YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

20 päivänä syyskuuta 2007 *

Asiassa C-371/06,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 8.9.2006 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 12.9.2006, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Benetton Group SpA

vastaan

G-Star International BV,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Kūris sekä tuomarit K. Schiemann ja L. Bay Larsen (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Benetton Group SpA, edustajanaan advocaat N. W. Mulder,

– G-Star International BV, edustajanaan advocaat G. van der Wal,

– Italian hallitus, asiamiehenään I. M. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään W. Wils,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmannen luetelmakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on Benetton Group SpA (jäljempänä Benetton) ja vastaajana on G-Star International BV (jäljempänä G-Star) ja jossa on kyse siitä, että Benetton saattoi markkinoille vaatteen, jonka väitetään muotonsa vuoksi loukkaavan kahta G-Starin rekisteröimää muototavaramerkkiä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön oikeus

3 Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkin muodostavat merkit", säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

4 Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikko on "Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet", säädetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

– tavaran luonteenomaisesta muodosta,

– teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai

– tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

– –

3. Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös

tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.

– –"

Kansallinen lainsäädäntö

5 Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain, joka annettiin 19.3.1962 (Trb. 1962, 58), 1 §:ssä, sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan, säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla sana, kuvio, painojälki, leima, kirjain, numero, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto ja muu merkki, jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat.

Tavaramerkkinä ei kuitenkaan voi olla tavaran luonteenomainen muoto, tavaran olennaiseen arvoon vaikuttava muoto tai teollisesti tuloksia tuova muoto."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

6 G-Star suunnittelee, valmistaa ja myy samannimisellä tavaramerkillä varustettuja vaatteita, erityisesti farmareita.

7 G-Star on kahden sellaisen muototavaramerkin haltija, jotka on rekisteröity tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevassa, 15.6.1957 tehdyssä Nizzan sopimuksessa, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, määriteltyyn luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten. Nämä kaksi tavaramerkkiä rekisteröitiin 7.8.1997 ja 24.11.1999.

8 Näitä tavaramerkkejä koskevaa suojaa haettiin seuraavien erottavien elementtien perusteella:

– vinosti kulkevat tikkaukset lonkan korkeudelta haarasaumaan, polvikappaleet, lisäkappale housuntakamuksissa, horisontaalitikkaus polven korkeudella takakappaleessa, kontrastivärinen kaistale tai muuta kangasta oleva kaistale housujen takaosassa alhaalla, kaikki yhdistettynä

– housujen polvikappaleiden ompeleet, tikkaukset ja leikkaus, väljät polvikappaleet.

9 Benetton harjoittaa tekstiilituotteiden myyntitoimintaa. Se myy tuotteitaan Alankomaissa franchising-järjestelmän mukaisesti franchise-ottajien välityksellä.

10 G-Star nosti 25.5.2000 Rechtbank te Amsterdamissa kanteen Benettonia vastaan estääkseen tiettyjen Benetton-merkkisten housujen valmistamisen, markkinoille saattamisen ja/tai jakelun. Vaatimustensa tueksi G-Star väitti, että tämä yritys loukkasi sen tavaramerkkioikeuksia, jotka liittyvät sen Elwood-mallisiin housuihin, koska se valmisti ja saattoi markkinoille vuoden 1999 kesällä housuja, joissa oli muun muassa soikion muotoinen polvikappale ja kaksi vinosti kulkevaa tikkausta lonkan korkeudelta haarasaumaan.

11 Benetton kiisti tämän kanteen ja vaati vastakanteessa rekisteröityjen tavaramerkkien mitätöintiä Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin nojalla, koska kyseessä olevat muodot määräävät merkittävässä määrin tavaroiden markkina-arvon niiden kauneuden tai omaperäisyyden seurauksena.

12 Asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt tuomioistuin hylkäsi G-Starin vaatimukset, jotka perustuivat sen tavaramerkkioikeuksien rikkomiseen, ja Benettonin vastakanteen.

13 Kummatkin asianosaiset valittivat Gerechtshof te Amsterdamiin, joka ratkaisi asian G-Starin vaatimusten mukaisesti ja hylkäsi Benettonin mitätöintiä koskevan vaatimuksen.

14 Gerechtshof totesi, että Rechtbank katsoi oikeutetusti muun muassa, että Elwood-housut ovat suuri myyntimenestys, että G-Star on toteuttanut intensiivisiä mainoskampanjoita, jotta nämä erityispiirteitä omaavat housut tunnettaisiin G-Starin tuotteena ja että näin ollen Elwood-housujen suosio ei suureksi osaksi johdu muodon esteettisestä vetovoimasta, vaan tavaramerkin tunnettuuteen liittyvästä mainosvoimasta.

15 Gerechtshof korosti, että mittavan mainonnan avulla G-Star sai huomion kiinnittymään voimakkaasti housujen ja polvikappaleiden erottamiskykyisiin ominaisuuksiin.

16 Benetton esitti kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin ja kiisti tämän Gerechtshofin tekemän arvion.

17 Hoge Raad toteaa, että Gerechtshofin tuomion valituksenalaisten toteamusten takana oleva ajatus on, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetyn kiellon ei pidä olla esteenä tavaramerkin pätevälle rekisteröinnille, jos muodon vetovoima on jo ollut jonkin aikaa ennen rekisteröintihakemusta seurausta mainosvoimasta, joka liittyy muodon tunnettuuteen tavaramerkkinä.

18 Hoge Raad muistuttaa, että asiassa C-299/99, Philips, 18.6.2002 antamassaan tuomiossa (Kok. 2002, s. I-5475) yhteisöjen tuomioistuin totesi, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti merkit, joita ei voida rekisteröidä 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan nojalla, eivät voi saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä johdosta.

19 Hoge Raad katsoo kuitenkin, että yhteisöjen tuomioistuin ei ratkaissut pääasiassa esiin nousutta kysymystä, joka ei sen mukaan koske riidanalaisten tavaramerkkien erottamiskykyä.

20 Näin ollen Hoge Raad on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"1) Onko [direktiivin] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa tulkittava siten, että sen sisältämä kielto estää pysyvästi muodon rekisteröimisen tavaramerkiksi, jos tavara on luonteeltaan sellainen, että sen ulkoinen olemus ja muotoilu määräävät kokonaan tai merkittävässä määrin tavaran markkina-arvon näiden kauneuden tai omaperäisyyden seurauksena, vai eikö tätä kieltoa sovelleta, jos kyseessä olevan muodon vetovoima yleisön keskuudessa johtui ennen rekisteröintihakemusta pääasiallisesti sen tunnettuudesta erottamiskykyisenä merkkinä?

2) Jos kysymykseen 1 vastataan viimeksi mainitulla tavalla: Missä määrin tämän vetovoiman on oltava hallitseva, jotta rekisteröinnin kielto ei tule enää sovellettavaksi?"

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

21 Kansallinen tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa tulkittava siten, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto voi kuitenkin olla tavaramerkki tämän direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla, kun se on ennen rekisteröintihakemusta hankkinut vetovoimansa sen johdosta, että se on tullut tunnetuksi erottamiskykyisenä merkkinä sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitellään kyseessä olevan tavaran erityiset ominaisuudet.

22 Tässä kysymyksessä on kyse tapauksesta, jossa merkki, joka alun perin on muodostunut yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, on myöhemmin ja ennen rekisteröintihakemusta tullut tunnetuksi mainoskampanjoiden seurauksena, siis merkin käytön johdosta.

23 Kysymyksessä tiedustellaan, eri tavoin ilmaistuna, voiko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetun merkin käyttö ennen rekisteröintihakemusta mahdollistaa merkin rekisteröinnin tavaramerkkinä tai estää sen mitätöinnin, jos merkki on jo rekisteröity.

24 Tältä osin on todettava alustavasti, että direktiivin 3 artiklan 3 kohta liittyy direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuun merkin erottamiskyvyn käsitteeseen. Siinä nimittäin sallitaan sen sanamuodon mukaan saman artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen merkkien rekisteröinti tai pätevyys näiden merkkien käytön vuoksi, kun merkki on käytön johdosta tullut erottamiskykyiseksi.

25 Lisäksi on todettava, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa ei viitata siinä säädetyn poikkeuksen soveltamisalan määrittelemiseksi saman artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin merkkeihin.

26 Lopuksi on muistutettava, että edellä mainitussa asiassa Philips antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut seuraavaa:

– jos muodon rekisteröinti on evätty soveltaen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, tätä muotoa ei voida lainkaan rekisteröidä 3 artiklan 3 kohdan perusteella (tuomion 57 kohta)

– sellainen merkki, jota tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, ei voi koskaan saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä johdosta (75 kohta)

– direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetaan siis tiettyjä merkkejä, jotka eivät voi muodostaa tavaramerkkiä, ja tämä säännös on ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin; jos yksikin tässä säännöksessä mainituista kriteereistä täyttyy, yksinomaan tavaran muodosta muodostuvaa merkkiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi (76 kohta).

27 Tästä seuraa, että kansallisen tuomioistuimen kuvaileman kaltaisessa tapauksessa se, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua merkkiä käytetään mainoskampanjoissa, ei voi johtaa siihen, että tähän merkkiin sovelletaan direktiivin 3 artiklan 3 kohtaa.

28 Näin ollen ensimmäiseen kysymykseen on aiheellista vastata siten, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava siten, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto ei voi olla tavaramerkki tämän direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla, kun se on ennen rekisteröintihakemusta hankkinut vetovoimansa sen johdosta, että se on tullut tunnetuksi erottamiskykyisenä merkkinä sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitellään kyseessä olevan tavaran erityiset ominaisuudet.

Toinen kysymys

29 Kun otetaan huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus, toiseen kysymykseen ei ole aiheellista vastata.

Oikeudenkäyntikulut

30 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kuudes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104 direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava siten, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto ei voi olla tavaramerkki tämän direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla, kun se on ennen rekisteröintihakemusta hankkinut vetovoimansa sen johdosta, että se on tullut tunnetuksi erottamiskykyisenä merkkinä sellaisten mainoskampanjoiden seurauksena, joissa esitellään kyseessä olevan tavaran erityiset ominaisuudet.

Allekirjoitukset