ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora)

z 20. septembra 2007 *

Vo veci C-371/06,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) z 8. septembra 2006 a doručený Súdnemu dvoru 12. septembra 2006, ktorý súvisí s konaním:

Benetton Group SpA

proti

G-Star International BV,

SÚDNY DVOR (šiesta komora),

v zložení: predseda šiestej komory P. Kūris, sudcovia K. Schiemann a L. Bay Larsen (spravodajca),

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: R. Grass,

so zreteľom na písomnú časť konania,

* Jazyk konania: holandčina.

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Benetton Group SpA, v zastúpení: N. W. Mulder, advocaat,

— G-Star International BV, v zastúpení: G. van der Wal, advocaat,

— talianska vláda, v zastúpení: I. M. Braguglia, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: W. Wils, splnomocnený zástupca,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 1 písm. e) tretej zarážky prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92; ďalej len „smernica“).

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Benetton Group SpA (ďalej len „Benetton“) a spoločnosťou G-Star International BV (ďalej len „G-Star“), ktorého predmetom je oblečenie uvádzané na trh spoločnosťou Benetton, ktorého tvar koliduje s dvoma zapísanými tvarovými ochrannými známkami spoločnosti G-Star.

Právny rámec

Právo Spoločenstva

3 Článok 2 smernice nazvaný „Označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku“, stanovuje:

„Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.“

4 Článok 3 smernice nazvaný „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“ uvádza:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

a) označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v poctivých a ustálených obchodných zvyklostiach;

e) označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:

— tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo

— tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, alebo

— tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu;

…

3. Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť.

Okrem toho môže každý členský štát ustanoviť, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka získala túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.

…“

Vnútroštátne právo

5 Článok 1 jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach z 19. marca 1962 (Trb. 1962, 58) v znení platnom v čase, keď nastali rozhodujúce skutočnosti v spore vo veci samej, stanovuje:

„Za individuálne ochranné známky sa považujú pomenovania, vzory, znaky, pečate, písmená, čísla, tvary tovarov alebo balení a všetky ostatné označenia slúžiace na odlíšenie tovarov určitého podniku.

Za ochranné známky však nemožno považovať tvary, ktoré vyplývajú z povahy samotného tovaru, ovplyvňujú podstatnú hodnotu tovaru alebo vedú k priemyselným výsledkom.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

6 Spoločnosť G-Star navrhuje, vyrába a uvádza na trh pod rovnakou ochrannou známkou oblečenie, a to najmä rifle.

7 Táto spoločnosť je majiteľom dvoch tvarových ochranných zámok pre výrobky triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, a to pre oblečenie. Tieto dve ochranné známky boli zapísané 7. augusta 1997 a 24. novembra 1999.

8 Ochrana požadovaná pre každú z týchto ochranných známok bola založená na nasledujúcich rozlišovacích znakoch:

— švíky šikmo vedené od bokov k rozkroku, kolenné chrániče, sedlo na vnútornej strane nohavíc, stehy horizontálne vedené na zadnej strane vo výške kolien, pás kontrastnej farby alebo inej látky na zadnej strane spodnej časti nohavíc, kombinované,

— švíky, stehy a strihy mierne vypchatých kolenných chráničov nohavíc.

9 Spoločnosť Benetton prevádzkuje komerčné textilné podniky. Svoje výrobky predáva v Holandsku prostredníctvom distribučného systému franchising.

10 Dňa 25. mája 2000 podala spoločnosť G-Star na Rechtbank te Amsterdam žalobu proti spoločnosti Benetton, v ktorej namieta voči výrobe, uvádzaniu na trh a distribuovaniu nohavíc značky Benetton v Holandsku. Na podporu svojej žaloby spoločnosť G-Star uviedla, že výrobou a uvádzaním nohavíc tvorených najmä oválnymi kolennými chráničmi a dvoma švíkmi šikmo vedenými od bokov k rozkroku na trh tento podnik v lete 1999 porušil jej práva z ochrannej známky týkajúce sa nohavíc modelu Elwood.

11 Spoločnosť Benetton túto žalobu spochybnila a prostredníctvom vzájomného návrhu navrhla vyhlásiť zapísané ochranné známky za neplatné na základe článku 1 druhého odseku jednotného zákona Beneluxu o ochranných známkach z dôvodu, že dotknuté tvary svojou krásou alebo originalitou vo veľkej miere určujú trhovú hodnotu tovarov.

12 Prvostupňový súd zamietol žalobu G-Star opierajúcu sa o porušenie jej práv z ochrannej známky, ako aj vzájomný návrh, ktorý podala spoločnosť Benetton.

13 Obidvaja účastníci konania podali odvolanie na Gerechtshof te Amsterdam, ktorý vyhovel odvolaniu spoločnosti G-Star a zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podala spoločnosť Benetton.

14 Gerechtshof te Amsterdam rozhodol, že Rechtbank správne usúdil, že nohavice Elwood zaznamenali veľký komerčný úspech, že spoločnosť G-Star uskutočnila masívne reklamné kampane zamerané na to, aby tieto nohavice získali špecifické znaky všeobecne známeho tovaru spoločnosti G-Star, a že v dôsledku toho dobré meno nohavíc Elwood vo veľkej miere nevyplýva ani tak z estetickej atraktívnosti tvaru, ale skôr zo všeobecnej známosti atraktívnej ochrannej známky.

15 Gerechtshof te Amsterdam zdôraznil, že spoločnosť G-Star prostredníctvom uskutočnenej masívnej reklamy výrazne upútala pozornosť na rozlišovacie znaky nohavíc a kolenných chráničov.

16 Spoločnosť Benetton podala kasačnú sťažnosť na Hoge Raad der Nederlanden, v ktorej spochybňuje toto posúdenie Gerechtshof.

17 Hoge Raad poukázal na to, že kľúčovou myšlienkou v napadnutom odôvodnení rozhodnutia Gerechtshof je konštatovanie, že vylúčenie zápisu zakotvené v článku 3 ods. 1 písm. e) tretej zarážke smernice nemusí brániť platnosti zápisu ochrannej známky v prípade, ak v určitom okamihu pred podaním prihlášky ochrannej známky bola atraktívnosť tvaru odvodená od atraktívnosti súvisiacej so všeobecnou známosťou tvaru ako ochrannej známky.

18 Hoge Raad pripomína, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, s. I-5475), rozhodol, že podľa článku 3 ods. 3 smernice označenia, ktoré nie je možné zapísať podľa článku 3 ods. 1 písm. e) tejto smernice, nemôžu ich používaním nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť.

19 Jednako sa však domnieva, že Súdny dvor nerozhodol o otázke, ktorá je sporná vo veci samej, ktorá sa nijako netýka rozlišovacej spôsobilosti namietaných ochranných známok.

20 Za týchto okolností Hoge Raad der Nederlanden rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúce otázky:

„1. Má sa článok 3 ods. 1 písm. e) tretia zarážka [smernice] vykladať tak, že tam uvedený dôvod vylúčenia zápisu trvale bráni zápisu tvaru ako ochrannej známky, keď ide o taký tovar, pri ktorom jeho vzhľad a jeho tvar svojou krásou a originalitou výlučne alebo podstatne určujú jeho trhovú hodnotu, alebo takýto dôvod vylúčenia zápisu nie je relevantný, ak pred podaním prihlášky ochrannej známky atraktívnosť dotknutého tvaru pre verejnosť v prevažnej miere vyplývala z jeho všeobecnej známosti ako rozlišovacieho znaku?

2. V prípade, ak prvá otázka bude zodpovedaná druhým navrhnutým spôsobom, v akom rozsahu musí atraktívnosť prevládať, aby už dôvod vylúčenia zápisu nebol relevantný?“

O prejudiciálnych otázkach

O prvej otázke

21 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 3 ods. 1 písm. e) tretia zarážka smernice má vykladať tak, že tvar tovaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu, môže byť predsa len ochrannou známkou v zmysle článku 3 ods. 3 tejto smernice, ak pred podaním prihlášky ochrannej známky tento tvar nadobudol svoju atraktivitu z dôvodu všeobecnej známosti ako rozlišovacieho označenia, v nadväznosti na reklamné kampane propagujúce špecifické znaky dotknutého tovaru.

22 Táto otázka sa teda týka prípadu, v ktorom označenie, predstavované na počiatku výlučne tvarom podstatne určujúcim trhovú hodnotu tovaru, následne a pred podaním prihlášky ochrannej známky získalo všeobecnú známosť v nadväznosti na reklamné kampane, to znamená v dôsledku jeho používania.

23 Touto otázkou sa vnútroštátny súd opätovne za použitia odlišných výrazov pýta, či použitie označenia uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. e) tretej zarážke smernice pred podaním prihlášky ochrannej známky umožňuje jeho zápis ako ochrannej známky alebo či bráni vyhláseniu jeho neplatnosti, ak označenie bolo zapísané.

24 V tejto súvislosti je potrebné na úvod konštatovať, že článok 3 ods. 3 smernice sa spája s výrazom „rozlišovacia spôsobilosť označenia“ v zmysle článku 2 smernice. Znenie článku 3 ods. 3 totiž umožňuje zápis alebo platnosť ochranných známok uvedených v odseku 1 písm. b), c) alebo d) tohto článku v dôsledku používania, ak na základe používania ochranná známka „nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť“.

25 Okrem toho je potrebné konštatovať, že článok 3 ods. 3 smernice na účely určenia rozsahu výnimky, ktorú zakotvuje, neodkazuje na označenia uvedené v odseku 1 písm. e) tohto článku.

26 Napokon je potrebné pripomenúť, že Súdny dvor v už citovanom rozsudku Philips rozhodol, že:

— ak tvar nebude zapísaný na základe článku 3 ods. 1 písm. e) smernice, potom ho už vonkoncom nemožno zapísať na základe odseku 3 tohto článku (bod 57),

— označenie, ktoré nebude zapísané na základe článku 3 ods. 1 písm. e), nemôže nikdy svojím používaním nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na účely článku 3 ods. 3 (bod 75),

— článok 3 ods. 1 písm. e) uvádza niektoré označenia, ktoré nemôžu byť ochrannými známkami a pri ktorých je od začiatku vylúčené, aby označenie tvorené výlučne tvarom tovaru bolo zapísané, a teda ak čo len jedno z kritérií spomenutých v tomto ustanovení je splnené, označenie tvorené výlučne tvarom tovaru nemôže byť zapísané ako ochranná známka (bod 76).

27 Z toho vyplýva, že v prípade, akým je prípad opísaný vnútroštátnym súdom, používanie označenia uvedeného v článku 3 ods. 1 písm. e) smernice prostredníctvom reklamných kampaní neumožňuje uplatnenie článku 3 ods. 3 smernice na toto označenie.

28 Preto je na prvú otázku potrebné odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 písm. e) tretia zarážka smernice sa má vykladať v tom zmysle, že tvar tovaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu, nemôže byť ochrannou známkou podľa článku 3 ods. 3 tejto smernice, ak pred podaním prihlášky ochrannej známky tento tvar nadobudol atraktívnosť z dôvodu svojej všeobecnej známosti ako rozlišovacie označenie v nadväznosti na reklamné kampane propagujúce špecifické znaky dotknutého tovaru.

O druhej otázke

29 Vzhľadom na odpoveď na prvú otázku nie je potrebné odpovedať na druhú otázku.

O trovách

30 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol takto:

Článok 3 ods. 1 písm. e) tretia zarážka prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že tvar tovaru, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu, nemôže byť ochrannou známkou podľa článku 3 ods. 3 tejto smernice, ak pred podaním prihlášky ochrannej známky tento tvar získal atraktívnosť z dôvodu svojej všeobecnej známosti ako rozlišovacie označenie v nadväznosti na reklamné kampane propagujúce špecifické znaky dotknutého tovaru.

Podpisy