



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra)

27 martie 2019*

„Trimitere preliminară – Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 2008/95/CE – Articolul 2 și articolul 3 alineatul (1) litera (b) – Refuz de înregistrare sau nulitate – Apreciere *in concreto* a caracterului distinctiv – Calificarea unei mărci – Incidență – Marcă de culoare sau marcă figurativă – Reprezentarea grafică a unei mărci prezentate sub formă figurativă – Condiții pentru înregistrare – Reprezentare grafică insuficient de clară și de precisă”

În cauza C-578/17,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Korkein hallinto-oikeus (Curtea Administrativă Supremă, Finlanda), prin decizia din 28 septembrie 2017, primită de Curte la 3 octombrie 2017, în procedura inițiată de

Oy Hartwall Ab

cu participarea:

Patentti- ja rekisterihallitus,

CURTEA (Camera a patra),

compusă din domnul T. von Danwitz, președintele Camerei a șaptea, îndeplinind funcția de președinte al Camerei a patra, doamna K. Jürimäe, și domnii C. Lycourgos, E. Juhász (raportor) și C. Vajda, judecători,

avocat general: domnul H. Saugmandsgaard Øe,

grefier: doamna C. Strömholm, administratoare,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 6 septembrie 2018,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Oy Hartwall Ab, de J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja;
- pentru guvernul finlandez, de S. Hartikainen, în calitate de agent;
- pentru Comisia Europeană, de É. Gippini Fournier, de I. Koskinen și de J. Samnadda, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 22 noiembrie 2018,

* Limba de procedură: finlandeza.

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 2 și a articolului 3 alineatul (1) litera (b) 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 2008, L 299, p. 25).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unei proceduri inițiate de Oy Hartwall Ab în legătură cu respingerea, de către Patentti- ja rekisterihallitus (Oficiul Național de Brevete și Înregistrări, Finlanda), a unei cereri de înregistrare a unei mărci prezentate de Hartwall.

Cadrul juridic

Directiva 2008/95

- 3 Considerentul (6) al Directivei 2008/95 enunță:

„Statele membre ar trebui să păstreze, de asemenea, libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind înregistrarea, decăderea din drepturi sau nulitatea mărcilor dobândite prin înregistrare. Este de competența lor, de exemplu, să stabilească forma procedurilor de înregistrare și de nulitate, să decidă dacă drepturile anterioare trebuie invocate în procedura de înregistrare sau în procedura de nulitate sau în ambele ori, mai mult, în cazul în care drepturile anterioare pot fi invocate în procedura de înregistrare, să prevadă o procedură de opoziție sau o examinare din oficiu sau ambele. Statele membre ar trebui să păstreze posibilitatea de a stabili efectele decăderii din drepturi sau ale nulității mărcilor.”

- 4 Articolul 2 din această directivă, intitulat „Semne care pot să constituie o marcă”, prevede:

„Pot constitui mărci toate semnele susceptibile de reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

- 5 Sub titlul „Motive de refuz sau de nulitate”, articolul 3 din directiva respectivă prevede la alineatele (1) și (3):

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

[...]

(b) mărcile fără caracter distinctiv;

[...]

(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 finlandez

- 6 Tavaramerkkilaki (7/1964) [Legea privind mărcile (7/1964)], în versiunea aplicabilă litigiului principal, prevede la articolul 1 alineatul (2) că „pot constitui mărci toate semnele susceptibile de reprezentare grafică apte să distingă produsele introduse pe piață de produsele unui terț. Pot constitui o marcă în special un cuvânt, inclusiv un nume de persoană, un desen, o literă, o cifră, forma produsului sau a ambalajului său”.
- 7 Potrivit articolului 13 din această lege „marca pentru care se solicită înregistrarea trebuie să fie aptă să distingă produsele titularului mărcii de cele ale unui terț. [...] La aprecierea caracterului distinctiv al unui semn trebuie să se țină seama de toate împrejurările cauzei și în special de durata și de importanța utilizării mărcii”.

Litigiul principal și întrebările preliminare

- 8 Prin cererea din 20 septembrie 2012, Hartwall a solicitat înregistrarea, în fața Oficiului Național de Brevete și Înregistrări, ca marcă de culoare, a semnului reprodus mai jos și descris după cum urmează: „Culorile semnului sunt albastru (PMS 2748, PMS CYAN) și gri (PMS 877)” (denumită în continuare „marca în cauză”).



- 9 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 32 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, și corespund descrierii „Ape minerale”.
- 10 În urma unei decizii pregătitoare a Oficiului Național de Brevete și Înregistrări, Hartwall a precizat că solicita înregistrarea mărcii în cauză ca „marcă de culoare”, iar nu ca marcă figurativă.
- 11 Printr-o decizie din 5 iunie 2013, Oficiul Național de Brevete și Înregistrări a respins cererea de înregistrare a mărcii, pentru lipsa caracterului distinctiv.
- 12 În această privință, Oficiul Național de Brevete și Înregistrări a subliniat că nu se poate conferi un drept exclusiv pentru înregistrarea anumitor culori dacă nu se dovedește că culorile a căror protecție se solicită în temeiul dreptului mărcilor au dobândit un caracter distinctiv în urma unei utilizări îndelungate și importante.
- 13 Decizia Oficiului Național de Brevete și Înregistrări menționa că studiul de piață depus de Hartwall arăta că reputația mărcii în cauză era stabilită nu cu privire la culorile ca atare, ci cu privire la semnul figurativ ale cărui contururi sunt definite și determinate. Prin urmare, în mod contrar cerinței rezultate dintr-o practică constantă a acestui oficiu, nu s-ar fi dovedit utilizarea combinației de culori a cărei protecție se solicită pentru identificarea produselor oferite de Hartwall pentru o perioadă suficient de îndelungată și într-un mod atât de extins, încât să fi dobândit în Finlanda, la data cererii de înregistrare, un caracter distinctiv ca urmare a acestei utilizări.
- 14 Hartwall a sesizat markkinaoikeus (Tribunalul pentru Litigii Economice, Finlanda) cu o acțiune împotriva acestei decizii a Oficiului Național de Brevete și Înregistrări, care a fost respinsă.

- 15 În susținerea acestei decizii, markkinaoikeus (Tribunalul pentru Litigii Economice) a arătat că reprezentarea grafică a cărei protecție se solicita în temeiul dreptului mărcilor nu implica o dispunere sistematică în care culorile în cauză să fie asociate în mod prestabilit și constant și că, prin urmare, acest semn nu îndeplinește cerințele referitoare la reprezentarea grafică a unui semn, astfel cum sunt prevăzute de Legea privind mărcile (7/1964).
- 16 Hartwall a sesizat instanța de trimitere, Korkein hallinto-oikeus (Curtea Administrativă Supremă, Finlanda), cu o cale de atac împotriva deciziei pronunțate de markkinaoikeus (Tribunalul pentru Litigii Economice).
- 17 Instanța de trimitere precizează că, după cunoștința sa, Curtea nu s-a pronunțat încă cu privire la aspectul dacă un semn, reprezentat sub forma unui desen în culori, putea sau nu să fie înregistrat ca „marcă de culoare”. Ea adaugă că Curtea nu s-a pronunțat încă nici cu privire la incidența pe care o are calificarea unei mărci ca marcă de culoare asupra aprecierii caracterului distinctiv al acestei mărci.
- 18 Instanța de trimitere subliniază importanța răspunsului la această întrebare în cauza cu care este sesizată, în măsura în care Oficiul Național de Brevete și Înregistrări consideră că, în materie de marcă de culoare, caracterul distinctiv al semnelor trebuie dovedit printr-o utilizare îndelungată și importantă a acestui semn.
- 19 Ea ridică, prin urmare, problema consecințelor determinate de calificarea dată unui semn de cel care solicită protejarea acestuia în temeiul dreptului mărcilor.
- 20 În aceste condiții, Korkein hallinto-oikeus (Curtea Administrativă Supremă) a decis să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
- „1) În cadrul interpretării condiției privind caracterul distinctiv al unei mărci, prevăzută la articolul 2 și la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva [2008/95], prezintă importanță dacă se solicită înregistrarea mărcii ca marcă figurativă sau ca marcă de culoare?
- 2) În cazul în care calificarea mărcii ca marcă de culoare sau ca marcă figurativă prezintă importanță cu ocazia aprecierii caracterului distinctiv al acesteia, marca trebuie înregistrată ca marcă de culoare, conform cererii, indiferent de aspectul că a fost reprezentată ca imagine sau aceasta poate fi înregistrată numai ca marcă figurativă?
- 3) În cazul în care este posibilă înregistrarea ca marcă de culoare a unei mărci redată în cerere în mod figurativ, această înregistrare ca marcă de culoare a unei mărci care, în cererea de înregistrare, a fost reprezentată grafic cu precizia necesară în temeiul jurisprudenței Curții referitoare la înregistrarea unei mărci de culoare (fără să fie vorba despre înregistrarea unei culori în sine ca marcă, în sens abstract, fără formă și fără contur), presupune în plus prezentarea unei dovezi temeinice a utilizării acesteia, astfel cum impune Oficiul Național de Brevete și Înregistrări, sau prezentarea în general a unei dovezi în acest sens?”

Cu privire la întrebările preliminare

- 21 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că Directiva 2008/95 nu prevede categorii de mărci și nici articolul 2, nici articolul 3 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) din această directivă nu fac distincție între categoriile de mărci (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 iunie 2014, Oberbank și alții, C-217/13 și C-218/13, EU:C:2014:2012, punctul 46).
- 22 Potrivit considerentului (6) al Directivei 2008/95, este de competența statelor membre să stabilească forma procedurilor de înregistrare și de nulitate a mărcilor, iar ele păstrează în acest domeniu libertatea de a adopta dispozițiile care guvernează procedurile în cauză.

- 23 O astfel de libertate nu poate avea, totuși, drept efect încălcarea definiției armonizate a noțiunii de marcă și încălcarea criteriilor care guvernează caracterul distinctiv al unei mărci, astfel cum rezultă acestea din articolul 2 și din articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2008/95, cu riscul de a se aduce atingere efectului util al acestei directive și buneii funcționări a sistemului de înregistrare a mărcilor.

Cu privire la prima întrebare

- 24 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 2 și articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în sensul că calificarea dată unui semn cu ocazia înregistrării sale de către deponent, ca „marcă de culoare” sau „marcă figurativă”, constituie un element pertinent pentru a se determina dacă acest semn este susceptibil să constituie o marcă și dacă, după caz, aceasta are un caracter distinctiv, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată.
- 25 În această privință, trebuie arătat, în primul rând, că faptul că înregistrarea unui semn se solicită ca „marcă de culoare” sau „marcă figurativă” este pertinent pentru a determina obiectul și întinderea protecției conferite de dreptul mărcilor, în vederea aplicării articolului 2 din Directiva 2008/95. Astfel, calificarea semnului ca „marcă de culoare” sau „marcă figurativă” contribuie la precizarea obiectului și a întinderii protecției solicitate în temeiul dreptului mărcilor, în măsura în care ea poate să clarifice dacă contururile fac parte din obiectul cererii de înregistrare.
- 26 În ceea ce privește incidența calificării unui semn ca „marcă de culoare” sau „marcă figurativă” asupra aprecierii caracterului distinctiv, trebuie să se constate că, atunci când autoritatea competentă examinează o cerere de înregistrare a mărcii, ea trebuie, pentru a determina dacă semnul a cărui protecție se solicită în temeiul dreptului mărcilor are un caracter distinctiv, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, să efectueze o examinare *in concreto*, luând în considerare toate circumstanțele pertinente ale speței, inclusiv, după caz, utilizarea semnului (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punctul 76, Hotărârea din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punctele 31-35, precum și Hotărârea din 24 iunie 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punctul 41).
- 27 Examinarea caracterului distinctiv al unei mărci nu poate, prin urmare, să fie efectuată *in abstracto* (Hotărârea din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punctul 31).
- 28 În plus, Curtea a statuat că criteriile de apreciere a caracterului distinctiv al mărcilor de culoare sunt aceleași ca cele aplicabile celorlalte categorii de mărci. Dificultățile care ar putea fi întâlnite pentru stabilirea caracterului distinctiv al anumitor categorii de mărci ca urmare a naturii acestora și de care este legitim să se țină seama nu justifică stabilirea unor criterii de apreciere mai stricte, care să completeze sau care să deroge de la aplicarea criteriului caracterului distinctiv, astfel cum este interpretat de Curte cu privire la alte categorii de mărci (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 iunie 2014, Oberbank și alții, C-217/13 și C-218/13, EU:C:2014:2012, punctele 46 și 47).
- 29 Cu toate acestea, deși criteriile referitoare la aprecierea caracterului distinctiv sunt același pentru mărcile de culoare și pentru mărcile figurative, din jurisprudența Curții rezultă că percepția publicului relevant nu este în mod necesar aceeași atunci când este vorba despre un semn constituit dintr-o culoare în sine sau despre o marcă verbală sau figurativă. Astfel, dacă publicul are obișnuința de a percepe, imediat, mărci verbale sau figurative ca semne identificatoare ale originii produsului, unei culori în sine îi lipsește proprietatea inerentă de a distinge produsele unei anumite întreprinderi (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punctul 65).

- 30 Astfel, Curtea a statuat că, în cazul unei culori ca atare, existența unui caracter distinctiv înaintea oricărei utilizări nu s-ar putea concepe decât în împrejurări excepționale și că, chiar dacă o culoare nu posedă, în sine și *ab initio* caracter distinctiv, ea poate totuși să îl dobândească în urma utilizării sale în raport cu produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii (Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punctele 66 și 67).
- 31 În plus, pentru aprecierea caracterului distinctiv pe care o culoare în sine sau o combinație de culori îl poate prezenta ca marcă, este necesar să se țină seama de interesul general de a nu restrânge în mod nejustificat disponibilitatea culorilor pentru ceilalți operatori care oferă produse sau servicii de tipul celor a căror înregistrare se solicită (Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punctul 60, și Hotărârea din 24 iunie 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punctul 41).
- 32 Acestea fiind spuse, jurisprudența Curții evocată la punctele precedente nu scutește autoritățile competente în domeniul mărcilor de efectuarea unei examinări *in concreto* a caracterului distinctiv, care ține seama de toate circumstanțele pertinente ale speței. Astfel, ar fi contrar unei astfel de examinări ca aceste autorități să nu poată recunoaște un caracter distinctiv unei culori în sine sau unei combinații de culori decât prin utilizarea unui astfel de semn de culoare în raport cu produsele sau serviciile solicitate.
- 33 În plus, atunci când semnul a cărui înregistrare se solicită ca marcă este constituit dintr-o combinație de culori desemnate în mod abstract și fără contururi, din jurisprudența Curții rezultă că reprezentarea grafică a acestor culori trebuie să prezinte un mod de dispunere sistematic care să le asocieze în mod prestabilit și constant (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 iunie 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punctul 33).
- 34 Astfel, în cadrul analizei *in concreto* și globale a caracterului distinctiv, trebuie analizat dacă și în ce măsură combinația de culori care prezintă un mod de dispunere sistematic este susceptibilă să confere semnului în discuție un caracter distinctiv intrinsec.
- 35 În consecință, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 2 și articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în sensul că calificarea dată unui semn cu ocazia înregistrării sale de către deponent, ca „marcă de culoare” sau „marcă figurativă”, constituie un element pertinent, printre altele, pentru a se determina dacă acest semn este susceptibil să constituie o marcă, în sensul articolului 2 din această directivă, și dacă, după caz, această marcă are un caracter distinctiv, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din directiva respectivă, însă nu scutește autoritatea competentă în materie de mărci de obligația sa de a efectua o analiză *in concreto* și globală a caracterului distinctiv al mărcii examinate, ceea ce implică faptul că această autoritate nu poate refuza înregistrarea unui semn ca marcă pentru simplul motiv că acest semn nu a dobândit caracter distinctiv prin utilizare în raport cu produsele sau serviciile solicitate.

Cu privire la a doua întrebare

- 36 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 2 din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că se opune înregistrării unei mărci precum cea în discuție în litigiul principal, prezentată în cererea de înregistrare a unei mărci, sub formă de desen, ca marcă de culoare.
- 37 În speță, instanța de trimitere menționează că, potrivit cererii de înregistrare formulate de Hartwall, semnul a cărui protecție se solicită este reprezentat de un desen în culori cu contururi delimitate, în timp ce calificarea dată de Hartwall mărcii a cărei înregistrare se solicită privește o combinație de culori fără contururi.

- 38 În această privință, trebuie subliniat că, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, un semn nu poate fi înregistrat ca marcă decât dacă face obiectul unei reprezentări grafice de către deponent, potrivit cerinței care figurează la articolul 2 din Directiva 2008/95, în sensul că obiectul și întinderea protecției solicitate sunt determinate în mod clar și precis (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punctul 29 și jurisprudența citată).
- 39 Descrierea verbală a semnului contribuie la precizarea obiectului și a întinderii protecției solicitate în temeiul dreptului mărcilor (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 noiembrie 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, punctul 59, și, cu titlu de exemplu, Hotărârea din 24 iunie 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punctul 34).
- 40 Or, așa cum domnul avocat general a menționat în esență la punctele 60-63 din concluzii, atunci când, în conținutul unei cereri de înregistrare a unei mărci, există o contradicție între semnul a cărui protecție se solicită sub forma unui desen și calificarea dată mărcii de deponentul său, care are drept consecință să facă imposibilă determinarea exactă a obiectului și a întinderii protecției solicitate în temeiul dreptului mărcilor, autoritatea competentă trebuie să refuze înregistrarea acestei mărci, pentru lipsa clarității și a preciziei cererii de înregistrare a mărcii.
- 41 În speță, semnul a cărui protecție se solicită este reprezentat de un desen figurativ, în timp ce descrierea verbală se referă la o protecție care privește doar două culori, și anume albastru și gri. În plus, Hartwall a precizat că solicită înregistrarea mărcii în cauză ca marcă de culoare.
- 42 Aceste circumstanțe par să evidențieze o contradicție care demonstrează o lipsă de claritate și de precizie a cererii de protecție în temeiul dreptului mărcilor.
- 43 În consecință, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că articolul 2 din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că se opune, în circumstanțe precum cele din litigiul principal, înregistrării unui semn ca marcă, ca urmare a existenței unei contradicții în cererea de înregistrare, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.

Cu privire la a treia întrebare

- 44 Având în vedere răspunsul dat la a doua întrebare, nu este necesar să se răspundă la a treia întrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 45 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 a patra) declară:

- 1) Articolul 2 și articolul 3 alineatul (1) litera (b) 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 interpretate în sensul că calificarea dată unui semn cu ocazia înregistrării sale de către deponent, ca „marcă de culoare” sau „marcă figurativă”, constituie un element pertinent, printre altele, pentru a se determina dacă acest semn este susceptibil să constituie o marcă, în sensul articolului 2 din această directivă, și dacă, după caz, această marcă are un caracter distinctiv, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din directiva respectivă, însă nu scutește autoritatea competentă în materie de mărci de obligația sa de a efectua o analiză *in concreto* și globală a caracterului distinctiv al mărcii examinate, ceea ce**

implică faptul că această autoritate nu poate refuza înregistrarea unui semn ca marcă pentru simplul motiv că acest semn nu a dobândit caracter distinctiv prin utilizare în raport cu produsele sau serviciile solicitate.

- 2) Articolul 2 din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că se opune, în circumstanțe precum cele din litigiul principal, înregistrării unui semn ca marcă, ca urmare a existenței unei contradicții în cererea de înregistrare, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere.**

Semnături