motive nu este pe deplin aplicabil (Hotărârea Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punctul 42).
- 50 O interpretare a articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 care nu ar permite să se refuze înregistrarea unei mărci în cazul în care analizele arată că mai mult de unul dintre cele trei motive de refuz este aplicabil sau care, dimpotrivă, ar permite o aplicare a acestei dispoziții în cazurile în care fiecare dintre cele trei motive de refuz enunțate nu ar fi decât parțial verificat ar fi în mod vădit contrară obiectivului de interes general pe care se întemeiază aplicarea celor trei motive de refuz al înregistrării prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95, astfel cum s-a amintit la punctele 43-45 din prezenta hotărâre.
- 51 Având în vedere toate considerațiile precedente, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că se opune înregistrării ca marcă a unui semn constituit din forma produsului în cazul în care această formă cuprinde trei caracteristici esențiale, dintre care una este impusă chiar de natura produsului, iar celelalte două sunt necesare pentru obținerea unui rezultat tehnic, cu condiția, însă, ca cel puțin unul dintre motivele de refuz al înregistrării enunțate la această dispoziție să se aplice pe deplin formei în discuție.

Cu privire la a treia întrebare

- 52 Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Directiva 2008/95, care permite refuzul înregistrării unor semne constituite exclusiv din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic, trebuie interpretat în sensul că se referă numai la modul în care funcționează produsul în discuție sau se aplică și în ceea ce privește modul în care este fabricat produsul.
- 53 În această privință, este necesar să se arate că modul de redactare a dispoziției menționate se referă în mod expres la forma produsului necesară obținerii unui „rezultat tehnic”, fără a menționa procedeul de fabricare a acestui produs.
- 54 Interpretând în mod literal această dispoziție, motivul de refuz vizat în aceasta se limitează la modul în care funcționează produsul, rezultatul tehnic constituind finalitatea unei anumite modalități de fabricare a formei în discuție.
- 55 Această interpretare este confirmată de obiectivul urmărit de articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Directiva 2008/95, care constă, astfel cum reiese din jurisprudența citată la punctul 44 din prezenta hotărâre, în a evita ca un monopol să fie conferit asupra soluțiilor tehnice susceptibile să fie căutate de utilizator la produsele concurenților. Astfel, din punctul de vedere al consumatorului, funcționalitățile produsului sunt determinante, iar modurile de fabricare ale acestuia sunt puțin relevante.
- 56 În definitiv, reiese din jurisprudență că nici modalitățile de fabricare nu sunt determinante în cadrul aprecierii caracteristicilor funcționale esențiale ale formei unui produs. Astfel, înregistrarea unui semn constituit din forma care poate fi atribuită numai rezultatului tehnic trebuie refuzată chiar dacă rezultatul tehnic în discuție poate fi obținut și prin intermediul altor forme și, în consecință, prin alte procedee de fabricare (a se vedea în acest sens Hotărârea Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punctul 83).

57 Rezultă din cele ce precedă că la a treia întrebare trebuie să se răspundă în sensul că articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Directiva 2008/95, care permite refuzul înregistrării unor semne constituite exclusiv din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic, trebuie interpretat în sensul că se referă la modul în care funcționează produsul în discuție și nu se aplică în ceea ce privește modul în care este fabricat produsul.

Cu privire la prima întrebare

58 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă solicitantul înregistrării unei mărci care a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării date acesteia în sensul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95 trebuie să facă dovada că mediile interesate percep produsul sau serviciul desemnat de această unică marcă, cu excluderea oricărei alte mărci ce ar putea fi de asemenea prezentă, ca provenind de la o întreprindere determinată sau este suficient să demonstreze că un segment semnificativ al mediilor interesate recunoaște marca menționată și o asociază cu produsele sale.

59 În această privință, trebuie amintit, de la bun început, că funcția esențială a mărcii este de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără nicio posibilitate de confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență (Hotărârea Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punctul 30).

60 Astfel, prin intermediul caracterului său distinctiv, o marcă permite să se identifice produsul sau serviciul pe care îl vizează ca provenind de la o întreprindere determinată și, așadar, să se distingă acel produs sau serviciu de cele ale altor întreprinderi (a se vedea în acest sens Hotărârea Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, EU:C:1999:230, punctul 46, Hotărârea Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punctul 35, precum și Hotărârea Oberbank și alții, C-217/13 și C-218/13, EU:C:2014:2012, punctul 38).

61 Acest caracter distinctiv trebuie apreciat prin raportare, pe de o parte, la produsele sau serviciile vizate de acea marcă și, pe de altă parte, la percepția prezumată a mediilor interesate, și anume consumatorii medii ai categoriei de produse sau servicii în cauză, normal informați și suficient de atenți și de avizați (a se vedea în acest sens Hotărârea Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punctul 34 și jurisprudența citată, Hotărârea Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punctul 25, precum și Hotărârea Oberbank și alții, C-217/13 și C-218/13, EU:C:2014:2012, punctul 39).

62 Caracterul distinctiv, care constituie, prin urmare, una dintre condițiile generale cerute pentru ca un semn să poată fi înregistrat ca marcă, poate fi intrinsec, conform articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, sau poate fi dobândit prin utilizarea dată în sensul articolului 3 alineatul (3) din această directivă.

63 În ceea ce privește mai exact dobândirea caracterului distinctiv conform articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95, expresia „utilizarea mărcii ca marcă” trebuie înțeleasă ca referindu-se numai la o utilizare a mărcii în scopul identificării de către mediile interesate a produsului sau serviciului ca provenind de la o anumită întreprindere (Hotărârea Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punctul 29).

64 În mod cert, Curtea a admis că o astfel de identificare și, în consecință, dobândirea unui caracter distinctiv pot rezulta de asemenea atât din utilizarea, ca parte a unei mărci înregistrate, a unui element al acesteia, cât și din utilizarea unei mărci distincte în combinație cu o marcă înregistrată. Cu toate acestea, Curtea a precizat că, în ambele cazuri, trebuie ca mediile interesate, ca urmare a acestei utilizări, să perceapă efectiv produsul sau serviciul desemnat numai prin marca a cărei înregistrare este solicitată ca provenind de la o întreprindere determinată [Hotărârea Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432,

punctul 30, precum și, în cadrul Regulamentului nr. 40/94, al cărui articol 7 alineatul (3) corespunde, în esență, articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95, Hotărârea Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punctul 27].

- 65 Prin urmare, independent de aspectul dacă utilizarea privește un semn ca parte a unei mărci înregistrate sau în combinație cu aceasta, condiția esențială este aceea ca, drept consecință a acestei utilizări, semnul a cărui înregistrare ca marcă se solicită să poată desemna, în percepția mediilor interesate, produsele la care se referă ca provenind de la o anumită întreprindere (a se vedea în acest sens Hotărârea Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punctul 28).
- 66 Trebuie să se deducă de aici, astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 48-52 din concluziile avocatului general, că, chiar dacă este posibil ca marca a cărei înregistrare este solicitată să fi făcut obiectul unei utilizări ca parte a unei mărci înregistrate sau în combinație cu o astfel de marcă, este la fel de adevărat că, în vederea înregistrării mărcii propriu-zise, solicitantul înregistrării trebuie să facă dovada că această marcă indică, singură, cu excluderea oricărei alte mărci care poate fi de asemenea prezentă, originea produselor ca provenind de la o anumită întreprindere.
- 67 Având în vedere aceste considerații, trebuie să se răspundă la prima întrebare că, pentru a obține înregistrarea unei mărci care a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării date acesteia în sensul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95, fie ca parte a unei alte mărci înregistrate, fie în combinație cu aceasta, solicitantul înregistrării trebuie să facă dovada că mediile interesate percep produsul sau serviciul desemnat de această unică marcă, cu excluderea oricărei alte mărci care ar putea fi de asemenea prezentă, ca provenind de la o întreprindere determinată.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 68 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

- 1) Articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că se opune înregistrării ca marcă a unui semn constituit din forma produsului în cazul în care această formă cuprinde trei caracteristici esențiale, dintre care una este impusă chiar de natura produsului, iar celelalte două sunt necesare pentru obținerea unui rezultat tehnic, cu condiția, însă, ca cel puțin unul dintre motivele de refuz al înregistrării enunțate la această dispoziție să se aplice pe deplin formei în discuție.**
- 2) Articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Directiva 2008/95, care permite refuzul înregistrării unor semne constituite exclusiv din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic, trebuie interpretat în sensul că se referă la modul în care funcționează produsul în discuție și nu se aplică în ceea ce privește modul în care este fabricat produsul.**

- 3) Pentru a obține înregistrarea unei mărci care a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării date acesteia în sensul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95, fie ca parte a unei alte mărci înregistrate, fie în combinație cu aceasta, solicitantul înregistrării trebuie să facă dovada că mediile interesate percep produsul sau serviciul desemnat de această unică marcă, cu excluderea oricărei alte mărci care ar putea fi de asemenea prezentă, ca provenind de la o întreprindere determinată.

Semnături