

NESTLÉ

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

zo 7. júla 2005 *

Vo veci C-353/03,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 25. júla 2003 a doručенý Súdnemu dvoru 18. augusta 2003, ktorý súvisí s konaním:

Société des produits Nestlé SA

proti

Mars UK Ltd,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (spravodajca), P. Kūris a G. Arestis,

* Jazyk konania: angličtina.

generálna advokátka: J. Kokott,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 20. januára 2005,

so zreteľom na písomné pripomienky, ktoré predložili:

- Société des produits Nestlé SA, v zastúpení: J. Mutimear, solicitor, a H. Carr, QC,
- Mars UK Ltd, v zastúpení: V. Marsland, solicitor, a M. Bloch, QC,
- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: E. O'Neill, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci M. Tappin, barrister,
- írsky vláda, v zastúpení: D. J. O'Hagan, splnomocnený zástupca,
- Komisia Európskych spoločností, v zastúpení: N. B. Rasmussen a M. Shotter, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 27. januára 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“) a článku 7 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146, ďalej len „nariadenie“).

- 2 Tento návrh bol podaný v rámci konania medzi spoločnosťou Société des produits Nestlé SA (ďalej len „spoločnosť Nestlé“) a spoločnosťou Mars UK Ltd (ďalej len „spoločnosť Mars“), ktorého predmetom je návrh spoločnosti Nestlé na zápis časti sloganu tvoriaceho ochrannú známku, ktorú táto spoločnosť vlastní, ako ochrannej známky.

Právny rámec

- 3 Podľa článku 2 smernice ochranná známka „sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku“.

4 Článok 3 smernice s názvom „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“ znie takto:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

...

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

...

3. Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 [písm. b)], ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. ...“

5 Článok 4, článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 3 nariadenia majú v podstate identické znenie ako článok 2, článok 3 ods. 1 písm. b) a článok 3 ods. 3 smernice.

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

- 6 Slogan „HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT“ („Dajte si pauzu... dajte si Kit Kat“), ako aj pomenovanie „KIT KAT“ sú v Spojenom kráľovstve zapísané ako ochranné známky do triedy 30 definovanej podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, t. j. pre čokoládové výrobky, cukrovinky, cukríky a sušienky.
- 7 Dňa 28. marca 1995 navrhla spoločnosť Nestlé, majiteľ týchto dvoch ochranných známk, zápis ochrannej známky HAVE A BREAK v Spojenom kráľovstve do triedy 30.
- 8 Proti tomuto návrhu podala námietku spoločnosť Mars, ktorá sa odvoláva hlavne na článok 3 ods. 1 písm. b) smernice.
- 9 Dňa 31. mája 2002 sa námietke na základe tohto ustanovenia vyhovel a návrh na zápis sa zamietol.
- 10 Spoločnosť Nestlé podala žalobu na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Žaloba bola zamietnutá rozhodnutím z 2. decembra 2002.
- 11 Spoločnosť Nestlé proti tomu podala odvolanie na Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 12 Tento súd sa vo vzťahu k predmetu konania domnieva, že veta „HAVE A BREAK“ nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a že ustanovenia článku 3 ods. 1 písm. b) smernice ju preto v podstate vylučujú zo zápisu ako ochrannej známky.
- 13 Domnieva sa, že zápis možno vykonať len na základe článku 3 ods. 3 smernice prostredníctvom dôkazu o rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním.
- 14 Uvádza, že prihláška bola zamietnutá z dôvodu, že veta „HAVE A BREAK“ bola v zásade používaná ako súčasť zapísanej ochrannej známky HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT a skutočne nie ako nezávislá ochranná známka.
- 15 Naznačuje, že podľa spoločnosti Nestlé by takéto ponímanie mohlo mať závažné následky pre subjekty, ktoré majú v úmysle zapísať ochranné známky, ktoré obsahujú formy, pretože takéto ochranné známky sú používané len zriedka samostatne.
- 16 Uvádza, že veta podobná sloganu, ktorá je spojená s ochrannou známkou, môže svojím opakovaním v priebehu času vytvoriť odlišný a nezávislý dojem, a používaním tak nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť.
- 17 Za týchto okolností rozhodol Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Môže sa rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3 [smernice] a v článku 7 ods. 3 [nariadenia] nadobudnúť používaním alebo v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasť inej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou?“

O prejudiciálnej otázke

- 18 Z údajov uvedených v návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že prejudiciálna otázka sa musí poňať len ako otázka smerujúca k výkladu smernice, keďže nariadenie sa nevzťahuje na skutkové okolnosti prípadu prejednávaného pred vnútroštátnym súdom.
- 19 Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3 smernice sa môže nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasti zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.
- 20 Spoločnosť Nestlé a írsky vláda usudzujú, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa podľa článku 3 ods. 3 smernice môže nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasti inej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.
- 21 Spoločnosť Mars, vláda Spojeného kráľovstva a Komisia Európskych spoločenstiev usudzujú, že ochranná známka nemôže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť výlučne používaním ako súčasť zloženej ochrannej známky. Spoločnosť Mars a Komisia naopak pripúšťajú, že môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním v kombinácii s inou ochrannou známkou. Vláda Spojeného kráľovstva tvrdí, že rozlišovacia spôsobilosť sa rovnako môže nadobudnúť aj používaním ochrannej známky ako fyzického prvku.
- 22 V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že podľa článku 2 smernice má ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, ak je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.

- 23 Podľa článku 3 ods. 1 písm. b) smernice nebude ochranná známka do registra zapísaná, alebo ak už je zapísaná, musí byť vyhlásená za neplatnú, ak nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.
- 24 Podľa článku 3 ods. 3 smernice sa však toto ustanovenie nepoužije, ak ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním pred dňom podania prihlášky.
- 25 Nezávisle na tom, či rozlišovacia spôsobilosť je vlastná alebo bola nadobudnutá používaním, musí sa posudzovať na jednej strane so zreteľom na tovary alebo služby, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje, a na strane druhej so zreteľom na predpokladané vnímanie priemerným spotrebiteľom predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, ktorý je priemerne informovaný a primerane pozorný a obozretný (rozsudok z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475, body 59 a 63).
- 26 Pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním, musí vnímanie tovaru alebo služby záujmovými skupinami ako tovaru alebo služby pochádzajúcich od určitého podniku vyplývať z používania ochrannej známky ako ochrannej známky (rozsudok Philips, už citovaný, bod 64).
- 27 Na splnenie tejto podmienky, ktorá je predmetom konania vo veci samej, nie je nevyhnutné, aby ochranná známka, ktorej zápis sa požaduje, bola používaná nezávisle.

- 28 Článok 3 ods. 3 smernice totiž v tomto zmysle neobsahuje žiadne obmedzenie a hovorí len o „používaní“ ochrannej známky.
- 29 Výraz „používanie ochrannej známky ako ochrannej známky“ teda treba chápať tak, že sa vzťahuje len na používanie ochrannej známky na účely identifikovania tovaru alebo služby záujmovými skupinami ako tovaru alebo služby pochádzajúcich od určitého podniku.
- 30 Takéto identifikovanie, a teda nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, môže vyplývať tak z používania jedného prvkú zapísanej ochrannej známky ako jej súčasťou, ako aj z používania odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou. V týchto dvoch prípadoch je postačujúce, že v dôsledku tohto používania záujmové skupiny skutočne vnímajú tovary alebo služby, označené jednou ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje, ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku.
- 31 Je vhodné pripomenúť, že prvky spôsobilé ukázať, že ochranná známka získala vlastnosť identifikovať dotknutý tovar alebo službu, sa musia posúdiť globálne a že v rámci tohto posúdenia možno vziať do úvahy hlavne časť trhu ovládanú touto ochrannou známkou, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, pomer záujmových skupín, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií (rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, body 49 a 51).

- 32 Na prejudiciálnu otázku treba teda odpovedať tak, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3 smernice sa môže nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasť zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.

O trovách

- 33 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky uvedená v článku 3 ods. 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa môže nadobudnúť v dôsledku používania tejto ochrannej známky ako súčasť zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.

Podpisy