

NESTLÉ

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)
z dnia 7 lipca 2005 r. *

W sprawie C-353/03

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 25 lipca 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 sierpnia 2003 r., w postępowaniu:

Société des produits Nestlé SA

przeciwko

Mars UK Ltd,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (sprawozdawca), P. Kūris i G. Arestis, sędziowie,

* Język postępowania: angielski.

rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 stycznia 2005 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu Société des produits Nestlé SA przez J. Mutimear, solicitor, i H. Carra, QC,
- w imieniu Mars UK Ltd. przez V. Marsland, solicitor, i M. Blocha, QC,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez E. O'Neill, działającą w charakterze pełnomocnika, oraz przez M. Tappina, barrister,
- w imieniu rządu irlandzkiego przez D.J. O'Hagana, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez N.B. Rasmussena i M. Shottera, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1; zwanej dalej „dyrektywą”) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1; zwanego dalej „rozporządzeniem”).

- 2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy Société des produits Nestlé SA (zwaną dalej „Nestlé”) a Mars UK Ltd (zwaną dalej „Mars”), którego przedmiot stanowi wniosek Nestlé o zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego części sloganu zarejestrowanego jako znak towarowy, którego właścicielem jest Nestlé.

Ramy prawne

- 3 Zgodnie z art. 2 dyrektywy „[z]nak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

4 Artykuł 3 dyrektywy zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji” brzmi następująco:

„1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

[...]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

[...]

3. Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzić jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający [...]”.

5 Artykuły 4 i 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia co do istoty zostały sformułowane identycznie z odpowiednio art. 2 i 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

- 6 Slogan „Have a break... Have a Kit Kat” („zrób sobie przerwę... weź Kit Kat”) podobnie jak nazwa „Kit Kat” są zarejestrowanymi w Zjednoczonym Królestwie znakami towarowymi dla towarów z klasy 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, a mianowicie dla wyrobów czekoladowych, słodczy, cukierków i ciastek.
- 7 W dniu 28 marca 1995 r. Nestlé będąca właścicielem tych dwóch znaków towarowych wniosła o rejestrację w Zjednoczonym Królestwie znaku towarowego HAVE A BREAK dla towarów z klasy 30.
- 8 Mars, powołując się w szczególności na art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy, wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego znaku.
- 9 W dniu 31 maja 2002 r. sprzeciw został uwzględniony w oparciu o ten przepis i wniosek o rejestrację został odrzucony.
- 10 Nestlé wniosła skargę do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Skarga została oddalona wyrokiem z dnia 2 grudnia 2002 r.
- 11 Nestlé wniosła apelację od tego wyroku do Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 12 Sąd ten stwierdza, że w świetle okoliczności zawisłego przed nim sporu, wyrażenie „Have a break” jest pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego oraz że związku z tym przepis art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy wyklucza co do zasady jego rejestrację w charakterze znaku towarowego.
- 13 Sąd krajowy uważa, że rejestracja może nastąpić wyłącznie na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy, jeżeli udowodnione zostanie, że znak uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania.
- 14 Sąd krajowy wskazuje, że ten wniosek o rejestrację został odrzucony ze względu na to, że wyrażenie „HAVE A BREAK” było używane głównie jako część zarejestrowanego znaku towarowego HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT, a nie faktycznie jako samodzielny znak.
- 15 Sąd ten zwraca uwagę, że zdaniem Nestlé koncepcja ta może mieć daleko idące konsekwencje dla podmiotów zamierzających zgłosić znaki towarowe obejmujące kształty, ponieważ tego rodzaju znaki towarowe są rzadko używane samodzielnie.
- 16 Sąd zauważa, że wyrażenie podobne do sloganu, połączone ze znakiem towarowym, może na skutek jego powtarzania przez pewien czas wywierać odrębne i niezależne wrażenie, a w konsekwencji uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania.
- 17 W tych okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 [dyrektywy] i art. 7 ust. 3 [rozporządzenia] w wyniku lub w następstwie używania tego znaku jako części innego znaku towarowego lub w połączeniu z tym innym znakiem?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 18 Ze względu na informacje zawarte w postanowieniu odsyłającym zadane pytanie należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy ono jedynie wykładni dyrektywy, ponieważ rozporządzenie nie znajduje zastosowania do postępowania przed sądem krajowym.
- 19 W pytaniu tym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy w następstwie używania tego znaku jako części zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim.
- 20 Nestlé oraz rząd irlandzki twierdzą, że na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania go jako części innego znaku towarowego lub w połączeniu z nim.
- 21 Mars, rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja Wspólnot Europejskich uważają, że znak towarowy nie może uzyskać charakteru odróżniającego wyłącznie w następstwie używania go jako części złożonego znaku towarowego. Mars i Komisja przyznają natomiast, że znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania go w połączeniu z innym znakiem towarowym. Rząd Zjednoczonego Królestwa twierdzi ponadto, że znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający również w następstwie używania go jako fizycznego elementu innego znaku.
- 22 W związku z tym należy przypomnieć, że w świetle art. 2 dyrektywy znak towarowy ma charakter odróżniający, pod warunkiem że umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

- 23 Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.
- 24 Niemniej jednak art. 3 ust. 3 dyrektywy wyłącza stosowanie art. 3 ust. 1 lit. b), jeżeli przed datą zgłoszenia rejestracji i w następstwie jego używania znak uzyskał charakter odróżniający.
- 25 Niezależnie od tego, czy znak towarowy posiada samoistny charakter odróżniający, czy też uzyskał go w następstwie używania, charakter odróżniający należy oceniać po pierwsze w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację, oraz po drugie w odniesieniu do przypuszczalnego sposobu postrzegania znaku towarowego przez właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług (wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, pkt 59 i 63).
- 26 W odniesieniu do uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania należy stwierdzić, że fakt rozpoznawania przez właściwy krąg odbiorców towaru lub usługi jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa musi wynikać z używania danego znaku w charakterze znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Philips, pkt 64).
- 27 Dla spełnienia tego ostatniego wymogu, będącego przedmiotem sporu przed sądem krajowym, nie jest bezwzględnie konieczne, by zgłoszony znak towarowy był używany samodzielnie.

- 28 W istocie art. 3 ust. 3 dyrektywy nie zawiera ograniczenia w tym względzie, ponieważ wspomina jedynie o „używaniu” znaku.
- 29 W związku z tym wyrażenie „używanie znaku w charakterze znaku towarowego” należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku w tym celu, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.
- 30 Tego rodzaju rozpoznanie i związane z tym uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego może nastąpić zarówno w następstwie używania go jako części zarejestrowanego znaku towarowego lub jako jego elementu, jak i w następstwie używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym. W tych dwóch przypadkach wystarczy, gdy w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznaje towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.
- 31 Należy przypomnieć, iż wszystkie elementy, na podstawie których można wykazać, że znak towarowy stał się zdolny do identyfikowania określonych towarów lub usług należy oceniać całościowo oraz że w ramach tej oceny można brać pod uwagę w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którzy dzięki znakowi towarowemu rozpoznają towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub innych stowarzyszeń zawodowych (wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 49 i 51).

- 32 Ostatecznie na pytanie prejudycjalne należy odpowiedzieć, że znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy w następstwie używania go jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim.

W przedmiocie kosztów

- 33 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

Znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych w następstwie używania tego znaku jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z nim.

Podpisy