

Koninklijke Philips Electronics NV
împotriva
Remington Consumer Products Ltd

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare,
formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Apropiere legislativă – Mărci – Directiva 89/104/CEE –
„Articolul 3 alineatele (1) și (3), articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (1) litera (b) –
Semne care pot constitui o marcă – Semne constituite
exclusiv din forma produsului”

Cauza C-299/99

HOTĂRÂREA CURȚII
18 iunie 2002*

În cauza C-299/99,

având ca obiect o cerere adresată Curții, în temeiul articolului 234 CE, de către Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit), de pronunțare, în litigiul pendinte în fața acestei instanțe, între

Koninklijke Philips Electronics NV

și

Remington Consumer Products Ltd,

a unei hotărâri preliminare privind interpretarea articolului 3 alineatele (1) și (3), articolului 5 alineatul (1) și articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92),

CURTEA,

* Limba de procedură: engleza.

compusă din domnul G. C. Rodríguez Iglesias, președinte, domnul P. Jann, doamnele F. Macken (raportor) și N. Colneric, și domnul S. von Bahr, președinți de cameră, domnii C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues și C. W. A. Timmermans, judecători,

avocat general: domnul D. Ruiz-Jarabo Colomer,

grefier: doamna D. Louterman-Hubeau, șef de departament,

după examinarea observațiilor scrise prezentate:

– pentru Koninklijke Philips Electronics NV, de domnii H. Carr și D. Anderson, QC, precum și de domnul W. A. Hoyng, profesor, mandatați inițial de Eversheds Solicitors și ulterior de Allen & Overy, solicitors,

– pentru Remington Consumer Products Ltd, de Lochners Technology Solicitors, solicitors

– pentru Guvernul Regatului Unit, de doamna R. Magrill, în calitate de agent, asistată de doamna S. Moore, barrister,

– pentru guvernul francez, de doamnele K. Rispal-Bellanger și A. Maitrepierre, în calitate de agenți,

– pentru Comisia Comunităților Europene, de doamna K. Banks, în calitate de agent,

având în vedere raportul de ședință,

după ascultarea observațiilor orale ale Koninklijke Philips Electronics NV, reprezentată de domnii H. Carr și W. A. Hoyng, ale Remington Consumer Products Ltd, reprezentată de domnii S. Thorley și R. Wyand, QC, ale Guvernului Regatului Unit, reprezentat de doamna R. Magrill, asistată de domnul D. Alexander, barrister, și ale Comisiei, reprezentată de doamna K. Banks, la ședința din 29 noiembrie 2000,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 23 ianuarie 2001,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Prin Ordonanța din 5 mai 1999, primită la Curte la 9 august 1999, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a adresat, în temeiul articolului 234 CE, șapte întrebări preliminare privind interpretarea articolului 3 alineatele (1) și (3), articolului 5 alineatul (1) și articolului 6 alineatul (1) litera (b) din 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, denumită în continuare „directiva”).

2 Aceste întrebări au fost adresate în cadrul unui litigiu între societatea Koninklijke Philips Electronics NV (denumită în continuare „Philips”), pe de o parte, și societatea Remington Consumer Products Ltd (denumită în continuare „Remington”), pe de altă parte, privind o acțiune în contrafacere a unei mărci pe care Philips o înregistrase, pe baza utilizării sale, în temeiul Trade Marks Act 1938 (lege privind mărcile din 1938).

Cadrul juridic

Legislația comunitară

3 Directiva are ca obiect, potrivit primului său considerent, să apropie legislațiile statelor membre privind mărcile, cu scopul de a elimina neconcordanțele existente, care pot împiedica libera circulație a mărfurilor, precum și libera circulație a serviciilor și pot denatura condițiile concurenței pe piața comună.

4 Cu toate acestea, astfel cum reiese din al treilea considerent al directivei, aceasta nu vizează o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor.

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

„Pot constitui mărci toate semnele apte de o 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.”

6 Articolul 3 din directivă, care enumeră motivele de refuz sau de nulitate a înregistrării, prevede:

„1. Sunt refuzate înregistrării sau pot fi declarate nule, dacă sunt înregistrate:

(a) semnele care nu pot constitui o marcă;

(b) mărcile fără caracter distinctiv;

(c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna tipul, calitatea, cantitatea, scopul, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

(d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile *bona fide* și constante ale comerțului;

(e) semnele constituite exclusiv din:

– forma impusă de însăși natura produsului,

– forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic,

– forma care dă o valoare substanțială produsului;

[...]

3. Nu este refuzată înregistrarea unei mărci sau, dacă aceasta este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în temeiul 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.

[...]”

7 Articolul 5 alineatul (1), care privește drepturile conferite de marcă, prevede:

„Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

(b) un semn pentru care, datorită identității sau a similitudinii sale cu marca și datorită identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există, în conștiința publicului, un risc de confuzie care presupune riscul de asociere între semn și marcă”.

8 Articolul 6 din directivă, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede:

„1. Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului,

(a) numelui și adresei sale;

(b) indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, scopul, valoarea, proveniența geografică, data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

c) mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate,

atât timp cât sunt folosite potrivit practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.

[...]”

Legislația națională

9 Înregistrarea mărcilor în Regatul Unit era guvernată de Trade Marks Act 1938. Această lege a fost abrogată și înlocuită de Trade Marks Act 1994 (lege privind mărcile din 1994),

care pune în aplicare directiva și include anumite dispoziții noi referitoare la mărcile înregistrate.

10 Mărcile înregistrate pe baza Trade Marks Act 1938 pot, în conformitate cu anexa 3 la Trade Marks Act 1994, să fie considerate ca producând efecte identice cu efectele pe care le-ar fi produs dacă ar fi fost înregistrate în temeiul Trade Marks Act 1994.

Acțiunea principală și întrebările preliminare

11 În 1966, Philips a creat un nou tip de aparat de ras electric, dotat cu trei capete rotative. În 1985, aceasta a depus o cerere de marcă ce consta în reprezentarea grafică a formei și a configurației părții superioare a unui astfel de aparat de ras, compusă din trei capete circulare cu lame rotative, dispuse în formă de triunghi echilateral. Această marcă a fost înregistrată pe baza utilizării sale, în temeiul Trade Marks Act 1938.

12 Remington, o societate concurentă, a început să fabrice și să comercializeze în Regatul Unit, în 1995, aparatul de ras DT 55, dotat cu trei capete rotative care alcătuiesc un triunghi echilateral, potrivit unei configurații asemănătoare celei utilizate de Philips.

13 În consecință, Philips a introdus o acțiune în contrafacere a mărcii sale împotriva societății Remington. Printr-o cerere reconvențională, Remington a solicitat anularea mărcii înregistrate de Philips.

14 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regatul Unit), a acceptat cererea reconvențională și a ordonat anularea înregistrării mărcii Philips, pe motiv că semnul utilizat de Philips nu era capabil să distingă produsul în cauză de produsele altor întreprinderi și era lipsit de caracter distinctiv. Potrivit instanței respective, marca în litigiu consta exclusiv dintr-un semn care servea în comerț pentru a indica destinația produsului, precum și într-o formă necesară obținerii unui rezultat tehnic și care dă o valoare substanțială produsului. Aceasta a adăugat că, deși marca fusese validă, nu a fost contrafăcută.

15 Philips a introdus un apel în fața Court of Appeal împotriva acestei decizii a High Court.

16 Având în vedere că părțile au adresat întrebări referitoare la interpretarea directivei, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a decis să suspende judecata și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Există o categorie de mărci a căror înregistrare nu este exclusă la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) și alineatul (3) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului [...] și a cărei înregistrare este totuși exclusă la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din directivă (deoarece acestea nu sunt capabile să distingă produsele titularului mărcii de cele ale altor întreprinderi)?

2) Forma (sau o parte din forma) unui produs (și anume produsul al cărui semn este înregistrat) este capabilă să distingă acest produs în sensul articolului 2 numai în cazul în care aceasta conține un element suplimentar arbitrar (care constă într-un ornament fără un scop funcțional)?

3) În cazul în care un comerciant este singurul care oferă pe piață anumite produse, utilizarea frecventă a unui semn, care constă în forma (sau o parte din forma) acestor produse și care nu include niciun element suplimentar arbitrar, este suficientă pentru a conferi semnului respectiv un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3), în situația în care, ca urmare a acestei utilizări, o proporție considerabilă din comerțanții și din persoanele interesate

a) asociază această formă cu respectivul comerciant, excluzând orice altă întreprindere;

b) consideră, în absența unei mențiuni contrare, că produsele care au această formă provin de la comerciantul în cauză?

4) a) Restricția impusă prin expresia «constituite exclusiv din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic», prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță, poate fi eliminată, demonstrându-se că există și alte forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic sau

b) forma poate fi înregistrată în temeiul acestei dispoziții, în cazul în care se demonstrează că acele caracteristici esențiale ale respectivei forme pot fi atribuite numai rezultatului tehnic sau

c) există un alt criteriu – și, în cazul unui răspuns afirmativ, despre ce criteriu este vorba – adecvat pentru a stabili dacă se aplică restricția?

5) Articolul 3 alineatul (1) litera (c) din directivă se aplică «mărcilor care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna tipul, calitatea, cantitatea, destinația [...] produsului sau serviciului.» Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din directivă se aplică utilizării de către un terț a indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, destinația [...] produsului sau serviciului.» Termenul «exclusiv» apare, prin urmare, la

articolul 3 alineatul (1) litera (c) și este omis la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din directivă. În cazul unei interpretări adecvate a directivei, această omisiune înseamnă că, deși o marcă ce constă în forma produselor este înregistrată în mod valid, nu este vorba despre o contrafacere, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b), în cazul în care

(a) utilizarea formei produselor care este contestată este și ar fi considerată drept o indicație referitoare la tipul produselor în cauză sau la destinația acestora și

b) în absența unei mențiuni contrare, o proporție considerabilă din comercianții și din persoanele interesate consideră că produsele care au această formă provin de la titularul mărcii?

6) Dreptul exclusiv conferit la articolul 5 alineatul (1) are o sferă de aplicare destul de mare pentru a-i permite titularului să împiedice terții să utilizeze semne identice sau similare în cazurile în care această utilizare nu este de natură să desemneze proveniența sau se limitează la împiedicarea unei utilizări care indică, total sau parțial, proveniența produsului?

7) Utilizarea, care se presupune că reprezintă o contrafacere, a formei unui produs, care este și ar fi considerată drept o indicație privind tipul sau destinația produsului, este totuși de natură să indice proveniența produsului, în cazul în care o proporție considerabilă din comercianții sau din persoanele interesate consideră că, în absența unei mențiuni contrare, produsele care au forma contestată provin de la titularul mărcii? »

17 Prin cererea depusă la grefa Curții la 25 aprilie 2002, Philips a solicitat redeschiderea procedurii orale, care a fost încheiată la 23 ianuarie 2001, ulterior pronunțării concluziilor avocatului general, și/sau conexarea prezentei cauze cu cauzele Linde AG (C-53/01), Winward Industries (C-54/01) și Rado (C-55/01), în care cererile de pronunțare a unei hotărâri preliminare, prezentate de Bundesgerichtshof (Germania), au fost înregistrate la grefa Curții la 8 februarie 2001.

18 În sprijinul cererii sale, Philips susține că, înainte de a răspunde instanței de trimitere din prezenta cauză, ar fi prudent să se ia în considerare opiniile Bundesgerichtshof din cauzele menționate la punctul anterior, în care sunt ridicate probleme similare, și astfel să li se ofere părților în cauză posibilitatea să își prezinte observațiile în această privință.

19 Prin scrisorile din 8 și 16 mai 2001, Remington s-a opus cererii în cauză de redeschidere și/sau de conexare.

20 Este necesar să se amintească faptul că este posibil ca, din oficiu sau la propunerea avocatului general ori la cererea părților, Curtea să ordone redeschiderea procedurii orale, în

conformitate cu articolul 61 din regulamentul său de procedură, în cazul în care aceasta consideră că îi lipsesc suficient de multe informații sau cauza trebuie să fie soluționată pe baza unui argument care nu a fost dezbătut între părți (a se vedea Hotărârea din 10 februarie 2000, Deutsche Post, C-270/97 și C-271/97, Rec., p. I-929, punctul 30).

21 Curtea consideră că nu este necesară conexarea prezentei cauze cu cele menționate la punctul 17 din prezenta hotărâre și că dispune de toate elementele necesare pentru a răspunde la întrebările adresate în acțiunea principală.

22 În consecință, cererea societății Philips trebuie să fie respinsă.

Cu privire la prima întrebare

23 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă există o categorie de mărci a căror înregistrare nu este exclusă la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) și alineatul (3) din directivă și a cărei înregistrare este totuși exclusă la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din directivă, pe motiv că aceste mărci nu sunt capabile să distingă produsele titularului mărcii de cele ale altor întreprinderi.

24 Potrivit Philips, prin această întrebare, instanța națională dorește să afle dacă există o categorie specială de mărci, care, deși au un caracter distinctiv în fapt, nu sunt totuși capabile să distingă în drept. Philips susține că acest lucru nu este valabil în prezenta cauză, având în vedere raționamentul Curții din Hotărârea din 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 și C-109/97, Rec., p. I-2779). Sub rezerva excepției de la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă, în cazul în care o formă a dobândit un caracter distinctiv, în conformitate cu alineatul (3) din respectiva dispoziție, motivele de refuz sau de anulare a înregistrării, enumerate la alineatul (1) literele (a)-(d), nu se pot aplica și nu se poate considera că această formă nu are caracter distinctiv în drept.

25 Remington susține că există o mare diferență între, pe de o parte, semnele care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 2 din directivă, în sensul că acestea nu sunt capabile să distingă produsele unei întreprinderi de produsele altei întreprinderi, adică între semnele vizate la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din această directivă și, pe de altă parte, mărcile care nu îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) din directivă. În vreme ce primele nu pot fi înregistrate niciodată, chiar dacă se demonstrează existența unei utilizări extinse, cele din urmă pot fi înregistrate în conformitate cu articolul 3 din respectiva dispoziție, în cazul în care se dovedește că utilizarea acestora le-a conferit un caracter distinctiv.

26 Guvernul Regatului Unit susține că, în cazul în care se demonstrează că un semn, care, la prima vedere, nu are caracter distinctiv, a dobândit totuși un astfel de caracter, acest semn

trebuie să fie în fapt capabil să distingă produsele unei întreprinderi de produsele altor întreprinderi, în sensul articolului 2 din directivă. În Hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior, Curtea a observat că directiva autorizează înregistrarea cuvintelor pur descriptive, care, la prima vedere, nu sunt capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi, în sensul articolului 2 în cauză, în cazul în care cuvintele respective au dobândit în fapt un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă și, în consecință, un sens secundar în calitate de marcă.

27 Guvernul francez susține că directiva nu exclude în sine de la înregistrare o anumită categorie de mărci. Articolul 3 din directivă poate să contribuie, de la caz la caz, la excluderea semnelor de la protecția mărcii, dar nu trebuie interpretat ca excluzând de la o astfel de protecție o categorie de semne în sine.

28 Comisia susține că o marcă, care a dobândit un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă, nu poate să fie exclusă de la înregistrare pe baza articolului 3 alineatul (1) litera (a) din această directivă, pe motiv că nu este capabilă să distingă produsele titularului mărcii de cele ale altor întreprinderi.

Constatările Curții

29 În această privință, este necesar să se amintească, în primul rând, astfel cum se precizează în al zecelea considerent, că obiectivul protecției conferite de marcă este, în special, să garanteze funcția mărcii de indicare a originii.

30 Din jurisprudența Curții reiese, de asemenea, că funcția esențială a mărcii este să garanteze consumatorului sau utilizatorului final identitatea de origine a produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără să fie posibilă o confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au altă proveniență, și că, pentru ca marca să joace rolul său de element esențial al sistemului de concurență nenedenaturat, pe care tratatul dorește să îl stabilească, aceasta trebuie să ofere garanția că toate produsele sau serviciile pe care le desemnează au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei singure întreprinderi, care este responsabilă pentru calitatea acestora (a se vedea, în special, Hotărârea din 11 noiembrie 1997, *Loendersloot*, C-349/95, Rec., p. I-6227, punctele 22 și 24, și Hotărârea din 29 septembrie 1998, *Canon*, C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 28).

31 Această funcție esențială a mărcii rezultă, de asemenea, din formularea și din cadrul general ale diverselor dispoziții ale directivei privind motivele de refuzare a înregistrării.

32 În primul rând, articolul 2 din directivă prevede că pot constitui mărci toate semnele, cu condiția ca, pe de o parte, acestea să poată fi apte de o reprezentare grafică și, pe de altă

parte, să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

33 În al doilea rând, în conformitate cu norma prevăzută la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) din directivă, sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate, mărcile fără caracter distinctiv, mărcile descriptive și mărcile compuse exclusiv din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile *bona fide* și constante ale comerțului (Hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior, punctul 45).

34 În cele din urmă, articolul 3 alineatul (3) din directivă atenuează semnificativ norma prevăzută la alineatul (1) literele (b)-(d) din această dispoziție, în măsura în care un semn poate dobândi, prin utilizarea sa, un caracter distinctiv, pe care nu îl avea inițial, și, prin urmare, poate să fie înregistrat drept marcă. Ca urmare a utilizării sale, semnul dobândește caracterul distinctiv, care constituie condiția înregistrării sale (a se vedea Hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior, punctul 44).

35 Astfel cum a observat Curtea în punctul 46 din Hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior, astfel cum caracterul distinctiv reprezintă una din condițiile generale pentru înregistrarea unei mărci, în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b), caracterul distinctiv al unei mărci, dobândit prin utilizarea acesteia, înseamnă că marca este capabilă să identifice produsul pentru care este solicitată înregistrarea ca provenind de la o anumită întreprindere și, prin urmare, să distingă acest produs de cele ale altor întreprinderi.

36 Este adevărat că articolul 3 alineatul (1) litera (a) din directivă prevede că semnele care nu pot constitui o marcă sunt, de asemenea, refuzate înregistrării sau pot fi declarate nule, dacă acestea sunt înregistrate.

37 Cu toate acestea, din formularea articolului 3 alineatul (1) litera (a) și din cadrul general al directivei reiese clar că această dispoziție vizează, în esență, să excludă de la înregistrare semnele care nu au capacitatea generală de a constitui o marcă și, prin urmare, nu pot fi reprezentate grafic și/sau nu sunt apte să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi.

38 În consecință, articolul 3 alineatul (1) litera (a) din directivă, precum norma prevăzută la alineatul (1) literele (b)-(d) din această dispoziție, împiedică înregistrarea unor semne sau indicații care nu îndeplinesc una din cele două condiții impuse la articolul 2 din directivă, și anume cea care solicită ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

39 Rezultă că nu există o categorie de mărci, care au un caracter distinctiv prin natura lor sau prin utilizarea acestora, care nu sunt capabile să distingă produsele sau serviciile în sensul articolului 2 din directivă.

40 În lumina acestor considerații, este necesar să se răspundă la prima întrebare că nu există o categorie de mărci a căror înregistrare nu este exclusă la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) și alineatul (3) din directivă și a cărei înregistrare este totuși exclusă la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din directivă, pe motiv că aceste mărci nu sunt capabile să distingă produsele titularului mărcii de cele ale altor întreprinderi.

Cu privire la a doua întrebare

41 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța națională solicită să se stabilească dacă forma unui produs (și anume produsul al cărui semn este înregistrat) este capabilă să distingă acest produs în sensul articolului 2 din directivă numai în cazul în care această formă conține un element suplimentar arbitrar, precum un ornament fără un scop funcțional.

42 În această privință, Philips susține că, în cazul în care, contrar observațiilor sale referitoare la prima întrebare, există o categorie de mărci în privința cărora se poate demonstra că au dobândit un caracter distinctiv, dar care nu sunt capabile să distingă produsele, nu este adecvată utilizarea criteriului unui element suplimentar arbitrar, formulat de instanța de trimitere pentru a stabili mărcile care intră sub incidența acestei categorii. Dacă ar fi necesar să se creeze o categorie specială de mărci care nu sunt capabile să distingă respectivele produse, deși au un caracter distinctiv, Philips sugerează să fie reținut un criteriu alternativ, și anume să se stabilească dacă marca în cauză este singura modalitate practică de a descrie produsele respective.

43 În schimb, Remington susține că, în cazul în care forma unui produs nu conține nici un element suplimentar arbitrar, acesta va consta doar într-o formă funcțională care nu va fi capabilă să distingă produsele fabricate sub această marcă de produsele identice ale altei întreprinderi. În această situație, doar un element suplimentar arbitrar ar putea să îndeplinească funcția de indicare a originii. În plus, Remington susține că gradul caracterului descriptiv este un factor important, astfel încât, cu cât semnul este mai descriptiv, cu atât este mai puțin distinctiv. În consecință, un semn total descriptiv nu poate fi capabil să distingă produsele și este necesar un element suplimentar arbitrar pentru ca semnul să poată dobândi un caracter distinctiv.

44 În această privință, Guvernul Regatului Unit susține că nu este util să se examineze dacă un semn constituit dintr-o formă presupune vreun element suplimentar arbitrar sau un ornament pentru a stabili dacă acesta este capabil să distingă produsele în sensul articolului 2 din directivă.

45 Potrivit guvernului francez, din dispozițiile articolelor 2 și 3 din directivă nu reiese că forma unui produs poate fi capabilă să distingă produsul respectiv de cele ale altor întreprinderi numai cu condiția ca aceasta să includă un element suplimentar arbitrar, constând într-un ornament fără scop funcțional.

46 Având în vedere observațiile referitoare la prima întrebare, Comisia propune să nu răspundă la a doua întrebare. În orice caz, aceasta observă că articolul 2 și articolul 3 alineatul (1) litera (a) din directivă nu constituie un motiv independent de refuzare a înregistrării unui semn, în legătură cu absența caracterului distinctiv al acestuia.

Constatările Curții

47 Este necesar să se amintească, pe de o parte, că din articolul 2 din directivă reiese că o marcă are un caracter distinctiv dacă este capabilă să distingă, în funcție de originea lor, produsele sau serviciile pentru care a fost solicitată înregistrarea. În această privință, astfel cum reiese din punctul 30 al prezentei hotărâri, este suficient ca marca să permită persoanelor interesate să distingă produsul sau serviciul pe care aceasta îl desemnează de cele care au altă origine comercială și să se concluzioneze că toate produsele sau serviciile care poartă această marcă au fost fabricate, comercializate sau furnizate sub controlul titularului mărcii în cauză, care este responsabil pentru calitatea acestora.

48 Pe de altă parte, articolul 2 din directivă nu face nicio distincție între diferitele categorii de mărci. Criteriile de apreciere a caracterului distinctiv al mărcilor tridimensionale, precum cele care fac obiectul acțiunii principale, nu sunt, prin urmare, diferite de cele aplicabile altor categorii de mărci.

49 În special, directiva nu impune ca forma produsului, al cărui semn este înregistrat, să includă un element suplimentar arbitrar. Potrivit articolului 2 din directivă, forma în cauză trebuie, pur și simplu, să fie capabilă să distingă produsul titularului mărcii de cele ale altor întreprinderi și, prin urmare, să îndeplinească funcția sa esențială, aceea de a garanta originea produsului.

50 Având în vedere aceste considerații, este necesar să se răspundă la a doua întrebare că, pentru a fi capabilă să distingă un produs în sensul articolului 2 din directivă, forma produsului, al cărui semn este înregistrat, nu necesită niciun element suplimentar arbitrar, precum un ornament fără un scop funcțional.

Cu privire la a treia întrebare

51 Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă, în cazul în care un comerciant este singurul care oferă pe piață anumite produse, utilizarea frecventă a unui semn, care constă în forma acestor produse, este suficientă pentru a conferi semnului respectiv un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă, în situația în care, ca urmare a acestei utilizări, o proporție considerabilă din comerțanții și din persoanele interesate asociază această formă cu respectivul comerciant, excluzând orice altă întreprindere, sau consideră, în absența unei mențiuni contrare, că produsele care au această formă provin de la comerciantul în cauză.

52 Potrivit societății Philips, criteriul de la articolul 3 alineatul (3) din directivă este îndeplinit în cazul în care, datorită utilizării extinse a unei anumite forme, comerțanții și persoanele interesate consideră că produsele care au forma respectivă provin de la o anumită întreprindere. În plus, Philips consideră că un monopol de fapt, deținut timp de mulți ani asupra unor produse care au forma în cauză, constituie o dovadă importantă care contribuie la dobândirea caracterului distinctiv al acesteia. În cazul în care un comerciant dorește să își întemeieze o cerere de înregistrare pe caracterul distinctiv dobândit în urma utilizării, un monopol de fapt ar fi practic o condiție prealabilă unei astfel de înregistrări.

53 Remington susține că, în cazul unei forme constituite numai din caracteristici funcționale, este necesar să se aducă dovezi solide potrivit cărora forma în sine a fost utilizată, de asemenea, ca o indicație de origine, astfel încât acestei forme i s-a conferit un sens secundar suficient pentru a justifica înregistrarea. În cazul în care a existat un monopol în furnizarea produselor, ar trebui să se aibă grijă, în special, să se asigure că examinarea faptelor privește elementele relevante.

54 Guvernul Regatului Unit consideră că orice formă care este refuzată înregistrării, în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă, nu poate fi protejată în temeiul alineatului (3) din această dispoziție, având în vedere că acesta din urmă se aplică doar semnelor care ar fi declarate invalide în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) din aceeași dispoziție și nu celor care intră sub incidența respectivului articol 3 alineatul (1) litera (e). Cu toate acestea, presupunând că forma nu este exclusă de la înregistrare în temeiul acestei ultime dispoziții, Guvernul Regatului Unit susține că cerințele prevăzute la alineatul (3) din articolul respectiv nu sunt îndeplinite în cazul în care identificarea de către public nu se datorează mărcii, rezultând din monopolul asupra furnizării produselor.

55 Guvernul francez consideră că este necesar se răspundă afirmativ la a treia întrebare. Caracterul distinctiv impus la articolul 3 alineatul (3) din directivă se poate traduce perfect prin faptul că, datorită utilizării, o proporție considerabilă din comerțanții și persoanele interesate asociază forma produsului cu respectivul comerciant, excluzând orice altă întreprindere, și consideră că produsele care au această formă provin de la comerciantul în cauză.

56 Potrivit Comisiei, indiferent dacă dobândirea caracterului distinctiv a avut loc în condiții de monopol sau în alt mod, cerințele de la articolul 3 alineatul (3) din directivă sunt îndeplinite atâta vreme cât o proporție considerabilă din persoanele interesate consideră că produsele care poartă marca în cauză provin de la o anumită întreprindere.

Constatările Curții

57 În această privință, trebuie amintit, cu titlu introductiv, că, în cazul în care o formă este refuzată înregistrării în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă, a cărui interpretare face obiectul celei de-a patra întrebări, aceasta nu poate, în niciun caz, să fie înregistrată în temeiul alineatului (3) din această dispoziție.

58 În schimb, articolul 3 alineatul (3) din directivă prevede că o marcă, refuzată înregistrării în temeiul alineatului (1) literele (b), (c) și (d) din această dispoziție, poate dobândi, prin utilizarea sa, un caracter distinctiv, pe care nu îl avea inițial, și, prin urmare, poate să fie înregistrată drept marcă. Prin urmare, în urma utilizării sale, marca dobândește caracterul distinctiv, care constituie condiția înregistrării sale.

59 Caracterul distinctiv al unei mărci, inclusiv cel dobândit prin utilizarea sa, trebuie să fie apreciat în raport cu produsele sau serviciile pentru care este solicitată înregistrarea mărcii.

60 Astfel cum reiese din punctul 51 din Hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior, pentru aprecierea caracterului distinctiv al mărcii care face obiectul unei cereri de înregistrare, pot fi luate în considerare, în special, cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acestei mărci, importanța investițiilor efectuate de întreprindere pentru promovarea mărcii, proporția mediilor interesate care identifică produsul ca provenind de la o anumită întreprindere datorită mărcii, precum și declarațiile Camerelor de Comerț și Industrie sau altor asociații profesionale.

61 Curtea a considerat, de asemenea, că, în cazul în care, pe baza unor astfel de elemente, autoritatea competentă estimează că mediile interesate sau, cel puțin, o parte semnificativă din acestea identifică, datorită mărcii, produsul ca provenind de la o anumită întreprindere, aceasta trebuie, în orice caz, să concluzioneze că este îndeplinită condiția impusă la articolul 3 alineatul (3) din directivă pentru înregistrarea mărcii (Hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior, punctul 52).

62 Cu toate acestea, este necesar să se observe, în primul rând, că, în ceea ce privește împrejurările în care condiția impusă la articolul 3 alineatul (3) din directivă poate fi considerată ca îndeplinită, Curtea a precizat că astfel de împrejurări nu pot fi stabilite numai

pe baza unor date generale și abstracte, precum procentaje prestabilite (Hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior, punctul 52).

63 În al doilea rând, caracterul distinctiv al semnelui care constă în forma unui produs, chiar cel dobândit ca urmare a utilizării sale, trebuie să fie apreciat ținând seama de așteptările presupuse ale unui consumator mediu, în mod normal, informat și suficient de atent și avizat, cu privire la categoria de produse sau de servicii în cauză (a se vedea, în acest sens, Hotărârea din 16 iulie 1998, Gut Springenheide și Tusky, C-210/96, Rec., p. I-4657, punctul 31).

64 În cele din urmă, identificarea, de către mediile interesate, a produsului ca provenind de la o anumită întreprindere trebuie să se realizeze datorită utilizării mărcii ca atare și, prin urmare, datorită naturii și efectului acesteia, care o fac capabilă să distingă produsul în cauză de cele ale altor întreprinderi.

65 Având în vedere aceste considerații, este necesar să se răspundă la a treia întrebare că, în cazul în care un comerciant este singurul care oferă pe piață anumite produse, utilizarea frecventă a unui semn, care constă în forma acestor produse, este suficientă pentru a conferi semnelui respectiv un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă, în situația în care, ca urmare a acestei utilizări, o proporție considerabilă din mediile interesate asociază această formă cu respectivul comerciant, excluzând orice altă întreprindere, sau consideră că produsele care au această formă provin de la comerciantul în cauză. Cu toate acestea, în ceea ce privește circumstanțele în care este îndeplinită condiția impusă de respectiva dispoziție, este de competența instanței naționale să verifice că acestea sunt stabilite pe baza unor date concrete și fiabile, că sunt luate în considerare așteptările presupuse ale unui consumator mediu, în mod normal, informat și suficient de atent și avizat, cu privire la categoria produselor sau serviciilor în cauză, și că identificarea de către mediile interesate a produsului ca provenind de la o anumită întreprindere este efectuată datorită utilizării mărcii în calitate de marcă.

Cu privire la a patra întrebare

66 Prin intermediul celei de a patra întrebări, instanța națională solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă trebuie să fie interpretat în sensul că un semn constituit exclusiv din forma unui produs nu poate fi înregistrat în temeiul acestei dispoziții, în cazul în care se demonstrează că trăsăturile funcționale esențiale ale acestei forme pot fi atribuite exclusiv rezultatului tehnic. Aceasta solicită, de asemenea, să se stabilească dacă este posibilă eliminarea motivului de refuzare a înregistrării sau de nulitate a înregistrării, impus de dispoziția respectivă, demonstrând că există alte forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic.

67 În această privință, Philips susține că obiectivul respectivei dispoziții din directivă este de a împiedica obținerea unui monopol asupra unui anumit rezultat tehnic, datorită protecției mărcilor. Cu toate acestea, înregistrarea unei mărci constituite dintr-o formă care exprimă un rezultat tehnic nu impune restricții exagerate în privința industriei sau inovării, în cazul în care acest rezultat tehnic poate fi obținut prin alte forme pe care comercianții concurenți le pot realiza cu ușurință. Potrivit societății Philips, există numeroase soluții de înlocuire a formei care constituie marca ce face obiectul acțiunii principale, soluții care ar conduce la obținerea aceluiași rezultat tehnic în ceea ce privește bărbieritul, la un cost echivalent cu cel al produselor sale.

68 Potrivit societății Remington, sensul evident al articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă este că trebuie să fie refuzată înregistrarea unei forme necesare obținerii unui rezultat tehnic, în sensul că, deși aceasta îndeplinește o funcție conducând la acest rezultat, nu este în mod necesar singura formă care poate îndeplini această funcție. Interpretarea preconizată de către Philips ar face această excludere atât de limitată încât ar deveni inutilă și ar necesita o evaluare tehnică a diverselor desene, ceea ce ar însemna că directiva nu ar putea să asigure protejarea interesului public.

69 Guvernul Regatului Unit susține că înregistrarea trebuie să fie refuzată în cazul în care trăsăturile esențiale ale formei care constituie semnul pot fi atribuite exclusiv unui rezultat tehnic.

70 Potrivit guvernului francez, excluderea prevăzută la respectivul articol 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță are ca scop să evite ca protecția creațiilor tehnice, limitată în timp, să fie eludată prin recurgerea la statutul de marcă, ale cărui efecte pot fi mai durabile.

71) Atât guvernul francez, cât și Guvernul Regatului Unit, consideră că motivul de refuzare a înregistrării, prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă, nu poate fi eliminat, demonstrându-se că există și alte forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic.

72 Având în vedere istoria legislativă a articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă, precum și necesitatea unei interpretări stricte a excepțiilor, Comisia consideră că criteriul pertinent este existența altor forme care permit obținerea rezultatului tehnic vizat.

Constatările Curții

73 În această privință, este necesar să se amintească, în primul rând, că, în conformitate cu articolul 2 din directivă, un semn reprezentând forma unui produs poate constitui, în principiu, o marcă, cu condiția ca, pe de o parte, acesta să poată fi reprezentat grafic și, pe

de altă parte, să fie capabil să distingă produsul sau serviciul unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

74 În al doilea rând, trebuie să se amintească, de asemenea, că motivele de refuzare a înregistrării semnelor constituite din forma unui produs sunt menționate în mod expres la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă. În temeiul acestei dispoziții, sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate, semnele constituite exclusiv din forma impusă de însăși natura produsului, de forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic și forma care dă o valoare substanțială produsului. Potrivit celui de al șaptelea considerent al directivei, aceste motive de refuz au fost enumerate în mod exhaustiv.

75 În cele din urmă, trebuie să se observe că mărcile care pot fi refuzate înregistrării din motivele enumerate la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) din directivă, pot, în conformitate cu alineatul (3) din aceeași dispoziție, să dobândească un caracter distinctiv ca urmare a utilizării lor. În schimb, un semn refuzat înregistrării pe baza articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă nu poate să dobândească niciodată un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3), ca urmare a utilizării sale.

76 Respectivul articol 3 alineatul (1) litera (e) vizează, prin urmare, anumite semne care nu sunt de natură să constituie mărci și reprezintă un obstacol preliminar, care poate să împiedice înregistrarea unui semn constituit exclusiv din forma unui produs. În cazul în care este îndeplinit numai unul dintre criteriile menționate în această dispoziție, semnul constituit exclusiv din forma produsului, sau chiar dintr-o reprezentare grafică a acestei forme, nu poate fi înregistrat în calitate de marcă.

77 Diversele motive de refuzare a înregistrării, enumerate la articolul 3 din directivă, trebuie să fie interpretate în lumina interesului general care stă la baza fiecăreia dintre ele (a se vedea, în acest sens, Hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior, punctele 25-27).

78 Rațiunea motivelor de refuzare a înregistrării, prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă, constă în evitarea situației în care protejarea dreptului de marcă îi conferă titularului său un monopol asupra soluțiilor tehnice sau a caracteristicilor funcționale ale unui produs, pe care utilizatorul le poate căuta în produsele concurenților. Articolul 3 alineatul (1) litera (e) are astfel ca scop să împiedice extinderea protecției conferite de dreptul la marcă dincolo de semnele care permit distingerea unui produs sau serviciu de cele oferite de concurenți, devenind un obstacol în calea libertății concurenților de a oferi spre vânzare produse care includ respectivele soluții tehnice sau caracteristici funcționale, în concurență cu titularul mărcii.

79 În ceea ce privește, în special, semnele constituite exclusiv din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic, enumerate la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua

liniuță din directivă, trebuie să se constate că această dispoziție vizează să refuze înregistrarea formelor ale căror trăsături esențiale îndeplinesc o funcție tehnică, astfel încât exclusivitatea inerentă dreptului de marcă ar limita posibilitatea concurenților de a oferi un produs care include o astfel de funcție sau, cel puțin, libertatea acestora de a alege soluția tehnică pe care doresc să o adopte pentru a include o astfel de funcție în produsul lor.

80 Având în vedere că articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă urmărește un scop de interes general, care impune ca o formă, ale cărei caracteristici esențiale au o funcție tehnică și au fost alese pentru a îndeplini funcția respectivă, să poată fi utilizată liber de toți, această dispoziție împiedică rezervarea unor astfel de semne unei singure întreprinderi, datorită înregistrării lor în calitate de marcă (a se vedea, în acest sens, Hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior, punctul 25).

81 În ceea ce privește problema stabilirii dacă demonstrarea existenței altor forme, care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic, este de natură să elimine motivul de refuzare a înregistrării sau de nulitate a înregistrării, cuprins la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță, este necesar să se observe că niciun element din redactarea acestei dispoziții nu permite o astfel de concluzie.

82 Refuzând înregistrarea semnelor respective, articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă reflectă obiectivul legitim de a nu permite persoanelor particulare să utilizeze înregistrarea unei mărci pentru obținerea sau perpetuarea unor drepturi exclusive care privesc soluții tehnice.

83 Având în vedere că trăsăturile funcționale esențiale ale formei unui produs pot fi atribuite exclusiv rezultatului tehnic, respectivul articol 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță exclude înregistrarea unui semn constituit din forma în cauză, chiar dacă rezultatul tehnic în cauză poate să fie obținut prin intermediul altor forme.

84 Având în vedere aceste considerații, trebuie să se răspundă la a patra întrebare că articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă trebuie să fie interpretat în sensul că un semn constituit exclusiv din forma unui produs nu poate fi înregistrat în temeiul acestei dispoziții, în cazul în care se demonstrează că trăsăturile funcționale esențiale ale acestei forme pot fi atribuite exclusiv rezultatului tehnic. În plus, demonstrarea existenței altor forme, care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic, nu este de natură să elimine motivul de refuzare a înregistrării sau de nulitate a înregistrării, impus de dispoziția respectivă.

85 Instanța de trimitere precizează că nu este necesară o examinare a întrebărilor referitoare la contrafacere, în măsura în care interpretarea sa a articolului 3 din directivă este confirmată de Curte. Având în vedere că răspunsul la cea de a patra întrebare confirmă

această interpretare, nu mai este necesar, în consecință, să se răspundă la a cincea, a șasea și a șaptea întrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecată

86 Cheltuielile efectuate de către Guvernul Regatului Unit, guvernul francez, precum și de către Comisie, care au prezentat observații Curții, nu pot face obiectul unei rambursări. Întrucât, procedura are, în raport cu părțile în acțiunea principală, un caracter incidental față de procedura din fața instanței naționale, este de competența acestei instanțe să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive,

CURTEA,

pronunțându-se cu privire la întrebările care i-au fost adresate de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), prin Ordonanța din 5 mai 1999, hotărăște:

- 1) Nu există o categorie de mărci a căror înregistrare nu este exclusă la articolul 3 alineatul (1) literele (b)-(d) și alineatul (3) din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și a cărei înregistrare este totuși exclusă la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din această directivă, pe motiv că mărcile respective nu sunt capabile să distingă produsele titularului mărcii de cele ale altor întreprinderi.**

- 2) Pentru a fi capabilă să distingă un produs în sensul articolului 2 din Directiva 89/104, forma produsului, al cărui semn este înregistrat, nu necesită niciun element suplimentar arbitrar, precum un ornament fără un scop funcțional.**

- 3) În cazul în care un comerciant este singurul care oferă pe piață anumite produse, utilizarea frecventă a unui semn, care constă în forma acestor produse, este suficientă pentru a conferi semnului respectiv un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din Directiva 89/104, în situația în care, ca urmare a acestei utilizări, o proporție considerabilă din mediile interesate asociază această formă cu respectivul comerciant, excluzând orice altă întreprindere, sau consideră că produsele care au această formă provin de la comerciantul în cauză. Cu toate acestea, în ceea ce privește circumstanțele în care este îndeplinită condiția impusă de respectiva dispoziție, este de competența instanței naționale să verifice că acestea sunt stabilite pe baza unor date concrete și fiabile, că sunt luate în considerare așteptările presupuse ale unui consumator mediu, în mod normal, informat și suficient de atent și avizat, cu privire la**

categoria produselor sau serviciilor în cauză, și că identificarea de către mediile interesate a produsului ca provenind de la o anumită întreprindere este efectuată datorită utilizării mărcii în calitate de marcă.

4) Articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din Directiva 89/104 trebuie să fie interpretat în sensul că un semn constituit exclusiv din forma unui produs nu poate fi înregistrat în temeiul acestei dispoziții, în cazul în care se demonstrează că trăsăturile funcționale esențiale ale acestei forme pot fi atribuite exclusiv rezultatului tehnic. În plus, demonstrarea existenței altor forme, care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic, nu este de natură să elimine motivul de refuzare a înregistrării sau de nulitate a înregistrării, impus de dispoziția respectivă.

Rodríguez Iglesias

Jann

Macken

Colneric

von Bahr

Gulmann

Edward

La Pergola

Puissochet

Cunha Rodrigues

Timmermanns

Pronunțată în ședință publică la Luxemburg, 18 iunie 2002.

Grefier
R. Grass

Președinte
G. C. Rodríguez Iglesias