

NESTLÉ

EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda)

7. juuli 2005*

Kohtuasjas C-353/03,

mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Court of Appeal'i (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 25. juuli 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 18. augustil 2003, menetluses

Société des produits Nestlé SA

versus

Mars UK Ltd,

EUROOPA KOHUS (teine koda),

koosseisus: koja esimees C. W. A. Timmermans, kohtunikud R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (ettekandja), P. Kūris ja G. Arestis,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

kohtujurist: J. Kokott,
kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 20. jaanuari 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:

- Société des produits Nestlé SA, esindajad: *solicitor* J. Mutimear ja H. Carr, QC,
- Mars UK Ltd, esindajad: *solicitor* V. Marsland ja M. Bloch, QC,
- Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: E. O'Neill, keda abistas *barrister* M. Tappin,
- Iirimaa valitsus, esindaja: D. J. O'Hagan,
- Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: N. B. Rasmussen ja M. Shotton,

olles 27. jaanuari 2005. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

- 1 Eelotsusetaotlus puudutab nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1; ELT erivaljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”) artikli 3 lõike 3 ning nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT erivaljaanne 17/01, lk 146; edaspidi „määrus”) artikli 7 lõike 3 tõlgendamist.
- 2 Nimetatud eelotsusetaotlus esitati Société des produits Nestlé SA (edaspidi „Nestlé”) ja Mars UK Ltd (edaspidi „Mars ”) vahelise kohtuvaidluse raames, mille esemeks oli Nestlé'i taotlus, mis käsitles hüüdlause ühe osa, mille puhul on tegemist registreeritud kaubamärgiga, mille omanik kõnealune äriühing juba on, kaubamärgina registreerimist.

Õiguslik raamistik

- 3 Direktiivi artiklis 2 on sätestatud, et „[k]aubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.”

- 4 Direktiivi artikkel 3, mille pealkiri on „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused”, on sõnastatud järgmiselt:

„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

[...]

b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;

[...]

3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 [punktile b] kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse [...]”.

- 5 Määruse artikli 4 ning artikli 7 lõike 1 punkti b ja sama artikli lõike 3 sõnastused kattuvad põhiosas vastavalt direktiivi artikli 2 ning artikli 3 lõike 1 punkti b ja sama artikli lõike 3 sõnastustega.

Menetlus põhikohtuasjas ja eelotsuse küsimus

- 6 Nii hüüdlause „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” („tee paus ... võta üks Kit Kat”) kui ka nimetus „KIT KAT” on Ühendkuningriigis registreeritud kaubamärgid 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) tähenduses klassi 30 kaupadele, s.t näiteks šokolaaditooted, maiustused, kompvekid ja küpsised.
- 7 Nestlé, kes on kahe kõnealuse kaubamärgi omanik, esitas 28. märtsil 1995 Ühendkuningriigis kaubamärgi HAVE A BREAK registreerimise taotluse kaupadele klassis 30.
- 8 Mars esitas selle taotluse vastu vastulause tuginedes eelkõige direktiivi artikli 3 lõike 1 punktile b.
- 9 Vastulause rahuldati 31. mail 2002 nimetatud sätte alusel ning taotlus lükati tagasi.
- 10 Nestlé esitas hagi High Court of Justice (England & Wales) Chancery Divisionile. Hagi jäeti 2. detsembri 2002. aasta otsusega rahuldamata.
- 11 Nestlé esitas selle otsuse peale kaebuse Court of Appealile (England & Wales) (Civil Division).

- 12 Viimati nimetatud siseriiklik kohus leidis poolelioleva asja asjaoludega seoses, et fraas „HAVE A BREAK” on eristusvõimetu ning et seetõttu on tulenevalt direktiivi artikli 3 lõike 1 punktist b selle registreerimine kaubamärgina põhimõtteliselt välistatud.
- 13 Ta leidis, et artikli 3 lõike 3 alusel saab kaubamärki registreerida vaid juhul, kui on tõendatud, et pärast kasutamist on kaubamärk omandatud eristusvõime.
- 14 Ta tõdes, et registreerimise taotlus jäeti rahuldamata põhjusel, et fraasi „HAVE A BREAK” kasutati põhiliselt registreeritud kaubamärgi „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” koostisosana ning tegelikult mitte iseseisva kaubamärgina.
- 15 Ta märkis, et Nestlé sõnul võivad sellisel lähenemisel olla väga tõsised tagajärjed turul osalevate ettevõtjate jaoks, kes kavatsevad registreerida kujundust sisaldavaid kaubamärke, kuna selliseid kaubamärke kasutatakse harva üksinda.
- 16 Ta väidab, et kaubamärgiga seonduva hüüdlausega sarnane fraas võib aja jooksul selle pideval kordamisel omandada eristuva ja iseseisva mulje ning seega omandada kasutamise tagajärjel eristusvõime.
- 17 Neil asjaoludel otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:

„Kas kaubamärk võib omandada eristusvõime [direktiivi] artikli 3 lõike 3 ja [määruse] artikli 7 lõike 3 tähenduses selle kaubamärgi kasutamise tagajärjel või selle kaubamärgi kasutamise tõttu teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis?”

Eelotsuse küsimus

- 18 Võttes arvesse eelotsuses nimetatud asjaolusid, tuleb esitatud küsimust mõista selliselt, et see puudutab ainult direktiivi tõlgendamist, kuna määrus ei ole põhikohtuasja asjaolude suhtes kohaldatav.
- 19 Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib oma küsimuses sisuliselt seda, kas kaubamärk saab omandada eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses selle kasutamise tõttu teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.
- 20 Nestlé ja Iirimaa valitsus leiavad, et vastavalt artikli 3 lõikele 3 võib kaubamärk omandada eristusvõime selle kasutamise tagajärjel teise kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.
- 21 Mars, Ühendkuningriigi valitsus ja Euroopa Ühenduste Komisjon leiavad, et kaubamärk ei saa omandada eristusvõimet ainult selle kasutamise tagajärjel osadest koosneva teise kaubamärgi koostisosana. Mars ja komisjon väidavad, et kaubamärk võib omandada eristatavuse selle kasutamise tagajärjel kombinatsioonis teise kaubamärgiga. Ühendkuningriigi valitsus kinnitab, et samuti saab kaubamärk omandada eristusvõime siis, kui kaubamärki kasutatakse füüsilise osana.
- 22 Siinkohal tuleb meenutada, et vastavalt direktiivi artiklile 2 on kaubamärk eristatav, kui selle põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.

- 23 Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b sätestab, et kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad, ei registreerita või need tunnistatakse kehtetuks.
- 24 Igatahes, vastavalt direktiivi artikli 3 lõikele 3 ei kohaldata nimetatud sätet juhul, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse.
- 25 Sõltumata asjaolust, kas kaubamärk omandas eristusvõime selle olemusest tulenevalt või kasutamise tagajärjel, tuleb eristusvõimet hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille puhul selle registreerimist taotletakse, ning teisest küljest lähtuvalt asjaomase avalikkuse, mis koosneb kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest keskmistest tarbijatest, eeldatavast tajust (18. juuni 2002. aasta kohtuotsus: C-299/99: Philips, EKL 2002, lk I-5475, punktid 59 ja 63).
- 26 Mis puudutab kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõimet, siis peab olukord, kus asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid ühe ettevõtjaga, tekkima tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina (eespool viidatud kohtuotsus Philips, punkt 64).
- 27 See viimane tingimus, mida põhikohtuasjas vaidlustatakse, ei tähenda ilmingimata seda, et kaubamärki, mille registreerimist taotletakse, kasutatakse iseseisvalt.

- 28 Direktiivi artikli 3 lõige 3 ei sisalda selles suhtes mingit piirangut, kuna see räägib vaid kaubamärgi „kasutamisest”.
- 29 Väljendit „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina” tuleb mõista ainult sellisele kaubamärgi kasutamise eesmärgile viitavana, et asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid kaubamärgi põhjal ühe ettevõtjaga.
- 30 Selline seostamine ning seega ka eristusvõime omandamine saab tekkida nii kaubamärgi kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi osa koostisosana kui ka juhul, kui kaubamärki kasutatakse eristuva kaubamärgina kombinatsioonis registreeritud kaubamärgiga. Selle kasutamise tagajärjel piisab neil kahel juhul sellest, kui asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamärgiga tähistatud toode või teenus on pärit kindlast ettevõttest.
- 31 Tuleb meenutada, et asjaoludele, mis näitavad seda, et kaubamärk on muutunud ajaomast kaupa või teenust identifitseerivaks, tuleb anda igakülgne hinnang ning et selle hindamise raames tuleb arvesse võtta eelkõige kaubamärgi turuosa; selle kaubamärgi kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust; selle edendamiseks ettevõtja poolt kasutatud ressurside ulatust; seda, millises ulatuses asjaomasel sihtrühmas tuntakse selle kaubamärgi alusel kõnealused kaubad või teenused ära teatavate ettevõtjate kaupade või teenustena, ning kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude poolt avaldatud seisukohti (Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I-2779, punktid 49 ja 51).

- 32 Eespool toodud kaalutlustest lähtuvalt tuleb eelotsuse küsimusele vastata, et eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses saab omandada selle kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või kombinatsioonis viimati nimetatuga.

Kohtukulud

- 33 Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Ühendkuningriigi ja Iirimaa valitsuse ning Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:

Kaubamärk saab omandada eristusvõime nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 3 tähenduses selle kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.

Allkirjad