WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba)

z dnia 20 września 2007 r. *

W sprawie C-371/06

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) postanowieniem z dnia 8 września 2006 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 12 września 2006 r., w postępowaniu:

Benetton Group SpA

przeciwko

G-Star International BV,

TRYBUNAŁ (szósta izba),

w składzie: P. Kūris, prezes izby, K. Schiemann i L. Bay Larsen (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: R. Grass,

uwzględniając procedurę pisemną,

* Język postępowania: niderlandzki.

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Benetton Group SpA przez N.W. Muldera, advocaat,

— w imieniu G-Star International BV przez G. van der Wala, advocaat,

— w imieniu rządu włoskiego przez I.M. Braguglię, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez W. Wilsa, działającego w charakterze pełnomocnika,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1 zwanej dalej „dyrektywą").

2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Benetton Group Spa (zwaną dalej „Benettonem") a G-Star International BV (zwaną dalej „G-Star") w przedmiocie wprowadzenia do obrotu przez Benetton odzieży, która z uwagi na swój kształt naruszała prawa z dwóch składających się z kształtu towaru znaków towarowych zarejestrowanych przez G-Star.

Ramy prawne

Prawo wspólnotowe

3 Artykuł 2 dyrektywy, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy", stanowi:

„Znak towarowy może składać się z jakiekolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw".

4 Artykuł 3 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji", stanowi:

„1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

— kształtu wynikającego z charakteru samych towarów; lub

— kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego; lub

— kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;

[…]

3 Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde

państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji.

[…]".

Przepisy krajowe

5 Artykuł 1 jednolitej ustawy Beneluksu o znakach towarowych z dnia 19 marca 1962 r. (Trb. 192, 58), w brzmieniu obowiązującym w okresie właściwym dla zdarzeń będących przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, stanowi:

„Samodzielnymi znakami towarowymi są nazwy, rysunki, nadruki, pieczęcie, litery, cyfry, kształt towaru lub opakowania oraz wszelkie inne oznaczenia służące do odróżnienia towarów określonego przedsiębiorstwa.

Niemniej jednak nie mogą zostać uznane za znaki towarowe kształty wynikające z charakteru samych towarów, które wpływają zasadniczo na ich wartość lub które powodują efekty techniczne".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

6 G-Star projektuje, wytwarza i wprowadza do obrotu odzież marki o tej samej nazwie, w szczególności spodnie dżinsowe.

7 Jest ona uprawnioną z dwóch składających się z kształtu towaru znaków towarowych zarejestrowanych dla towarów należących do klasy 25, zdefiniowanej przez Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., w brzmieniu zrewidowanym i zmienionym, a mianowicie odzieży. Te dwa znaki towarowe zostały zarejestrowane w dniu 7 sierpnia 1997 r. i 24 listopada 1999 r.

8 O objęcie tych znaków ochroną wnioskowano odpowiednio z uwagi na następujące elementy odróżniające:

— hafty biegnące ukośnie od wysokości bioder do szwu w kroku, wstawki na kolanach, karczek umiejscowiony w tyle spodni, hafty biegnące horyzontalnie na wysokości kolan na tylniej części nogawki, szlaczek w odmiennym kolorze lub z innej tkaniny w dolnej tylnej części nogawki, wszystko w jednej części garderoby;

— szwy, hafty i rozcięcia wstawki na kolanach, wstawka na kolanach w niewielkim stopniu bufiasta.

9 Benetton zarządza przedsiębiorstwami prowadzącymi handel tekstyliami. W Niderlandach sprzedaje ona swoje produkty za pośrednictwem franczyzobiorców.

10 W dniu 25 maja 2000 r. G-Star wniosła przeciwko Benettonowi powództwo do Rechtbank te Amsterdam celem sprzeciwienia się wszelkiemu wytwarzaniu, wprowadzaniu do obrotu i dystrybucji w Niderlandach spodni marki Benetton. Na poparcie swojego żądania G-Star podniosła, iż przedsiębiorstwo to naruszyło przysługującej jej w stosunku do spodni modelu Elwood prawa ze znaków towarowych, wytwarzając i wprowadzając na rynek latem 1999 r. spodnie charakteryzujące się między innymi owalną wstawką na kolanach oraz dwoma haftami biegnącymi poprzecznie od wysokości bioder do szwu w kroku.

11 Benetton wniosła o oddalenie tego powództwa i zażądała w drodze powództwa wzajemnego unieważnienia praw z rejestracji tych znaków towarowych na podstawie art. 1 akapit drugi jednolitej ustawy Beneluksu o znakach towarowych na takiej podstawie, iż omawiane kształty wpływały w dużej mierze na wartość rynkową towarów ze względu na ich piękno lub oryginalny charakter.

12 Sąd pierwszej instancji oddalił powództwa G-Star oparte na naruszeniu jej praw ze znaków towarowych oraz powództwo wzajemne Benettona.

13 Obie strony wniosły odwołanie do Gerechtshof te Amsterdam, który uwzględnił odwołanie G-Star i oddalił wniosek Benettona o unieważnienie praw z rejestracji znaków towarowych.

14 Gerechtshof orzekł, iż Rechtbank słusznie uznał między innymi, że spodnie modelu Elwood osiągnęły wielki sukces handlowy, że G-Star prowadził intensywne kampanie reklamowe, aby umożliwić tym spodniom o specyficznych cechach charakterystycznych ich powszechną znajomość jako produktu marki G-Star i że w konsekwencji renomę spodni modelu Elwood można było w dużej mierze przypisać nie atrakcyjności estetycznej kształtu, lecz sile przyciągania uwagi odbiorców ze względu na powszechną znajomość znaku towarowego.

15 Podkreślił on, iż wskutek prowadzenia szeroko zakrojonej reklamy G-Star zwróciła dużą uwagę odbiorców na charakterystyczne cechy odróżniające spodni i wstawki na kolanach.

16 Benetton wniósł kasację do Hoge Raad der Nederlanden, kwestionując analizę dokonaną przez Gerechtshof.

17 Hoge Raad podkreśla, że ideą przewodnią dokonanych przez Gerechtshof w jego orzeczeniu i kwestionowanych ustaleń jest to, iż podstawa odmowy rejestracji określona w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy nie może stać na przeszkodzie ważności rejestracji znaku towarowego, jeśli w pewnym momencie poprzedzającym złożenie wniosku o rejestrację atrakcyjność kształtu wynikała z jego siły przyciągania uwagi odbiorców związanej z powszechną znajomością kształtu jako znaku towarowego.

18 Hoge Raad przypomina, iż w swoim wyroku z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, str. I-5475, Trybunał orzekł, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy oznaczenia, które nie mogą być rejestrowane na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e) tej dyrektywy, nie mogą uzyskać charakteru odróżniającego w następstwie ich używania.

19 Jednakże jego zdaniem Trybunał nie poruszył kwestii będącej przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, która nie odnosi się do charakteru odróżniającego kwestionowanych znaków towarowych.

20 W tych okolicznościach Hoge Raad der Nederlanden postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami:

1) „1) Czy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie [dyrektywy] nalezy interpretowac w ten sposób, ze okreslona w tym przepisie podstawa odmowy rejestracji wyklucza definitywnie rejestracje ksztaltu jako znaku towarowego, jezeli towar charakteryzuje sie tym, ze jego wyglad zewnetrzny i jego ksztalt wplywaja calkowicie lub w znacznym stopniu na jego wartosc rynkowa, ze wzgledu na ich piekno lub oryginalny charakter, czy tez ta podstawa odmowy rejestracji nie znajduje zastosowania, jezeli przed zlozeniem wniosku o rejestracje sila przyciagania uwagi odbiorców przez omawiany ksztalt zostala w przewazajacym stopniu spowodowana jego powszechna znajomoscia jako oznaczenia o charakterze odróżniajacym?

2) W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzacej na czesc druga pytania pierwszego: w jakim stopniu sila przyciagania uwagi odbiorców musiala stac sie dominujaca, aby wylaczone zostalo stosowanie podstawy odmowy rejestracji?".

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego

21 Zadając pytanie pierwsze, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że kształt towaru, który zwiększa znacznie jego wartość, może niemniej jednak stanowić znak towarowy w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, jeżeli przed złożeniem wniosku o rejestrację znak ten uzyskał siłę przyciągania odbiorców z uwagi na jego powszechną znajomość jako oznaczenia o charakterze odróżniającym w rezultacie kampanii reklamowych przedstawiających specyficzne cechy charakterystyczne omawianego towaru.

22 Pytanie to odnosi się do przypadku, kiedy oznaczenie, które chociaż początkowo składało się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru, stało się następnie, i to przed złożeniem wniosku o rejestrację, powszechnie znane w rezultacie kampanii reklamowych, to znaczy w następstwie jego używania.

23 Innymi słowy sąd ten rozważa faktycznie, czy używanie oznaczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit e) tiret trzecie dyrektywy, przed złożeniem wniosku o rejestrację może umożliwić jego rejestrację jako znaku towarowego, czy też wykluczyć unieważnienie praw z tego znaku, jeśli oznaczenie to zostało zarejestrowane.

24 W tym zakresie należy stwierdzić tytułem wstępnym, że art. 3 ust. 3 dyrektywy jest związany z pojęciem „charakter odróżniający oznaczenia" w rozumieniu art. 2 dyrektywy. W istocie zgodnie z jego brzmieniem możliwa jest rejestracja czy też zachowanie ważności prawa z rejestracji znaków towarowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b), c) lub d), z uwagi na ich używanie, jeżeli w następstwie tego używania znak towarowy „uzyskał charakter odróżniający".

25 Należy ponadto stwierdzić, że art. 3 ust. 3 dyrektywy nie odnosi się, celem określenia zakresu wyjątku, jaki on przewiduje, do oznaczeń, o których mowa w ust. 1 lit. e) tego artykułu.

26 Należy wreszcie przypomnieć, iż w wyżej wymienionym wyroku w sprawie Philips Trybunał orzekł już, że:

— jeżeli na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy odmówiono rejestracji kształtu, kształt ten nie może w żadnym wypadku zostać zarejestrowany na podstawie ust. 3 tego samego artykułu (pkt 57);

— oznaczenie, którego rejestracji odmówiono na podstawie art. 3 ust. 1 lit. e), nie może nigdy uzyskać charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 3 poprzez jego używanie (pkt 75);

— w art. 3 ust. 1 lit. e) jest mowa o pewnych oznaczeniach, które nie mogą stać się znakami towarowych, i stanowi on wstępną przeszkodę mogącą wykluczyć rejestrację oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu towaru, w taki sposób, że jeśli jedno z kryteriów wymienionych w tym przepisie zostało spełnione, oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu towaru nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy (pkt 76).

27 Z powyższego wynika, że w przypadku jak ten, który został przedstawiony przez sąd krajowy, używanie oznaczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy, w kampanii reklamowej nie umożliwia zastosowania art. 3 ust. 3 dyrektywy do tego oznaczenia.

28 Zatem na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że art. 3 ust. 1 lit. e) trzecie tiret dyrektywy należy interpretować w taki sposób, iż kształt towaru, który zwiększa znacznie jego wartość, nie może stanowić znaku towarowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, jeżeli przed złożeniem wniosku o rejestrację uzyskał on siłę przyciągania uwagi odbiorców ze względu na jego powszechną znajomość jako oznaczenia o charakterze odróżniającym w rezultacie kampanii reklamowych przedstawiających specyficzne cechy charakterystyczne omawianego towaru.

W przedmiocie pytania drugiego

29 Z uwagi na odpowiedź udzieloną na pytanie pierwsze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na pytanie drugie.

W przedmiocie kosztów

30 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (szósta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 3 ust. 1 lit. e) tiret trzecie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w taki sposób, iż kształt towaru, który zwiększa znacznie jego wartość, nie może stanowić znaku towarowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 tej dyrektywy, jeżeli przed złożeniem wniosku o rejestrację uzyskał on siłę przyciągania uwagi odbiorców ze względu na jego powszechną znajomość jako oznaczenia o charakterze odróżniającym w rezultacie kampanii reklamowych przedstawiających specyficzne cechy charakterystyczne omawianego towaru.

Podpisy