

NESTLÉ

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

7. července 2005 *

Ve věci C-353/03,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) ze dne 25. července 2003, došlým Soudnímu dvoru dne 18. srpna 2003, v řízení

Société des produits Nestlé SA

proti

Mars UK Ltd,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení C. W. A. Timmermans, předseda senátu, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (zpravodaj), P. Kūris a G. Arestis, soudci,

* Jednací jazyk: angličtina.

generální advokátka: J. Kokott,

vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 20. ledna 2005,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Société des produits Nestlé SA J. Mutimear, solicitor, a H. Carrem, QC,
- za Mars UK Ltd V. Marsland, solicitor, a M. Blochem, QC,
- za vládu Spojeného království E. O'Neill, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s M. Tappinem, barrister,
- za irskou vládu D. J. O'Haganem, jako zmocněncem,
- za Komisi Evropských společenství N. B. Rasmussenem a M. Shotterem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 27. ledna 2005,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 odst. 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, dále jen „směrnice“), a čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146, dále jen „nařízení“).

- 2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi Société des produits Nestlé SA (dále jen „Nestlé“) a Mars UK Ltd (dále jen „Mars“) ohledně žádosti společnosti Nestlé o zápis části sloganu, představujícího zapsanou ochrannou známku, jejímž majitelem tato společnost již je, jako ochranné známky.

Právní rámec

- 3 Podle článku 2 směrnice, „[o]chrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků“.

4 Článek 3 směrnice, nazvaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, zní následovně:

„1. Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

[...]

3. Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 [písm. b)], pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost [...]"

5 Článek 4 a čl. 7 odst. 1 písm. b) a odstavec 3 nařízení mají v podstatě totožné znění jako článek 2, respektive čl. 3 odst. 1 písm. b) a odstavec 3 směrnice.

Spor v původním řízení a předběžná otázka

- 6 Slogan „HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT“ („dejte si pauzu... dejte si Kit Kat“), jakož i název „KIT KAT“ jsou ochranné známky zapsané ve Spojeném království ve třídě 30 vymezené Niceskou dohodou o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, tedy pro čokoládové výrobky, cukrovinky, bonbóny a sušenky.
- 7 Dne 28. března 1995 podala společnost Nestlé, majitelka těchto dvou ochranných známek, přihlášku ochranné známky HAVE A BREAK ve Spojeném království ve třídě 30.
- 8 Proti této přihlášce podala námitky společnost Mars, která se dovolávala zejména čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice.
- 9 Dne 31. května 2002 bylo námitkám na základě tohoto ustanovení vyhověno a přihláška byla zamítnuta.
- 10 Společnost Nestlé podala žalobu k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Žaloba byla zamítnuta rozhodnutím ze dne 2. prosince 2002.
- 11 Společnost Nestlé podala proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 12 Tento soud se s ohledem na okolnosti sporu, který projednává, domnívá, že věta „HAVE A BREAK“ postrádá inherentní rozlišovací způsobilost, a že v důsledku toho ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice v zásadě vylučují její zápis jako ochranné známky.
- 13 Má za to, že k zápisu může tedy dojít pouze na základě čl. 3 odst. 3 směrnice prostřednictvím prokázání rozlišovací způsobilosti získané užíváním.
- 14 Poukazuje na to, že přihláška byla zamítnuta z důvodu, že věta „HAVE A BREAK“ byla užívána především jako součást zapsané ochranné známky HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT, a nikoli skutečně jako nezávislá ochranná známka.
- 15 Uvádí, že podle společnosti Nestlé by toto pojetí mohlo mít závažné důsledky pro subjekty, které mají v úmyslu zapsat ochranné známky obsahující tvary, jelikož takové ochranné známky jsou zřídka užívány samostatně.
- 16 Uplatňuje, že věta podobná sloganu, spojená s ochrannou známkou, může svým opakováním v průběhu času vytvořit odlišný a nezávislý dojem, a získat tak užíváním rozlišovací způsobilost.
- 17 Za těchto podmínek se Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Může být rozlišovací způsobilost ochranné známky uvedená v čl. 3 odst. 3 [směrnice] a v čl. 7 odst. 3 [nařízení] získána v návaznosti na užívání nebo v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti jiné ochranné známky nebo ve spojení s ní?“

K předběžné otázce

- 18 S přihlédnutím k údajům obsaženým v předkládacím rozhodnutí musí být položená otázka chápána tak, že směřuje výlučně k výkladu směrnice, jelikož nařízení není na skutkové okolnosti sporu v původním řízení použitelné.
- 19 Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda může být rozlišovací způsobilost ochranné známky uvedená v čl. 3 odst. 3 směrnice získána v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní.
- 20 Společnost Nestlé a irská vláda se domnívají, že rozlišovací způsobilost ochranné známky může být na základě čl. 3 odst. 3 směrnice získána v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti jiné ochranné známky nebo ve spojení s ní.
- 21 Společnost Mars, vláda Spojeného království a Komise Evropských společenství mají za to, že ochranná známka nemůže získat rozlišovací způsobilost pouze v důsledku užívání jako součásti složené ochranné známky. Společnost Mars a Komise naproti tomu připouštějí, že ochranná známka může získat rozlišovací způsobilost v důsledku užívání ve spojení s jinou ochrannou známkou. Vláda Spojeného království tvrdí, že rozlišovací způsobilost může být získána rovněž užíváním ochranné známky jako fyzického prvku.
- 22 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle článku 2 směrnice má ochranná známka rozlišovací způsobilost, pokud je způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.

- 23 Podle čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice ochranná známka nebude zapsána nebo bude prohlášena neplatnou, pokud postrádá rozlišovací způsobilost.
- 24 Článek 3 odst. 3 směrnice nicméně použití tohoto posledně uvedeného ustanovení vylučuje, pokud před podáním přihlášky, a v důsledku užívání získala tato ochranná známka rozlišovací způsobilost.
- 25 Ať už je rozlišovací způsobilost inherentní nebo získaná užíváním, musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis ochranné známky požadován, a jednak vzhledem k předpokládanému vnímání běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb (rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips, C-299/99, Recueil, s. I-5475, body 59 a 63).
- 26 Pokud jde o získání rozlišovací způsobilosti užíváním, výrobek nebo služba musí být zúčastněnými kruhy identifikovány jako pocházející z určitého podniku díky užívání ochranné známky jako ochranné známky (výše uvedený rozsudek Philips, bod 64).
- 27 Tato poslední podmínka, která je předmětem sporu v původním řízení, ke svému naplnění nevyžaduje nezbytně, aby ochranná známka, jejíž zápis je požadován, byla užívána nezávisle.

- 28 Článek 3 odst. 3 směrnice totiž neobsahuje žádné omezení v tomto smyslu, neboť zmiňuje pouze „užívání“ ochranné známky.
- 29 Výraz „užívání ochranné známky jako ochranné známky“ tedy musí být chápán tak, že se vztahuje pouze na užívání ochranné známky pro účely toho, aby výrobek nebo služba byly identifikovány zúčastněnými kruhy jako pocházející z určitého podniku.
- 30 Taková identifikace, a tedy získání rozlišovací způsobilosti může přitom vyplývat jak z užívání prvku zapsané ochranné známky jako součásti této ochranné známky, tak z užívání odlišné ochranné známky ve spojení se zapsanou ochrannou známkou. V obou případech stačí, že v důsledku tohoto užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímají výrobek nebo službu, označené pouze ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, jako pocházející z určitého podniku.
- 31 Je namístě připomenout, že skutečnosti, které mohou prokázat, že ochranná známka se stala způsobilou identifikovat dotyčný výrobek nebo službu, musejí být posouzeny globálně a že v rámci tohoto posouzení lze vzít v úvahu zejména část trhu ovládaného touto ochrannou známkou, intenzitu, geografický rozsah a dobu užívání této ochranné známky, výši investic, které podnik vynaložil na její reklamní podporu, podíl zúčastněných kruhů, který díky ochranné známce identifikuje výrobky nebo služby jako pocházející z určitého podniku, jakož i prohlášení obchodních a průmyslových komor nebo jiných profesních sdružení (rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, body 49 a 51).

- 32 V konečném výsledku je třeba na předběžnou otázku odpovědět tak, že rozlišovací způsobilost ochranné známky uvedená v čl. 3 odst. 3 směrnice může být získána v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní.

K nákladům řízení

- 33 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

Rozlišovací způsobilost ochranné známky uvedená v čl. 3 odst. 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, může být získána v důsledku užívání této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky nebo ve spojení s ní.

Podpisy.