TIESAS SPRIEDUMS (sestā palāta)

2007. gada 20. septembrī *

Lieta C-371/06

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam,

ko *Hoge Raad der Nederlanden* (Nīderlande) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2006. gada 8. septembrī un kas Tiesā reģistrēts 2006. gada 12. septembrī, tiesvedībā

Benetton Group SpA

pret

G-Star International BV.

TIESA (sestā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs P. Kūris [*P. Kūris*], tiesneši K. Šīmans [*K. Schiemann*] un L. Bejs Larsens [*L. Bay Larsen*] (referents),

ģenerāladvokāts D. Ruiss-Harabo Kolomers [*D. Ruiz-Jarabo Colomer*],
sekretārs R. Grass [*R. Grass*],

ņemot vērā rakstveida procesu,

* Tiesvedības valoda — holandiešu.

ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:

— *Benetton Group SpA* vārdā — N. V. Mulders [*N. W. Mulder*], *advocaat*,

— *G-Star International BV* vārdā — G. van der Vāls [*G. van der Wal*], *advocaat*,

— Itālijas valdības vārdā — I. M. Bragulja [*I. M. Braguglia*], pārstāvis, kam palīdz S. Fjorentino [*S. Fiorentino*], *avvocato dello Stato*,

— Eiropas Kopienu Komisijas vārdā — V. Vilss [*W. Wils*], pārstāvis,

ņemot vērā pēc ģenerāladvokāta uzklausīšanas pieņemto lēmumu izskatīt lietu bez ģenerāladvokāta secinājumiem,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1 Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.; turpmāk tekstā — "Direktīva") 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta trešā ievilkuma interpretāciju.

2 Šis lūgums izteikts tiesvedībā starp *Benetton Group Spa* (turpmāk tekstā — "*Benetton*") un *G-Star International BV* (turpmāk tekstā — "*G-Star*") saistībā ar to, ka *Benetton* tirgo apģērbus, kas to formas dēļ pārkāpjot divas *G-Star* reģistrētās formas preču zīmes.

Atbilstošās tiesību normas

Kopienu tiesības

3 Direktīvas 2. pantā ar virsrakstu "Apzīmējumi, no kuriem var sastāvēt preču zīme" ir noteikts:

"Preču zīme var sastāvēt no jebkuriem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem, ieskaitot personu vārdus, zīmējumiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas ar nosacījumu, ka šādi apzīmējumi spēj parādīt atšķirību viena uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem."

4 Direktīvas 3. pantā ar virsrakstu "Iemesli atteikumam vai spēkā neesamībai" ir paredzēts:

"1. Nereģistrē vai piereģistrēšanas gadījumā pasludina par spēkā neesošiem:

a) apzīmējumus, kas nevar veidot preču zīmi;

b) preču zīmes, kam nav nekādas atšķirtspējas;

c) preču zīmes, kas sastāv tikai no apzīmējumiem vai norādēm, kuri var noderēt tirdzniecībā, lai apzīmētu preču veidu, kvalitāti, daudzumu, paredzēto nolūku, vērtību, ģeogrāfisko izcelsmi vai preču ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas laiku, vai citas preču raksturīgas pazīmes;

d) preču zīmes, kas sastāv tikai no apzīmējumiem vai norādēm, kuras ir kļuvušas par ierastām pašreizējā valodā vai tirdzniecības *bona fide* un ieviestajā praksē;

e) apzīmējumus, kas sastāv tikai no:

— formas, kas izriet no pašu preču īpašībām, vai

— preču formas, kas vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai, vai

— formas, kas piešķir precēm reālu [ievērojamu] vērtību;

[..].

3. Preču zīmei neatsaka reģistrāciju vai nepasludina to par spēkā neesošu saskaņā ar 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktu, ja pirms reģistrācijas pieteikuma datuma un turpmākajā tās lietošanā [izmantošanā] preču zīme ir ieguvusi atšķirtspēju. Ikviena

dalībvalsts bez tam var paredzēt, ka šo normu piemēro arī tad, ja atšķirtspēja iegūta pēc reģistrācijas pieteikuma datuma vai pēc reģistrācijas datuma.

[..]"

Valsts tiesību akti

5 1962. gada 19. marta Beniluksa Vienotā likuma par preču zīmēm (*Trb.* 1962, 58. lpp.) pamata lietas faktiem piemērojamajā redakcijā 1. pantā ir paredzēts:

"Par individuālām preču zīmēm uzskata nosaukumus, zīmējumus, nospiedumus, zīmogus, burtus, ciparus, preču vai to iepakojuma formas un visus citus apzīmējumus, ar kuru palīdzību var atšķirt uzņēmuma preces.

Tomēr par preču zīmēm nevar uzskatīt formas, kas izriet no pašas preces īpašībām, kas ievērojami ietekmē preces vērtību vai kas rada rūpnieciska rakstura rezultātus."

Pamata prāva un prejudiciālie jautājumi

6 *G-Star* izstrādā apģērbu skices, ražo un pārdod apģērbus, īpaši džinsa bikses, ar tāda paša nosaukuma preču zīmi.

7 Tai pieder divas formas preču zīmes attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām, proti, apģērbiem. Šīs divas preču zīmes tika reģistrētas 1997. gada 7. augustā un 1999. gada 24. novembrī.

8 Aizsardzība tika pieprasīta attiecībā uz katru no šīm zīmēm attiecīgi atbilstoši šādiem atšķirtspējīgiem elementiem:

— nošūtas slīpās atdalošās vīles no gurnu augstuma līdz krustojošajai vīlei, ceļgalu aizsargi, ielaidums bikšu dibenā, nošūtas horizontālās atdalošās vīles līdz ceļu augstumam bikšu aizmugurē, atšķirīgas krāsas vai auduma strīpa bikšu galu aizmugurē, visi šie elementi kombinācijā;

— krustojošas vīles, atdalošās vīles un iegriezumi bikšu ceļgalu aizsargos, nedaudz piepūsti ceļgalu aizsargi.

9 *Benetton* vada tekstilizstrādājumu komercuzņēmumus. Nīderlandē tā preču tirdzniecība norit ar franšīzes ņēmēju veikalu starpniecību.

10 2000. gada 25. maijā *G-Star* cēla prasību *Rechtbank te Amsterdam* [Amsterdamas apgabaltiesā] pret *Benetton*, iebilstot pret *Benetton* preču zīmes bikšu ražošanu, tirdzniecību un/vai izplatīšanu Nīderlandē. Savas prasības atbalstam tā apgalvoja, ka minētais uzņēmums pārkāpis ar tās *Elwood* modeļa biksēm saistītās preču zīmes tiesības, 1999. gada vasarā ražojot un laižot tirgū bikses, kurām citu starpā bija ovālas formas ceļgalu aizsargi un divas nošūtas slīpās atdalošās vīles no gurnu augstuma līdz krustojošajai vīlei.

11 *Benetton* lūdza šo prasību noraidīt un, iesniedzot pretprasību, lūdza atcelt reģistrētās preču zīmes, pamatojoties uz Beniluksa vienotā likuma par preču zīmēm 1. panta otro daļu un norādot, ka šīs formas lielā mērā nosaka preču tirgus vērtību, pateicoties to skaistumam vai oriģinālajam raksturam.

12 Pirmās instances tiesa noraidīja *G-Star* prasības, kas balstītas uz tās preču zīmes tiesību pārkāpumu, un *Benetton* pretprasību.

13 Abi lietas dalībnieki ierosināja apelācijas tiesvedību *Gerechtshof te Amsterdam* [Amsterdamas Apelācijas tiesā], kas apmierināja *G-Star* apelācijas sūdzību un noraidīja *Benetton* prasību par atcelšanu.

14 *Gerechtshof* nosprieda, ka *Rechtbank* cita starpā pareizi uzskatījusi, ka *Elwood* bikses bijušas ļoti veiksmīgs komercrisinājums, ka *G-Star* bija veikusi plašu reklāmas kampaņu, lai šīs bikses ar īpašām pazīmēm kļūtu atpazīstamas kā *G-Star* preces, un ka līdz ar to *Elwood* bikšu reputācijas pamatā lielā mērā ir nevis estētiski atraktīvā forma, bet gan preču zīmes atpazīstamības pievilcības spēks.

15 Tā uzsvēra, ka ar plašu reklāmas kampaņu *G-Star* stingri pievērsusi uzmanību šo bikšu un to ceļgalu aizsargu atšķirības pazīmēm.

16 *Benetton* iesniedza kasācijas sūdzību *Hoge Raad der Nederlanden* [Nīderlandes Augstākajā tiesā], apstrīdot šo *Gerechtshof* sniegto pamatojumu.

17 *Hoge Raad* norāda, ka atbilstoši principam, uz ko balstīti apstrīdētie apsvērumi *Gerechtshof* spriedumā, Direktīvas 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta trešajā ievilkumā paredzētais atteikuma iemesls nevar liegt juridisko spēku preču zīmes reģistrācijai, ja kādā konkrētā brīdī pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas formas pievilcība izrietējusi no pievilcības spēka, kas ir saistīts ar formas kā preču zīmes atpazīstamību.

18 *Hoge Raad* atgādina, ka savā 2002. gada 18. jūnija spriedumā lietā C-299/99 *Philips* (*Recueil*, I-5475. lpp.) Tiesa ir nospriedusi, ka saskaņā ar šīs direktīvas 3. panta 3. punktu apzīmējumi, kurus nevar reģistrēt atbilstoši 3. panta 1. punkta e) apakšpunktam, nevar iegūt atšķirtspēju to izmantošanas rezultātā.

19 Tomēr tā uzskata, ka Tiesa nav sniegusi atbildi uz pamata prāvā izskatāmo jautājumu, kas neattiecas uz apstrīdēto preču zīmju atšķirtspēju.

20 Šajos apstākļos *Hoge Raad der Nederlanden* nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus:

"1) Vai [Direktīvas] 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta trešais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ietvertais atteikuma iemesls liedz pastāvīgi reģistrēt formu kā preču zīmi, ja runa ir par tāda veida preci, kuras tirgus vērtību vienīgi vai lielā mērā nosaka tās ārējā forma un veidols, pateicoties to skaistumam vai oriģinālajam raksturam, vai arī šis atteikuma iemesls nav spēkā, ja pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas konkrētās formas pievilcības sabiedrības vidū pamatā pārsvarā bijusi tās kā atšķirtspējīga apzīmējuma atpazīstamība?

2) Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts pēdējās interpretācijas nozīmē: cik lielā mērā formas pievilcībai ir jābūt dominējošai, lai atteikuma iemesls vairs nebūtu piemērojams?"

Par prejudiciālajiem jautājumiem

Par pirmo jautājumu

21 Ar savu pirmo jautājumu iesniedzējtiesa būtībā vaicā, vai Direktīvas 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta trešais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka preces forma, kas piešķir tai ievērojamu vērtību, tomēr var veidot preču zīmi atbilstoši šīs direktīvas 3. panta 3. punktam, ja pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas tā ieguvusi pievilcību, kuras pamatā ir tās kā atšķirtspējīga apzīmējuma atpazīstamība, pateicoties reklāmas kampaņai, ar kuru tika parādītas attiecīgās preces īpašās pazīmes.

22 Šis jautājums tātad attiecas uz gadījumu, kad apzīmējums, ko sākotnēji bija veidojusi tika forma, kas piešķir precei ievērojamu vērtību, vēlāk un pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas ieguvis atpazīstamību, pateicoties reklāmas kampaņai, t.i., tā izmantošanas rezultātā.

23 Citiem vārdiem sakot, jautājums ir par to, vai Direktīvas 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta trešajā ievilkumā paredzētā apzīmējuma izmantošana pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas var būt pamats atļaujai to reģistrēt kā preču zīmi vai šķērslis reģistrācijas atcelšanai, ja apzīmējums jau ticis reģistrēts.

24 Šajā sakarā vispirms ir jākonstatē, ka Direktīvas 3. panta 3. punkts ir saistīts ar jēdzienu "apzīmējuma atšķirtspēja" Direktīvas 2. panta izpratnē. Atbilstoši tā tekstam tas pieļauj tā paša panta 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā paredzēto preču zīmju reģistrāciju vai uzturēšanu spēkā saistībā ar to izmantošanu, ja šīs izmantošanas rezultātā preču zīme "ir ieguvusi atšķirtspēju".

25 Turklāt ir jāatzīst, ka Direktīvas 3. panta 3. punkts, nosakot tajā paredzētā izņēmuma apjomu, neatsaucas uz tā paša panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajiem apzīmējumiem.

26 Visbeidzot, ir jāatgādina, ka iepriekš minētajā spriedumā lietā *Philips* Tiesa jau ir nospriedusi, ka:

— ja formas reģistrācija ir atteikta atbilstoši Direktīvas 3. panta 1. punkta e) apakšpunktam, to nekādā gadījumā nevar reģistrēt saskaņā ar tā paša panta 3. punktu (57. punkts);

— apzīmējums, kura reģistrācija ir atteikta atbilstoši 3. panta 1. punkta e) apakšpunktam, nekad nevar iegūt atšķirtspēju 3. panta 3. punkta nozīmē tā izmantošanas rezultātā (75. punkts);

— 3. panta 1. punkta e) apakšpunkts attiecas uz noteiktiem apzīmējumiem, kas nevar veidot preču zīmes, un tas ir iepriekšējs šķērslis, kas var kavēt apzīmējuma, kas sastāv tikai no preces formas, reģistrāciju, tādā veidā, ka, ja tiek izpildīts kaut viens no šajā noteikumā minētajiem kritērijiem, apzīmējumu, kas sastāv tikai no preces formas, nevar reģistrēt kā preču zīmi (76. punkts).

27 No tā izriet, ka iesniedzējtiesas aprakstītajā gadījumā Direktīvas 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā paredzētā apzīmējuma izmantošana, veicot reklāmas kampaņu, nav pamats ļaut piemērot šim apzīmējumam Direktīvas 3. panta 3. punktu.

28 Līdz ar to uz pirmo jautājumu ir jāatbild, ka Direktīvas 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta trešais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka preces forma, kas piešķir tai ievērojamu vērtību, nevar veidot preču zīmi atbilstoši šīs direktīvas 3. panta 3. punktam, ja pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas tā ieguvusi pievilcību, kas pamatota ar tās kā atšķirtspējīga apzīmējuma atpazīstamību, pateicoties reklāmas kampaņai, ar kuru tika parādītas attiecīgās preces īpašās pazīmes.

Par otro jautājumu

29 Ņemot vērā uz pirmo jautājumu sniegto atbildi, uz otro jautājumu nav jāatbild.

Par tiesāšanās izdevumiem

30 Attiecībā uz pamata lietas dalībniekiem šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Tiesāšanās izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto lietas dalībnieku tiesāšanās izdevumi, nav atlīdzināmi.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (sestā palāta) nospriež:

Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta trešais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka preces forma, kas piešķir tai ievērojamu vērtību, nevar veidot preču zīmi atbilstoši šīs direktīvas 3. panta 3. punktam, ja pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas tā ieguvusi pievilcību, kuras pamatā ir tās kā atšķirtspējīga apzīmējuma atpazīstamība, pateicoties reklāmas kampaņai, ar kuru tika parādītas attiecīgās preces īpašās pazīmes.

[Paraksti]