



## Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL  
MACIEJ SZPUNAR  
prezentate la 6 iunie 2018<sup>1</sup>

**Cauza C-26/17 P**

**Birkenstock Sales GmbH  
împotriva**

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)**

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii constituite dintr-un semn compus dintr-un ansamblu de elemente care se repetă în mod regulat – Refuzul protecției sistemului mărcii Uniunii Europene de către examinator”

### I. Introducere

1. Prin recursul formulat, Birkenstock Sales GmbH solicită anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 9 noiembrie 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Reprezentarea unui motiv cu linii ondulate încrucișate)<sup>2</sup>, prin care acesta a respins parțial acțiunea având ca obiect anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 15 mai 2014 (cauza R 1952/2013-1) privind cererea sa de înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii figurative care reprezintă un motiv cu linii ondulate încrucișate (denumită în continuare „decizia în litigiu”).

2. Prin hotărârea sa, Tribunalul a confirmat parțial decizia EUIPO prin care acesta din urmă refuzase protecția mărcii internaționale în Uniune pentru produse din clasele 10, 18 și 25 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 (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”). Motivul invocat în susținerea acestui refuz era cel prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009<sup>3</sup>, și anume lipsa caracterului distinctiv al mărcii internaționale în cauză.

3. În susținerea recursului formulat, recurenta invocă trei motive. Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, se împarte în trei aspecte.

<sup>1</sup> Limba originală: franceza.

<sup>2</sup> T-579/14, denumită în continuare „hotărârea atacată”, EU:T:2016:650.

<sup>3</sup> Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1).

4. În conformitate cu solicitarea Curții, prezentele concluzii se vor limita la analiza primului aspect al primului motiv de recurs. Prin acesta, recurenta susține, în esență, că la punctele 54 și următoarele din hotărâre, Tribunalul a reținut, în mod eronat, drept criteriu de aplicabilitate a jurisprudenței referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor, constatarea unei simple „posibilități” ca un semn compus dintr-o serie de elemente care se repetă în mod regulat să fie utilizat ca motiv de suprafață. Potrivit recurentei, această jurisprudență ar fi aplicabilă numai atunci când utilizarea unui semn ca motiv de suprafață este „utilizarea [sa] cea mai probabilă” pentru produsele în cauză.

5. Astfel, problema juridică ridicată de primul aspect al primului motiv de recurs privește condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca jurisprudența referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor să fie aplicată mărcilor constituite din semne compuse dintr-un ansamblu de elemente care se repetă în mod regulat. Mai exact, prezentul recurs privește în special criteriile de aplicabilitate a cerințelor jurisprudențiale riguroase referitoare la aprecierea caracterului distinctiv al semnelor care se confundă cu aspectul produselor în cauză. Totuși, pentru a păstra coerența terminologică cu pozițiile părților și, mai ales, cu hotărârile Curții și ale Tribunalului care abordează această problemă, ne vom referi mai degrabă, în prezentele concluzii, la criteriile de aplicabilitate a jurisprudenței referitoare la acest tip de semne.

## II. Cadrul juridic

6. Articolul 7 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Motive absolute de refuz”, prevede la alineatul (1), litera (b):

„(1) Se respinge înregistrarea următoarelor:

[...]

(b) mărci care sunt lipsite de caracter distinctiv;”

7. Pe de altă parte, articolul 154 alineatul (1) din acest regulament prevede că orice înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană face obiectul unei examinări a motivelor absolute de respingere, după aceeași procedură ca și pentru cererile de marcă a Uniunii.

### III. Procedura în fața EUIPO

8. Recurenta este succesoarea în drepturi a unei societăți care a obținut de la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), la 27 iunie 2012, o înregistrare internațională, întemeiată pe o marcă germană, care desemnează printre altele Uniunea Europeană, pentru următoarea marcă figurativă:



9. La 25 octombrie 2012, EUIPO a primit o notificare privind înregistrarea internațională a semnului în discuție. Extinderea protecției a fost revendicată pentru produse din clasele 10, 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa, în special cele care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

- clasa 10: „Aparate și instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice și de uz veterinar ; membre, ochi și dinți artificiali ; articole ortopedice ; material de sutură ; material de sutură pentru uz chirurgical”;
- clasa 18: „Piele și imitații de piele, precum și produse din aceste materiale incluse în această clasă ; piei de animale, articole de pielărie”;
- clasa 25: „Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului, încălțăminte”.

10. Prin decizia din 29 august 2013, divizia de examinare a EUIPO a notificat recurentei refuzul total al protecției mărcii internaționale în Uniune pentru motivul lipsei caracterului distinctiv al semnului în cauză, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 154 alineatul (1) din acest regulament. Potrivit respectivelor dispoziții, trebuie refuzată extinderea protecției la o înregistrare internațională lipsită de caracter distinctiv. La 4 octombrie 2013, recurenta a formulat o cale de atac împotriva acestei decizii.

11. Prin decizia în litigiu, Camera întâi de recurs a EUIPO a respins această cale de atac, considerând că semnul în cauză era lipsit de caracter distinctiv pentru toate produsele pentru care fusese solicitată extinderea protecției.

12. Potrivit camerei de recurs, semnul în cauză, având în vedere caracteristicile sale intrinseci, se putea extinde în cele patru direcții ale pătratului și, în consecință, se poate aplica pe orice suprafață bidimensională sau tridimensională. În consecință, semnul în discuție ar fi perceput imediat ca reprezentând un motiv de suprafață. Pe de altă parte, camera de recurs a observat că este un fapt cunoscut că suprafețele produselor pentru care fusese solicitată extinderea protecției, precum și ambalajele lor, sunt decorate cu motive din diverse rațiuni.

13. În acest context, camera de recurs a amintit mai întâi că reiese din jurisprudență că un consumator mediu nu obișnuiește să prezume originea comercială a produselor pe baza semnelor care se confundă cu aspectul produselor înseși. În consecință, semnul în cauză ar avea caracter distinctiv numai dacă s-ar diferenția în mod semnificativ de normele sau de uzanțele din sector.

14. În continuare, camera de recurs a considerat că această jurisprudență era aplicabilă în speță pentru motivul că semnul în cauză se confunda cu aspectul produselor în cauză. Aplicând criteriile referitoare la aprecierea caracterului distinctiv dezvoltate în cadrul acestei jurisprudențe, camera de recurs a concluzionat că impresia de ansamblu produsă de semnul în discuție nu se diferențiază în mod semnificativ de uzanțele sectoarelor în cauză. Din acest motiv, marca internațională ar fi lipsită de caracter distinctiv pentru toate produsele în cauză.

#### IV. Hotărârea atacată

15. Prin cererea depusă la grefa Tribunalului la 1 august 2014, recurenta a formulat o acțiune având ca obiect anularea deciziei în litigiu, invocând un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

16. În hotărârea atacată, Tribunalul a anulat decizia în litigiu în ceea ce privește produsele următoare: „membre, ochi și dinți artificiali”, „material de sutură; material de sutură pentru uz chirurgical” (clasa 10 în sensul Aranjamentului de la Nisa) și „piei de animale, articole de pielărie” (clasa 18). Pe de altă parte, Tribunalul a respins în rest acțiunea ca neîntemeiată.

17. Pentru a ajunge la aceste concluzii, Tribunalul a amintit, la punctele 23-27 din hotărârea atacată, jurisprudența referitoare la mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor.

18. În continuare, Tribunalul a ridicat problema dacă criteriul pertinent pentru a determina dacă un semn figurativ, care se compune dintr-o serie de elemente care se repetă în mod regulat, poate fi considerat într-adevăr motiv de suprafață pentru un anumit produs și trebuie, în consecință, să fie supus criteriilor de apreciere a caracterului distinctiv dezvoltate cu privire la mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor.

19. La punctul 54 din hotărârea atacată, Tribunalul a arătat că un semn care se compune dintr-o serie de elemente care se repetă în mod regulat se pretează într-un mod cu totul special să fie utilizat ca motiv de suprafață. În consecință, ar exista în principiu probabilitatea, inerentă acestui semn, ca el să fie utilizat ca motiv de suprafață. Astfel, potrivit considerațiilor Tribunalului care figurează la punctul 55 din hotărârea atacată, un asemenea semn nu poate fi considerat drept motiv de suprafață, în raport cu produsele în discuție, decât atunci când utilizarea unui motiv de suprafață este puțin probabilă având în vedere natura produselor în cauză.

20. Desigur, la punctul 56 din hotărârea atacată, Tribunalul a menționat Hotărârea Deichmann/OAPI (Reprezentarea unui unghi încadrat de o linie punctată)<sup>4</sup>, în care Tribunalul însuși confirmase decizia camerei de recurs de a-și întemeia aprecierea caracterului distinctiv al mărcii în cauză pe utilizarea „cea mai probabilă” a acestei mărci. Totuși, potrivit punctului 57 din hotărârea atacată, acest raționament nu ar putea fi transpus în speță, deoarece Hotărârea Deichmann/OAPI (Reprezentarea unui unghi încadrat de o linie punctată)<sup>5</sup> nu are ca obiect înregistrarea unui semn compus dintr-o secvență repetitivă de elemente.

21. Odată formulate aceste considerații, Tribunalul a concluzionat că utilizarea mărcii internaționale în cauză ca motiv de suprafață nu era „puțin probabilă” în ceea ce privește majoritatea produselor pentru care recurenta solicitase protecția mărcii. Prin urmare, Tribunalul a considerat că jurisprudența dezvoltată cu privire la mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor era aplicabilă

<sup>4</sup> Hotărârea din 13 aprilie 2011, Deichmann/OAPI (Reprezentarea unui unghi încadrat de o linie punctată) (T-202/09, nepublicată, EU:T:2011:168, punctul 47).

<sup>5</sup> Hotărârea din 13 aprilie 2011, Deichmann/OAPI (Reprezentarea unui unghi încadrat de o linie punctată) (T-202/09, nepublicată, EU:T:2011:168).

cererii de extindere a protecției mărcii internaționale la clasele 10, 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa, cu excepția produselor următoare: „membre, ochi și dinți artificiali”, „material de sutură ; material de sutură pentru uz chirurgical” (clasa 10 în sensul Aranjamentului de la Nisa) și „piei de animale, articole de pielărie” (clasa 18).

22. În continuare, Tribunalul a concluzionat că marca internațională era lipsită de caracter distinctiv în măsura în care recurenta solicita protecția acestei mărci pentru produsele care aparțin claselor 10, 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa, cu excepția produselor menționate mai sus.

23. În continuarea motivării hotărârii, Tribunalul a anulat parțial decizia în litigiu și a respins în rest acțiunea.

## V. Concluziile părților și procedura în fața Curții

24. În recursul formulat, recurenta solicită Curții anularea hotărârii atacate în partea în care s-a respins înregistrarea mărcii internaționale, admiterea concluziilor sale prezentate în primă instanță în fața Tribunalului, referitoare la produsele cu privire la care a fost respinsă acțiunea, precum și obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

25. Prin intermediul primului aspect al primului motiv de recurs, recurenta contestă constatarea Tribunalului potrivit căreia simpla „posibilitate” de utilizare ca motiv de suprafață a unui semn care constituie o marcă este suficientă pentru a aplica mărcii internaționale în cauză jurisprudența referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor desemnate.

26. În susținerea acestui aspect, recurenta invocă punctul 55 din Ordonanța Deichmann/OAPI<sup>6</sup>, prin care Curtea a respins recursul formulat împotriva Hotărârii Deichmann/OAPI (Reprezentarea unui unghi încadrat de o linie punctată)<sup>7</sup>, menționată la punctul 56 din hotărârea atacată. Potrivit acestei ordonanțe, criteriul decisiv pentru aplicarea jurisprudenței referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor nu este acela al utilizării posibile a semnelui în cauză ca motiv de suprafață, ci acela al „utilizării celei mai probabile” a acestuia. Prin urmare, dacă Tribunalul s-ar fi întemeiat pe criteriul corect al „utilizării celei mai probabile”, marca internațională nu ar fi trebuit supusă principiilor care reglementează mărcile tridimensionale.

27. EUIPO consideră, în primul rând, că primul aspect al primului motiv este inadmisibil în măsura în care recurenta contestă calificarea mărcii internaționale ca secvență repetitivă aptă să fie un motiv de suprafață. În susținerea acestei excepții de inadmisibilitate, EUIPO arată că recursul urmărește în realitate să supună din nou aprecierii Curții chestiuni de fapt ridicate deja în mai multe rânduri.

28. În al doilea rând, EUIPO consideră că primul aspect al primului motiv – în măsura în care este admisibil – este neîntemeiat.

29. Potrivit EUIPO, ajungând la soluția adoptată în hotărârea atacată, Tribunalul a luat în considerare în mod întemeiat caracteristica intrinsecă a mărcii internaționale, care se pretează într-un mod cu totul special să fie utilizată ca motiv de suprafață. În consecință, EUIPO este de părere că Tribunalul a presupus, în mod întemeiat, că simpla posibilitate de a utiliza marca în cauză ca motiv de suprafață al produsului sau al ambalajului său era suficientă pentru a justifica aplicarea jurisprudenței referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor desemnate.

<sup>6</sup> Ordonanța din 26 aprilie 2012, Deichmann/OAPI (C-307/11 P, nepublicată, EU:C:2012:254).

<sup>7</sup> Hotărârea din 13 aprilie 2011, Deichmann/OAPI (Reprezentarea unui unghi încadrat de o linie punctată) (T-202/09, nepublicată, EU:T:2011:168).

30. Pe de altă parte, potrivit EUIPO, Curtea a confirmat deja că simpla posibilitate ca o marcă să constituie o parte din forma produselor pentru care se solicită protecția permite aplicarea jurisprudenței referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor. În acest context, EUIPO invocă punctele 57 și 59 din Hotărârea Louis Vuitton Malletier/OAPI<sup>8</sup>.

31. În memoriul în răspuns, EUIPO observă că argumentul recurenteii întemeiat pe Ordonanța Deichmann/OAPI<sup>9</sup>, prin care aceasta urmărește să demonstreze că simpla utilizare a unei mărci ca motiv de suprafață nu este suficientă pentru a aplica jurisprudența referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor a fost deja examinat în hotărârea atacată. Reamintim că Tribunalul a considerat, la punctul 57 din hotărârea atacată, că Hotărârea Deichmann/OAPI (Reprezentarea unui unghi încadrat de o linie punctată)<sup>10</sup>, validată prin Ordonanța Curții citată de recurentă, nu putea fi transpusă în speță, deoarece nu privea un semn care, având în vedere caracteristicile sale intrinseci, se pretează într-un mod cu totul special să fie utilizat ca motiv de suprafață.

## VI. Analiză

### A. Cu privire la admisibilitate

32. EUIPO susține că primul aspect al primului motiv este inadmisibil în măsura în care recurenta contestă calificarea mărcii internaționale ca motiv de suprafață.

33. Trebuie amintit mai întâi că, în temeiul articolului 256 alineatul (1) TFUE și al articolului 58 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, recursul se limitează la chestiuni de drept. Tribunalul este singurul competent să constate și să aprecieze faptele pertinente, precum și să aprecieze elementele de probă. Aprecierea acestor fapte și elemente de probă nu constituie, așadar, cu excepția cazului denaturării lor, un aspect de drept supus, ca atare, controlului Curții în cadrul unui recurs<sup>11</sup>.

34. În acest context este necesar să se observe, în primul rând, că, în cadrul primului aspect al primului motiv de recurs, recurenta nu contestă aprecierile Tribunalului care privesc faptul că marca internațională poate fi utilizată ca motiv de suprafață. Recurenta nu contestă nici faptul că acest tip de utilizare a mărcii internaționale nu este puțin probabil.

35. În schimb, recurenta contestă criteriul reținut de Tribunal pentru a justifica aplicarea jurisprudenței referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produsului. În timp ce Tribunalul a considerat că această jurisprudență trebuia aplicată în speță având în vedere faptul că utilizarea mărcii internaționale ca motiv de suprafață nu era o utilizare puțin probabilă, recurenta consideră că această jurisprudență are vocația de a fi aplicată numai atunci când este vorba despre utilizarea cea mai probabilă a mărcii în cauză.

36. În al doilea rând, excepția de inadmisibilitate ridicată de EUIPO ne pare oarecum în contradicție cu celelalte considerații ale acestei părți cu privire la primul aspect al primului motiv.

<sup>8</sup> Hotărârea din 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OAPI (C-97/12 P, nepublicată, EU:C:2014:324).

<sup>9</sup> Ordonanța din 26 aprilie 2012, Deichmann/OAPI (C-307/11 P, nepublicată, EU:C:2012:254).

<sup>10</sup> Hotărârea din 13 aprilie 2011, Deichmann/OAPI (Reprezentarea unui unghi încadrat de o linie punctată) (T-202/09, nepublicată, EU:T:2011:168).

<sup>11</sup> A se vedea Ordonanța din 13 septembrie 2011, Wilfer/OAPI (C-546/10 P, nepublicată, EU:C:2011:574, punctul 62 și jurisprudența citată) și Ordonanța din 11 septembrie 2014, Think Schuhwerk/OAPI (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punctul 43 și jurisprudența citată).

37. În memoriul în răspuns, EUIPO arată că, în Hotărârea Louis Vuitton Malletier/OAPI<sup>12</sup>, Curtea a confirmat că posibilitatea ca o marcă să constituie o parte din produsele pe care le desemnează poate reprezenta un criteriu de aplicabilitate a jurisprudenței referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor. Astfel, unul dintre problemele în litigiu între părțile din cauza în care a fost pronunțată această hotărâre era problema dacă jurisprudența referitoare la mărcile tridimensionale constituite din însuși aspectul produsului se aplică de asemenea mărcilor figurative care reprezintă nu numai produsul întreg, ci și numai o parte din acest produs<sup>13</sup>. În acest context, la punctul 56 din această hotărâre, Curtea a arătat că Tribunalul nu săvârșise o eroare de drept referindu-se la jurisprudența aplicabilă mărcilor tridimensionale și a respins ca neîntemeiat argumentul invocat, în această privință, în susținerea aspectului în cauză al motivului unic de recurs.

38. Prin acest argument, respins ca neîntemeiat, recurenta contestase, în abstract, criteriile de aplicabilitate *ratione materiae* a jurisprudenței referitoare la mărcile tridimensionale, ceea ce, după părerea noastră, constituia o chestiune de drept care putea fi invocată ca atare în cadrul unui recurs. De altfel, Curtea a adoptat o poziție similară, deoarece acest argument al recurentei nu fusese declarat inadmisibil, ci fusese respins ca neîntemeiat.

39. În ceea ce privește prezenta cauză, primul aspect al primului motiv ridicat de recurentă privește o problemă similară. Astfel, recurenta contestă, în abstract, criteriile de aplicabilitate *ratione materiae* a jurisprudenței referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor aplicate de Tribunal în hotărârea atacată.

40. În lumina considerațiilor de mai sus, suntem de părere că argumentele invocate de recurentă în susținerea primului aspect al primului motiv de recurs privesc o chestiune de drept. În consecință, propunem Curții să respingă excepția de inadmisibilitate ridicată de EUIPO în măsura în care privește acest aspect.

## **B. Cu privire la fond**

### **1. Observații introductive**

41. Reamintim că prin intermediul primului aspect al primului motiv, recurenta reproșează Tribunalului că a aplicat în mod eronat mărcii internaționale jurisprudența referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor. Potrivit Tribunalului, această jurisprudență este aplicabilă, în principiu, în raport cu toate produsele, cu excepția celor pentru care, având în vedere natura lor, utilizarea unui asemenea semn ca motiv de suprafață este puțin probabilă. Recurenta consideră însă că această jurisprudență are vocația de a fi aplicată numai atunci când utilizarea unui semn ca motiv de suprafață este utilizarea sa cea mai probabilă.

42. În acest context, vom analiza, în primul rând, dezvoltarea domeniului de aplicare al jurisprudenței referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor. Această analiză va fi utilă pentru a identifica criteriile de aplicabilitate *ratione materiae* a respectivei jurisprudențe. În al doilea rând, vom aborda problema dacă criteriile menționate pot fi transpuse pe deplin mărcilor constituite din semne compuse din elemente care se repetă în mod regulat.

12 Hotărârea din 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OAPI (C-97/12 P, nepublicată, EU:C:2014:324).

13 A se vedea pentru pozițiile recurentei și ale EUIPO, punctele 43 și, respectiv, 47 din Hotărârea din 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OAPI (C-97/12 P, nepublicată, EU:C:2014:324).

## 2. Cu privire la dezvoltarea domeniului de aplicare al jurisprudenței referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor desemnate

### a) Evocarea jurisprudenței

43. Jurisprudența referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor desemnate de acestea își găsește originile în hotărârile privind mărcile tridimensionale constituite din aspectul produsului însuși<sup>14</sup>. Din aceste hotărâri reiese că un consumator mediu nu are obiceiul de a prezuma originea produselor pe baza formei lor sau pe cea a ambalajului lor, în lipsa oricărui element grafic sau textual. Prin urmare, într-un asemenea caz, s-ar putea dovedi mai dificil de stabilit caracterul distinctiv în ceea ce privește o marcă tridimensională decât în ceea ce privește o marcă verbală sau figurativă. Or, lipsa caracterului distinctiv implică faptul că un semn nu poate îndeplini funcția esențială a mărcii.

44. În orice caz, jurisprudența în discuție se bazează pe ideea că există o diferență în percepția publicului relevant între mărcile tridimensionale constituite din aspectul produsului însuși și mărcile verbale și figurative care constau în semne independente de aspectul produselor pe care le desemnează<sup>15</sup>. În consecință, această jurisprudență nu se aplică tuturor mărcilor tridimensionale, ci exclusiv celor care sunt constituite din forma produselor în cauză. În plus, nu se poate înlătura de la bun început posibilitatea de a aplica această jurisprudență în privința mărcilor verbale și figurative, în măsura în care acestea nu sunt independente de asemenea produse.

45. Aceste considerații sunt confirmate de analiza evoluției domeniului de aplicare al jurisprudenței dezvoltate cu privire la mărcile tridimensionale constituite din aspectul produsului însuși.

46. Este necontestat că această jurisprudență este valabilă atunci când marca a cărei înregistrare este solicitată este o marcă figurativă constituită din reprezentarea bidimensională a produsului în cauză. În acest context, Curtea a recunoscut că, în asemenea caz, marca nu constă într-un semn independent de aspectul produselor pe care le desemnează<sup>16</sup>. Pentru aceleași motive, această jurisprudență este aplicabilă și atunci când numai o parte din produsul desemnat este reprezentată de o marcă bidimensională<sup>17</sup>.

47. Pe de altă parte, Curtea a validat recent raționamentul Tribunalului potrivit căruia calificarea mărcii în cauză era fără relevanță atunci când era vorba despre problema dacă criteriile de apreciere a caracterului său distinctiv, dezvoltate cu privire la mărcile tridimensionale, erau aplicabile în speță. În consecință, Curtea a admis indirect că nu calificarea unei mărci este decisivă în această privință, ci faptul că ea se confundă cu aspectul produsului în cauză<sup>18</sup>.

48. Cu toate acestea, arătăm că, în Hotărârea Louis Vuitton Malletier/OAPI, Curtea a constatat deja că aplicarea jurisprudenței referitoare la mărcile tridimensionale și figurative constituite din forma produsului în cauză sau, respectiv, dintr-o reprezentare a acestora presupune existența unei legături între marcă și acest produs, care va fi recunoscută de publicul relevant<sup>19</sup>. Pe de altă parte, în

14 A se vedea în acest sens, în cadrul Regulamentului (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), Hotărârea din 29 aprilie 2004, Henkel/OAPI (C-456/01 P și C-457/01 P, EU:C:2004:258), Hotărârea din 7 octombrie 2004, Mag Instrument/OAPI (C-136/02 P, EU:C:2004:592) și Hotărârea din 12 ianuarie 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAPI (C-173/04 P, EU:C:2006:20).

15 A se vedea în acest sens, în cadrul Regulamentului nr. 40/94, Hotărârea din 29 aprilie 2004, Henkel/OAPI (C-456/01 P și C-457/01 P, EU:C:2004:258, punctul 38), Hotărârea din 7 octombrie 2004, Mag Instrument/OAPI (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punctul 30) și Hotărârea din 12 ianuarie 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAPI (C-173/04 P, EU:C:2006:20, punctul 28).

16 Hotărârea din 22 iunie 2006, Storck/OAPI (C-25/05 P, EU:C:2006:422, punctul 29).

17 Ordonanța din 13 septembrie 2011, Wilfer/OAPI (C-546/10 P, nepublicată, EU:C:2011:574, punctul 59).

18 A se vedea în acest sens Ordonanța din 16 mai 2011, X Technology Swiss/OAPI (C-429/10 P, EU:C:2011:307, punctele 36-38). A se vedea de asemenea Hotărârea Tribunalului din 13 aprilie 2011, Deichmann/OAPI (Reprezentarea unui unghi încadrat de o linie punctată) (T-202/09, nepublicată, EU:T:2011:168, punctul 41).

19 Hotărârea din 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OAPI (C-97/12 P, nepublicată, EU:C:2014:324, punctul 55). *Sublinierea noastră*.



hotărârile care se înscriu în această linie jurisprudențială, Curtea a validat constatările Tribunalului referitoare la aplicarea jurisprudenței în cauză unei mărci constituite dintr-un semn tridimensional sau bidimensional care încorporează un element figurativ, pentru motivul că acest element figurativ nu consta într-un semn independent de aspectul produselor, *ci constituia, în percepția consumatorului, doar o configurație decorativă*<sup>20</sup>.

49. Din această analiză jurisprudențială rezultă că aplicabilitatea jurisprudenței referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor pe care le desemnează nu depinde de imposibilitatea tehnică de a disocia semnul și produsul, ci de existența unei asemănări<sup>21</sup>, perceptibile de către publicul relevant, între un semn și produsele pe care le desemnează sau o parte din acestea din urmă.

### **b) Concluzie intermediară**

50. Astfel, cu titlu de concluzie intermediară, constatăm, în primul rând, că aplicabilitatea criteriilor de apreciere a caracterului distinctiv dezvoltate inițial de jurisprudență în contextul anumitor mărci tridimensionale nu depinde de calificarea dată mărcii în cauză.

51. Prin urmare, chiar dacă noțiunea „marcă dinamică” a fost integrată în sistemul de mărci ale Uniunii în momentul intrării în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1431<sup>22</sup>, nu este necesar să se răspundă la problema dacă marca internațională în cauză ar trebui calificată drept marcă dinamică în sensul acestui regulament. În plus, articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de punere în aplicare 2017/1431 desemnează numai modul în care o marcă trebuie reprezentată „în cazul unei mărci compuse exclusiv dintr-un set de elemente grafice care se repetă cu regularitate”<sup>23</sup>. În orice caz, în lumina observațiilor prezentate la punctele 47 și 50 din prezentele concluzii, această dispoziție nu conține o definiție a mărcii dinamice care să poată avea o influență asupra aprecierii caracterului său distinctiv. În plus, cererea de extindere a protecției care decurge din marca internațională a fost formulată de recurentă înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului de punere în aplicare 2017/1431.

52. În al doilea rând, tocmai faptul că un semn care constituie o marcă nu este independent de aspectul produselor desemnate este cel care determină aplicabilitatea criteriilor dezvoltate în legătură cu anumite mărci tridimensionale. Astfel, având în vedere că această jurisprudență presupune existența unei asemănări între un semn și produsele pe care le desemnează, ea nu poate fi aplicată unei mărci având în vedere numai caracteristicile sale intrinseci, apreciate în abstract. În consecință, problema dacă această jurisprudență este sau nu este aplicabilă implică luarea în considerație a produselor pentru care este solicitată protecția mărcii.

20 În ceea ce privește mărcile tridimensionale, a se vedea Hotărârea din 6 septembrie 2012, Storck/OAPI (C-96/11 P, nepublicată, EU:C:2012:537, punctele 37 și 38). În ceea ce privește mărcile bidimensionale, a se vedea Hotărârea din 4 mai 2017, August Storck/EUIPO (C-417/16 P, nepublicată, EU:C:2017:340, punctele 40 și 42). *Sublinierea noastră*.

21 Prin cuvântul „asemănare” înțelegem o asemănare prin asociere. Nu utilizăm expresia „legătură de asociere”, pentru a evita o confuzie cu utilizarea acestei expresii în contextul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009. În orice caz, utilizând noțiunea „asemănare”, nu apreciem dinainte imposibilitatea aplicării jurisprudenței dezvoltate în ceea ce privește mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor situațiilor în care este solicitată protecția mărcii pentru servicii. În acest context, observăm că, într-o serie de hotărâri, Tribunalul a arătat că această jurisprudență se aplică de asemenea atunci când marca solicitată este o marcă figurativă constituită dintr-un motiv de culori lipsit de contur. A se vedea punctul 26 din cele patru hotărâri pronunțate la 10 septembrie 2015: EE/OAPI (Reprezentarea unor puncte albe pe fond gri) (T-77/14, nepublicată, EU:T:2015:620), EE/OAPI (Reprezentarea unor puncte albe pe fond albastru) (T-94/14, nepublicată, EU:T:2015:618), EE/OAPI (Reprezentarea unor puncte albe pe fond galben) (T-143/14, nepublicată, EU:T:2015:616) și EE/OAPI (Reprezentarea unor puncte albe pe fond de culoarea fildesului) (T-144/14, nepublicată, EU:T:2015:615). În aceste hotărâri, Tribunalul nu a ezitat să aplice jurisprudența referitoare la mărcile tridimensionale în privința unor mărci constituite din culori în măsura în care fusese solicitată protecția mărcii pentru servicii. Arătăm că aceasta este și poziția privilegiată a EUIPO în directivele sale, potrivit cărora o marcă dinamică considerată ca lipsită de caracter distinctiv pentru produsele pe care le desemnează trebuie de asemenea să fie considerată ca lipsită de caracter distinctiv pentru serviciile strâns legate de aceste produse. A se vedea directivele privind procedurile în fața EUIPO – partea B, secțiunea 4, capitolul 3, punctul 13.

22 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1431 al Comisiei din 18 mai 2017 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 205, p. 39).

23 A se vedea în acest sens concluziile noastre prezentate în cauza Louboutin și Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:64, punctul 33).

53. În al treilea rând, pentru a răspunde la problema dacă un semn este independent de aspectul produselor pentru care a fost solicitată protecția mărcii, trebuie să privim din punctul de vedere al publicului relevant.

### **3. Cu privire la posibilitatea de a transpune criteriile jurisprudențiale mărcilor constituite din semne compuse dintr-un ansamblu de elemente care se repetă în mod regulat**

#### **a) Determinarea problematicii**

54. Este ușor să se stabilească faptul că un semn se confundă cu aspectul produselor desemnate atunci când o cerere de înregistrare privește un semn în prealabil aplicat sau asociat într-un alt mod cu produsele pentru care este solicitată protecția mărcii.

55. Cu titlu de exemplu, cauza în care a fost pronunțată Hotărârea Freixenet/OAPI<sup>24</sup> privea un aspect specific al suprafeței produselor pentru care fusese solicitată protecția mărcii, din clasa 33 în sensul Aranjamentului de la Nisa, și anume „Vinuri spumoase”. Mărcile a căror înregistrare fusese solicitată erau constituite din semne care reprezentau sticle sablate. În acest context, Curtea a confirmat că jurisprudența dezvoltată cu privire la mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor desemnate este valabilă de asemenea atunci când marca a cărei înregistrare este solicitată este o marcă cuprinsă în categoria „alta” constituită din aspectul specific al suprafeței ambalajului necesar al produselor pe care le desemnează<sup>25</sup>.

56. Existența unei asemănări între un semn care constituie o marcă și produsele pe care le desemnează este mai puțin perceptibilă atunci când semnul în cauză constă, precum în speță, într-o reprezentare grafică, de formă pătrată, a unui ansamblu de elemente care se repetă în mod regulat.

57. Desigur, Curtea a validat deja, cu o referire explicită la jurisprudența dezvoltată cu privire la mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor desemnate, concluziile Tribunalului care considerase un motiv abstract ca fiind un semn care se confundă cu aspectul exterior al produsului pentru care este solicitat semnul<sup>26</sup>. Totuși, motivul în discuție în această cauză era în mod incontestabil menit să fie aplicat pe suprafața unui produs.

58. Astfel, Curtea a confirmat în principiu aplicabilitatea jurisprudenței referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor mărcilor constituite din motive. În jurisprudența amintită mai sus, Curtea nu și-a făcut însă cunoscută poziția în mod explicit cu privire la nivelul probabilității care trebuie reținut pentru a considera o marcă figurativă, precum cea în cauză în speță, compusă dintr-o serie de elemente care se repetă în mod regulat, ca fiind un motiv de suprafață care se confundă cu aspectul produselor în cauză.

59. În orice caz, nici concluziile definitive nu pot fi întemeiate pe jurisprudența Curții potrivit căreia cu cât forma a cărei înregistrare este solicitată se apropie de forma cea mai probabilă pe care o va lua produsul în cauză sau ambalajul său, cu atât este mai probabil ca forma respectivă să fie lipsită de caracter distinctiv<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Hotărârea din 20 octombrie 2011 (C-344/10 P și C-345/10 P, EU:C:2011:680).

<sup>25</sup> Hotărârea din 20 octombrie 2011, Freixenet/OAPI (C-344/10 P și C-345/10 P, EU:C:2011:680, punctul 48).

<sup>26</sup> Ordonanța din 28 iunie 2004, Glavelbel/OAPI (C-445/02 P, EU:C:2004:393, punctele 23 și 24).

<sup>27</sup> A se vedea în acest sens, în cadrul Regulamentului nr. 40/94, Hotărârea din 7 octombrie 2004, Mag Instrument/OAPI (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punctul 31), Hotărârea din 29 aprilie 2004, Henkel/OAPI (C-456/01 P și C-457/01 P, EU:C:2004:258, punctul 39) și Hotărârea din 12 ianuarie 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAPI (C-173/04 P, EU:C:2006:20, punctul 31).

60. Astfel ni se pare că acest pasaj nu privește criteriile de aplicabilitate a jurisprudenței dezvoltate în legătură cu mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor, ci aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci în lumina jurisprudenței respective.

61. Această interpretare este confirmată de analiza din Hotărârea Mag Instrument/OAPI<sup>28</sup>. La punctul 31 din această hotărâre, Curtea a amintit considerațiile jurisprudențiale care priveau legătura dintre, pe de o parte, caracterul distinctiv al unei mărci constituite din forma produselor pe care le desemnează și, pe de altă parte, forma cea mai probabilă a acestora. În continuare, Curtea a constatat la punctul 32 din această hotărâre că atunci când o marcă tridimensională este constituită din forma produsului pentru care este solicitată înregistrarea, simplul fapt că această formă este o „variantă” a uneia dintre formele uzuale ale acestui tip de produse nu este suficient pentru a se stabili că marca respectivă nu este lipsită de caracter distinctiv. Astfel, ni se pare evident că aceste considerații referitoare la legătura dintre caracterul distinctiv al unei mărci și forma cea mai probabilă a produselor pentru care este solicitată protecția mărcii privesc, în esență, aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci. Prin urmare, punctele din hotărârile menționate mai sus nu priveau criteriile de aplicabilitate a jurisprudenței referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor în cauză.

62. În aceeași ordine de idei, Tribunalul a explicat de asemenea în jurisprudența sa că analiza formei celei mai probabile pe care o va lua produsul desemnat de o marcă constituie, în esență, analiza normelor sau a uzanțelor sectorului în cauză<sup>29</sup>.

63. Cu toate acestea, recurenta susține că, potrivit jurisprudenței Curții, ar fi necesar ca utilizarea semnului în cauză ca motiv de suprafață să fie „utilizarea cea mai probabilă” a acestui semn. EUIPO, care prezintă în această privință un punct de vedere apropiat de cel al recurtei, deși ajunge la o concluzie diferită, arată că reiese din jurisprudența Curții că simpla posibilitate ca o marcă să constituie o parte a formei produselor revendicate este suficientă pentru a aplica jurisprudența referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor.

64. Astfel, discuția declanșată de primul aspect al primului motiv de recurs privește în special problema dacă raționamentul urmat de Curte în Hotărârea Louis Vuitton Malletier/OAPI<sup>30</sup> sau în Ordonanța Deichmann/OAPI<sup>31</sup> poate fi transpus în prezenta cauză. În acest context, vom analiza mai întâi aceste decizii ale Curții. Vom confrunța apoi soluția reținută analizând jurisprudența Tribunalului care, după părerea noastră, a tranșat această problematică în mai multe hotărâri.

## ***b) Analiza jurisprudenței***

### *1) Cu privire la relevanța Hotărârii Louis Vuitton Malletier/OAPI*

65. Reamintim că EUIPO susține că, în Hotărârea Louis Vuitton Malletier/OAPI<sup>32</sup>, Curtea a confirmat că posibilitatea ca o marcă să constituie o parte din forma produselor pentru care se solicită protecția poate constitui un criteriu de aplicabilitate a jurisprudenței referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor. Potrivit EUIPO, același criteriu ar trebui să se aplice și în prezenta cauză.

28 Hotărârea din 7 octombrie 2004 (C-136/02 P, EU:C:2004:592).

29 Hotărârea din 29 ianuarie 2013, Germans Boada/OAPI (Dispozitiv manual pentru tăiat plăci de gresie) (T-25/11, nepublicată, EU:T:2013:40, punctul 99). A se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 29 iunie 2015, Grupo Bimbo/OAPI (Forma unui taco mexican) (T-618/14, nepublicată, EU:T:2015:440, punctele 25 și 26). În această hotărâre, Tribunalul a arătat că „cu cât forma a cărei înregistrare ca marcă este solicitată se apropie de forma cea mai probabilă pe care o va lua produsul în cauză, cu atât este mai probabil ca forma respectivă să fie lipsită de caracter distinctiv” și că, invers, „numai o marcă ce se diferențiază în mod semnificativ de normele sau de uzanțele sectorului și, prin aceasta, își poate îndeplini funcția esențială de indicare a originii nu este lipsită de caracter distinctiv”.

30 Hotărârea din 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OAPI (C-97/12 P, nepublicată, EU:C:2014:324).

31 Ordonanța din 26 aprilie 2012, Deichmann/OAPI (C-307/11 P nepublicată, EU:C:2012:254).

32 Hotărârea din 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OAPI (C-97/12 P, nepublicată, EU:C:2014:324, punctele 57 și 59).

66. În acest context, observăm că, în răspuns la argumentul recurenteii potrivit căruia criteriul care trebuie reținut pentru a considera o marcă figurativă, compusă dintr-o serie de elemente care se repetă în mod regulat, drept un motiv de suprafață decurge din Ordonanța Deichmann/OAPI<sup>33</sup>, EUIPO se limitează la a arăta că acest argument a fost examinat în hotărârea atacată. Amintim că, la punctul 57 din hotărârea atacată, Tribunalul a considerat că hotărârea pronunțată în cauza care a condus la respectiva ordonanță nu putea fi transpusă în speță, deoarece nu avea ca obiect un semn compus dintr-o secvență repetitivă de elemente.

67. Nici Hotărârea Louis Vuitton Malletier/OAPI<sup>34</sup> nu avea însă ca obiect înregistrarea unui semn compus dintr-o secvență repetitivă de elemente. De fapt, această hotărâre privea cererea de înregistrare a unei mărci figurative care reprezenta un dispozitiv de închidere.

68. Astfel, poziția EUIPO ne pare contradictorie în măsura în care, în susținerea memoriului său în răspuns, pe de o parte, acesta invocă Hotărârea Louis Vuitton Malletier/OAPI<sup>35</sup> și, pe de altă parte, pare să considere că în mod întemeiat Tribunalul a concluzionat că Ordonanța Deichmann/OAPI<sup>36</sup> nu putea fi transpusă în speță.

69. Pentru aceste motive, fără a aprecia dinainte temeinicia criteriului reținut de Curte în Hotărârea Louis Vuitton Malletier/OAPI<sup>37</sup>, contrar EUIPO, nu suntem convinși că se pot extrage din această hotărâre concluzii definitive, care pot fi transpuse în speță.

## 2) *Cu privire la relevanța Ordonanței Deichmann/OAPI*

70. Recurenta, la rândul său, invocă în susținerea primului aspect al primului motiv de recurs punctul 55 din Ordonanța Deichmann/OAPI<sup>38</sup>. Ea consideră că reiese din jurisprudența Curții că utilizarea cea mai probabilă a unui semn este cea care este decisivă pentru aplicarea jurisprudenței referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor. Prin urmare, potrivit recurenteii, acest criteriu ar trebui aplicat mărcii internaționale în cauză.

71. Nu suntem de acord cu acest punct de vedere.

72. Este necesar să se observe că această cauză în care a fost pronunțată Ordonanța Deichmann/OAPI<sup>39</sup> privea o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unei mărci figurative care reprezenta un unghi încadrat de o linie punctată. Astfel, semnul care constituia marca în cauză nu era compus din elemente care se repetă în mod regulat.

73. În această privință, trebuie să recunoaștem, în primul rând, că putem ajunge să înțelegem teza avansată de recurentă potrivit căreia orice marcă verbală sau figurativă ar putea, în teorie, să fie extinsă sau reprodusă la infinit și să fie utilizată ca motiv aplicat pe suprafața produselor. Astfel stau lucrurile cu atât mai mult cu cât jurisprudența referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor desemnate nu vizează numai mărcile care se confundă cu aspectul produsului, ci și cele care se confundă cu o parte din produsul desemnat<sup>40</sup>.

33 Ordonanța din 26 aprilie 2012, Deichmann/OAPI (C-307/11 P, nepublicată, EU:C:2012:254).

34 Hotărârea din 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OAPI (C-97/12 P, nepublicată, EU:C:2014:324, punctele 57 și 59).

35 Hotărârea din 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OAPI (C-97/12 P, nepublicată, EU:C:2014:324, punctele 57 și 59).

36 Ordonanța din 26 aprilie 2012, Deichmann/OAPI (C-307/11 P, nepublicată, EU:C:2012:254).

37 Hotărârea din 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OAPI (C-97/12 P, nepublicată, EU:C:2014:324, punctele 57 și 59).

38 Ordonanța din 26 aprilie 2012 (C-307/11 P, nepublicată, EU:C:2012:254).

39 Ordonanța din 26 aprilie 2012 (C-307/11 P, nepublicată, EU:C:2012:254).

40 În acest context, a se vedea jurisprudența evocată la punctul 46 din prezentele concluzii.

74. Cu toate acestea, recunoaștem o diferență între, pe de o parte, o marcă constituită dintr-un semn care se repetă în mod regulat și, pe de altă parte, reproducerea la infinit a altor mărci figurative sau verbale, constituite și înregistrate ca semne unice și care pot fi utilizate ca atare.

75. Este evident că mărcile care aparțin celei de a doua categorii pot fi multiplicare, chiar dacă nu sunt constituite din semne care se repetă în mod regulat. Or, fiecare element al unei asemenea multiplicări, considerat individual, constituie un semn care nu este lipsit de caracter distinctiv.

76. Nu aceeași este, în principiu, situația unei mărci constituite dintr-un semn compus dintr-o serie de elemente care se repetă în mod regulat. Este cert că în teorie o asemenea marcă poate fi fracționată sau descompusă pentru a extrage din ea o serie unică de elemente. Ni se pare însă că o asemenea serie unică de elemente ar fi, în principiu, lipsită de caracter distinctiv, ținând seama de banalitatea sa, și nu poate constitui o marcă în sensul Regulamentului nr. 207/2009.

77. După părerea noastră, acesta este motivul pentru care nivelul probabilității ca un semn compus dintr-o serie de elemente care se repetă în mod regulat să fie utilizat ca motiv de suprafață care se confundă cu aspectul produselor determinate ar trebui să fie mai ridicat decât pentru alte semne care constituie mărci verbale și figurative. Astfel, semnele compuse din elemente care se repetă în mod regulat sunt, într-o oarecare măsură, predestinate să fie aplicate pe suprafața sau pe ambalajul produselor, dat fiind că nu sunt constituite din elemente care, luate individual, pot fi înregistrate și utilizate ca mărci care permit publicului relevant să identifice originea produselor în cauză. Prin urmare, este doar puțin probabil ca semnele în cauză să nu fie utilizate ca motive de suprafață.

78. În al doilea rând, reamintim că, în jurisprudență, criteriile dezvoltate cu privire la mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor se aplică în mod obișnuit mărcilor constituite din semne compuse dintr-un ansamblu de elemente care se repetă în mod obișnuit, aplicate în prealabil pe produsele pentru care este solicitată protecția mărcii<sup>41</sup>.

79. În acest context trebuie să se țină seama de faptul că, în urma înregistrării unui semn care constă într-o reprezentare grafică, de formă pătrată, a aceluiași ansamblu de elemente care se repetă în mod regulat, titularul ar putea aplica un asemenea semn pe suprafața produselor pentru care este solicitată protecția. În orice caz, declarațiile referitoare la utilizarea prevăzută sau actuală a unei mărci pot fi modificate ulterior înregistrării acesteia și, prin urmare, nu pot avea o incidență oarecare asupra aprecierii caracterului său înregistrabil<sup>42</sup>.

80. În consecință, în asemenea cazuri, adoptarea nivelului probabilității prezentat de recurentă în primul aspect al primului motiv de recurs ar putea permite evitarea în mod sistematic a aplicării criteriilor dezvoltate cu privire la mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor, în pofida faptului că ar fi vorba despre mărci care se pretează într-un mod cu totul special să fie utilizate ca motive de suprafață și care vor fi probabil utilizate ca atare.

81. În lumina considerațiilor de mai sus, înclinăm să împărtășim poziția reținută de Tribunal la punctele 54 și 55 din hotărârea atacată potrivit căreia un asemenea semn nu poate fi considerat drept motiv de suprafață, în raport cu produsele în discuție, decât atunci când utilizarea unui motiv de suprafață este puțin probabilă având în vedere natura produselor în cauză.

82. Cu toate acestea, vom confrunța aceste considerații cu abordarea adoptată de Tribunal în jurisprudența referitoare la semnele compuse dintr-un ansamblu de elemente care se repetă în mod regulat.

41 A se vedea cu titlu de exemplu jurisprudența evocată la punctul 55 din prezentele concluzii

42 A se vedea în acest sens Hotărârea din 31 mai 2006, De Waele/OAPI (Forma unui cârnat) (T-15/05, EU:T:2006:142, punctele 28 și 29).

### *c) Analiza jurisprudenței Tribunalului*

83. Tribunalul a aplicat de mai multe ori jurisprudența dezvoltată cu privire la mărcile tridimensionale constituite din aspectul produsului însuși în privința unui semn figurativ care reprezintă un motiv în carouri.

84. În ceea ce privește produsele pentru care fusese solicitată protecția mărcii, Tribunalul consideră în mod obișnuit că posibilitatea ca o marcă să fie constituită dintr-o parte a formei produselor revendicate este un criteriu de aplicabilitate a jurisprudenței referitoare la semnele care se confundă cu aspectul produselor pentru care este solicitată protecția mărcii<sup>43</sup>.

85. Desigur, recent, în ceea ce privește o marcă figurativă descrisă ca „motiv vichy roșu și alb”, înregistrată pentru produsele „lapte și produse lactate cu excepția felurilor de mâncare dulci servite înainte de desert sau care înlocuiesc desertul și a deserturilor pe bază de lapte”, Tribunalul nu s-a întemeiat pe jurisprudența referitoare la mărcile tridimensionale în analiza sa privind motivul de recurs care invoca încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Întocmai camerei de recurs a OAPI, Tribunalul a aplicat jurisprudența potrivit căreia un semn de o simplitate excesivă nu poate transmite, ca atare, un mesaj de care consumatorii pot să își amintească și, din acest motiv, este lipsit de caracter distinctiv<sup>44</sup>. Suntem conștienți că acest raționament a fost determinat, într-o oarecare măsură, de decizia camerei de recurs.

86. Drept răspuns la o întrebare adresată de Curte în ședință, EUIPO a declarat că un semn poate fi lipsit de caracter distinctiv pentru mai multe motive și că, prin urmare, în asemenea cazuri, camera de recurs poate alege între aceste două linii jurisprudențiale atunci când apreciază caracterul distinctiv al unei mărci.

87. Astfel, reiese din această analiză că, pentru Tribunal, este suficient ca utilizarea unui semn ca motiv de suprafață să fie „probabilă” pentru a aplica jurisprudența dezvoltată cu privire la mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor desemnate. Dimpotrivă, această jurisprudență nu ar fi aplicabilă atunci când o asemenea utilizare este puțin probabilă.

88. Aceste considerații nu pot fi repuse în discuție de faptul că, în cadrul sistemelor mărcilor naționale, instanțele competente apreciază caracterul distinctiv al mărcilor constituite din semne compuse dintr-un ansamblu de elemente care se repetă în mod regulat fără a face nicio referire la jurisprudența referitoare la mărcile care se confundă cu aspectul produselor<sup>45</sup>. Rezultă dintr-o jurisprudență constantă că legalitatea deciziilor camerelor de recurs trebuie apreciată, nu pe baza unei practici decizionale anterioare acestora, ci numai pe baza Regulamentului nr. 207/2009, astfel cum a fost interpretat de instanța Uniunii<sup>46</sup>.

43 A se vedea în special Hotărârile din 19 septembrie 2012, Fraas/OAPI (Motiv în carouri în culorile gri deschis, gri închis, bej, roșu închis și maro) (T-326/10, nepublicată, EU:T:2012:436, punctele 52-57), Fraas/OAPI (Motiv în carouri în culorile negru, bej, maro, roșu închis și gri) (T-26/11, nepublicată, EU:T:2012:440, punctele 53-57), Fraas/OAPI (Motiv în carouri în culorile gri închis, gri deschis, negru, bej, roșu închis și roșu deschis) (T-50/11, nepublicată, EU:T:2012:442, punctele 51 și 52), precum și Hotărârile din 21 aprilie 2015, Louis Vuitton Malletier/OAPI – Nanu-Nana (Reprezentarea unui motiv de damier maro și bej) (T-359/12, EU:T:2015:215, punctele 29 și 30) și Louis Vuitton Malletier/OAPI – Nanu-Nana (Reprezentarea unui de motiv tablă de șah gri) (T-360/12, nepublicată, EU:T:2015:214, punctele 29 și 30).

44 Hotărârea din 3 decembrie 2015, Compagnie des fromages & Richesmonts/OAPI – Grupo Lactalis Iberia (Reprezentarea unui motiv vichy roșu și alb) (T-327/14, nepublicată, EU:T:2015:929, punctul 33).

45 Cu titlu de exemplu, în Hotărârea din 1 decembrie 2010 (nr. 09/02580), Curtea de Apel din Paris (Franța) a declarat că o marcă constituită din motivul „vichy” nu era lipsită de caracter distinctiv, pentru motivul că nu fusese stabilit caracterul banal și uzual al utilizării acestui motiv pe ambalajul produselor alimentare. Pe de altă parte, Curtea de Apel din Paris, prin Hotărârea din 14 decembrie 2012 (nr. 12/05245), a considerat de asemenea că nici o marcă constituită dintr-un carou monocromatic, a cărei protecție se solicită pentru produse care aparțin clasei 25 din Aranjamentul de la Nisa, mai exact pentru încălțăminte, nu era lipsită de caracter distinctiv.

46 A se vedea în acest sens în contextul practicii anterioare a camerelor de recurs în ceea ce privește mărcile comunitare sub regimul Regulamentului nr. 40/94, Hotărârea din 15 septembrie 2005, BioID/OAPI (C-37/03 P, EU:C:2005:547, punctul 47).

89. Având în vedere observațiile noastre de mai sus, considerăm că primul aspect al primului motiv de recurs este neîntemeiat. Întocmai Tribunalului, apreciem că un asemenea semn nu poate fi considerat drept motiv de suprafață, în raport cu produsele în discuție, decât atunci când utilizarea unui motiv de suprafață este puțin probabilă având în vedere natura produselor în cauză, și, din acest motiv, jurisprudența dezvoltată cu privire la mărcile tridimensionale care se confundă cu aspectul produselor nu îi este aplicabilă.

## **VII. Concluzie**

90. Pentru aceste motive, și fără a aprecia dinainte temeinicia celorlalte aspecte ale primului motiv, precum și a celorlalte motive, propunem Curții să respingă ca neîntemeiat primul aspect al primului motiv de recurs.