CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
PHILIPPE LÉGER
prezentate la 14 septembrie 2006 [1]

1. O caracteristică funcțională aparentă a unui produs poate constitui o marcă în sensul Primei directive 89/104/CEE a Consiliului [2] și, în caz afirmativ, în ce condiții?

2. Acestea sunt, în esență, întrebările adresate de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regatul Unit), în cadrul unui litigiu dintre societatea Dyson Ltd (denumită în continuare „Dyson" sau „reclamanta") și Registrar of Trade Marks cu privire la înregistrarea ca marcă a recipientului transparent de colectare a prafului integrat în modelele de aspiratoare Dyson.

1 — Limba originală: franceza.

2 — Prima directivă 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").

I — Cadrul juridic

A — *Reglementarea internațională*

3. Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „acordul TRIPS"), care constituie anexa 1C la acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului din 15 aprilie 1994, a fost aprobat în numele Comunității Europene, referitor la domeniile care sunt de competența sa, prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 [3].

4. Articolul 7 din acordul TRIPS prevede:

„Protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să contribuie la promovarea inovației tehnologice și la transferul și promovarea tehnologiei, în avantajul

3 — JO L 336, p. 1 și 214.

reciproc al celor care creează și al celor care utilizează cunoștințe tehnice de o manieră favorabilă pentru binele social și economic, și să asigure un echilibru de drepturi și obligații."

B — *Reglementarea comunitară*

5. Directiva a fost adoptată de către Consiliu în scopul de a suprima neconcordanțele existente între legislațiile statelor membre care puteau împiedica libera circulație a mărfurilor, precum și libera prestare a serviciilor și puteau denatura concurența pe piața comună [4]. Aceasta limitează apropierea legislațiilor la dispozițiile naționale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne [5]. Printre aceste dispoziții figurează cele care definesc condițiile cărora le este subordonată înregistrarea unei mărci [6] și cele care stabilesc protecția de care beneficiază mărcile înregistrate în mod legal [7].

6. Articolul 2 din directivă definește semnele care pot constitui o marcă după cum urmează:

„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."

7. Articolul 3 din directivă prevede motivele de refuz sau de nulitate care pot fi invocate împotriva înregistrării unei mărci. Acest articol 3 prevede la alineatul (1):

„Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie 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 felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației

4 — Primul considerent al directivei.
5 — Al treilea considerent al directivei.
6 — Al șaptelea considerent al directivei.
7 — Al nouălea considerent al directivei.

produsului sau a prestării de servicii 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 chiar natura produsului;

— din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic;

— din forma care dă valoare substanțială produsului;

[...]"

8. Articolul 3 alineatul (3) din directivă prevede că unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în conformitate cu alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) din aceeași dispoziție dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv.

9. Articolul 5 din directivă precizează în continuare drepturile pe care înregistrarea mărcii le conferă titularului acesteia. Alineatul (1) al acestei dispoziții are următorul cuprins:

„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, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există

în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă."

C — *Legislația națională*

10. Legea privind mărcile (Trade Marks Act) din 1994 (denumită în continuare „legea din 1994"), care a transpus directiva în dreptul englez, definește în secțiunea 1 alineatul (1) noțiunea de marcă drept „orice semn susceptibil de reprezentare grafică și capabil să distingă produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi". Potrivit aceleiași dispoziții, „o marcă poate în special să fie compusă din cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre sau din forma produsului ori a ambalajului său".

11. Motivele de refuz al înregistrării unei mărci figurează în secțiunea 3 din legea din 1994. Această dispoziție are următorul cuprins:

„(1) Se refuză înregistrarea pentru:

(a) semnele care nu îndeplinesc condițiile enumerate [în] secțiunea 1 alineatul (1);

(b) mărcile care sunt lipsite de orice caracter distinctiv;

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

(d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul obișnuit sau în practicile comerciale loiale și constante.

Nu se refuză înregistrarea unei mărci, în aplicarea [literelor] (b), (c) sau (d), dacă, anterior datei cererii de înregistrare și ca urmare a utilizării, aceasta a dobândit un caracter distinctiv.

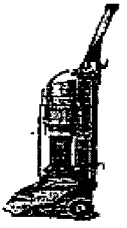
[...]"

II — Situația de fapt și procedura din acțiunea principală

12. Începând cu anul 1993, Dyson produce și comercializează aspiratorul Dual Cyclone, un aspirator fără sac, în interiorul căruia este integrat un recipient transparent pentru colectarea prafului și a murdăriei.



13. La 10 decembrie 1996, societatea Notetry Ltd [8] a depus o cerere de înregistrare în conformitate cu legea din 1994. Această cerere era ilustrată în formularul de depozit prin reprezentările și descrierile următoare:



„Marca constă într-un rezervor sau compartiment de colectare transparent, care face parte din suprafața externă a unui aspirator, astfel cum este reprezentat în desen."

„Marca constă într-un rezervor sau compartiment de colectare transparent, care face parte din suprafața externă a unui aspirator, astfel cum este reprezentat în desen."

14. Cererea de înregistrare a fost depusă pentru produse care aparțin clasei 9 în sensul Aranjamentului de la Nisa [9] și care corespund următoarei descrieri:

„Aparate de curățat, lustruit și șamponat pardoseli și covoare; aspiratoare; aparate de aplicare a spumei de curățare pentru covoare; aparate de lustruit pardoseli; piese și componente ale tuturor produselor menționate anterior."

8 — Această societate este deținută de domnul James Dyson, care este și președintele societății Dyson.

9 — Aranjamentul 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.

15. Prin decizia din 23 iulie 2002, examinatorul (Registrar of Trade Marks) a respins această cerere, considerând că semnul în cauză este lipsit de caracter distinctiv în sensul secțiunii 3 alineatul (1) litera (b) din legea din 1994. Acesta a arătat, de asemenea, că rezervorul de colectare transparent servește în cele din urmă la desemnarea speciei și destinației produsului în cauză, ceea ce constituie, potrivit secțiunii 3 alineatul (1) litera (c) din legea menționată, un motiv absolut de refuz al înregistrării.

16. La 16 august 2002 Dyson a atacat această decizie la High Court of Justice.

III — Întrebările preliminare

17. În decizia de trimitere [10], High Court of Justice consideră în primul rând că mărcile a căror înregistrare s-a solicitat sunt lipsite de caracter distinctiv în sensul secțiunii 3 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din legea din 1994 [11].

18. Aceasta apreciază totodată că mărcile prezintă un caracter descriptiv al caracteristicilor produselor în cauză în sensul secțiunii 3 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din legea menționată [12] și nu permit consumatorilor să identifice proveniența comercială a produsului.

19. High Court of Justice subliniază faptul că, în plus, cererea de înregistrare în cauză ar putea fi refuzată în considerarea monopolului pe care înregistrarea mărcii l-ar conferi utilizării unui material care, în opinia sa, ar trebui să rămână la dispoziția producătorilor de aspiratoare fără sac.

20. În continuare, instanța de trimitere [13] examinează posibilitatea ca mărcile în cauză să fi dobândit, la data cererii de înregistrare – cu alte cuvinte, în 1996 – și în urma utilizării acestora, un caracter distinctiv în sensul secțiunii 3 alineatul (1) al doilea paragraf din legea din 1994 [14].

21. Întemeindu-se pe probele administrate în fața examinatorului, High Court of Justice constată mai întâi că, în 1996 și pe toată

10 — Punctele 38-42.

11 — Această dispoziție transpune articolul 3 alineatul (1) litera (b) din directivă.

12 — Această dispoziție transpune articolul 3 alineatul (1) litera (c) din directivă.

13 — Decizia de trimitere, punctele 43-45.

14 — Această dispoziție transpune articolul 3 alineatul (3) din directivă.

perioada în care Dyson a deținut un monopol de fapt pe piața în cauză, consumatorii au asociat compartimentul de colectare transparent cu aspiratorul fără sac. Instanța arată în continuare că acești consumatori au fost informați asupra faptului că era vorba de un aspirator produs de Dyson prin intermediul publicității și ca urmare a lipsei de pe piață a unui produs concurent. În schimb, instanța de trimitere constată că, la acea dată, compartimentul de colectare transparent în cauză nu făcuse obiectul niciunei promovări active ca marcă din partea întreprinderii.

22. În aceste condiții, instanța de trimitere examinează problema dacă, având în vedere cele statuate de Curte în hotărârea Philips [15], deținerea unui astfel de monopol, care conduce la asocierea, de către consumator, a semnului cu acest unic producător, poate fi suficientă pentru a conferi unui astfel de semn un caracter distinctiv în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din directivă. În această privință, High Court of Justice își pune problema dacă nu este necesară cerința unei promovări active a semnului în calitate de marcă.

23. În opinia instanței de trimitere, această problemă are o importanță deosebită în măsura în care acordarea mărcii în cauză ar conferi reclamantei dreptul exclusiv de folosință a plasticului transparent ca indicație de proveniență comercială a produsului dincolo de perioada în care întreprinderea era unicul producător de aspiratoare fără sac.

24. În temeiul acestor considerente, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division a hotărât să suspende judecata și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Atunci când reclamantul a utilizat un semn (altul decât o formă), care constă într-o caracteristică funcțională ce face parte din aspectul exterior al unui nou tip de produs și a deținut, până la data cererii de înregistrare a mărcii, un monopol de fapt asupra acestui tip de produs, pentru ca semnul să fi dobândit un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă, este suficient ca o parte importantă din publicul interesat să fi ajuns să asocieze, la data cererii, produsele care poartă semnul respectiv cu reclamantul și cu niciun alt fabricant?

2) Dacă acest lucru nu este suficient, ce este necesar în plus pentru ca semnul să fi putut dobândi caracter distinctiv și, în special, este necesar ca persoana care a utilizat semnul respectiv să îl fi promovat ca marcă?"

15 — Hotărârea din 18 iunie 2002, C-299/99, Rec., p. I-5475.

IV — Analiză

A — *Observațiile părților*

25. Cu titlu introductiv, solicitanta subliniază că semnele care fac obiectul cererii de înregistrare în cauză nu constau într-o formă, ci într-un recipient de colectare transparent propriu-zis. De asemenea, solicitanta arată că această cerere vizează nu o culoare, ci o lipsă a culorii, transparența. Aceasta ar permite consumatorului să constate cantitatea de murdărie și de praf stocată în rezervor și să observe când acesta din urmă este plin. Potrivit Dyson, acest rezultat poate fi obținut prin alte procedee tehnice, cum ar fi instalarea unui geam sau a unui semnal luminos pe suprafața aspiratorului.

26. Reclamanta consideră în continuare că nu este necesar ca semnul să fi făcut obiectul unei promovări în calitate de marcă pentru a dobândi caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă. Este suficient, potrivit Dyson, ca o parte însemnată a publicului interesat să fi ajuns, la data cererii de înregistrare, să asocieze produsul în cauză cu solicitantul, cu excluderea oricărui alt producător. Această concluzie rezultă nu numai din textul și din obiectivele directivei, ci și din hotărârea Curții Windsurfing Chiemsee [16].

27. Pentru orice eventualitate, reclamanta precizează elementele care, în opinia sa, ar trebui să fie suficiente pentru a recunoaște unui semn caracterul distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă. Aceste caracteristici sunt în număr de trei. Semnul trebuie, în primul rând, să se distingă de produsele pentru care se solicită înregistrarea. Pe de altă parte, natura marcantă a acestuia trebuie să permită unei părți însemnate a publicului interesat să asocieze produsele în cauză cu o anumită întreprindere. În sfârșit, legătura stabilită cu această întreprindere trebuie să fi persistat și ulterior datei încetării monopolului de fapt și apariției unor noi operatori pe piață.

28. În ceea ce privește guvernul Regatului Unit și Comisia Comunităților Europene, intervenientе în cauză, acestea consideră, dimpotrivă, că, pentru a dobândi caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă, este necesar ca semnul să fi fost utilizat în calitate de marcă.

29. Acestea se întemeiază în special pe analiza adoptată de Curte în hotărârea

16 — Hotărârea din 4 mai 1999, C-108/97 și C-109/97, Rec., p. I-2779. În observațiile sale, reclamanta se referă în special la punctele 51 și 52 din această hotărâre.

Philips, citată anterior, potrivit căreia „identificarea de către cercurile interesate a produsului ca provenind de la o anumită întreprindere trebuie să fie efectuată ca urmare a utilizării mărcii în calitate de marcă, aşadar ca urmare a naturii şi a efectului acesteia, care o fac capabilă să distingă produsul vizat de cele ale altor întreprinderi" [17].

30. Atât guvernul Regatului Unit, cât şi Comisia susţin că prin această cerinţă se urmăreşte să se evite ca un furnizor aflat în poziţie de monopol să poată împiedica introducerea pe piaţă a unor produse care utilizează aceeaşi caracteristică funcţională numai în virtutea faptului că a introdus pe piaţă propriile produse la o dată la care era singurul producător care folosea această tehnică.

31. Cu toate acestea, spre deosebire de guvernul Regatului Unit, Comisia consideră că trebuie să se stabilească în prealabil dacă semnele în cauză pot într-adevăr constitui o marcă în sensul articolului 2 din directivă [18].

32. Comisia se întreabă mai întâi dacă semnele din prezentul litigiu constituie într-adevăr „semne" în sensul acestei dispoziţii. Cererea de înregistrare urmăreşte, într-adevăr, înregistrarea conceptului de recipient colector transparent al unui aspirator, indiferent de forma acestuia. Or, potrivit Comisiei, un concept nu ar putea constitui un semn, în măsura în care nu ar fi perceput printr-unul dintre cele cinci simţuri, ci ar face apel doar la imaginaţie [19].

33. Comisia consideră că, în cazul în care s-ar admite o astfel de abordare, raţionamentul care stă la baza articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă ar fi anihilat.

34. În orice caz, aceasta apreciază că reprezentarea grafică a semnelor a căror înregistrare este solicitată de Dyson în litigiul principal nu îndeplineşte cerinţa unei reprezentări grafice care să fie „clară, precisă, completă prin ea însăşi, uşor accesibilă, inteligibilă, durabilă şi obiectivă", astfel cum această cerinţă a fost enunţată de Curte în hotărârea Sieckmann, citată anterior [20]. Într-adevăr, semnele respective nu corespund niciunei forme specifice, putând îmbrăca mai multe forme. Pe de altă parte, noţiunea de transparenţă este ambiguă. În plus, Comisia se întreabă dacă reprezentările grafice care constau într-o descriere verbală şi în imagini care ilustrează exemple ale conceptului ar putea fi considerate ca fiind suficient de clare şi de precise.

17 — Punctul 64.

18 — Comisia se întemeiază în special pe analiza adoptată de Curte în hotărârea sa din 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, Rec., p. I-3793, punctele 22 şi 23).

19 — Comisia face referire la concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în cauza Sieckmann (hotărârea din 12 decembrie 2002, C-273/00, Rec., p. I-11737).

20 — A se vedea în special punctele 54 şi 55 din această hotărâre.

B — *Obiectul litigiului*

35. În prezentul litigiu, instanța de trimitere adresează Curții două întrebări preliminare care se referă la articolul 3 alineatul (3) din directivă, în scopul de a stabili dacă și, eventual, în ce condiții o caracteristică funcțională care face parte din aspectul exterior al unui produs poate dobândi caracter distinctiv prin utilizare.

36. Rezultă dintr-o jurisprudență constantă a Curții că numai instanța națională care este sesizată cu acțiunea principală și care trebuie să își asume responsabilitatea hotărârii judecătorești ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile cauzei, atât necesitatea unei hotărâri preliminare pentru a fi în măsură să pronunțe propria hotărâre, cât și pertinența întrebărilor pe care le adresează Curții [21].

37. Cu toate acestea, Curtea consideră că îi revine misiunea de a interpreta toate dispozițiile dreptului comunitar care sunt necesare instanțelor naționale pentru a se pronunța asupra litigiilor cu care sunt sesizate, chiar dacă aceste dispoziții nu sunt indicate expres în întrebările ce îi sunt adresate de aceste instanțe [22].

38. Astfel, în hotărârea Libertel, citată anterior, cu privire la înregistrarea ca marcă a culorii portocalii pentru produse și servicii de telecomunicații, Curtea a apreciat că analiza întrebărilor adresate de instanța de trimitere impunea să se stabilească în prealabil dacă o culoare poate constitui ea însăși o marcă potrivit articolului 2 din directivă [23].

39. Considerăm că acest raționament poate fi aplicat în mod valabil și în prezenta cauză. Într-adevăr, apreciem, ca și Comisia, că analiza întrebărilor adresate de către High Court of Justice impune să se stabilească în prealabil dacă o caracteristică funcțională, precum cea în discuție în litigiul principal, poate constitui o marcă potrivit articolului 2 din directivă.

C — *Condițiile prevăzute la articolul 2 din directivă*

40. Pentru a constitui o marcă în sensul articolului 2 din directivă, o indicație trebuie

21 — A se vedea în special hotărârea din 15 decembrie 1995, Bosman (C-415/93, Rec., p. I-4921, punctul 59), și hotărârea din 22 iunie 2006, Conseil général de la Vienne (C-419/04, Rec., p. I-5645, punctul 19).

22 — A se vedea hotărârea din 18 martie 1993, Viessmann (C-280/91, Rec., p. I-971, punctul 17), și, ca exemplificare, hotărârea din 25 februarie 1999, Swaddling (C-90/97, Rec., p. I-1075, punctul 21).

23 — Punctul 22.

să îndeplinească trei condiții. În primul rând, aceasta trebuie să reprezinte un semn [24]. În al doilea rând, acest semn trebuie să fie apt de reprezentare grafică. În al treilea rând, acest semn trebuie să fie capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi [25]. Numai indicațiile care îndeplinesc aceste trei condiții pot fi înregistrate ca marcă.

41. Astfel cum prevede al șaptelea considerent al directivei, articolul 2 din aceasta stabilește o „listă exemplificativă" a semnelor care pot constitui o marcă. Printre aceste semne figurează *„în special* cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său" [26]. Astfel cum rezultă din modul de redactare a articolului menționat, această enumerare nu este exhaustivă.

42. Această dispoziție nu prevede cazul în care o marcă ar fi constituită numai dintr-o caracteristică funcțională a unui produs. Totuși, aceasta nu îl exclude în mod expres. Trebuie, așadar, să se verifice dacă o astfel de caracteristică poate îndeplini condițiile stabilite la articolul 2 din directivă.

43. Contrar celor susținute de reclamantă și de guvernul Regatului Unit, considerăm că o caracteristică funcțională care face parte din aspectul exterior al unui produs nu îndeplinește condițiile impuse de această dispoziție pentru a constitui o marcă, în sensul că ea nu constituie, în opinia noastră, un semn apt de reprezentare grafică și capabil să distingă produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

1. Existența unui semn

44. În vederea aplicării articolului 2 din directivă, trebuie să se stabilească mai întâi că, în contextul în care este utilizat, recipientul de colectare transparent a cărui înregistrare se solicită reprezintă într-adevăr un semn. După cum a reținut Curtea, scopul acestei cerințe este în special acela de a împiedica deturnarea dreptului mărcilor în vederea obținerii unui avantaj concurențial nelegitim [27].

45. Astfel cum am arătat, Dyson solicită înregistrarea ca marcă a unui „rezervor sau compartiment de colectare transparent, care face parte din suprafața externă a unui aspirator", astfel cum este reprezentat în cuprinsul cererii sale de înregistrare.

24 — În hotărârea Libertel, citată anterior, Curtea a considerat, pentru prima dată, existența unui semn drept o condiție autonomă a capacității de a constitui o marcă în sensul articolului 2 din directivă.

25 — A se vedea în special hotărârile citate anterior Philips (punctul 37) și Libertel (punctul 23), precum și hotărârea din 24 iunie 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Rec., p. I-6129, punctul 22).

26 — Sublinierea noastră.

27 — A se vedea în special hotărârea Heidelberger Bauchemie, citată anterior, punctul 24.

46. Este vorba despre un rezervor compus dintr-un corp transparent și amovibil. Acesta este integrat în structura externă a unui aspirator și are forma, liniile și conturul acesteia. Acest compartiment, care este destinat colectării prafului și murdăriei aspirate de pe pardoseală, are în primul rând un caracter funcțional și utilitar. Prin aceasta se evită cumpărarea de către consumator a sacilor și a filtrelor pentru aspirator și permite totodată utilizatorului să constate cât este de plin recipientul de colectare. Acest recipient poate îndeplini și o funcție estetică, în măsura în care face parte din aspectul exterior al produsului în care este încorporat.

47. Asemenea Comisiei, suntem de părere că reclamanta solicită de fapt protecția unui nou concept de colectare, stocare și evacuare a deșeurilor [28]. Acest concept, dezvoltat de întreprinderea Dyson, permite în special, astfel cum tocmai am arătat, să se evite utilizarea sacilor și a filtrelor pentru aspirator și dă posibilitatea utilizatorului să observe când rezervorul este plin.

48. Potrivit dicționarului limbii franceze, un concept este o „reprezentare mentală generală și abstractă a unui obiect" [29] și face apel la imaginație. În practică, atunci când se dezvoltă un concept, acesta poate conduce la realizarea unei mari diversități de obiecte.

49. În prezentul litigiu, constatăm că prin cererea de înregistrare se urmărește, de fapt, obținerea de drepturi exclusive asupra tuturor aspectelor posibile pe care le poate îmbrăca respectiva caracteristică funcțională.

50. Astfel, în formularul de depozit al acestei cereri, recipientul este reprezentat sub două forme diferite, adaptate pentru două modele de aspirator în care este integrat. În primul desen, care reprezintă un aspirator ce aparține gamei de aspiratoare verticale, colectorul pare să fie compus dintr-un înveliș circular care înconjoară coloana de aspirație a sistemului. În al doilea desen, care reprezintă un aspirator din gama aspiratoarelor cilindrice, forma și dimensiunile recipientului sunt diferite și par să formeze numai un semicerc în jurul acestei coloane.

51. Aceste reprezentări nu sunt totuși exclusive. Într-adevăr, protecția solicitată nu este limitată nici la o formă, nici la o compoziție, nici la un aranjament specific, această caracteristică trebuind numai să facă parte din suprafața externă a unui aspirator și să permită utilizatorului să vadă prin recipient. Or, posibilitățile în ceea ce privește forma, dimensiunile, prezentarea sau chiar compoziția acestui colector, în legătură cu produsul avut în vedere, sunt numeroase și depind nu numai de modelele de aspiratoare dezvoltate de reclamantă, ci și de inovațiile tehnologice.

28 — Punctul 6 din observațiile Comisiei.

29 — *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Paris, Éditions Dictionnaires Le Robert, 2004.

Cât despre transparență, aceasta permite utilizarea a numeroase culori. Astfel, beneficiarul unei mărci care ar fi constituită din caracteristica funcțională în cauză ar putea utiliza un recipient de formă circulară sau dreptunghiulară, cu sau fără mâner, care, deși transparent, ar putea fi de diferite culori.

52. După cum recunoaște în final reclamanta în observațiile sale, cererea de înregistrare în cauză nu urmărește protejarea unei forme, ci pe aceea a recipientului de colectare transparent propriu-zis. Această cerere nu urmărește nici protejarea unei culori, ci, dimpotrivă, a unei lipse a culorii, adică a transparenței [30].

53. În pofida amplei jurisprudențe a Curții cu privire la semnele care pot constitui o marcă în temeiul articolului 2 din directivă, credem că un concept, precum cel dezvoltat de solicitantă, nu poate constitui o marcă în sensul dispoziției menționate.

54. Într-adevăr, după cum a remarcat Comisia în observațiile sale, un concept face apel doar la imaginație [31]. Spre deosebire de un miros [32], de o culoare [33] sau de un sunet [34], un concept este o creație a gândirii și nu poate fi perceput printr-unul din cele cinci simțuri fizice ale ființei omenești, și anume văzul, auzul, pipăitul, mirosul sau gustul [35]. Capacitatea omului de a gândi și de a-și imagina este infinită, iar facultatea spiritului de a-și reprezenta un obiect sau o imagine este, în opinia noastră, nelimitată. Or, în măsura în care, potrivit unei jurisprudențe consacrate, funcția esențială a unei mărci este aceea de a permite consumatorului să distingă, în funcție de proveniență și fără vreo posibilă confuzie [36], produsele și serviciile care îi sunt oferite, suntem de părere că acest obiectiv nu poate fi atins de un semn care poate fi perceput de ființa omenească într-un mod atât de diferit. De aceea, în opinia noastră, un concept nu poate constitui o indicație pentru consumator și, în consecință, nu poate fi un semn apt să îndeplinească funcția de diferențiere a unei mărci.

30 — Punctele 5 și 6.

31 — Punctul 6.

32 — În hotărârea Sieckmann, citată anterior, Curtea s-a pronunțat cu privire la posibilitatea de a înregistra semne olfactive și a statuat în special că articolul 2 din directivă nu exclude în mod expres semnele care nu pot fi, prin ele însele, percepute vizual, în cazul respectiv un miros, cu condiția însă de a putea fi reprezentate grafic.

33 — În hotărârea Libertel, citată anterior, Curtea a considerat că o culoare, în cazul respectiv culoarea portocalie, deși nu este decât o simplă proprietate a lucrurilor, este totuși capabilă, în legătură cu un produs sau un serviciu, să constituie un semn (punctul 27). Această jurisprudență a fost confirmată de Curte în hotărârea Heidelberger Bauchemie, citată anterior, în legătură cu o combinație de culori (punctul 23).

34 — În cauza în care s-a pronunțat hotărârea din 27 noiembrie 2003, Shield Mark (C-283/01, Rec., p. I-14313), Curții i se adresase o întrebare în legătură cu validitatea a paisprezece mărci sonore, unsprezece dintre acestea având ca laitmotiv primele măsuri din studiul pentru pian „Für Elise" de L. van Beethoven, iar celelalte trei, „cântatul unui cocoș". Curtea a considerat că textul articolului 2 din directivă nu excludea nici faptul ca un sunet să constituie un semn care să poată fi înregistrat.

35 — În ceea ce privește semnele care pot fi percepute de simțurile fizice ale ființei omenești, facem trimitere, ca exemplificare, la concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în cauza Sieckmann, citată anterior (punctul 22 și următoarele).

36 — Marca trebuie, așadar, să constituie garanția că toate produsele și serviciile pe care le desemnează au fost produse sau furnizate sub controlul unei întreprinderi unice căreia i se poate atribui responsabilitatea calității acestora. A se vedea în special hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec., p. 1139, punctul 7, alineatul 2), și hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 28), precum și hotărârea Philips, citată anterior, punctul 30.

55. Având în vedere aceste elemente, considerăm, așadar, că o caracteristică funcțională, precum cea în discuție în prezentul litigiu, nu poate constitui un semn în sensul articolului 2 din directivă.

56. În opinia noastră, o astfel de caracteristică nu îndeplinește nici a doua condiție impusă la articolul 2 din directivă, potrivit căreia nu pot constitui o marcă decât semnele apte de reprezentare grafică.

2. Aptitudinea de reprezentare grafică

57. Rezultă dintr-o jurisprudență constantă că reprezentarea grafică impusă la articolul 2 din directivă trebuie să permită semnului să fie reprezentat vizual, în special prin intermediul figurilor, al liniilor sau al caracterelor, astfel încât să poată fi identificat cu exactitate [37]. Pentru a îndeplini această funcție, această reprezentare trebuie să fie clară, precisă, completă prin ea însăși, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă [38].

58. Potrivit Curții, cerința unei asemenea reprezentări are drept funcție mai ales definirea mărcii înseși, în vederea stabilirii obiectului exact al protecției pe care marca înregistrată o conferă titularului său [39]. Aceasta contribuie, în acest mod, la securitatea juridică [40].

59. Astfel cum am arătat deja în concluziile noastre prezentate în cauza Heidelberger Bauchemie, citată anterior, această cerință satisface două obiective precise. Primul este acela de a permite autorităților competente să cunoască în mod clar și precis natura semnelor care pot constitui o marcă pentru a proceda la examinarea prealabilă a cererilor de înregistrare, precum și publicarea și ținerea unui registru adecvat și precis al mărcilor. Al doilea este acela de a permite operatorilor economici să se informeze, cu claritate și precizie, cu privire la înregistrările efectuate sau la cererile de înregistrare formulate de concurenții lor actuali sau potențiali și să beneficieze de astfel de informații relevante privind drepturile terților [41].

60. În aceste condiții, Curtea consideră că un semn trebuie, în primul rând, să facă obiectul unei reprezentări precise și constante, pe de o parte pentru a garanta funcția de origine a mărcii și, pe de altă parte, pentru a determina, fără nicio posibilitate de dubiu, ce anume face obiectul exclusivității. În al doilea rând, ținând seama de durata înregis-

37 — A se vedea hotărârile citate anterior Sieckmann (punctul 46), Libertel (punctul 28), Shield Mark (punctul 55) și Heidelberger Bauchemie (punctul 25).

38 — Hotărârea Sieckmann, citată anterior, punctele 46-55.

39 — Ibidem, punctul 48.

40 — Ibidem, punctul 37.

41 — Punctul 52 din concluzii, reluat de Curte în cuprinsul hotărârii la punctele 28-30.

trării unei mărci și de faptul că aceasta poate fi reînnoită pe durate mai mult sau mai puțin îndelungate, reprezentarea trebuie să fie, de asemenea, durabilă [42].

61. Or, considerăm că o caracteristică funcțională, precum cea în discuție în prezentul litigiu, nu îndeplinește aceste condiții.

62. După cum am arătat la punctul 52 din prezentele concluzii, caracteristica funcțională pentru care Dyson solicită înregistrarea poate îmbrăca, în mod cert, o multitudine de forme și aspecte diferite, care vor depinde nu numai de modelele de aspirator dezvoltate de reclamantă, ci și de evoluția tehnologiilor. În măsura în care protecția conferită de dreptul mărcilor poate fi nelimitată în timp (sub rezerva utilizării serioase și a achitării taxelor de reînnoire a înregistrării), este foarte probabil, în opinia noastră, ca aspectul recipientului de colectare transparent și modul în care acesta va fi integrat în aspirator să evolueze de-a lungul anilor.

63. În aceste condiții, nu ni se pare posibil să se stabilească cu certitudine modul în care caracteristica funcțională revendicată se va integra în produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea. Reprezentarea grafică în cauză nu permite, așadar, nici autorităților competente, nici operatorilor economici să determine obiectul exact al protecției conferite titularului mărcii înregistrate. Or, o astfel de incertitudine ni se pare a fi contrară principiului securității juridice, care stă la baza cerinței aptitudinii de a fi reprezentată grafic.

64. Se impune, așadar, constatarea că o caracteristică funcțională precum cea care face obiectul acțiunii principale nu prezintă caracterele de precizie și de constanță impuse la articolul 2 din directivă.

65. Având în vedere ansamblul acestor elemente, considerăm că o caracteristică funcțională care face parte din aspectul exterior al unui produs și care poate îmbrăca o multitudine de aspecte nu poate fi considerată ca fiind un semn apt de reprezentare grafică în sensul articolului 2 din directivă.

66. Considerăm că o asemenea caracteristică nu îndeplinește nici a treia condiție prevăzută la articolul 2 din directivă, potrivit căreia nu pot constitui mărci decât semnele capabile să distingă produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

42 — Hotărârea Heidelberger Bauchemie, citată anterior, punctul 31.

3. Existența unui caracter distinctiv

67. Caracterul distinctiv al unei mărci semnifică faptul că semnul este apt să identifice produsul ca provenind de la o anumită întreprindere și, prin urmare, să îl distingă de cele ale altor întreprinderi [43].

68. Aprecierea caracterului distinctiv intrinsec al unei mărci este, în principiu, independentă de utilizarea semnului. Aceasta depinde numai de aspectul dacă semnul este capabil, prin el însuși, să aibă caracter distinctiv.

69. În prezenta cauză, trebuie stabilit, așadar, dacă o caracteristică funcțională care face parte din aspectul exterior al unui produs este capabilă, prin ea însăși, să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Este, prin urmare, necesar să se aprecieze în ce măsură caracteristica funcțională în discuție în prezentul litigiu este sau nu aptă să transmită informații precise cu privire la proveniența produsului. Considerăm că acest lucru nu este posibil pentru două motive.

70. Pe de o parte, astfel cum tocmai am arătat, cererea de înregistrare în discuție nu permite să se determine cu certitudine în ce mod se va integra această caracteristică funcțională în cadrul produselor pentru care s-a solicitat înregistrarea. Or, după cum am menționat în concluziile noastre în cauza Libertel, citată anterior, aprecierea capacității de a avea caracter distinctiv presupune să se știe în mod precis despre ce semn [44] este vorba.

71. Pe de altă parte, suntem de părere că o caracteristică funcțională, asemenea celei în discuție în prezentul litigiu, nu poate garanta funcția esențială a mărcii. Într-adevăr, trebuie amintit că această funcție a fost definită de către Curte ca urmărind să „garanteze consumatorului sau utilizatorului final identitatea proveniență produsului de marcă, permițându-i să distingă fără posibilitate de confuzie acest produs de cele care au o altă proveniență" [45]. Marca trebuie, prin urmare, să asigure consumatorului garantarea proveniență produsului pe care îl desemnează.

72. Or, astfel cum am analizat deja la punctele 51-55 din prezentele concluzii, dacă o caracteristică funcțională poate să îmbrace o formă precisă atunci când este integrată în cadrul produsului respectiv, cererea de înregistrare în cauză urmărește în realitate să obțină drepturi exclusive asupra unui concept sau, cel puțin, asupra tuturor aspectelor posibile pe care le poate îmbrăca această caracteristică funcțională. Or, în opinia

43 — A se vedea în special hotărârea Windsurfing Chiemsee, citată anterior (punctul 46), și hotărârea din 8 aprilie 2003, Linde și alții (C-53/01- C-55/01, Rec., p. I-3161, punctele 40 și 47).

44 — Punctul 88 din concluzii.

45 — A se vedea jurisprudența citată la nota de subsol 36 din prezentele concluzii.

noastră, un concept nu poate constitui o indicație suficient de precisă pentru consumator.

73. În aceste condiții, credem că nu se poate considera că o caracteristică funcțională, precum cea în discuție în acțiunea principală, poate avea un sens atât de precis încât să indice, fără posibilitate de confuzie, proveniența produsului.

74. Având în vedere ansamblul acestor elemente, suntem de părere că o caracteristică funcțională care face parte din aspectul exterior al unui produs și care poate îmbrăca o multitudine de aspecte nu îndeplinește condițiile cerute pentru a constitui o marcă în sensul articolului 2 din directivă, în sensul că nu constituie un semn apt de reprezentare grafică și capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

75. Dacă totuși Curtea va considera că o caracteristică funcțională, precum cea în discuție în prezentul litigiu, posedă totalitatea caracteristicilor cerute pentru a constitui o marcă în sensul dispoziției menționate, considerăm că articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă se opune înregistrării unei astfel de mărci.

D — *Cu privire la existența unui motiv absolut de refuz al înregistrării*

76. Considerăm că există un motiv absolut de refuz al înregistrării mărcii în cauză, întemeiat pe articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă. Într-adevăr, suntem de părere că o caracteristică funcțională, precum cea în discuție în acțiunea principală, nu poate fi atribuită utilizării exclusive de către un singur operator economic și trebuie să rămână la dispoziția tuturor, în conformitate cu finalitatea dreptului asupra mărcii.

77. După cum am arătat, articolul 3 alineatul (1) din directivă prevede diferite motive de refuz al înregistrării unei mărci. Fiecare dintre aceste motive este independent de celelalte și impune, în opinia Curții, o examinare separată. În plus, este necesar, potrivit unei jurisprudențe constante, ca aceste motive să fie interpretate prin prisma interesului general care stă la baza fiecăruia dintre acestea. Interesul general luat în considerare cu ocazia examinării fiecăruia dintre aceste motive de refuz poate și chiar trebuie să reflecte considerente diferite [46].

46 — A se vedea în special hotărârea din 16 septembrie 2004, SAT.1/OAPI (C-329/02 P, Rec., p. I-8317, punctul 25), și hotărârea din 29 aprilie 2004, Henkel/OAPI (C-456/01 P și C-457/01 P, Rec., p. I-5089, punctele 45 și 46).

78. În particular, articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă prevede trei cazuri în care semnele sunt constituite exclusiv din forma produsului [47]. Printre aceste cazuri figurează, la a doua liniuță a acestei dispoziții, ipoteza în care un semn este constituit în exclusivitate din forma produsului (sau din reprezentarea grafică a acestuia [48]) necesară obținerii unui rezultat tehnic.

79. Interesul general care stă la baza acestei dispoziții a fost dedus de către Curte în cuprinsul hotărârii Philips, citată anterior.

80. În această cauză, Curții i se adresa o întrebare asupra aspectului dacă un semn constituit din forma unui produs poate dobândi un caracter distinctiv. Era vorba despre reprezentarea grafică a unei forme și despre configurația feței superioare a unui aparat electric de ras, compus din trei capete circulare cu lame rotative, dispuse în formă de triunghi echilateral. Societatea Philips, care fusese, un timp îndelungat, singura care oferea aparate electrice de ras cu această formă, considera că reprezentarea depusă ca marcă dobândise un caracter distinctiv ca urmare a acestei comercializări exclusive pe o perioadă îndelungată.

81. În hotărârea sa, Curtea a statuat că un semn constituit exclusiv din forma unui produs nu poate fi înregistrat în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă atunci când se demonstrează că însușirile funcționale esențiale ale acestei forme pot fi atribuite numai unui rezultat tehnic [49].

82. Pentru a ajunge la o asemenea concluzie, Curtea a interpretat, potrivit unei jurisprudențe constante, motivul de refuz al înregistrării prevăzut în dispoziția menționată în lumina interesului general care stă la baza acestuia [50].

83. Curtea a admis mai întâi că motivele de refuz prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă tind să evite ca protecția acordată de dreptul asupra mărcii să ajungă să confere titularului său un monopol asupra soluțiilor tehnice sau caracteristicilor utilitare ale unui produs care pot fi urmărite de utilizator în produsele operatorilor concurenți. Potrivit Curții, această dispoziție ar urmări astfel să împiedice ca protecția conferită de dreptul asupra mărcii să se extindă dincolo de semnele care permit să se distingă un produs sau un serviciu de cele oferite de operatorii concurenți și să îi împiedice pe aceștia din urmă să poată oferi

47 — Este vorba despre semne constituite fie din forma impusă de chiar natura produsului (prima liniuță), fie din forma produsului necesară obținerii unui rezultat tehnic (a doua liniuță), fie din forma care dă valoare substanțială produsului (a treia liniuță).

48 — A se vedea hotărârea Philips, citată anterior, punctul 76.

49 — Ibidem, punctul 84.

50 — A se vedea în acest sens hotărârile citate anterior Windsurfing Chiemsee (punctele 25-27), Philips (punctul 77), Linde și alții (punctul 71) și Libertel (punctul 51).

în mod liber produse care încorporează soluțiile tehnice sau caracteristicile utilitare menționate, în concurență cu titularul mărcii [51].

84. În ceea ce privește în special articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă, Curtea a considerat că interesul general pe care îl urmărește această dispoziție impune ca o formă, ale cărei caracteristici esențiale răspund unei funcții tehnice, să nu fie rezervată unei singure întreprinderi, ci să poată fi utilizată liber de toți. Într-adevăr, în opinia Curții, caracterul exclusiv, inerent dreptului asupra mărcii, ar împiedica întreprinderile concurente să ofere un produs care să încorporeze o astfel de caracteristică funcțională [52]. Astfel, Curtea apreciază că, prin refuzul înregistrării unor astfel de semne, articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă reflectă obiectivul legitim „de a nu permite particularilor să utilizeze înregistrarea unei mărci pentru a obține sau perpetua drepturi exclusive asupra unor soluții tehnice" [53].

85. Curtea a mai precizat că un semn căruia i se refuză înregistrarea în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă nu poate dobândi niciodată, prin utilizare, un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directiva menționată [54].

86. Într-adevăr, trebuie amintit că această dispoziție prevede că numai mărcile a căror înregistrare este refuzată în temeiul alineatului (1) literele (b), (c) sau (d) din directivă pot dobândi, prin utilizare, caracterul distinctiv pe care nu îl aveau inițial și pot, prin urmare, să fie înregistrate ca mărci [55]. Un semn căruia îi este refuzată înregistrarea în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă este, așadar, exclus de la beneficiul acestei dispoziții.

87. În sfârșit, Curtea a subliniat, în aceeași cauză, că faptul de a demonstra existența altor forme care permit obținerea aceluiași rezultat tehnic nu era de natură să înlăture motivul de refuz sau de nulitate a înregistrării prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă [56].

88. Este evident, în opinia noastră, că acest raționament este valabil și pentru o caracteristică funcțională care face parte din aspectul exterior al unui produs. Într-adevăr, deși acest articol nu se referă decât la semnele

51 — A se vedea hotărârea Philips, citată anterior, punctul 78.
52 — Ibidem, punctele 79 și 80.
53 — Ibidem, punctul 82.
54 — Ibidem, punctul 75.
55 — Ibidem, punctele 57 și 58.
56 — Ibidem, punctul 81.

constituite *exclusiv* din forma produsului, suntem de părere că interesul general care stă la baza acestei dispoziții impune refuzul înregistrării unei caracteristici funcționale precum cea în discuție în acțiunea principală.

89. *În primul rând,* înregistrarea caracteristicii funcționale în cauză ar avea drept consecință, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din directivă, atribuirea utilizării exclusive a unei soluții tehnice unui singur operator economic, și aceasta fără limitare în timp.

90. Acest caracter exclusiv ar conferi reclamantei un monopol asupra unei caracteristici tehnice și utilitare care ar putea fi urmărită de utilizatori la aspiratoarele fără sac produse de întreprinderi concurente.

91. Pe de altă parte, în măsura în care această utilizare exclusivă nu ar avea ca obiect numai caracteristica funcțională, astfel cum este reprodusă în cererea de înregistrare, ci s-ar putea extinde la o multitudine de forme pe care aceasta le-ar putea îmbrăca, întreprinderile concurente s-ar putea afla în imposibilitatea de a determina cu precizie dacă și în ce mod ar putea utiliza încă această caracteristică.

92. În aceste condiții, acordarea și deținerea de drepturi exclusive asupra acestui tip de caracteristică funcțională ar putea priva operatorii economici concurenți de posibilitatea de a integra o asemenea caracteristică funcțională, și aceasta indiferent de forma sau de aspectul pe care l-ar putea îmbrăca. Acordarea unui astfel de monopol ar putea, prin urmare, limita în mod excesiv libertatea acestora, într-un sector în care progresul tehnic depinde totuși de un proces de perfecționare continuă a inovațiilor anterioare. Mai mult, se poate considera în mod legitim că acest monopol ar putea împiedica apariția de noi operatori pe piața aspiratoarelor fără sac și ar putea paraliza concurența pe piața inovației. Aceasta ar avea consecințe prejudiciabile pentru libera concurență, care constituie tocmai una dintre finalitățile directivei.

93. În aceste condiții, considerăm că înregistrarea ca marcă a unei caracteristici funcționale precum cea în discuție în prezentul litigiu ar obstrucționa sistemul de concurență nedenaturat pe care Tratatul CE urmărește să îl instituie și să îl mențină, astfel cum rezultă în special din articolul 3 alineatul (1) literele (g) și (m) CE [57].

57 — În temeiul articolului 3 alineatul (1) literele (g) și (m) CE, „acțiunea Comunității presupune, în condițiile și în conformitate cu termenele prevăzute de prezentul tratat: [...] un sistem care împiedică denaturarea concurenței pe piața internă, [...] întărirea competitivității industriei Comunității".

94. O asemenea înregistrare ar contraveni totodată obiectivului fixat de articolul 7 din acordul TRIPS, potrivit căruia protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie nu numai să contribuie la progresul tehnologic și la transferul și la difuzarea tehnologiei, ci și să asigure un echilibru de drepturi și de obligații între diferiții operatori economici existenți pe piață. În măsura în care atât statele membre, cât și Comunitatea, pentru domeniile care aparțin competenței sale [58], au aderat la acest acord, articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă trebuie interpretat, în măsura posibilului, în lumina acestui text și a finalității acordului menționat.

95. *În al doilea rând*, înregistrarea unei astfel de caracteristici ar putea avea ca efect obținerea sau perpetuarea, prin intermediul dreptului mărcilor, a unor drepturi exclusive asupra unor invenții care sunt de fapt brevetabile, aceasta fiind în contradicție cu obiectivul legitim urmărit prin articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă.

96. Or, este esențial să se evite deturnarea dreptului asupra mărcii de la funcția sa pentru obținerea unui avantaj concurențial necuvenit. Astfel cum a arătat în mod corect instanța de trimitere, „funcția unei mărci nu este aceea de a crea un monopol asupra noutăților tehnologice" [59].

97. În această privință, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, dreptul asupra mărcii constituie un „element esențial al sistemului de concurență nedenaturat pe care tratatul urmărește să îl instituie și să îl mențină" [60]. Prin intervențiile sale în materie, legiuitorul comunitar a reușit să ocrotească acest sistem, veghind ca mărcile să își poată îndeplini funcția esențială. Amintim că această funcție este aceea de a garanta consumatorilor identitatea provenienței produsului desemnat de către marcă, permițându-le să distingă acest produs de cele care au o proveniență diferită.

98. Pentru ca funcția menționată să poată fi asigurată, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă rezervă titularului mărcii utilizarea exclusivă a semnului distinctiv și îl protejează împotriva concurenților care ar fi tentați să abuzeze de poziția și de reputația mărcii prin comercializarea de produse care arborează în mod nejustificat această marcă [61].

58 — Hotărârea din 16 iunie 1998, Hermès (C-53/96, Rec., p. I-3603, punctul 28), și hotărârea Heidelberger Bauchemie, citată anterior (punctul 20).

59 — Decizia de trimitere, punctul 26.

60 — A se vedea hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG GF (C-10/89, Rec., p. I-3711, punctul 13), și hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, Rec., p. I-905, punctul 62).

61 — Este ceea ce jurisprudența Curții califică drept „obiect specific" al dreptului asupra mărcii. Obiectul specific desemnează esența dreptului de proprietate industrială și comercială. A se vedea în acest sens hotărârea din 31 octombrie 1974, Winthrop (16/74, Rec., p. 1183).

99. Cu toate acestea, spre deosebire de protecția pe care o conferă alte titluri de proprietate intelectuală și industrială, cea conferită de dreptul asupra mărcii poate fi nelimitată în timp, sub rezerva utilizării serioase și a achitării taxelor de reînnoire a înregistrării.

100. Există, așadar, posibilitatea ca anumite persoane să urmărească, prin intermediul dreptului asupra mărcii, nu atât protecția unui semn distinctiv, ci pe aceea a unei creații sau a unei inovații industriale, care aparțin altor categorii de drepturi de proprietate intelectuală și a căror durată de protecție este, în principiu, limitată în timp.

101. Astfel, în cadrul prezentului litigiu, deși Dyson este îndreptățită la recompensarea eforturilor sale de cercetare și inovare și poate pretinde, în consecință, să beneficieze de drepturi exclusive pentru exploatarea invenției sale, credem că, întrucât este vorba de o inovație tehnologică, această protecție nu poate fi acordată decât prin atribuirea unui brevet, și nu a unei mărci.

102. În consecință și având în vedere elementele ce precedă, considerăm că articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din directivă interzice înregistrarea ca marcă a unei caracteristici funcționale care face parte din aspectul exterior al unui produs.

103. Prin urmare, considerăm că semnul în discuție în prezentul litigiu nu poate dobândi un caracter distinctiv prin utilizare în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă.

104. Într-adevăr, după cum am arătat la punctele 85 și 86 din prezentele concluzii, rezultă din textul acestei dispoziții, precum și dintr-o jurisprudență constantă că numai mărcile a căror înregistrare a fost refuzată în temeiul alineatului (1) literele (b), (c) sau (d) din directivă pot dobândi, prin utilizare, caracterul distinctiv de care erau lipsite inițial și pot, prin urmare, să fie înregistrate ca mărci [62].

105. Ținând seama de acest răspuns, considerăm că nu este necesar să se examineze condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o caracteristică funcțională, precum cea în discuție în prezentul litigiu, pentru a putea dobândi un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) din directivă.

62 — A se vedea nota de subsol 55 din prezentele concluzii.

V — Concluzie

106. Având în vedere considerentele ce precedă, propunem Curții să răspundă întrebărilor adresate de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, după cum urmează:

„1) O caracteristică funcțională aparentă a unui produs, care poate îmbrăca o multitudine de aspecte, nu îndeplinește condițiile necesare pentru a constitui o marcă potrivit articolului 2 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, în sensul că aceasta nu constituie un semn apt de reprezentare grafică și capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

2) În orice caz, articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuță din Prima directivă 89/104/CEE se opune înregistrării ca marcă a unei caracteristici funcționale aparente a unui produs."