

NESTLÉ

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 7. julija 2005\*

V zadevi C-353/03,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Court of Appeal (Anglija in Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) z odločbo z dne 25. julija 2003, ki je prispela na Sodišče 18. avgusta 2003, v postopku

**Société des produits Nestlé SA**

proti

**Mars UK Ltd,**

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, R. Silva de Lapuerta, sodnica, C. Gulmann (poročevalec), P. Kūris in G. Arestis, sodniki

\* Jezik postopka: angleščina.

generalna pravobranilka: J. Kokott,  
sodni tajnik: L. Hewlett, glavna administratorica,

na podlagi pisnega postopka in javne obravnave z dne 20. januarja 2005,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Société des produits Nestlé SA J. Mutimear, solicitor, in H. Carr, QC,
- za Mars UK Ltd V. Marsland, solicitor, in M. Bloch, QC,
- za vlado Združenega kraljestva E. O'Neill, zastopnica, skupaj z M. Tappinom, barrister,
- za irsko vlado D. J. O'Hagan, zastopnik,
- za Komisijo Evropskih skupnosti N. B. Rasmussen in M. Shotter, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi  
27. januarja 2005

izreka naslednjo

### **Sodbo**

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(3) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva) in člena 7(3) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1, v nadaljevanju: Uredba).
  
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Sociétés des produits Nestlé SA (v nadaljevanju: Nestlé) in Mars UK Ltd (v nadaljevanju: Mars), katerega predmet je zahteva družbe Nestlé za registracijo kot znamke dela slogana, ki sestavlja registrirano znamko, katere imetnik je že ta družba.

### **Pravni okvir**

- 3 V smislu člena 2 Direktive je „znamka lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.“

4 Člen 3 Direktive, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, določa:

„1. Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

[...]

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

[...]

3. Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj [...].“

5 Člen 4 ter člen 7(1)(b) in (3) Uredbe sta sestavljena iz vsebinsko enakih izrazov kot so izrazi iz členov 2 in 3(1)(b) in (3) Direktive.

## **Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje**

- 6 Slogan „HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT“ („vzemi si odmor... vzemi si Kit Kat“) kot tudi ime „Kit Kat“ sta registrirani znamki v Združenem kraljestvu v razredu 30, kot ga določa Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in sicer za čokoladne izdelke, slaščice, bonbone in piškote.
- 7 Dne 28. marca 1995 je Družba Nestlé, imetnik teh dveh znamk, v Združenem kraljestvu zahteval registracijo znamke HAVE A BREAK v razredu 30.
- 8 Ta zahteva je bila predmet ugovora s strani družbe Mars, ki se je sklicevala predvsem na člen 3(1)(b) Direktive.
- 9 Dne 31. maja 2002 je bilo na podlagi te določbe ugovoru ugodeno in zahteva za registracijo je bila zavrnjena.
- 10 Družba Nestlé je vložila pritožbo na High Court of Justice (Anglija in Wales), Chancery Division. Pritožba je bila z odločbo z dne 2. decembra 2002 zavrnjena.
- 11 Družba Nestlé se je zoper odločbo pritožila na Court of Appeal (Anglija in Wales) (Civil Division).

- 12 To sodišče je glede elementov postopka, ki teče pred njim, menilo, da je stavek „HAVE A BREAK“ brez lastnega razlikovalnega učinka in da zato določbe člena 3 (1)(b) Direktive načeloma izključujejo njegovo registracijo kot znamko.
- 13 Ocenjuje, da je registracija tako lahko mogoča le na podlagi člena 3(3) Direktive, z dokazanim razlikovalnim učinkom, pridobljenim z uporabo.
- 14 Poudarja, da je bila zahteva za registracijo zavrnjena, ker je bil stavek „HAVE A BREAK“ uporabljen predvsem kot del registrirane znamke HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT in ne kot samostojna znamka.
- 15 Navaja, da bi lahko po mnenju družbe Nestlé to pojmovanje imelo hude posledice za subjekte, ki nameravajo registrirati znamke, vključno z oblikami, saj se take znamke redko uporabljajo same.
- 16 Navaja, da lahko stavek, podoben sloganu, ki je povezan z znamko, s svojim ponavljanjem sčasoma ustvari razlikovalen in samostojen vtis in tako z uporabo pridobi razlikovalni učinek.
- 17 V teh okoliščinah je Court of Appeal (Anglija in Wales) (Civil Division) odločil, da prekine postopek in Sodišču v predhodno odločanje predloži naslednje vprašanje:

„Ali lahko znamka pridobi razlikovalni učinek iz člena 3(3) [Direktive] in člena 7(3) [Uredbe] zaradi uporabe te znamke kot dela druge znamke ali v kombinaciji z njo?“

**Vprašanje za predhodno odločanje**

- 18 Pri obravnavanju podatkov iz predložitvene odločbe je treba postavljeno vprašanje razumeti, kot da se z njim zahteva le razlaga Direktive, saj se Uredba glede dejstev v postopku v glavni stvari ne uporablja.
- 19 S svojim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, če lahko znamka pridobi razlikovalen učinek iz člena 3(3) [Direktive] in člena 7(3) [Uredbe] zaradi uporabe te znamke kot dela druge znamke ali v kombinaciji z njo.
- 20 Družba Nestlé in irska vlada menita, da se lahko razlikovalni učinek znamke na podlagi člena 3(3) Direktive pridobi kot posledica uporabe te znamke kot dela druge znamke ali v kombinaciji z njo.
- 21 Družba Mars, vlada Združenega kraljestva in Komisija ocenjujejo, da znamka ne more pridobiti razlikovalnega učinka le, če se uporablja kot del sestavljene znamke. Družba Mars in Komisija pa priznavata, da znamka lahko pridobi razlikovalni učinek, če se uporablja v kombinaciji z drugo znamko. Vlada Združenega kraljestva trdi, da se lahko pridobi razlikovalni učinek tudi z uporabo znamke kot fizičnega elementa.
- 22 V zvezi s tem je treba spomniti, da ima znamka v skladu s členom 2 Direktive razlikovalni učinek, če se blago in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.

- 23 Na podlagi člena 3(1)(b) Direktive se znamke ne smejo registrirati ali, če so registrirane, se jih lahko razglasi za neveljavne, kadar so brez slehernega razlikovalnega učinka.
- 24 Kljub temu člen 3(3) Direktive izključuje uporabo te zadnje določbe, če je znamka pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalni značaj.
- 25 Naj bo razlikovalni učinek lasten ali pa pridobljen z uporabo, ga je treba presoјati glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, in po drugi strani, glede na to, kako se predpostavlja, da povprečni potrošnik, ki je normalno obveščen in razumno pozoren in preudaren, zaznava kategorijo zadevnih proizvodov in storitev (sodba z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točki 59 in 63).
- 26 Kar zadeva pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo, mora zaznavanje upoštevne javnosti proizvodov ali storitev, kot da izvirajo iz določenega podjetja, nastati zaradi uporabe znamke kot znamke (zgoraj navedena sodba Philips, točka 64).
- 27 Da je ta zadnji pogoj v postopku v glavni stvari izpolnjen, ne pomeni nujno, da je znamka, za katero se zahteva registracija, predmet samostojne uporabe.



- 28 Dejansko člen 3(3) Direktive ne vsebuje omejitve v tem smislu, saj navaja le „z [...] uporabo“ znamke.
- 29 Izraz „uporaba znamke kot znamke“ je treba torej razumeti, kot da se nanaša samo na uporabo znamke z namenom, da upoštevna javnost proizvode ali storitve zazna, kot da izvirajo iz določenega podjetja.
- 30 Vendar tako zaznavanje in torej pridobitev razlikovalnega učinka lahko izhaja iz uporabe kot dela registrirane znamke, njenega elementa, in iz uporabe razlikovalne znamke v kombinaciji z registrirano znamko. V obeh primerih zadostuje, da zadevna javnost zaradi te uporabe dejansko zazna proizvod ali storitev, označena z eno samo znamko, za katero je zahtevana registracija, kot da izvira iz določenega podjetja.
- 31 Treba je poudariti, da je treba elemente, ki lahko pokažejo, da je znamka postala sposobna identificirati zadevni proizvod ali storitev, presojati globalno in da se v okviru te presoje zlasti lahko upoštevajo: tržni delež znamke, intenzivnost, geografsko območje in trajanje uporabe te znamke, pomembnost investicij podjetja za promocijo znamke, delež upoštevne javnosti, ki zazna proizvode ali storitve, kot da izvirajo iz določenega podjetja zaradi znamke, pojasnila trgovinskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (sodba z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točki 49 in 51).

- 32 V zaključku bi bilo treba na predhodno vprašanje odgovoriti, da znamka lahko pridobi razlikovalni učinek iz člena 3(3) Direktive z uporabo te znamke kot dela registrirane znamke ali v kombinaciji z njo.

### **Stroški**

- 33 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

**Znamka lahko dobi razlikovalni učinek iz člena 3(3) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami z uporabo te znamke kot dela registrirane znamke ali v kombinaciji z njo.**

Podpisi: