ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

20 september 2007 *

In zaak C-371/06,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 8 september 2006, ingekomen bij het Hof op 12 september 2006, in de procedure

Benetton Group SpA

tegen

G-Star International BV,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: P. Kūris, kamerpresident, K. Schiemann en L. Bay Larsen (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

* Procestaal: Nederlands.

gelet op de opmerkingen van:

— Benetton Group SpA, vertegenwoordigd door N. W. Mulder, advocaat,

— G-Star International BV, vertegenwoordigd door G. van der Wal, advocaat,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door W. Wils als gemachtigde,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Benetton Group SpA (hierna: „Benetton") en G-Star International BV (hierna: „G-Star") over de verhandeling door Benetton van een kledingstuk dat door zijn vorm inbreuk zou maken op twee door G-Star ingeschreven vormmerken.

Toepasselijke bepalingen

Gemeenschapsregeling

3 Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen", luidt:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

4 Artikel 3 van de richtlijn, getiteld „Gronden voor weigering of nietigheid", bepaalt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

— de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

— de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

— de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, [sub] b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving

onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.

[...]"

Nationale regeling

5 Artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962 (Trb. 1962, 58), in de versie die ten tijde van de feiten van het hoofdgeding van toepassing was, bepaalt:

„Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren."

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

6 G-Star ontwerpt, vervaardigt en verhandelt kleding van het gelijknamige merk, in het bijzonder jeans.

7 Zij is houdster van twee vormmerken voor waren van klasse 25 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, namelijk voor kleding. Die twee merken zijn op 7 augustus 1997 en op 24 november 1999 ingeschreven.

8 De bescherming is voor elk van die merken respectievelijk aangevraagd op basis van de volgende onderscheidende elementen:

— schuine stiksels van heuphoogte naar kruisnaad, kniestukken, inzetstuk zitvlak, horizontaal stiksel op kniehoogte op achterpand, band op achterpand aan onderkant van broekspijp van contrasterende kleur of van ander stofmateriaal, het voorgaande in een combinatie gebruikt;

— naden, stiksels en inkepingen van het kniestuk van de broek; het kniestuk bolt enigszins.

9 Benetton exploiteert textielhandelsondernemingen. In Nederland verkoopt zij haar producten via franchisenemers.

10 Op 25 mei 2000 heeft G-Star Benetton voor de Rechtbank te Amsterdam gedaagd om zich te verzetten tegen de vervaardiging, verhandeling en/of distributie in Nederland van een broek van het merk Benetton. Ter onderbouwing van haar vordering heeft G-Star betoogd dat die onderneming inbreuk had gemaakt op haar merkrechten op haar broek van het model Elwood, door in de zomer van 1999 een broek te vervaardigen en op de markt te brengen met onder meer een ovaal kniestuk en twee schuine stiksels van heuphoogte naar kruishoogte.

11 Benetton heeft die vordering bestreden en in reconventie de nietigverklaring van de ingeschreven merken gevorderd op basis van artikel 1, tweede alinea, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, op grond dat de betrokken vormen door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de waren bepaalden.

12 De Rechtbank heeft de vorderingen van G-Star die op schending van haar merkrechten waren gebaseerd, alsmede de vordering in reconventie van Benetton afgewezen.

13 Beide partijen hebben hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Dit heeft het hoger beroep van G-Star toegewezen en de vordering tot nietigverklaring van Benetton afgewezen.

14 Volgens het Gerechtshof had de Rechtbank terecht geoordeeld, met name, dat de Elwood-broek een groot verkoopsucces was, dat G-Star intensieve reclame-campagnes had gevoerd om die broek met haar specifieke kenmerken als een product van G-Star bekendheid te geven, en dat daarom de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel was terug te voeren, niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de wervingskracht die samenhing met de bekendheid van het merk.

15 Het heeft benadrukt dat G-Star, door uitgebreid reclame te maken, met kracht de aandacht had gevestigd op de onderscheidende kenmerken van de broek en het kniestuk.

16 Benetton heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden en die analyse van het Gerechtshof bestreden.

17 De Hoge Raad merkt op dat aan de bestreden overwegingen van het Gerechtshof de opvatting ten grondslag ligt dat de uitsluiting van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd voorafgaand aan de inschrijvingsaanvraag de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk.

18 De Hoge Raad herinnert eraan dat het Hof in zijn arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), heeft geoordeeld dat de tekens waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn moet worden geweigerd, overeenkomstig artikel 3, lid 3, geen onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

19 Evenwel is de Hoge Raad van oordeel dat het Hof niet heeft beslist ten aanzien van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vraag, die geen betrekking zou hebben op het onderscheidend vermogen van de omstreden merken.

20 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen gesteld:

„1) Moet artikel 3, lid 1, [sub] e, derde streepje, [van de richtlijn] aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?

2) Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

21 Met zijn eerste vraag wenst de Hoge Raad in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, toch een merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.

22 Die vraag heeft dus betrekking op het geval waarin een teken dat oorspronkelijk uitsluitend bestond uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar gaf, vervolgens en vóór de inschrijvingsaanvraag bekendheid heeft verkregen als gevolg van reclamecampagnes, dat wil zeggen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

23 De Hoge Raad wenst met andere woorden te vernemen of het gebruik dat vóór de inschrijvingsaanvraag van een teken als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn is gemaakt, de inschrijving ervan als merk mogelijk kan maken of in de weg kan staan aan de nietigverklaring van dat merk wanneer het teken is ingeschreven.

24 In dit verband moet om te beginnen worden vastgesteld dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn verband houdt met het begrip „onderscheidend vermogen van een teken" in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Volgens de bewoordingen ervan staat artikel 3, lid 3, immers de inschrijving of de geldigheid van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, of d, bedoelde merken wegens het gebruik dat ervan is gemaakt toe, wanneer het merk als gevolg van dat gebruik „onderscheidend vermogen heeft verkregen".

25 Voorts dient te worden vastgesteld dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn, voor de bepaling van de draagwijdte van de uitzondering waarin het voorziet, niet verwijst naar de in artikel 3, lid 1, sub e, bedoelde tekens.

26 Tot slot moet eraan worden herinnerd dat het Hof in het vermelde arrest Philips reeds heeft geoordeeld dat:

— een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3 (punt 57);

— een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt (punt 75);

— artikel 3, lid 1, sub e, betrekking heeft op bepaalde tekens die geen merk vormen en een eerste obstakel is dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen, zodat reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar niet als merk kan worden ingeschreven (punt 76).

27 Bijgevolg maakt, in een geval zoals het door de Hoge Raad beschreven geval, het gebruik dat van een teken in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn is gemaakt, het niet mogelijk artikel 3, lid 3, van de richtlijn op dit teken toe te passen.

28 Op de eerste vraag moet derhalve worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.

Tweede vraag

29 Gelet op het antwoord op de eerste vraag behoeft de tweede vraag geen beantwoording.

Kosten

30 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Zesde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar.

ondertekeningen