DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)
den 20 september 2007 *

I mål C-371/06,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) genom beslut av den 8 september 2006, som inkom till domstolen den 12 september 2006, i målet

Benetton Group SpA

mot

G-Star International BV,

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Kūris samt domarna K. Schiemann och L. Bay Larsen (referent),

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

efter det skriftliga förfarandet,

* Rättegångsspråk: nederländska.

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Benetton Group SpA, genom N.W. Mulder, advocaat,

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

— den Italienska regeringen, genom I.M. Braguglia, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils, i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3.1 e tredje strecksatsen i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Begäran har framställts i ett mål mellan Benetton Group Spa (nedan kallat Benetton) och G-Star International BV (nedan kallat G-Star). Målet rör Benettons saluföring av klädesplagg som, genom sin form, enligt G-Star utgör intrång i rätten till två varumärken som består av formen på en vara och som G-Star låtit registrera.

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapsrätten

3 I direktivets artikel 2, som har rubriken "Tecken som kan utgöra ett varumärke", föreskrivs följande:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

4 I direktivets artikel 3, som har rubriken "Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder", föreskrivs följande:

"1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

e) Tecken som endast består av

— en form som följer av varans art, eller

— en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

— en form som ger varan ett betydande värde.

...

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En

medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

..."

Den nationella lagstiftningen

5 Artikel 1 i Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag av den 19 mars 1962 (Trb. 1962, 58), i den lydelse som är tillämplig i målet vid den nationella domstolen, har följande lydelse:

"Ett individuellt varumärke kan bestå av beteckningar, figurer, avtryck, sigill, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning och andra tecken som kan särskilja ett företags varor.

Ett varumärke kan dock inte bestå av en form som följer av varans art, en form som påverkar varans grundläggande värde eller en form som uppnår ett industriellt resultat."

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

6 G-Star formger, låter tillverka och saluför klädesplagg med varumärket G-Star, särskilt jeans.

7 Bolaget är innehavare av två varumärken som består av formen på en vara för varor i klass 25 (närmare bestämt kläder) i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. Dessa båda varumärken infördes i varumärkesregistret den 7 augusti 1997 och den 24 november 1999.

8 Följande särskiljande beståndsdelar i de båda varumärkena söktes registrerade:

— tvärsgående sömmar från höfthöjd till korssömmen, lappar på knäna, besparing med placering på byxbaken, horisontell söm i knähöjd på baksidan, band i kontrasterande färg eller av annat tyg på baksidan av den nedre delen av byxan, allt som en sammansatt helhet,

— sömnadsarbete, sömmar och snitt i byxans knälappar, något pösiga knälappar.

9 Benetton är ett företag som driver textilhandelsföretag. I Nederländerna sker försäljningen av dess produkter via franchiseföretag.

10 Den 25 maj 2000 väckte G-Star talan mot Benetton vid Rechtbank te Amsterdam och yrkade att domstolen skulle förbjuda Benetton att tillverka, saluföra eller distribuera en byxa av märket Benetton i Nederländerna. Grunden för yrkandet var att Benetton gjort sig skyldigt till intrång i G-Stars varumärkesrätt avseende en byxa i Elwood-modell. Detta varumärkesintrång bestod i att Benetton tillverkat och under sommaren 1999 släppt ut en byxa på marknaden med bland annat en oval knälapp och två diagonala sömmar från höfthöjd till grenen.

11 Benetton bestred käromålet. Vidare ansökte Benetton om genstämning och förde talan om att registreringen av varumärkena skulle hävas med stöd av artikel 1 andra stycket i Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag. Grunden för genkäromålet var att formerna i stor utsträckning bestämde varornas värde till följd av deras vackra eller originella utformning.

12 Rechtbank te Amsterdam ogillade G-Stars talan om varumärkesintrång och ogillade även Benettons genkäromål.

13 Båda parter överklagade till Gerechtshof te Amsterdam. Denna domstol biföll G-Stars överklagande och ogillade Benettons yrkande om hävning av G-Stars registrering.

14 Gerechtshof slog fast att Rechtbank hade gjort en riktig bedömning då den bland annat kom fram till att Elwood-byxan hade blivit en stor kommersiell framgång, att G-Star hade bedrivit en intensiv reklamkampanj för att denna byxa med särskilda kännetecken skulle bli välkänd som en G-Star-produkt, och att den omständigheten att Elwood-byxan var känd till stor del berodde på att varumärket hade attraktionskraft på grund av varumärkets notorietet, och inte på att byxan hade formgetts på ett i estetiskt hänseende attraktivt sätt.

15 Gerechtshof betonade att G-Star medelst den omfattande reklamkanpanjen hade framhävt de särskiljande beståndsdelarna på byxan och knälappen.

16 Benetton överklagade till Hoge Raad der Nederlanden och gjorde därvid gällande att Gerechtshof hade gjort en felaktig bedömning.

17 Hoge Raad har angett att den bärande delen av den kritik som riktats mot bedömningen i Gerechtshofs avgörande är att det registreringshinder och den grund för ogiltigförklaring som föreskrivs i artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet inte skall kunna hindra att registreringen av ett varumärke skall anses vara giltig om det, vid en viss tidpunkt före registreringsansökan, visar sig att formens attraktionskraft beror på att formen i egenskap av varumärke har notorietet.

18 Hoge Raad har erinrat om att EG-domstolen, i sin dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), slagit fast att enligt artikel 3.3 i det direktivet kan tecken som inte får registreras enligt artikel 3.1 e inte förvärva särskiljningsförmåga som en följd av det bruk som har gjorts av det.

19 Enligt Hoge Raad har dock EG-domstolen inte avgjort den frågeställning som uppkommit i målet vid den nationella domstolen. Denna frågeställning har inte någonting att göra med om de omtvistade varumärkena har särskiljningsförmåga.

20 Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EG-domstolen:

"1) Skall artikel 3.1 e tredje strecksatsen i ... direktivet ... tolkas så att det däri föreskrivna registreringshindret och grunden för ogiltigförklaring utgör ett permanent hinder mot att registrera en form som varumärke, för det fall varan är av sådan art att dess yttre egenskaper och formgivning genom dess skönhet eller originella karaktär helt eller i väsentlig mån avgör dess värde som varumärke, eller är registreringshindret inte tillämpligt när den aktuella formens attraktionskraft på allmänheten, före tidpunkten för registreringsansökan, till övervägande del är en följd av att formen har notorietet såsom tecken med särskiljningsförmåga?

2) Om det första frågan besvaras såsom avses i den sistnämnda delen: I vilken mån måste då attraktionskraften vara dominerande för att registreringshindret inte längre skall vara tillämpligt?"

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan

21 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet skall tolkas så att en form på en vara som ger varan ett betydande värde ändå kan utgöra ett varumärke med stöd av artikel 3.3 i direktivet, när formen före tidpunkten för registreringsansökan förvärvat attraktionskraft på grund av att den blivit välkänd som ett tecken med särskiljningsförmåga till följd av reklamkampanjer där varans särskilda egenskaper framhävs.

22 Frågan avser således det fallet att ett tecken som ursprungligen endast består av en form som ger varan ett betydande värde därefter och före tidpunkten för registreringsansökan förvärvat notorietet till följd av reklamkampanjer, det vill säga som en följd av det bruk som har gjorts av det.

23 Den fråga som uppkommer är med andra ord huruvida det bruk som före tidpunkten för registreringsansökan har gjorts av ett tecken som avses i artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet kan göra det möjligt att registrera tecknet som varumärke eller hindra att det förklaras ogiltigt när det väl har registrerats.

24 Domstolen konstaterar att det finns ett samband mellan artikel 3.3 i direktivet och begreppet "ett teckens särskiljningsförmåga" i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. Enligt lydelsen i artikel 3.3 är det nämligen möjligt att registrera varumärken som avses i artikel 3.1 b, c eller d eller förklara registreringen giltig som en följd av det bruk som har gjorts av dem, då "särskiljningsförmåga har förvärvats" till följd av detta bruk.

25 Det kan vidare konstateras att det i artikel 3.3 i direktivet inte hänvisas till de tecken som avses i artikel 3.1 e för att fastställa omfattningen av det föreskrivna undantaget.

26 Vidare erinrar domstolen om att det i domen i det ovannämnda målet Philips slagits fast att

— en form för vilken registreringshinder föreligger enligt artikel 3.1 e i direktivet inte på några villkor kan registreras enligt artikel 3.3 (punkt 57),

— ett tecken för vilket registreringshinder föreligger enligt artikel 3.1 e aldrig kan förvärva särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 genom att brukas (punkt 75),

— artikel 3.1 e omfattar vissa tecken som är av den arten att de inte kan utgöra varumärken. Bestämmelsen är ett preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att ett tecken som endast består av en varas form registreras som varumärke. Om något av villkoren som räknas upp i bestämmelsen är uppfyllt föreligger det hinder mot att ett tecken som endast består av en varas form registreras (punkt 76).

27 I ett sådant fall som det som är föremål för prövning vid den nationella domstolen finner domstolen således att den omständigheten att det har gjorts bruk i reklamkampanjer av ett tecken som avses i artikel 3.1 e i direktivet inte innebär att artikel 3.3 är tillämplig såvitt avser detta tecken.

28 Den första frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 3.1 e tredje strecksatsen i direktivet skall tolkas så att en form på en vara som ger varan ett betydande värde inte kan utgöra ett varumärke med stöd av artikel 3.3 i direktivet, när formen före tidpunkten för registreringsansökan förvärvat attraktionskraft på grund av att den blivit välkänd som ett tecken med särskiljningsförmåga till följd av reklamkampanjer där varans särskilda egenskaper framhävs.

Den andra frågan

29 Mot bakgrund av svaret på den första frågan, saknas anledning att besvara den andra frågan.

Rättegångskostnader

30 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande:

Artikel 3.1 e tredje strecksatsen i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så att en form på en vara som ger varan ett betydande värde inte kan utgöra ett varumärke med stöd av artikel 3.3 i direktivet, när formen före tidpunkten för registreringsansökan förvärvat attraktionskraft på grund av att den blivit välkänd som ett tecken med särskiljningsförmåga till följd av reklamkampanjer där varans särskilda egenskaper framhävs.

Underskrifter