HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șasea)

20 septembrie 2007 *

În cauza C-371/06,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE, introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos), prin Decizia din 8 septembrie 2006, primită de Curte la 12 septembrie 2006, în procedura

Benetton Group SpA

împotriva

G-Star International BV,

CURTEA (Camera a șasea),

compusă din domnul P. Kūris, președinte de cameră, domnii K. Schiemann și L. Bay Larsen (raportor), judecători,

avocat general: domnul D. Ruiz-Jarabo Colomer,
grefier: domnul R. Grass,

având în vedere procedura scrisă,

* Limba de procedură: olandeza.

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Benetton Group SpA, de N. W. Mulder, advocaat;

— pentru G-Star International BV, de G. van der Wal, advocaat;

— pentru guvernul italian, de domnul I. M. Braguglia, în calitate de agent, asistat de domnul S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— pentru Comisia Comunităților Europene, de domnul W. Wils, în calitate de agent,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92, denumită în continuare „directiva").

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Benetton Group Spa (denumită în continuare „Benetton"), pe de o parte, și G-Star International BV (denumită în continuare „G-Star"), pe de altă parte, cu privire la comercializarea de către Benetton a unui articol de îmbrăcăminte care, prin forma sa, ar prejudicia două mărci constituite din forma produsului înregistrate de G-Star.

Cadrul juridic

Dreptul comunitar

3 Articolul 2 din directivă, intitulat „Semne care pot să constituie o marcă", prevede:

„Pot constitui mărci toate semnele apte de o reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi."

4 Articolul 3 din directivă, intitulat „Motivele de refuz sau de nulitate", prevede:

„(1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule dacă sunt înregistrate:

(a) semnele care nu pot constitui o marcă;

(b) mărcile fără caracter distinctiv;

(c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora;

(d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile *bona fide* și constante ale comerțului;

(e) semnele constituite exclusiv:

— din forma impusă de chiar natura produsului;

— din forma produsului necesar obținerii unui rezultat tehnic;

— din forma care dă valoare substanțială produsului;

[...]

(3) Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în conformitate cu alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) dacă, anterior cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv.

În plus, statele membre pot prevedea ca prezenta dispoziție să se aplice și atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit după cererea de înregistrare sau după înregistrare.

[...]"

Legislația națională

5 Articolul 1 din Legea uniformă a Benelux privind mărcile din 19 martie 1962 (Trb. 1962, 58), în redactarea sa aplicabilă la data faptelor din acțiunea principală, prevede:

„Sunt considerate mărci individuale denumirile, desenele, amprentele, ștampilele, literele, cifrele, formele produselor sau ale ambalajelor și orice alte semne de diferențiere a produselor unei întreprinderi.

Cu toate acestea, nu pot fi considerate ca fiind mărci formele care sunt impuse de însăși natura produsului, care afectează valoarea sa esențială sau care produc rezultate tehnice."

Acțiunea principală și întrebările preliminare

6 G-Star concepe, dispune producerea și comercializează îmbrăcăminte purtând marca cu același nume, în special bluejeans.

7 Aceasta este titulara a două mărci constituite din forma produsului pentru produse din clasa 25, definită în Aranjamentul de la Nisa din 15 iunie 1957 privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, astfel cum a fost revizuit și modificat, și anume pentru îmbrăcăminte. Aceste două mărci au fost înregistrate la 7 august 1997 și la 24 noiembrie 1999.

8 A fost solicitată protecția pentru fiecare dintre acestea, cu privire la următoarele elemente distinctive:

— tigheluri dispuse în diagonală de la nivelul șoldului până la cusătura dintre picioare, genunchiere, petic pe turul pantalonului, tigheluri orizontale pe partea din spate la nivelul genunchilor, bandă de culoare contrastantă sau dintr-un alt material pe spatele părții de jos a pantalonului, toate aceste elemente coexistând; și, respectiv,

— cusături, tigheluri și crestături pe genunchiera pantalonului, genunchieră ușor bufantă.

9 Benetton exploatează întreprinderi comerciale de confecții. În Țările de Jos, aceasta își vinde produsele prin intermediul unor magazine în regim de franciză.

10 La 25 mai 2005, G-Star a chemat în judecată societatea Benetton, în fața Rechtbank te Amsterdam, cu scopul de a împiedica orice producere, comercializare și/sau distribuție în Țările de Jos a unui model de pantalon purtând marca Benetton. În sprijinul cererii, G-Star a susținut că întreprinderea menționată a adus atingere drepturilor sale asupra mărcii privind modelul său de pantalon Elwood, prin producerea și introducerea pe piață, în cursul verii anului 1999, a unui model de pantalon caracterizat *inter alia* printr-o genunchieră ovală și două tigheluri care coborau în diagonală de la nivelul șoldurilor până la cusătura dintre picioare a pantalonului.

11 Benetton a contestat această cerere și a solicitat pe cale reconvențională anularea mărcilor înregistrate potrivit articolului 1 al doilea paragraf din Legea uniformă a Benelux privind mărcile pe motiv că formele în cauză determinau, într-o mare măsură, valoarea comercială a produselor prin frumusețea sau prin originalitatea lor.

12 Prima instanță a respins cererile formulate de G-Star, întemeiate pe încălcarea drepturilor sale asupra mărcii, precum și cererea reconvențională a societății Benetton.

13 Ambele părți au declarat apel la Gerechtshof te Amsterdam, care a admis apelul declarat de G-Star și a respins cererea de anulare formulată de Benetton.

14 Gerechtshof s-a pronunțat în sensul că Rechtbank considerase în mod întemeiat, în special, că modelul de pantalon Elwood constituia un mare succes comercial, că G-Star a desfășurat campanii publicitare intensive pentru a conferi acestui model de pantalon, cu caracteristici specifice, notorietatea unui produs G-Star și că, pe cale de consecință, renumele modelului de pantalon Elwood se explică în mare parte nu prin atractivitatea estetică a formei, ci prin puterea de atracție a notorietății mărcii.

15 Instanța a subliniat că, datorită publicității de mare anvergură desfășurate, G-Star a atras puternic atenția asupra caracteristicilor distinctive ale pantalonului și ale genunchierei.

16 Benetton a formulat recurs în casație la Hoge Raad der Nederlanden, contestând aceste considerații ale Gerechtshof.

17 Hoge Raad subliniază că ideea care a stat la baza considerațiilor din decizia emisă de Gerechtshof, contestate aici, este aceea că motivul de refuz prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță din directivă nu trebuie să se opună validității înregistrării unei mărci în cazul în care, la un moment dat, anterior cererii de înregistrare, atractivitatea formei a derivat din puterea sa de atracție legată de notorietatea formei ca marcă.

18 Hoge Raad amintește că, în Hotărârea din 18 iunie 2002, Philips (C-299/99, p. I-5475), Curtea a statuat că, în temeiul articolului 3 alineatul (3) din directivă, semnele care nu pot fi înregistrate potrivit articolului 3 alineatul (1) litera (e) din această directivă nu pot dobândi un caracter distinctiv prin utilizare.

19 Cu toate acestea, în opinia sa, Curtea nu a tranșat acest aspect în acțiunea principală, aspect care ar fi străin de caracterul distinctiv al mărcilor contestate.

20 În acest context, Hoge Raad der Nederlanden a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări:

„1) Articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță [din directivă] trebuie interpretat în sensul că motivul de refuz pe care îl cuprinde împiedică în mod durabil înregistrarea unei forme ca marcă dacă produsul este de o asemenea natură încât aspectul și forma sa determină, prin frumusețea și originalitatea lor, valoarea sa comercială, în întregime sau în mare parte, sau acest motiv de refuz nu mai subzistă atunci când, anterior cererii de înregistrare, puterea de atracție a formei respective este generată, în percepția publicului, îndeosebi de notorietatea sa ca semn distinctiv?

2) Dacă la prima întrebare se răspunde în acest din urmă sens, în ce măsură puterea de atracție trebuie să primeze dacă se dorește ca motivul de refuz să nu mai subziste?"

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare

21 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță din directivă trebuie interpretat în sensul că forma unui produs care îi dă acestuia valoare substanțială poate constitui totuși o marcă potrivit articolului 3 alineatul (3) din această directivă atunci când, anterior cererii de înregistrare, aceasta a dobândit putere de atracție datorită notorietății sale ca semn distinctiv, ca urmare a unor campanii publicitare care prezintă caracteristicile specifice ale produsului în cauză.

22 Această întrebare are în vedere situația în care un semn care, constituit inițial în mod exclusiv dintr-o formă ce dă valoare substanțială produsului, a dobândit, ulterior, dar anterior cererii de înregistrare, notorietate ca urmare a campaniilor publicitare, și anume datorită utilizării sale.

23 Altfel spus, întrebarea echivalează cu problema dacă utilizarea, anterior cererii de înregistrare, a unui semn avut în vedere la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță din directivă, poate să permită înregistrarea sa ca marcă sau poate să împiedice anularea acesteia atunci când semnul a fost înregistrat.

24 În acest sens, trebuie constatat, cu titlu introductiv, că articolul 3 alineatul (3) din directivă prezintă o legătură cu noțiunea „caracter distinctiv al unui semn" în sensul articolului 2 din directivă. Într-adevăr, potrivit modului său de redactare, acesta permite înregistrarea sau validitatea mărcilor avute în vedere la articolul menționat alineatul (1) litera (b), (c) sau (d), ca urmare a utilizării lor, atunci când, datorită acestei utilizări, marca „a dobândit caracter distinctiv".

25 Trebuie constatat, pe de altă parte, că articolul 3 alineatul (3) din directivă nu se referă, pentru stabilirea domeniului de aplicare al excepției pe care o prevede, la semnele vizate la articolul 3 alineatul (1) litera (e).

26 Trebuie amintit, în cele din urmă, că în Hotărârea Philips, citată anterior, Curtea a statuat deja în sensul că:

— dacă înregistrarea unei forme este refuzată în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (e) din directivă, respectiva formă nu poate fi, în niciun caz, înregistrată potrivit alineatului (3) al aceluiași articol (punctul 57);

— un semn a cărui înregistrare a fost refuzată în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (e) nu poate dobândi niciodată prin utilizare un caracter distinctiv în sensul articolului 3 alineatul (3) (punctul 75);

— articolul 3 alineatul (1) litera (e) are în vedere anumite semne care nu sunt de natură să constituie mărci și constituie un obstacol preliminar susceptibil să împiedice înregistrarea unui semn constituit exclusiv din forma unui produs, astfel încât, dacă un singur criteriu dintre cele menționate în această dispoziție este îndeplinit, semnul constituit exclusiv din forma unui produs nu poate fi înregistrat ca marcă (punctul 76).

27 Rezultă că, într-un caz precum cel prezentat de instanța de trimitere, utilizarea unui semn prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă prin intermediul campaniilor publicitare nu permite să se aplice acestui semn articolul 3 alineatul (3) din directivă.

28 Prin urmare, este necesar să se răspundă la prima întrebare că articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță din directivă trebuie interpretat în sensul că forma unui produs care îi dă acestuia valoare substanțială nu poate constitui o marcă potrivit articolului 3 alineatul (3) din această directivă atunci când, anterior cererii de înregistrare, aceasta a dobândit o putere de atracție datorită notorietății sale ca semn distinctiv, ca urmare a campaniilor publicitare care prezintă caracteristicile concrete ale produsului în cauză.

Cu privire la a doua întrebare

29 Având în vedere răspunsul dat la prima întrebare, nu este necesar să se răspundă la cea de a doua întrebare.

Cu privire la cheltuielile de judecată

30 Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a șasea) declară:

Articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că forma unui produs care îi dă acestuia valoare substanțială nu poate constitui o marcă potrivit articolului 3 alineatul (3) din această directivă atunci când, anterior cererii de înregistrare, aceasta a dobândit o putere de atracție datorită notorietății sale ca semn distinctiv, ca urmare a campaniilor publicitare care prezintă caracteristicile concrete ale produsului în cauză.

Semnături