DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

20. september 2007 *

I sag C-371/06,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) ved afgørelse af 8. september 2006, indgået til Domstolen den 12. september 2006, i sagen:

Benetton Group SpA

mod

G-Star International BV,

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Kūris, og dommerne K. Schiemann og L. Bay Larsen (refererende dommer),

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: R. Grass,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

* Processprog: nederlandsk.

efter at der er indgivet indlæg af:

— Benetton Group SpA ved advocaat N.W. Mulder

— G-Star International BV ved advocaat G. van der Wal

— den italienske regering ved I.M. Braguglia, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved W. Wils, som befuldmægtiget,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra e), tredje led, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Anmodningen er fremsat under en sag mellem Benetton Group Spa (herefter »Benetton«) og G-Star International BV (herefter »G-Star«) vedrørende Benettons markedsføring af en beklædningsgenstand, der ved sin udformning hævdes at krænke to af G-Star varemærkeregistrerede udformninger.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Direktivets artikel 2 med overskriften »Varemærkers form« bestemmer:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

4 Direktivets artikel 3 med overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde« har følgende ordlyd:

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller i redelig og almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen

e) varemærker, som udelukkende består af

— en udformning, som følger af varens egen karakter

— en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller

— en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i

øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering

[...]«

De nationale bestemmelser

5 Artikel 1 i Benelux-landenes fælles lov om varemærker af 19. marts 1962 (Trb. 1962, s. 58) i den affattelse, der fandt anvendelse på omstændighederne i hovedsagen, bestemmer følgende:

»Som individuelle varemærker anses betegnelser, tegninger, aftryk, prægninger, bogstaver, tal, vare- eller emballageformer og alle andre tegn, der tjener til at adskille en virksomheds varer.

Udformninger, der følger af varens egen karakter, og som giver varen en væsentlig værdi eller har industrielle resultater, kan imidlertid ikke anses for varemærker.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

6 G-Star designer, fremstiller og forhandler tøj — navnlig jeans — under varemærket af samme navn.

7 G-Star er indehaver af to varemærker, der består af udformningen på varer i klasse 25 som defineret i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nice-arrangementet«), nemlig på tøj. Disse to varemærker blev registreret den 7. august 1997 og den 24. november 1999.

8 Der er ansøgt om beskyttelse af hvert af disse varemærker i forhold til følgende bestanddele med særpræg:

— skrå syning fra hoftehøjde til skridtsyningen, knæstykker, indskud på buksebagen, horisontalt løbende syning i knæhøjde på bagsiden, bånd i kontrasterende farve eller i et andet stof på bagsiden af den nedre del af bukserne, alt som en sammensat helhed

— søm, syning og snit på buksernes knæstykker, temmelig posede knæstykker.

9 Benetton er beskæftiget med drift af virksomheder, der handler med tekstiler. I Nederlandene sælges dets varer gennem franchisebutikker.

10 Den 25. maj 2000 anlagde G-Star ved Rechtbank te Amsterdam sag mod Benetton med påstand om, at fremstilling, markedsføring og/eller videresalg af en buks af varemærket Benetton forbydes i Nederlandene. Til støtte for denne påstand gjorde G-Star gældende, at Benetton ved i løbet af sommeren 1999 at fremstille og markedsføre en buks, der bl.a. havde et ovalt knæstykke og to skrå syninger fra hoftehøjde til skridtsyningen, havde krænket dets varemærkerettigheder vedrørende dets buksemodel Elwood.

11 Benetton bestred denne påstand og fremsatte et modkrav om, at registreringen af varemærkerne med hjemmel i artikel 1, andet afsnit, i Benelux-landenes fælles lov om varemærker blev annulleret med den begrundelse, at de pågældende former i vidt omfang var afgørende for værdien af varerne gennem deres skønhed eller originale karakter.

12 Førsteinstansretten frifandt Benetton i forhold til påstanden om en krænkelse af G-Stars varemærkerettigheder og frifandt G-Star i forhold til Benettons modkrav.

13 Parterne appellerede sagen til Gerechtshof te Amsterdam, som tog G-Stars påstand til følge og frifandt G-Star i forhold til Benettons annullationspåstand.

14 Gerechtshof fastslog, at Rechtbank med rette havde fastslået, navnlig at Elwood-bukserne var en stor salgssucces, at G-Star havde ført intensive reklamekampagner for at udbrede kendskabet til disse bukser med særlige kendetegn som et G-Star-produkt, og at kendskabet til Elwood-bukserne følgelig i vidt omfang kunne forklares ikke bare med udformningens æstetiske tiltrækningskraft, men også med tiltrækningskraften som en følge af kendskabet til varemærket.

15 Gerechtshof påpegede, at G-Star gennem den store reklamekampagne havde henledt opmærksomheden på buksernes og knæstykkets særlige kendetegn.

16 Benetton indgav ved Hoge Raad der Nederlanden kassationsanke til prøvelse af Gerechtshofs afgørelse.

17 Hoge Raad har påpeget, at det ræsonnement, der ligger til grund for de anfægtede betragtninger i Gerechtshofs afgørelse, er, at den i direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), tredje led, fastsatte registreringshindring ikke udelukker en gyldig varemærkeregistrering, hvis udformningens tiltrækningskraft på et givet tidspunkt forud for registreringsansøgningen var skabt som en konsekvens af reklameværdien, der hænger sammen med kendskabet til udformningen som varemærke.

18 Hoge Raad har påpeget, at Domstolen i sin dom af 18. juni 2002, Philips (sag C-299/99, Sml. I, s. 5475), fastslog, at tegn, som i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), ikke kan registreres, ikke i henhold til dette direktivs artikel 3, stk. 3, kan opnå fornødent særpræg ved den brug, der er gjort heraf.

19 Ifølge Hoge Raad har Domstolen imidlertid ikke taget stilling til spørgsmålet i hovedsagen, som ikke har noget at gøre med de anfægtede varemærkers fornødne særpræg.

20 Hoge Raad besluttede på den baggrund at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende spørgsmål:

»1) Skal [direktivets] artikel 3, stk. 1, litra e), tredje led, [...] fortolkes således, at den deri fastsatte registreringshindring for altid udelukker registreringen af en udformning som varemærke, når varen er af en sådan art, at dens ydre fremtoning og udformning udelukkende eller i væsentligt omfang bestemmer dets markedsværdi gennem sin skønhed eller originale karakter, eller gælder denne registreringshindring ikke, når den pågældende udformnings tiltrækningskraft i forhold til kundekredsen — før ansøgningen om registrering — hovedsageligt blev bestemt af kendskabet til udformningen som et tegn med særpræg?

2) Hvis spørgsmål 1 besvares i overensstemmelse med det andet alternativ, hvor fremherskende skal denne tiltrækningskraft da have været, for at registreringshindringen ikke længere finder anvendelse?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

21 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, hvorvidt direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), tredje led, skal fortolkes således, at en vares udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, alligevel i henhold til dette direktivs artikel 3, stk. 3, kan udgøre et varemærke, når formen forud for registreringsansøgningen har opnået tiltrækningskraft på grund af kendskabet til den som et tegn med særpræg som følge af reklamekampagner, der har præsenteret den pågældende vares særlige kendetegn.

22 Dette spørgsmål tager således sigte på det tilfælde, at et tegn, der i begyndelsen kun består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, senere og forud for registreringsansøgningen får et renommé som følge af reklamekampagner, dvs. som følge af den brug, der er gjort af tegnet.

23 Spørgsmålet, der rejses, er med andre ord, hvorvidt den brug, der forud for registreringsansøgningen er gjort af et tegn, som er omfattet af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), tredje led, gør det muligt at registrere det som varemærke eller at hindre, at mærket erklæres ugyldigt, når tegnet er blevet registreret.

24 I denne forbindelse skal det indledningsvis fastslås, at direktivets artikel 3, stk. 3, knytter an til begrebet »et tegns fornødne særpræg« som omhandlet i direktivets artikel 2. Ifølge ordlyden af artikel 3, stk. 3, er det nemlig muligt at registrere varemærker, der er omfattet af samme artikels stk. 1, litra b), c) eller d), eller at erklære registreringen gyldig som følge af den brug, der er gjort af et mærke, når det har »fået fornødent særpræg« ved denne brug.

25 Det skal desuden fastslås, at direktivets artikel 3, stk. 3, ved fastlæggelsen af udstrækningen af de deri fastsatte undtagelser ikke henviser til tegn, som er omfattet af samme artikels stk. 1, litra e).

26 Endelig skal det påpeges, at Domstolen allerede i Philips-dommen har fastslået følgende:

— Hvis en udformning er blevet afvist fra registrering i medfør af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), kan den under ingen omstændigheder registreres i henhold til artikel 3, stk. 3 (præmis 57).

— Et tegn, der er afvist fra registrering på grundlag af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), kan aldrig få fornødent særpræg ved den brug, der er gjort heraf (præmis 75).

— Direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), omhandler visse tegn, der efter deres art ikke kan udgøre varemærker, og den er en umiddelbar hindring for, at et tegn, der udelukkende består af en vares udformning, kan registreres, således at såfremt et eneste af kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt, kan det tegn, der udelukkende består af varens udformning, ikke registreres som varemærke (præmis 76).

27 Heraf følger, at den brug, der i form af reklamekampagner er gjort af et tegn, som er omfattet af direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), i et sådant tilfælde, som det der er beskrevet af den forelæggende ret, ikke gør det muligt at anvende direktivets artikel 3, stk. 3, i forhold til dette tegn.

28 Det første spørgsmål skal således besvares med, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra e), tredje led, skal fortolkes således, at en vares udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, ikke i henhold til dette direktivs artikel 3, stk. 3, kan udgøre et varemærke, når formen forud for registreringsansøgningen har opnået tiltrækningskraft på grund af kendskabet til den som et tegn med særpræg som følge af reklamekampagner, der har præsenteret den pågældende vares særlige kendetegn.

Det andet spørgsmål

29 Henset til besvarelsen af det første spørgsmål er det ufornødent at besvare det andet spørgsmål.

Sagens omkostninger

30 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Sjette Afdeling) for ret:

Artikel 3, stk. 1, litra e), tredje led, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at en vares udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, ikke i henhold til dette direktivs artikel 3, stk. 3, kan udgøre et varemærke, når formen forud for registreringsansøgningen har opnået tiltrækningskraft på grund af kendskabet til den som et tegn med særpræg som følge af reklamekampagner, der har præsenteret den pågældende vares særlige kendetegn.

Underskrifter