A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács)
2007. szeptember 20. *

A C-371/06. sz. ügyben,

Az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] a Bírósághoz 2006. szeptember 12-én érkezett, 2006. szeptember 8-i határozatával terjesztett elő az előtte

a **Benetton Group Spa**

és

a **G-Star International BV**

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (hatodik tanács),

tagjai: P. Kūris tanácselnök, K. Schiemann és L. Bay Larsen (előadó) bírák,

főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
hivatalvezető: R. Grass,

tekintettel az írásbeli szakaszra,

* Az eljárás nyelve: holland.

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

– a Benetton Group Spa képviseletében N. W. Mulder advocaat,

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

– az olasz kormány képviseletében I. M. Braguglia, meghatalmazotti minőségben, segítője: S. Fiorentino avvocato dello Stato,

– az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében W. Wils, meghatalmazotti minőségben,

tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet

1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL L 40., 1989.2.11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.; a továbbiakban: irányelv) 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik francia bekezdésére és (3) bekezdésére vonatkozik.

2 A kérelmet a Benetton Group Spa (a továbbiakban: Benetton) és a G-Star International BV (a továbbiakban: G-Star) között egy olyan ruházati cikk Benetton általi forgalmazására vonatkozó jogvitában terjesztették elő, amelynek formája a G-Star által lajstromoztatott két formavédjegyet sért.

Jogi háttér

A közösségi jog

3 Az irányelv „Védjegyoltalomban részesíthető megjelölés" címet viselő 2. cikke szerint:

„Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó – beleértve a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű, szám, továbbá az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessen más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól."

4 Az irányelvnek a „Kizáró, illetve törlési okok" címet viselő 3. cikke alapján:

„(1) A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés

a) nem képezheti védjegy részét;

b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;

c) kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket a forgalomban az áru vagy a szolgáltatás fajtája, minősége, mennyisége, rendeltetése, értéke, földrajzi származása, előállítási vagy teljesítési ideje, illetve egyéb jellemzője feltüntetésére használhatnak;

d) kizárólag olyan jelekből vagy adatokból áll, amelyeket az általános nyelvhasználatban, illetve a tisztességes üzleti gyakorlatban állandóan és szokásosan alkalmaznak;

e) kizárólag olyan formából áll, amely

– az áru jellegéből következik, vagy

– a célzott műszaki hatás eléréséhez szükséges, vagy

– az áru értékének a lényegét hordozza;

[...]

(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, illetve a védjegy nem törölhető, ha a megjelölés használata révén a bejelentés bejelentési napját megelőzően megszerezte a megkülönböztető

képességet. Ezen túlmenően bármelyik tagállam előírhatja, hogy ezt a szabályt akkor is alkalmazni kell, ha a megjelölés a megkülönböztető képességet a bejelentés bejelentési napját vagy a lajstromozás napját követően szerezte meg.

[...]"

A nemzeti szabályozás

5 A védjegyekről szóló, 1962. március 19-i egységes Benelux törvénynek (Trb. 1962., 58. o.) az alapügy tényállásának időpontjában hatályos szövege szerint:

„Egyedi védjegynek minősülnek az elnevezések, rajzok, lenyomatok, bélyegzők, betűk, számok, áru- vagy csomagolásformák, és a vállalkozások áruinak megkülönböztetésére szolgáló valamennyi más megjelölés.

Nem minősülnek viszont védjegynek az olyan formák, amelyek magából az áru jellegéből következnek, az áru értékének a lényegét befolyásolják, vagy ipari eredményt hoznak létre."

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

6 A G-Star azonos védjeggyel jelölt ruházatot (különösen farmernadrágot) tervez, gyárt és árusít.

7 Két formavédjegy jogosultja, amelyeket a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 25. osztályba tartozó áruk, azaz ruházati cikkek vonatkozásában lajstromoztak. A két védjegyet 1997. augusztus 7-én és 1999. november 24-én lajstromozták.

8 A védjegyoltalmat mindkét védjegy esetében az alábbi megkülönböztető ismérvek alapján igényelték:

– ferdén futó hímzés csípőmagasságtól a keresztvarrásig, térdvédők, betét a nadrág fenékrészen, térdmagasságban vízszintesen futó hímzés a hátsó részen, eltérő színű vagy más anyagból készült csík alul, a nadrág hátsó részén, ezek variációi;

– varrás, hímzés és hasíték a nadrág térdvédőjén, kissé buggyos térdvédő.

9 A Benetton a textilkereskedelmi üzletágban tevékenykedő vállalkozás. Hollandiában franchise-rendszerben értékesíti termékeit.

10 2000. május 25-én a G-Star beidéztette a Benettont a Rechtbank te Amsterdam (amszterdami helyi bíróság) elé, és egy Benetton-nadrág hollandiai gyártását, forgalomba hozatalát és/vagy értékesítését kifogásolta. Kérelme alátámasztásául előadta, hogy a Benetton megsértette az Elwood-nadrágmodellhez fűződő védjegyjogait azáltal, hogy 1999. nyarán olyan nadrágot gyártott és dobott piacra, amelyen többek között ovális térdvédő és csípőmagasságtól a keresztvarrásig két ferdén futó hímzés volt.

11 A Benetton vitatta a kérelmet, és viszontkeresetében az egységes Benelux védjegytörvény 1. cikkének második bekezdése alapján lajstromozott védjegyek törlését kérte azzal az indokkal, hogy a szóban forgó formák szépségüknél vagy eredeti jellegüknél fogva kizárólag vagy jelentős mértékben meghatározzák az áruk piaci értékét.

12 Az első fokon eljáró bíróság elutasította a G-Star védjegyjogai megsértésére alapított kérelmét, valamint a Benetton viszontkeresetét.

13 Mindkét fél fellebbezést nyújtott be a Gerechtshof te Amsterdamhoz (amszterdami megyei másodfokú bíróság), amely helyt adott a G-Star fellebbezésének, és elutasította a Benetton törlés iránti kérelmét.

14 A Gerechtshof kimondta, hogy a Rechtbank többek között jogosan állapította meg azt, hogy az Elwood-nadrág nagy közönségsikert aratott, hogy a G-Star erőteljes reklámkampányt folytatott azért, hogy ismertté tegye ezt a sajátos jellemzőkkel rendelkező nadrágot, mint a G-Star egyik termékét, és következésképpen az Elwood-nadrág népszerűsége nagyrészt nem a forma esztétikai vonzerejével, hanem a védjegy ismertségével összefüggő vonzerővel magyarázható.

15 Hangsúlyozta, hogy a széles körű reklámozással a G-Star erősen felhívta a figyelmet a nadrág és a térdvédő megkülönböztető tulajdonságaira.

16 A Benetton felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Hoge Raad der Nederlanden előtt, a Gerechtshof ezen megállapítását vitatva.

17 A Hoge Raad előadja, hogy a Gerechtshof megtámadott megállapításai azon alapulnak, hogy az irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának első francia bekezdése szerinti kizárás nem akadályozhatja a jogszerű lajstromozást, ha a forma vonzereje egy ideje – már a bejelentést megelőzően – a forma védjegyként való ismertségével összefüggő vonzerőnek köszönhető.

18 A Hoge Raad emlékeztet arra, hogy a Bíróság a C-299/99. sz., Philips kontra Remington ügyben 2002. június 18-án hozott ítéletében (EBHT 2002., I-5475. o.) rámutatott arra, hogy az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése alapján nem szerezhet használata révén megkülönböztető képességet az a védjegy, amely a védjegyirányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerint nem részesülhet védjegyoltalomban.

19 A Hoge Raad szerint viszont a Bíróság nem adott választ ezzel az alapügyben tárgyalt kérdésre, amely nem vonatkozik a vitatott védjegy megkülönböztető képességére.

20 A Hoge Raad der Nederlanden ezek alapján felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal végett az alábbi kérdéseket terjesztette a Bíróság elé:

„1) Úgy kell-e értelmezni [az irányelv] 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik francia bekezdését, hogy az abban foglalt, valamely forma védjegyként való lajstromozása alóli kizáró ok tartósan ellentétes azzal, ha az áru olyan jellegű, hogy külső megjelenése és kialakítása szépségénél vagy eredeti jellegénél fogva kizárólag vagy jelentős mértékben meghatározza piaci értékét, vagy nem érvényes ez a kizáró ok akkor, ha a lajstromozás iránti kérelem előtt az adott forma közönségre gyakorolt vonzerejét túlnyomórészt megkülönböztetésre alkalmas megjelölésként való ismertsége határozta meg?

2) Ha az első kérdésre az utóbbi értelemben adott válasz születik: milyen mértékben kell a vonzerőnek túlsúlyban lennie ahhoz, hogy ne legyen alkalmazható a kizáró ok?"

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről

Az első kérdésről

21 A kérdést előterjesztő bíróság első kérdésével lényegében arra vár választ, hogy úgy kell-e értelmezni az irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik francia bekezdését, hogy az áru értékének a lényegét hordozó forma mégis védjegynek minősülhet az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése alapján, ha a védjegybejelentés előtt megkülönböztetésre alkalmas megjelölésként való ismertsége folytán – a szóban forgó áru egyedi jellemzőit bemutató reklámkampány során – szerzett vonzerőt.

22 Ez a kérdés olyan helyzetre vonatkozik, amikor az eredetileg kizárólag az áru értékének a lényegét hordozó formából álló megjelölés reklámkampányoknak köszönhetően – vagyis használat révén – szerez ismertséget a védjegybejelentés előtt és után.

23 Más szóval arra kér választ, hogy az irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik francia bekezdése szerinti megjelölés védjegyként történő bejelentése előtti használata alapján lajstromozható-e védjegyként, illetve a megjelölés lajstromozását követően ez akadályát képezi-e a törlésnek.

24 E tekintetben bevezetésképpen meg kell állapítani, hogy az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése összefügg az irányelv 2. cikkében foglalt „megkülönböztetésre alkalmas megjelöléssel". Szövege szerint ugyanis az e cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában szereplő megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, illetve a védjegy nem törölhető, ha a megjelölés használata révén „megszerezte a megkülönböztető képességet".

25 Másfelől azt is meg kell állapítani, hogy az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése a benne foglalt kivétel hatályának megállapításánál nem hivatkozik a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontjában szereplő megjelölésekre.

26 Végül emlékeztetni kell arra, hogy a Bíróság a fent hivatkozott Philips-ügyben hozott ítéletében már kimondta a következőket:

– ha az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján valamely forma nem lajstromozható, semmiképpen nem lajstromozható a 3. cikk (3) bekezdése alapján (57. pont);

– ha a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján valamely megjelölés nem lajstromozható, nem szerezhet használata révén megkülönböztető képességet a 3. cikk (3) bekezdése alapján (75. pont);

– a 3. cikk (1) bekezdésének e) pontja olyan megjelölésekre irányul, amelyek nem minősülhetnek védjegynek, és előzetesen megakadályozhatja a kizárólag az áru formájából álló megjelölések lajstromozását, mivel ha a rendelkezésben említett feltételek közül csak az egyik teljesül, a kizárólag az áru formájából álló megjelölés nem lajstromozható védjegyként (76. pont).

27 Ebből következően olyan esetben, mint amelyet a kérdést előterjesztő bíróság ismertetett, az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti megjelölések reklámkampányok útján való használata nem teszi lehetővé az irányelv 3. cikke (3) bekezdésének alkalmazását ezen megjelölések vonatkozásában.

28 Következésképpen az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy úgy kell értelmezni az irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik franciabekezdését, hogy az áru formája, amely annak jelentős értéket kölcsönöz, nem minősülhet védjegynek az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése alapján, ha a védjegybejelentés előtt megkülönböztetésre alkalmas megjelölésként való ismertsége folytán – a szóban forgó áru egyedi jellemzőit bemutató reklámkampány során – szerzett vonzerőt.

A második kérdésről

29 Az első kérdésre adott válaszra tekintettel nem kell megválaszolni a második kérdést.

A költségekről

30 Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján a Bíróság (hatodik tanács) a következőképpen határozott:

A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 3. cikke (1) bekezdése e) pontjának harmadik franciabekezdését úgy kell értelmezni, hogy az áru formája, amely annak jelentős értéket kölcsönöz, nem minősülhet védjegynek az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése alapján, ha a védjegybejelentés előtt megkülönböztetésre alkalmas megjelölésként való ismertsége folytán – a szóban forgó áru egyedi jellemzőit bemutató reklámkampány során – szerzett vonzerőt.

Aláírások