ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu)

20. září 2007 *

Ve věci C-371/06,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) ze dne 8. září 2006, došlým Soudnímu dvoru dne 12. září 2006, v řízení

Benetton Group SpA

proti

G-Star International BV,

SOUDNÍ DVŮR (šestý senát),

ve složení P. Kūris, předseda senátu, K. Schiemann a L. Bay Larsen (zpravodaj), soudci,

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
vedoucí soudní kanceláře: R. Grass,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

* Jednací jazyk: nizozemština.

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Benetton Group SpA N. W. Mulderem, advocaat,

— za G-Star International BV G. van der Walem, advocaat,

— za italskou vládu I. M. Bragugliou, jako zmocněncem, ve spolupráci s S. Fiorentinem, avvocato dello Stato,

— za Komisi Evropských společenství W. Wilsem, jako zmocněncem,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážky první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, dále jen „směrnice").

2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi Benetton Group Spa (dále jen „Benetton") a G-Star International BV (dále jen „G-Star") ve věci uvádění na trh oděvu společností Benetton, který svým tvarem poškodil dvě ochranné známky spočívající ve tvaru zboží, které si G-Star nechala zapsat.

Právní rámec

Právo Společenství

3 Článek 2 směrnice nazvaný „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku" stanoví:

„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků."

4 Článek 3 směrnice nazvaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost" stanoví:

„1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

a) označení, která nemohou tvořit ochrannou známku;

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

e) označení, která jsou tvořena výlučně:

— tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží,

— tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,

— tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu;

[...]

3. Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost.

Nadto mohou členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.

[...]“

Vnitrostátní právní úprava

5 Článek 1 Jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách ze dne 19. března 1962 (Trb. 1962, 58), ve znění použitelném v době rozhodné z hlediska skutečností původního sporu, stanoví:

„Za individuální ochranné známky jsou považovány názvy, kresby, otisky, razítka, písmena, číslice, tvar zboží nebo balení a všechna jiná označení, jež umožňují odlišit výrobky určitého podniku.

Za ochranné známky však nelze považovat tvary, které vyplývají z povahy samotného zboží, ovlivňují jeho podstatnou hodnotu nebo vedou k průmyslovým výsledkům.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

6 G-Star pod stejnojmennou značkou navrhuje, vyrábí a uvádí na trh oblečení, zejména džíny.

7 Je majitelkou dvou ochranných známek spočívajících ve tvaru zboží pro výrobky třídy 25 vymezené Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a sice pro oděvy. Tyto dvě ochranné známky byly zapsány dne 7. srpna 1997 a dne 24. listopadu 1999.

8 Ochrana byla požadována pro každou z nich na základě následujících rozlišovacích prvků:

— šikmo vedené stehy od výšky boků ke švu rozkroku, nákolenice, sedlo kalhot, horizontálně vedené stehy na zadní straně ve výšce kolen, pás kontrastní barvy nebo jiné látky na zadní straně spodní části kalhot, v jakékoliv kombinaci;

— švy, stehy a průřezy nákolenic kalhot, mírně vzduté nákolenice.

9 Benetton provozuje podnik obchodující s textilem. V Nizozemsku prodává své výrobky prostřednictvím frančízových prodejen.

10 Dne 25. května 2000 zažalovala G-Star Benetton u Rechtbank te Amsterdam, aby zabránila jakékoliv výrobě, uvádění na trh nebo distribuci kalhot značky Benetton v Nizozemsku. Na podporu svého návrhu tvrdila, že tento podnik poškodil její práva k ochranné známce spojená s jejím modelem kalhot Elwood tím, že během léta 1999 vyráběl a uváděl na trh kalhoty, které měly zejména oválné nákolenice a dvojité stehy vedené šikmo od výše boků k rozkroku.

11 Společnost Benetton tento návrh zpochybnila a požadovala prostřednictvím vzájemného návrhu zrušení zapsaných ochranných známek na základě čl. 1 druhého pododstavce Jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkách z důvodu, že dotčené tvary v široké míře určují tržní hodnotu výrobků svou krásou nebo originalitou.

12 Soud rozhodující v první instanci návrhy G-Star spočívající na porušení jejích práv k ochranné známce, jakož i vzájemný návrh Benetton zamítl.

13 Obě účastnice řízení podaly odvolání k Gerechtshof te Amsterdam, který vyhověl odvolání G-Star a zamítl návrh Benetton na zrušení ochranných známek.

14 Gerechtshof rozhodl, že Rechtbank měl zejména správně za to, že kalhoty Elwood zaznamenaly velký obchodní úspěch, že G-Star uskutečnila intenzivní reklamní kampaň zaměřenou na to, aby tyto kalhoty vyznačující se zvláštními vlastnostmi získaly obecnou známost zboží G-Star, a že v důsledku toho dobré jméno kalhot Elwood nevyplývá z velké části z estetické přitažlivosti tvaru, ale z atraktivity obecné známosti ochranné známky.

15 Gerechtshof zdůraznil, že G-Star prostřednictvím široké reklamy, kterou provedla, silně upoutala pozornost na rozlišující vlastnosti kalhot a nákolenic.

16 Benetton podala u Hoge Raad der Nederlanden kasační opravný prostředek, kterým zpochybňuje tuto analýzu Gerechtshof.

17 Hoge Raad uvádí, že klíčovou myšlenkou napadeného odůvodnění Gerechtshof je to, že důvody pro zamítnutí zápisu stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážce směrnice nesmí tvořit překážku platnosti zápisu ochranné známky, jestliže v okamžiku předcházejícímu datu podání přihlášky k zápisu vyplývala přitažlivost tvaru z jeho přitažlivosti spojené s obecnou známostí tvaru jakožto ochranné známky.

18 Hoge Raad připomíná, že Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475), rozhodl, že na základě čl. 3 odst. 3 směrnice nemohou označení, která nemohou být zapsána na základě čl. 3 odst. 1 písm. e) této směrnice získat rozlišovací způsobilost užíváním.

19 Nicméně podle Hoge Raad Soudní dvůr nezodpověděl otázku, která je předmětem věci v původním řízení, jež se nijak netýká rozlišovací způsobilosti namítaných ochranných známek.

20 Hoge Raad der Nederlanden se v tomto kontextu „rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující otázky:

„1) Musí být čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážka [směrnice] vykládán v tom smyslu, že v něm obsažený důvod pro zamítnutí zápisu trvale brání zápisu tvaru jako ochranné známky, je-li povaha zboží taková, že jeho vzhled a jeho tvar svojí krásou nebo originalitou výlučně nebo do značné míry určují jeho tržní hodnotu, nebo tento důvod pro zamítnutí zápisu neplatí, pokud byla před podáním přihlášky k zápisu přitažlivost předmětného tvaru pro veřejnost určena především jeho obecnou známostí jakožto rozlišujícího označení?

2) V případě, že první otázka bude zodpovězena v posledně uvedeném smyslu, jak dalece dominantní musí přitažlivost být, aby se již důvod pro zamítnutí zápisu neuplatnil?"

K předběžným otázkám

K první otázce

21 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je to, zda čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážka směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že tvar zboží, který dává zboží podstatnou hodnotu, může přesto tvořit ochrannou známku na základě čl. 3 odst. 3 této směrnice, jestliže před podáním přihlášky k zápisu získal přitažlivost z důvodu své obecné známosti jakožto rozlišovacího označení v důsledku reklamních kampaní propagujících zvláštní vlastnosti dotčeného zboží.

22 Tato otázka se tak týká případu, kdy se označení, které bylo původně tvořeno výlučně tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu, stalo následně před podáním přihlášky k zápisu obecně známým v důsledku reklamních kampaní, tj. z důvodu jeho užívání.

23 Jinými slovy předkládající soud se touto otázkou táže, zda užívání označení uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážce směrnice před podáním přihlášky k zápisu může umožnit jeho zápis jakožto ochranné známky nebo zda může tvořit překážku zrušení ochranné známky, jestliže bylo označení zapsáno.

24 V tomto ohledu je na úvod třeba konstatovat, že čl. 3 odst. 3 směrnice je spjat s pojmem „rozlišovací způsobilost označení" ve smyslu článku 2 směrnice. Toto ustanovení totiž podle svého znění připouští zápis nebo platnost ochranných známek uvedených v témže článku odst. 1 písm. b), c) a d) z důvodu jejich užívání, jestliže na základě tohoto užívání ochranná známka „získala rozlišovací způsobilost".

25 Mimoto je třeba konstatovat, že čl. 3 odst. 3 směrnice neodkazuje za účelem určení rozsahu výjimky, kterou stanoví, na označení uvedená v témže článku odst. 1 písm. e).

26 Nakonec je nutné připomenout, že Soudní dvůr ve svém výše uvedeném rozsudku Phillips již rozhodl, že:

— jestliže je zápis tvaru vyloučen na základě čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice, nemůže být tento tvar v žádném případě zapsán na základě odstavce 3 téhož článku (bod 57);

— označení, jehož zápis je vyloučen na základě čl. 3 odst. 1 písm. e), nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost pro účely čl. 3 odst. 3 užíváním (bod 75);

— čl. 3 odst. 1 písm. e) se týká některých označení, která nemohou tvořit ochranné známky a od počátku brání tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem zboží mohlo být zapsáno, takže i když je splněno pouze jedno z kritérií uvedených v tomto ustanovení, nemůže být označení tvořené výlučně tvarem zboží zapsáno jakožto ochranná známka (bod 76).

27 Z toho vyplývá, že v takovém případě, jako je případ popsaný předkládajícím soudem, neumožňuje užívání označení uvedeného v čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice prostřednictvím reklamních kampaní uplatnit na toto označení čl. 3 odst. 3 směrnice.

28 Je tedy namístě odpovědět na první otázku tak, že čl. 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážka směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že tvar zboží, který dává zboží podstatnou hodnotu, nemůže tvořit ochrannou známku na základě čl. 3 odst. 3 této směrnice, jestliže před podáním přihlášky k zápisu získal přitažlivost z důvodu své obecné známosti jakožto rozlišujícího označení v důsledku reklamních kampaní propagujících zvláštní vlastnosti dotčeného zboží.

K druhé otázce

29 S přihlédnutím k odpovědi na první otázku není namístě odpovědět na druhou otázku.

K nákladům řízení

30 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl takto:

Článek 3 odst. 1 písm. e) třetí odrážka první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že tvar zboží, který dává zboží podstatnou hodnotu, nemůže tvořit ochrannou známku na základě čl. 3 odst. 3 této směrnice, jestliže před podáním přihlášky k zápisu získal přitažlivost z důvodu své obecné známosti jakožto rozlišujícího označení v důsledku reklamních kampaní propagujících zvláštní vlastnosti dotčeného zboží.

Podpisy.