

NESTLÉ

TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2005. gada 7. jūlijā *

Lieta C-353/03

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Apvienotā Karaliste) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2003. gada 25. jūlijā un Tiesā reģistrēts 2003. gada 18. augustā, tiesvedībā

Société des produits Nestlé SA

pret

Mars UK Ltd.

TIESA (otrā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs K. V. A. Timmermanss [*C. W. A. Timmermans*], tiesneši R. Silva de Lapuerta [*R. Silva de Lapuerta*], K. Gulmans [*C. Gulmann*] (referents), P. Kūris [*P. Kūris*] un Dž. Arestis [*G. Arestis*],

* Tiesvedības valoda — angļu.

ģenerālvokāte J. Kokote [*J. Kokott*],
sekretāre L. Hjūleta [*L. Hewlett*], galvenā administratore,

ņemot vērā rakstveida procesu un tiesas sēdi 2005. gada 20. janvārī,

ņemot vērā mutvārdu apsvērumus, ko sniedza:

- *Société des produits Nestlé SA* vārdā — Dž. Mjūtīmera [*J. Mutimear*], *solicitor*, un H. Kars [H. Carr], QC,
- *Mars UK Ltd* vārdā — V. Mārslenda [*V. Marsland*], *solicitor*, un M. Blohs [*M. Bloch*], QC,
- Apvienotās Karalistes valdības vārdā — Ī. O'Nīla [*E. O'Neill*], pārstāve, kam palīdz M. Tapēns [*M. Tappin*], *barrister*,
- Īrijas valdības vārdā — D. Dž. O'Hagans [*D. J. O'Hagan*], pārstāvis,
- Eiropas Kopienų Komisijas vārdā — N. B. Rasmusens [*N. B. Rasmussen*] un M. Šoters [*M. Shotter*], pārstāvji,

noklausījusies ģenerālvokātes secinājumus tiesas sēdē 2005. gada 27. janvārī,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

- 1 Prejudiciālu nolēmumu lūdz par to, kā interpretēt 3. panta 3. punktu Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmajā direktīvā 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp., turpmāk tekstā — “Direktīva”), un 7. panta 3. punktu Padomes 1993. gada 20. decembra Regulā Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp., turpmāk tekstā — “Regula”).

- 2 Šis lūgums tika izteikts strīdā starp *Société des produits Nestlé SA* (turpmāk tekstā — “Nestlé”) un *Mars UK Ltd* (turpmāk tekstā — “Mars”) saistībā ar *Nestlé* iesniegto pieteikumu kā preču zīmi reģistrēt daļu saukļa, kas veido šai sabiedrībai jau piederošu reģistrētu preču zīmi.

Atbilstošās tiesību normas

- 3 Atbilstoši Direktīvas 2. pantam “[p]reču zīme var sastāvēt no jebkuriem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem, ieskaitot personu vārdus, zīmējumiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas, ar nosacījumu, ka šādi apzīmējumi spēj parādīt atšķirību viena uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem”.

- 4 Direktīvas 3. pants ar virsrakstu “Iemesli atteikumam vai spēkā neesamībai” ir formulēts šādi:

“1. Neregistrē vai reģistrēšanas gadījumā pasludina par spēkā neesošām:

[..]

b) preču zīmes, kam nav nekādas atšķirtspējas;

[..].

3. Preču zīmei neatsaka reģistrāciju vai nepasludina to par spēkā neesošu saskaņā ar 1. punkta [b) apakšpunktu], ja pirms reģistrācijas pieteikuma datuma un turpmākajā tās lietošanā [izmantošanā] preču zīme ir ieguvusi atšķirtspēju [..].”

- 5 Regulas 4. pants un 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 3. punkts ir formulēti gandrīz identiski attiecīgi Direktīvas 2. pantam, 3. panta 1. punkta b) apakšpunktam un 3. punktam.

Pamata prāva un prejudiciālais jautājums

- 6 Reklāmas lozungs "HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT" ("Ieturi pauzi...apēd *Kit Kat*"), kā arī vārdi "KIT KAT" ir preču zīmes, kas Apvienotajā Karalistē reģistrētas attiecībā uz precēm, kuras ietilpst 30. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolikumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām, proti, attiecībā uz šokolādes izstrādājumiem, konditorejas izstrādājumiem, konfektēm un cepumiem.
- 7 1995. gada 28. martā *Nestlé*, šo divu preču zīmju īpašniece, Apvienotajā Karalistē iesniedza preču zīmes "HAVE A BREAK" reģistrācijas pieteikumu 30. klasē.
- 8 *Mars* par šo pieteikumu iesniedza iebildumus, īpaši atsaucoties uz Direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
- 9 Pamatojoties uz šo tiesību normu, 2002. gada 31. maijā iebildumi tika pieņemti un reģistrācijas pieteikums tika noraidīts.
- 10 *Nestlé* iesniedza prasību *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division*. Prasība tika noraidīta ar 2002. gada 2. decembra lēmumu.
- 11 *Nestlé* iesniedza apelācijas sūdzību *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)*.

- 12 Attiecībā uz tajā izskatāmās lietas elementiem šī tiesa uzskata, ka teikumam "HAVE A BREAK" nav atšķirtspējas un ka tāpēc Direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts principā liedz iespēju šo teikumu reģistrēt kā preču zīmi.
- 13 Tā uzskata, ka reģistrāciju varētu veikt vienīgi tad, ja, pamatojoties uz Direktīvas 3. panta 3. punktu, pierādītu izmantošanas rezultātā iegūtu atšķirtspēju.
- 14 Šī tiesa norāda, ka reģistrācijas pieteikums tika noraidīts, jo teikumu "HAVE A BREAK" galvenokārt izmanto kā reģistrētās preču zīmes "HAVE A BREAK...HAVE A KIT KAT" sastāvdaļu, nevis kā patstāvīgu preču zīmi.
- 15 Tā norāda, ka saskaņā ar *Nestlé* viedokli šī koncepcija varētu būtiski ietekmēt tirgus dalībniekus, kas iecerējuši reģistrēt preču zīmes, tostarp tādas, kas sastāv no formas, jo šādas preču zīmes reti tiek izmantotas atsevišķi.
- 16 Šī tiesa apgalvo, ka lozungam līdzīgs teikums, kas asociējas ar preču zīmi, var, to atkārtojot, laika gaitā radīt atšķirīgu un patstāvīgu iespaidu un tādējādi izmantošanas rezultātā iegūt atšķirtspēju.
- 17 Šādos apstākļos *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādu prejudiciālu jautājumu:

"Vai preču zīme atšķirtspēju, uz ko atsauce ietverta [Direktīvas] 3. panta 3. punktā un [Regulas] 7. panta 3. punktā, var iegūt pēc tam, kad šī preču zīme izmantota kā citas preču zīmes sastāvdaļa vai saistībā ar citu preču zīmi, vai šādas izmantošanas rezultātā?"

Par prejudiciālo jautājumu

- 18 Ņemot vērā norādes, kas ietvertas lēmumā par prejudiciālā jautājuma uzdošanu, uzdotais jautājums ir jāsaprot tā, ka tas vērsts tikai uz Direktīvas interpretāciju, jo Regula nav piemērojama pamata prāvas faktiem.
- 19 Uzdotot jautājumu, iesniedzējtiesa būtībā vēlas zināt, vai Direktīvas 3. panta 3. punktā minēto atšķirtspēju preču zīme var iegūt, ja šo preču zīmi izmanto kā reģistrētas preču zīmes sastāvdaļu vai kopā ar šo reģistrēto preču zīmi.
- 20 *Nestlé* un Īrijas valdība uzskata, ka atbilstoši Direktīvas 3. panta 3. punktam preču zīme var iegūt atšķirtspēju, ja šo preču zīmi izmanto kā citas preču zīmes sastāvdaļu vai kopā ar to.
- 21 *Mars*, Apvienotās Karalistes valdība un Eiropas Kopienu Komisija uzskata, ka preču zīme nevar iegūt atšķirtspēju, ja to izmanto tikai kā citas preču zīmes sastāvdaļu. Tomēr *Mars* un Komisija atzīst, ka tā var iegūt atšķirtspēju, ja preču zīmi izmanto kopā ar citu preču zīmi. Apvienotās Karalistes valdība apgalvo, ka atšķirtspēju turklāt var iegūt, preču zīmi lietojot kā fizisku elementu.
- 22 Šajā sakarā ir jāatceras, ka, ievērojot Direktīvas 2. pantu, preču zīmei ir atšķirtspēja, ja tā spēj parādīt atšķirību viena uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem.

- 23 Saskaņā ar Direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu, preču zīmi neregistrē vai pierēģistrēšanas gadījumā pasludina par spēkā neesošu, ja tai nav atšķirtspējas.
- 24 Tomēr Direktīvas 3. panta 3. punkts neparedz minētās normas piemērošanu, ja pirms reģistrācijas pieteikuma datuma un turpmākajā tās izmantošanā preču zīme ir ieguvusi atšķirtspēju.
- 25 Tas, vai atšķirtspēja ir pastāvējusi no sākuma, vai arī ir iegūta izmantošanas rezultātā, ir jāvērtē, pirmkārt, saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem ir pieteikta preču zīmes reģistrācija, un, otrkārt, saistībā ar to, kāda varētu būt samērā informēta, uzmanīga un apdomīga attiecīgās preču vai pakalpojumu kategorijas vidusmēra patērētāja uztvere (2002. gada 18. jūnija spriedums lietā *C-299/99 Philips, Recueil*, I-5475. lpp., 59. un 63. punkts).
- 26 Attiecībā uz atšķirtspējas iegūšanu izmantošanas rezultātā ieinteresētajām personām ir jāspēj identificēt precī vai pakalpojumu kā tādu, kas ir noteikta uzņēmuma prece vai pakalpojums, pateicoties tam, ka preču zīmi izmanto preču zīmes veidā (iepriekš minētā sprieduma lietā *Philips* 64. punkts).
- 27 Lai izpildītu šo pēdējo minēto nosacījumu, kas ir pamata prāvas strīda priekšmets, reģistrācijai pieteiktā preču zīme nav obligāti jāizmanto patstāvīgi.

- 28 Proti, Direktīvas 3. panta 3. punkts šajā sakarā nenosaka ierobežojumus, paredzot vienīgi preču zīmes "lietošanu [izmantošanu]".
- 29 Izteiciens "preču zīmes izmantošana preču zīmes veidā" tāpēc ir jāsaprot kā atsauce tikai uz tādu preču zīmes izmantošanu, kuras mērķis ir ļaut ieinteresētajām personām identificēt preci vai pakalpojumu kā tādu, ko ražo vai sniedz attiecīgais uzņēmums.
- 30 Tomēr šāda identifikācija un tādējādi atšķirtspējas iegūšana tāpat var izrietēt gan no tā, ka tiek izmantots kāds elements, kas ir reģistrētas preču zīmes sastāvdaļa, gan arī no tā, ka atsevišķa preču zīme tiek izmantota kopā ar reģistrētu preču zīmi. Abos gadījumos pietiek ar to, ka šīs izmantošanas rezultātā ieinteresētās personas ar pieteikto preču zīmi apzīmēto preci vai pakalpojumu faktiski uztver kā tādu, ko ražo vai sniedz attiecīgais uzņēmums.
- 31 Ir jāatceras, ka elementi, kas var pierādīt, ka preču zīme ir ieguvusi spēju identificēt attiecīgo preci vai pakalpojumu, ir jāvērtē visaptveroši un ka šī vērtējuma ietvaros ir īpaši var ņemt vērā preču zīmes tirgus daļu, šīs preču zīmes izmantošanas intensitāti, ģeogrāfisko platību un ilgumu, uzņēmuma šīs preču zīmes popularizēšanai veikto investīciju apjomu, ieinteresēto personu proporciju, kuras, pateicoties preču zīmei, identificē preci vai pakalpojumu kā tādu, ko ražojis vai sniedzis attiecīgais uzņēmums, kā arī Tirdzniecības un rūpniecības kameru un citu profesionālo apvienību paziņojumus (1999. gada 4. maija spriedums apvienotajās lietās C-108/97 un C-109/97 *Windsurfing Chiemsee, Recueil*, I-2779. lpp., 49. un 51. punkts).

- 32 Ņemot to visu vērā, uz prejudiciālo jautājumu ir jāatbild, ka atšķirtspēju, uz kuru ir ietverta atsauce Direktīvas 3. panta 3. punktā, preču zīme var iegūt, ja to izmanto kā reģistrētas preču zīmes sastāvdaļu vai kopā ar šo reģistrēto preču zīmi.

Par tiesāšanās izdevumiem

- 33 Attiecībā uz lietas dalībniekiem pamata lietā šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, izņemot minēto lietas dalībnieku izdevumus, nav atlīdzināmi.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (otrā palāta) nospriež:

Atšķirtspēju, uz kuru ir ietverta atsauce Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 3. panta 3. punktā, preču zīme var iegūt, ja to izmanto kā citas preču zīmes sastāvdaļu vai kopā ar šo citu preču zīmi.

[Paraksti]