TEISINGUMO TEISMO (šeštoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 20 d. *

Byloje C-371/06

dėl *Hoge Raad der Nederlanden* (Nyderlandai) 2006 m. rugsėjo 8 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2006 m rugsėjo 12 d., pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Benetton Group SpA

prieš

G-Star International BV,

TEISINGUMO TEISMAS (šeštoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Kūris, teisėjai K. Schiemann ir L. Bay Larsen (pranešėjas),

generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kancleris R. Grass,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

* Proceso kalba: olandų.

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— *Benetton Group SpA*, atstovaujamos advokato N. W. Mulder,

— *G-Star International BV*, atstovaujamos advokato G. van der Wal,

— Italijos vyriausybės, atstovaujamos I. M. Braguglia, padedamo *avvocato dello Stato* S. Fiorentino,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos W. Wils,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva) 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečiosios įtraukos išaiškinimu.

2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant ginčą tarp *Benetton Group Spa* (toliau – *Benetton*) ir *G-Star International BV* (toliau – *G-Star*) dėl to, kad *Benetton* prekiauja drabužiu, kuris savo forma pažeidžia du *G-Star* įregistruotus tam tikros formos prekių ženklus.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisė

3 Direktyvos 2 straipsnis „Žymenys, sudarantys prekių ženklą“ nustato:

„Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų įpakavimo vaizdo su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“

4 Direktyvos 3 straipsnis „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai“ numato:

„1. Toliau išvardyti žymenys nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais:

a) žymenys, negalintys sudaryti prekių ženklų;

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

c) prekių ženklai, susidedantys tik iš žymenų arba požymių, kurie prekyboje gali būti naudojami pažymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiką, arba kitas prekių ar paslaugų ypatybes;

d) prekių ženklai, susidedantys tik iš tokių žymenų arba požymių, kurie dabartinėje kalboje, sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje tapo įprastiniais;

e) žymenys, susidedantys vien iš:

— formos, kurią nulemia pačių prekių rūšis, arba

— prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti, arba

— prekėms esminę vertę suteikiančios formos;

<...>

3. Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklo ir jo registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį

požymį. Bet kuri valstybė narė gali papildomai numatyti, jog ši nuostata taikoma ir tada, kai skiriamasis požymis buvo įgytas po paraiškos registruoti padavimo arba registravimo datos.

<...>"

Nacionalinės teisės aktai

5 Susiklostant pagrindinės bylos faktinėms aplinkybėms taikytinos 1962 m. kovo 19 d. Vienodo Beniliukso prekių ženklų įstatymo (Trb. 1952, 58) redakcijos 1 straipsnis nustato:

„Individualiais prekių ženklais laikomi pavadinimai, piešiniai, atspaudai, antspaudai, raidės, skaičiai, prekių ar pakuočių formos ir visi kiti žymenys, leidžiantys atskirti įmonės prekes.

Tačiau prekių ženklais negali būti laikomos formos, kurias nulemia pačių prekių rūšys, turinčios įtakos esminei prekių vertei arba pabrėžiančios gamybinius pasiekimus."

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

6 *G-Star* kuria, gamina ir parduoda to paties prekių ženklo drabužius, visų pirma džinsus.

7 Ji yra dviejų tam tikros formos prekių ženklų, skirtų peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasės prekėms, t. y. drabužiams, savininkė. Šie du prekių ženklai buvo įregistruoti 1997 m. rugpjūčio 7 d. ir 1999 m. lapkričio 24 dieną.

8 Apsaugos prašoma kiekvienam šių prekių ženklų, atitinkamai atsižvelgiant į tokius skiriamuosius elementus:

— skersas siuvinėjimas nuo klubų iki žingsnio siūlės, antkeliai, antsiuvas ant kelnių sėdynės, horizontalus siuvinėjimas užpakalinėje kelnių dalyje kelių lygyje, kontrastingos spalvos ar kitokios medžiagos juosta užpakalinės kelnių dalies apačioje ir visa tai kartu;

— siūlės, siuvinėjimai ir įsiuvai kelnių antkeliuose, antkeliai kiek suglamžyti.

9 *Benetton* turi tekstilės prekybos įmones. Nyderlanduose ji parduoda savo prekes per franšizės pagrindu veikiančias parduotuves.

10 2000 m. kovo 25 d. *G-Star* patraukė *Benetton* atsakomybėn *Rechtbank te Amsterdam* siekdama, kad būtų nutraukta *Benetton* kelnių gamyba, pardavimas ir (arba) platinimas Nyderlanduose. Pagrįsdama savo prašymą ji teigė, kad, gamindama ir 1999 m. vasarą išleisdama į rinką kelnes su apvaliais antkeliais ir dviem siuvinėjimais nuo klubų iki žingsnio siūlės, ši įmonė pažeidžia jos teises į prekių ženklą, susijusias su jos *Elwood* modelio kelnėmis.

11 *Benetton* ginčijo šį prašymą ir priešpriešiniu ieškiniu paprašė atšaukti prekių ženklų registraciją Vienodo Beniliukso prekių ženklų įstatymo 1 straipsnio antrosios pastraipos pagrindu, nes nagrinėjamos formos dėl savo grožio ir originalumo turi labai didelės įtakos prekių prekinei vertei.

12 Pirmosios instancijos teismas atmetė *G-Star* prašymus, grindžiamus teisių į prekių ženklą pažeidimu, bei priešpriešinį *Benetton* prašymą.

13 Abi šalys pateikė apeliacinius skundus *Gerechtshof te Amsterdam*, kuris patenkino *G-Star* skundą ir atmetė *Benetton* prašymą dėl registracijos panaikinimo.

14 *Gerechtshof* nusprendė, kad *Rechtbank* teisingai manė, jog, be kita ko, *Elwood* kelnės turi didelį komercinį pasisekimą, kad *G-Star* organizuodavo intensyvias reklamines kampanijas, siekdama išpopuliarinti specifinių požymių turinčias *Elwood* kelnes kaip *G-Star* produktą ir kad dėl to *Elwood* kelnių populiarumas iš esmės paaiškinamas ne estetinio formos patrauklumo, o prekių ženklo žinomumo poveikiu.

15 Jis pabrėžė, kad plačia reklama *G-Star* neišvengiamai patraukė dėmesį į skiriamuosius kelnių ir antkelių požymius.

16 *Benetton* pateikė kasacinį skundą *Hoge Raad der Nederlanden*, apskųsdama šią *Gerechtshof* išvadą.

17 *Hoge Raad* pažymi, kad skundžiami *Gerechtshof* argumentai iš esmės grindžiami nuomone, kad atsisakymas registruoti pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečiąją įtrauką negali trukdyti teisėtai įregistruoti prekių ženklo, jei tam tikrą laiką iki paraiškos įregistruoti pateikimo forma tapo patrauklia dėl jos kaip prekių ženklo žinomumo.

18 *Hoge Raad* primena, kad 2002 m. birželio 18 d. Sprendime *Philips* (C-299/99, p. I-5475) Teisingumo Teismas yra nusprendęs, jog žymenys, kurių registracija neįmanoma pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktą, niekuomet negali įgyti skiriamojo požymio dėl savo naudojimo šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme.

19 Tačiau, jo nuomone, Teisingumo Teismas neišsprendė pagrindinėje byloje nagrinėjamo klausimo, kuris nėra susijęs su ginčijamų prekių ženklų skiriamuoju požymiu.

20 Šiomis aplinkybėmis *Hoge Raad der Nederlanden* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui pateikti tokius klausimus:

„1. Ar (direktyvos) 3 straipsnio 1 dalies e punkto pirmąją įtrauką reikia aiškinti taip, kad joje įtvirtintas atsisakymo registruoti pagrindas visada užkerta kelią formos, kaip prekių ženklo, įregistravimui, jei prekė yra tokios rūšies, jog tik – arba didele dalimi – jos išvaizda ir forma savo grožiu bei originalumu lemia jos rinkos vertę, ar vis dėlto šis atsisakymo registruoti pagrindas netaikomas, jei iki pateikiant paraišką įregistruoti atitinkamos formos patrauklumą visuomenei daugiausia lėmė jos, kaip skiriamojo žymens, žinomumas?

2. Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta, kaip išdėstyta antroje alternatyvoje, kokio laipsnio patrauklumas reikalingas, kad atsisakymo registruoti pagrindas nebūtų taikomas?“

Dėl prejudicinių klausimų

Dėl pirmojo klausimo

21 Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečiąją įtrauką reikia aiškinti taip, kad prekės forma, suteikianti jai esminę vertę, vis dėlto gali būti prekių ženklu pagal direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, jeigu prieš pateikiant paraišką įregistruoti ji įgijo patrauklumą dėl jos, kaip skiriamojo žymens, žinomumo, organizavus reklamines kampanijas, pristatančias specifinius atitinkamos prekės požymius.

22 Taigi šis klausimas susijęs su hipoteze, kad žymuo, kurį iš esmės sudaro tik forma, suteikianti prekei esminę vertę, vėliau ir iki pateikiant paraišką įregistruoti dėl reklaminių kampanijų, t. y. dėl jo naudojimo, tapo žinomas.

23 Kitaip tariant, tai reiškia, kad keliamas klausimas, ar direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečioje įtraukoje nurodyto žymens naudojimas prieš pateikiant paraišką įregistruoti gali leisti jį įregistruoti kaip prekių ženklą arba neleisti panaikinti jo registracijos, jei žymuo jau buvo įregistruotas.

24 Šiuo atžvilgiu pirmiausia konstatuotina, kad direktyvos 3 straipsnio 3 dalis turi sąsają su sąvoka „žymens skiriamasis požymis“ direktyvos 2 straipsnio prasme. Remiantis jos tekstu, ji leidžia registruoti 1 dalies b, c arba d punktuose numatytus prekių ženklus arba patvirtinti jų registracijos galiojimą dėl jų naudojimo, jeigu dėl šio naudojimo prekių ženklas „įgijo skiriamąjį požymį“.

25 Taip pat reikia konstatuoti, kad direktyvos 3 straipsnio 3 dalis, apibrėždama joje numatytos išimties apimtį, nenurodo žymenų, numatytų to paties straipsnio 1 dalies e punkte.

26 Galiausiai reikia priminti, kad savo sprendime *Philips* Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, jog:

— jeigu formą atsisakoma registruoti pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punktą, ji niekuomet negali būti įregistruota pagal to paties straipsnio 3 dalį (57 punktas),

— žymuo, kurį buvo atsisakyta įregistruoti remiantis 3 straipsnio 1 dalies e punktu, niekuomet negali įgyti skiriamųjų požymių 3 straipsnio 3 dalies prasme dėl savo naudojimo (75 punktas),

— 3 straipsnio 1 dalies e punktas susijęs su tam tikrais žymenimis, kurie negali būti prekių ženklais, ir *ab initio* prieštarauja tam, kad žymuo, kurį sudaro vien prekės forma, būtų įregistruotas kaip prekių ženklas (76 punktas).

27 Iš to išplaukia, kad tokiu atveju, kaip aprašė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkte numatyto žymens naudojimas organizuojant reklamines kampanijas neleidžia taikyti šiam žymeniui direktyvos 3 straipsnio 3 dalies.

28 Todėl į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, jog direktyvos 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečią įtrauką reikia aiškinti taip, kad prekės forma, suteikianti jai esminę vertę, negali būti prekių ženklas pagal šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, jeigu prieš pateikiant paraišką įregistruoti ji tapo patraukli dėl jos, kaip skiriamojo žymens, žinomumo, organizavus reklamines kampanijas, pristatančias specifinius atitinkamos prekės požymius.

Dėl antrojo klausimo

29 Atsižvelgiant į pirmojo klausimo atsakymą, nėra reikalo atsakyti į antrąjį klausimą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

30 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendžia:

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies e punkto trečią įtrauką reikia aiškinti taip, kad prekės forma, suteikianti jai esminę vertę, negali būti prekių ženklas pagal šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalį, jeigu prieš pateikiant paraišką įregistruoti ji tapo patraukli dėl jos, kaip skiriamojo žymens, žinomumo, organizavus reklamines kampanijas, pristatančias specifinius atitinkamos prekės požymius.

Parašai.