РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав)

20 септември 2007 година *

По дело C-371/06

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ЕО от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) с акт от 8 септември 2006 г., постъпил в Съда на 12 септември 2006 г., в рамките на производство по дело

Benetton Group SpA

срещу

G-Star International BV,

СЪДЪТ (шести състав),

състоящ се от: г-н P. Kūris, председател на състав, г-н K. Schiemann и г-н L. Bay Larsen (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-н D. Ruiz-Jarabo Colomer,
секретар: г-н R. Grass,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

* Език на производството: нидерландски.

като има предвид становищата, представени:

— за Benetton Group SpA, от адв. N. W. Mulder, advocaat,

— за G-Star International BV, от адв. G. van der Wal, advocaat,

— за италианското правителство, от г-н I. M. Braguglia, в качеството на представител, подпомаган от г-н S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— за Комисията на Европейските общности, от г-н W. Wils, в качеството на представител,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92, наричана по-нататък „Директивата").

2 Запитването е отправено в рамките на спор между Benetton Group Spa (наричано по-нататък „Benetton“) и G-Star International BV (наричано по-нататък „G-Star“) във връзка с пускането на пазара от Benetton на дреха, която с формата си засяга две марки за форми, регистрирани от G-Star.

Правна уредба

Общностно право

3 Член 2 от Директивата, озаглавен „Знаци, от които може да се състои марката“, предвижда:

„Марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка, при условие че тези знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.

4 Член 3 от Директивата, озаглавен „Основания за отказ или недействителност“, гласи:

„1. Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:

а) знаци, които не могат да съставляват марка;

б) марки, които са лишени от отличителен характер;

в) марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или предоставяне на услугите, или на други характеристики на стоките или услугите;

г) марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;

д) знаци, които се състоят изключително от:

— формата, която произтича от естеството на самите стоки, или

— формата на стоките, която е нужна за постигане на технически резултат, или

— формата, която придава на стоките значителна стойност,

[...]

3. Не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е

придобила отличителен характер. Наред с това всяка държава-членка може да предвиди, че настоящата разпоредба се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация или след датата на регистрация.

[...]“

Национално законодателство

5 Член 1 от Еднообразния закон за марките на Бенелюкс от 19 март 1962 година (Trb. 1962, 58) в редакцията му, приложима към настъпването на фактите по главното производство, предвижда:

„За индивидуални марки се считат наименования, рисунки, отпечатъци, печати, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка и всички други знаци, служещи за да се отличат стоките на едно предприятие.

Въпреки това не могат да се смятат за марки формите, които произтичат от самото естество на стоката, които засягат съществената ѝ стойност или които създават промишлени резултати.“

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

6 G-Star произвежда и пуска на пазара облекла с едноименната марка, по-специално дънки.

7 То е притежател на две марки за форми за стоки от клас 25, определен от Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, изменена и допълнена, а именно за облекла. Двете марки са регистрирани на 7 август 1997 г. и на 24 ноември 1999 г.

8 Защита се иска за всяка от тях, съответно на основание на следните отличителни елементи:

— тегели, спускащи се по диагонал от височината на ханша до шева на частта от панталона, която се намира между краката, наколенки, платка върху дъното на панталон, хоризонтални тегели върху задната част на височината на колената, ивица с контрастиращ цвят или от друг плат върху задната лицева част от долнището на панталона, всичко съчетано,

— шевове, тегели и нарези на наколенките на панталон, леко бухнала наколенка.

9 Benetton притежава текстилни търговски предприятия. В Нидерландия то продава стоките си посредством лицензирани магазини.

10 На 25 май 2000 г. G-Star призовава Benetton пред Rechtbank te Amsterdam, за да се противопостави на производството, пускането на пазара и/или разпространението в Нидерландия на панталон с марката „Benetton“. В подкрепа на искането си то поддържа, че това предприятие е засегнало неговите права върху марка, свързани с панталон от модела „Elwood“, като през лятото на 1999 г. е произвело и пуснало на пазара панталон, който по-конкретно има овална наколенка и два тегела, спускащи се по диагонал от височината на ханша до частта от панталона, която се намира между краката.

11 Benetton оспорва това искане и чрез насрещен иск настоява за обявяване на регистрираните марки за недействителни въз основа на член 1, втора алинея от Еднообразния закон за марките на Бенелюкс, с мотива че въпросните форми, предмет на спора, определят в голяма степен търговската стойност на стоките поради своята красота или оригиналност.

12 Първоинстанционният съд отхвърля исканията на G-Star, основани на нарушение на правата му върху марка, както и насрещния иск на Benetton.

13 Двете страни обжалват това решение пред въззивния съд Gerechtshof te Amsterdam, който уважава жалбата на G-Star и отхвърля искането на Benetton за обявяване на недействителност.

14 Gerechtshof отсъжда, че Rechtbank правилно е преценил, че панталонът „Elwood" е имал голям търговски успех, че G-Star е провело усилени рекламни кампании, за да придаде на този панталон със специфични характеристики общоизвестността на стока с марката „G-Star", и че следователно добрата репутация на панталона „Elwood" се обяснява до голяма степен не с естетическата притегателност на формата, а с притегателната сила на общоизвестността на марката.

15 Съдът подчертава, че чрез осъществената широка реклама G-Star е привлякло силно внимание върху отличителните характеристики на панталона и на наколенката.

16 Benetton обжалва тази преценка на Gerechtshof пред касационния съд Hoge Raad der Nederlanden.

17 Hoge Raad отбелязва, че в основата на оспорваните разсъждения на Gerechtshof стои схващането, че изключението, предвидено в член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата, не трябва да засяга действителността на регистрацията на марка, ако преди заявката за регистрация притегателността на формата е произтекла от притегателната сила, свързана с общоизвестността на формата като марка.

18 Hoge Raad напомня, че в своето Решение от 18 юни 2002 г. по дело Philips (C-299/99, стр. I-5475) Съдът приема, че съгласно член 3, параграф 3 от Директивата знаците, които не могат да се регистрират на основание член 3, параграф 1, буква д) от тази директива, не могат да придобият отличителен характер чрез използването им.

19 Същевременно според него Съдът не дава отговор на въпроса, предмет на спора в главното производство, който не се отнася до отличителния характер на оспорваните марки.

20 При тези обстоятелства Hoge Raad der Nederlanden решава да спре производството и да постави на Съда следните въпроси:

„1) Следва ли член 3, параграф 1, буква д), трето тире [от Директивата] да се тълкува в смисъл, че съдържащото се в него основание за изключване трайно възпрепятства регистрирането на форма като марка, ако естеството на стоката е такова, че нейният облик и форма определят изцяло или в голяма степен търговската стойност поради своята красота или оригиналност, или в смисъл, че основанието за изключване престава да е от значение, когато преди заявката за регистрация притегателната сила на въпросната форма е възникнала главно в резултат на общоизвестността ѝ сред потребителите като отличителен знак?

2) Ако отговорът на първия въпрос се доближава до втория смисъл, то в каква степен притегателната сила трябва да има първостепенна роля, за да се приеме, че основанието за изключване престава да е от значение?“

По преюдициалните въпроси

По първия въпрос

21 С първия си въпрос препращащата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че формата, която придава значителна стойност на стока, може все пак да представлява марка в приложение на член 3, параграф 3 от тази директива, когато преди заявката за регистрация тя е придобила притегателна сила поради общоизвестността си като отличителен знак в резултат на рекламни кампании, представящи специфичните характеристики на стоката, предмет на спора.

22 По такъв начин въпросът се отнася до хипотезата, при която знак, съставен в началото изключително от форма, придаваща значителна стойност на стоката, впоследствие, но преди заявката за регистрация, придобива общоизвестност в резултат на рекламни кампании, тоест в резултат на използването им.

23 С други думи, препращащата юрисдикция иска да установи дали използването преди заявката за регистрация на знак по смисъла на член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата може да позволи регистрацията му като марка или да попречи на обявяването ѝ за недействителна, когато знакът е бил регистриран.

24 Във връзка с това на първо място е необходимо да се установи, че член 3, параграф 3 от Директивата е свързан с понятието „отличителен характер на знак“ по смисъла на член 2 от Директивата. Всъщност текстът допуска регистрацията или действителността на марките, посочени в параграф 1, букви б), в) или г) от същия член, поради тяхното използване, когато именно в резултат на това използване марката „е придобила отличителен характер“.

25 Следва да се отбележи освен това, че за да определи обхвата на предвиденото в него изключение, член 3, параграф 3 от Директивата не споменава посочените в параграф 1, буква д) от същия член знаци.

26 Трябва най-накрая да се напомни, че в посоченото по-горе Решение по дело Philips Съдът приема, че:

— форма, чиято регистрация е отказана на основание член 3, параграф 1, буква д) от Директивата, не може в никакъв случай да бъде регистрирана по силата на параграф 3 от същия член (точка 57),

— знак, чиято регистрация е отказана на основание член 3, параграф 1, буква д), не може никога да придобие отличителен характер за целите на член 3, параграф 3 чрез използването им (точка 75),

— член 3, параграф 1, буква д) се отнася до някои знаци, които по естеството си не представляват марки, и че тази разпоредба е предварителна пречка за регистрирането на знак, съставен изключително от формата на стока, така че дори един от споменатите в тази разпоредба критерии да е изпълнен, то съставеният изключително от формата на стоката знак не може да бъде регистриран като марка (точка 76).

27 От горното следва, че при хипотеза като описаната от препращащата юрисдикция използването чрез рекламни кампании на знак, посочен в член 3, параграф 1, буква д) от Директивата, не позволява прилагането на член 3, параграф 3 от Директивата към този знак.

28 Следователно на първия въпрос е необходимо да се отговори, че член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Директивата трябва да се тълкува в смисъл, че формата, която придава значителна стойност на стока, не може да представлява марка в приложение на член 3, параграф 3 от тази директива, когато преди заявката за регистрация тя е придобила притегателна сила поради общоизвестността си като отличителен знак в резултат на рекламни кампании, представящи специфичните характеристики на стоката, предмет на спора.

По втория въпрос

29 Предвид отговора на първия въпрос, не е необходимо да се отговаря на втория въпрос.

По съдебните разноски

30 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (шести състав) реши:

Член 3, параграф 1, буква д), трето тире от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че формата, която придава значителна стойност на стока, не може да представлява марка в приложение на член 3, параграф 3 от тази директива, когато преди заявката за регистрация тя е придобила притегателна сила поради общоизвестността си като отличителен знак в резултат на рекламни кампании, представящи специфичните характеристики на стоката, предмет на спора.

Подписи