SODBA SODIŠČA (šesti senat)
z dne 20. septembra 2007*

V zadevi C-371/06,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) z odločbo z dne 8. septembra 2006, ki je prispela na Sodišče 12. septembra 2006, v postopku

Benetton Group SpA

proti

G-Star International BV,

SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi P. Kūris, predsednik senata, K. Schiemann in L. Bay Larsen (poročevalec), sodnika,

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sodni tajnik: R. Grass,

na podlagi pisnega postopka,

* Jezik postopka: nizozemščina.

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

— za Benetton Group SpA N. W. Mulder, odvetnik,

— za G-Star International BV G. van der Wal, odvetnik,

— za italijansko vlado I. M. Braguglia, zastopnik, skupaj s S. Fiorentinom, avvocato dello Stato,

— za Komisijo Evropskih skupnosti W. Wils, zastopnik,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(1)(e), tretja alinea, Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).

2 Predlog je bil vložen v okviru spora med družbo Benetton Group Spa (v nadaljevanju: Benetton) in družbo G-Star International BV (v nadaljevanju: G-Star) v zvezi s trženjem oblačila s strani družbe Benetton, ki naj bi zaradi svoje oblike kršilo dve oblikovni znamki, ki ju je registrirala družba G-Star.

Pravni okvir

Pravo Skupnosti

3 Člen 2 Direktive, z naslovom „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko", določa:

„Znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij."

4 Člen 3 Direktive, z naslovom „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost" določa:

„1. Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

a) znaki, ki ne morejo sestavljati znamke;

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga;

d) znamke, ki se sestojijo izključno iz znakov in označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

e) znaki, sestavljeni izključno iz:

— oblike, ki izhaja iz same narave blaga, ali

— oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ali

— oblike, ki daje blagu bistveno vrednost;

[...]

3. Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. Vsaka država članica lahko poleg tega predvidi,

da ta določba velja tudi, če je znamka dobila razlikovalni učinek po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.

[...]"

Nacionalna zakonodaja

5 Člen 1 enotnega zakona Beneluksa o blagovnih znamkah z dne 19. marca 1962 (Trb. 1962, str. 58), v različici, ki velja za dejansko stanje postopka v glavni stvari, določa:

„Za posamične znamke se štejejo imena, slike, odtisi, pečati, črke, števila, oblike blaga ali njegove embalaže in vsi drugi znaki, s katerimi se razlikujejo proizvodi nekega podjetja.

Za znamke pa se ne morejo šteti oblike, ki izhajajo iz same narave proizvoda, ki mu dajejo bistveno vrednost ali ki ustvarjajo rezultate na tehnični ravni."

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

6 Družba G-Star oblikuje, proizvaja in trži oblačila pod znamko z istim imenom, zlasti jeans.

7 Družba je imetnica dveh oblikovnih znamk za proizvode iz razreda 25, določenega z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za klasifikacijo znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in sicer za oblačila. Ti dve znamki sta bili registrirani 7. avgusta 1997 in 24. novembra 1999.

8 Ustrezno varstvo se je za vsako od njiju zahtevalo na podlagi naslednjih razlikovalnih znakov:

— poševno vezenje od višine bokov do višine presredka, našitki na kolenih, podloge na zadnji strani hlač, vodoravno vezenje v višini kolen na zadnji strani, trak v kontrastni barvi ali druga tkanina na sprednji strani hlačnice, kombinacija vseh teh elementov; in

— vezenine, šivi in zareze na kolenih hlač, malce izbočeno koleno.

9 Družba Benetton upravlja podjetja, ki trgujejo s tekstilom. Na Nizozemskem svoje proizvode prodaja preko franšiznih trgovin.

10 Družba G-Star je 25. maja 2000 pri Rechtbank te Amsterdam vložila tožbo zoper družbo Benetton, v kateri je na Nizozemskem zahtevala prepoved vsakršne proizvodnje, trženja in/ali dobave hlač znamke Benetton. V utemeljitev svoje tožbe je navedla, da je ta družba kršila njene pravice blagovne znamke za hlače modela Elwood s tem, da je poleti leta 1999 proizvajala in tržila hlače, ki so imele med drugim ovalni našitek na kolenu in dva poševna šiva od višine bokov do višine presredka.

11 Družba Benetton je tej tožbi oporekala in z nasprotno tožbo na podlagi člena 1, prva alinea, enotnega zakona Beneluksa o blagovnih znamkah zahtevala razveljavitev registriranih znamk, ker naj bi sporne oblike zaradi svoje lepote in izvirnosti v veliki meri določale tržno vrednost proizvodov.

12 Prvostopenjsko sodišče je zavrnilo tožbi družbe G-Star, ki sta temeljili na kršitvi njenih pravic blagovne znamke, kot tudi nasprotno tožbo družbe Benetton.

13 Obe stranki sta vložili pritožbi na Gerechtshof te Amsterdam, ki je ugodilo pritožbi družbe G-Star in zavrnilo predlog družbe Benetton za razveljavitev.

14 Gerechtshof je razsodilo, da je Rechtbank med drugim pravilno ugotovilo, da so bile hlače Elwood veliki prodajni uspeh, da je imela družba G-Star močno oglaševalsko kampanjo, s katero se je hlačam s posebnimi značilnostmi zagotovila prepoznavnost proizvoda G-Star, in da ugled hlač Elwood zato ni posledica estetske privlačnosti oblike, temveč zlasti privlačnosti, ki je povezana s prepoznavnostjo blagovne znamke.

15 Poudarilo je, da je družba G-Star z obsežno izvajano kampanjo močno pritegnila pozornost na razlikovalne znake hlač in našitka na kolenih.

16 Družba Benetton je pri Hoge Raad der Nederlanden vložila kasacijsko pritožbo, v kateri je prerekala to presojo Gerechtshof.

17 Hoge Raad navaja, da izpodbijane ugotovitve odločitve Gerechtshof temeljijo na mnenju, da razlog za zavrnitev iz člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive ne more nasprotovati pravnoveljavni registraciji znamke, če je bila v danem trenutku pred prijavo privlačnost oblike posledica njene privlačnosti zaradi prepoznavnosti kot razlikovalnega znaka.

18 Hoge Raad opozarja, da je Sodišče v sodbi Philips z dne 18. junija 2002 (C-299/99, str. I-5475) razsodilo, da znaki, katerih registracija se na podlagi člena 3(1)(e) Direktive zavrne, na podlagi člena 3(3) te direktive ne morejo pridobiti razlikovalnega značaja z njihovo uporabo.

19 Hoge Raad meni, da Sodišče s tem vendarle ni odgovorilo na sporno vprašanje iz postopka v glavni stvari, ki se ne nanaša na razlikovalni značaj izpodbijanih znamk.

20 V teh okoliščinah je Hoge Raad der Nederlanden prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

„1. Ali je treba člen 3(1)(e), prva alinea, [Direktive] razlagati tako, da v njem vsebovani razlog za zavrnitev trajno onemogoča registracijo oblike kot znamke, če je blago takšno, da lepota in izvirnost njegovega zunanjega izgleda in oblike povsem oziroma v znatnem obsegu določata njegovo tržno vrednost, ali ta razlog za zavrnitev ne velja, če je bila pred prijavo privlačnost zadevne oblike za javnost pretežno posledica njene prepoznavnosti kot razlikovalnega znaka?

2. V primeru odgovora na prvo vprašanje v zadnjem smislu, v kolikšni meri mora postati privlačnost prevladujoča, da razlog za zavrnitev ne velja več?"

Vprašanji za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

21 Predložitveno sodišče želi s prvim vprašanjem v bistvenem izvedeti, ali je treba člen 3(1)(e), tretja alinea, Direktive razlagati tako, da je oblika proizvoda, ki temu daje bistveno vrednost, na podlagi člena 3(3) te direktive lahko znamka, če je postala privlačna zaradi prepoznavnosti kot razlikovalnega znaka pred prijavo, na podlagi oglaševalskih kampanj, v katerih so bile predstavljene posebne značilnosti zadevnega proizvoda.

22 To vprašanje se tako nanaša na znak, ki je bil prvotno sestavljen izključno iz oblike, ki je proizvodu dajala bistveno vrednost, po tem pa je pred vložitvijo prijave za registracijo zaradi oglaševalskih kampanj, torej zaradi uporabe, postal prepoznaven.

23 Predložitveno sodišče se, z drugimi besedami, sprašuje, ali uporaba znaka v smislu člena 3(1)(e), tretja alinea, Direktive pred datumom prijave omogoča njegovo registracijo oziroma ali nasprotuje njegovi razveljavitvi, če je znak registriran.

24 V zvezi s tem je treba najprej ugotoviti, da je člen 3(3) Direktive povezan s pojmom „razlikovalni učinek znaka“ v smislu člena 2 Direktive. V skladu s svojim besedilom namreč dovoljuje registracijo oziroma veljavnost znamk na podlagi uporabe v smislu člena 3(1)(b), (c) ali (d), če je znamka s to uporabo pred datumom prijave za registracijo „dobila razlikovalen značaj“.

25 Poleg tega je treba ugotoviti, da se člen 3(3) Direktive pri določitvi obsega v njem vsebovane izjeme ne nanaša na znake v smislu člena 3(1)(e).

26 Na koncu je treba opomniti, da je Sodišče v zgoraj navedeni sodbi Philips že presodilo, da:

— se oblika, katere registracija se v skladu s členom 3(1)(e) Direktive zavrne, v nobenem primeru ne more registrirati na podlagi tretjega odstavka istega člena (točka 57);

— znak, katerega registracija se v skladu s členom 3(1)(e) zavrne, z uporabo nikoli ne more dobiti razlikovalnega učinka v smislu člena 3(3) (točka 75);

— se torej člen 3(1)(e) nanaša na določene znake, ki ne morejo biti znamka, in že vnaprej nasprotuje registraciji znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, tako da ga ni mogoče registrirati kot znamko že, če je izpolnjeno le eno od meril iz te določbe (točka 76).

27 Iz tega izhaja, da v primeru znaka, kot ga je opisalo predložitveno sodišče, raba znaka iz člena 3(1)(e) Direktive v oglaševalskih kampanjah ne omogoča uporabe člena 3(3) te direktive za ta znak.

28 Zato je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da se člen 3(1)(e), tretja alinea, Direktive razlaga tako, da oblika proizvoda, ki mu daje bistveno vrednost, na podlagi člena 3(3) te direktive ne more biti znamka, če je postala privlačna zaradi prepoznavnosti kot razlikovalnega znaka pred prijavo zaradi oglaševalskih kampanj, v katerih so bile predstavljene posebne značilnosti zadevnega proizvoda.

Drugo vprašanje

29 Ob upoštevanju odgovora na prvo vprašanje, na drugo vprašanje ni treba odgovoriti.

Stroški

30 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (šesti senat) razsodilo:

Člen 3(1)(e), tretja alinea, Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da oblika proizvoda, ki mu daje bistveno vrednost, na podlagi člena 3(3) te direktive ne more biti znamka, če je postala privlačna zaradi prepoznavnosti kot razlikovalnega znaka pred prijavo zaradi oglaševalskih kampanj, v katerih so bile predstavljene posebne značilnosti zadevnega proizvoda.

Podpisi