

NESTLÉ

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács)

2005. július 7. \*

A C-353/03. sz. ügyben,

az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) a Bírósághoz 2003. augusztus 18-án érkezett 2003. július 25-i határozatával terjesztett elő az előtte

a **Société des produits Nestlé SA**

és

a **Mars UK Ltd**

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (második tanács),

tagjai: C. W. A. Timmermans tanácselnök, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (előadó), P. Kūris és G. Arestis bírák,

\* Az eljárás nyelve: angol.

főtanácsnok: J. Kokott,  
hivatalvezető: L. Hewlett főtanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2005. január 20-i tárgyalást követően,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

- a Sociétés des produits Nestlé SA képviselőjében J. Mutimear solicitor és H. Carr QC,
- a Mars UK Ltd képviselőjében V. Marsland solicitor és M. Bloch QC,
- az Egyesült Királyság kormánya képviselőjében E. O'Neill, meghatalmazotti minőségben, segítője: M. Tappin barrister,
- az ír kormány képviselőjében D. J. O'Hagan, meghatalmazotti minőségben,
- az Európai Közösségek Bizottsága képviselőjében N. B. Rasmussen és M. Shotton, meghatalmazotti minőségben,

a főtanácsnok indítványának a 2005. január 27-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

### Ítéletet

- 1 Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgya a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL L 40., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o., a továbbiakban: az irányelv) 3. cikke (3) bekezdésének, valamint a közösségi védjegről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL L 11., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o., a továbbiakban: a rendelet) 7. cikke (3) bekezdésének értelmezése.
  
- 2 Ezt a kérelmet a Société des produits Nestlé SA (a továbbiakban: a Nestlé) és a Mars UK Ltd (a továbbiakban: a Mars) közötti jogvita keretén belül terjesztették elő, amelynek tárgya a Nestlé tulajdonában levő védjegyként lajstromozott jelmondat egy részének védjegyként történő bejelentése ugyanezen társaság által.

### Jogi háttér

- 3 Az irányelv 2. cikke értelmében „védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó – beleértve a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű, szám, továbbá az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól”.

4 Az irányelv „Kizáró, illetve törlési okok” alcímű 3. cikkének szövege a következő:

1. A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés

[...]

b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;

[...]

3. Az (1) bekezdés [b) pontja] alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból, illetve a védjegy nem törölhető, ha a megjelölés használata révén a bejelentés bejelentési napját megelőzően megszerezte a megkülönböztető képességet”.

5 A rendelet 4. cikke, valamint 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése lényegében azonos módon fogalmaz, mint az irányelv 2. cikke, illetve 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése.

**Az alapügy és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés**

- 6 A „Have a break... Have a Kit Kat” („tarts egy kis szünetet... egyél egy Kit Kat-et”), valamint a „Kit Kat” megnevezés az Egyesült Királyságban a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 30. osztályba tartozó csokoládéárúk, cukorkaárúk, bonbonok (cukorkák) és kétszersültek, kekszek vonatkozásában bejegyzett védjegyek.
- 7 1995. március 28-án a Nestlé, e két védjegy jogosultja, a HAVE A BREAK lajstromozását kérte az Egyesült Királyságban, a 30. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.
- 8 E bejelentés képezte tárgyát a Mars felszólalásának, amely cég többek között az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjára hivatkozott.
- 9 2002. május 31-én a felszólalásnak e rendelkezés alapján helyt adtak, és a lajstromozás iránti kérelmet elutasították.
- 10 A Nestlé keresetet nyújtott be a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division előtt. A keresetet a fenti bíróság 2002. december 2-i határozatával elutasította.
- 11 A Nestlé ezt követően fellebbezést nyújtott be a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) előtt.

- 12 Ez a bíróság az előtte folyó jogvita tényállási elemei fényében úgy véli, hogy a „Have a break” mondat nem bír benne rejlő megkülönböztető képességgel, következésképpen az irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjának rendelkezései kizárják védjegyként történő lajstromozását.
- 13 E bíróság úgy ítéli meg, hogy lajstromozásra kizárólag az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése alapján kerülhet sor, amennyiben a használat által megszerzett megkülönböztető képesség bizonyítást nyer.
- 14 A bíróság megállapítja, hogy a lajstromozási kérelem azért került elutasításra, mert a „HAVE A BREAK” mondatot lényegében a lajstromozott HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT védjegy részeként, és ténylegesen nem önálló védjegyként használták.
- 15 A bíróság kifejti, hogy a Nestlé álláspontja szerint ezen elméletnek súlyos következményei lehetnek azon gazdasági szereplőkre nézve, akik formákat magukban foglaló védjegyeket kívánnak lajstromoztatni, mivel ezen védjegyeket ritkán használják önmagukban.
- 16 A bíróság arra hivatkozik, hogy egy védjegyhez társítható jelmondathoz hasonlatos mondat, gyakori ismétlése által, kialakíthat megkülönböztető és önálló benyomást, ennél fogva a használat révén megszerezheti a megkülönböztető képességet.
- 17 Ilyen körülmények között a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) úgy döntött, hogy felfüggeszti az eljárást, és a következő kérdést terjeszti előzetes döntéshozatal céljából a Bíróság elé:

„Szerezhet-e egy megjelölés a 89/104/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (3) bekezdése és a 40/94 tanácsi rendelet 7. cikkének (3) bekezdése szerinti megkülönböztető képességet azon az alapon vagy annak következtében, hogy ezt a megjelölést egy másik védjegy részeként vagy ahhoz kapcsolódóan használják?”

**Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésről**

- 18 Figyelembe véve az előzetes döntéshozatalra utaló határozatot, az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdést úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag az irányelv értelmezésére irányul, mivel az alapügy tényállására a rendelet nem alkalmazható.
- 19 A kérdést előterjesztő bíróság kérdésével lényegében arra keresi a választ, hogy egy védjegy az irányelv 3. cikke (1) bekezdésében foglalt megkülönböztető képességet megszerezheti-e annak következtében, hogy ezen védjegyet egy lajstromozott védjegy részeként vagy ahhoz kapcsolódóan használják.
- 20 A Nestlé és az ír kormány úgy véli, hogy egy védjegy az irányelv 3. cikke (3) bekezdése értelmében akár más védjegy részeként, akár ahhoz kapcsolódóan történő használata révén megszerezheti a megkülönböztető képességet.
- 21 A Mars, az Egyesült Királyság kormánya, valamint a Bizottság úgy véli, hogy egy védjegy nem szerezhethet megkülönböztető képességet, amennyiben azt kizárólag egy összetett védjegy részeként használták. A Mars és a Bizottság elismeri ugyanakkor, hogy egy másik védjegyhez kapcsolódóan történő használat révén egy védjegy szerezhethet megkülönböztető képességet. Az Egyesült Királyság kormánya kijelenti, hogy egy védjegy alkotóelemként történő használata révén is szerezhethet megkülönböztető képességet.
- 22 E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy az irányelv 2. cikke értelmében egy védjegy akkor bír megkülönböztető képességgel, ha alkalmas arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

- 23 Az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében egy védjegy lajstromozásból ki van zárva, illetve törölhető, amennyiben nem alkalmas a megkülönböztetésre.
- 24 Ugyanakkor az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése eltér ezen rendelkezés alkalmazásától, amennyiben a megjelölés használata révén a bejelentés napját megelőzően megszerezte a megkülönböztető képességet.
- 25 Az akár benne rejlő, akár használat révén megszerzett megkülönböztető képességet egyrészt azon áruk vagy szolgáltatások összefüggésében kell értékelni, amelyek vonatkozásában a védjegyet bejelentették, másrészt a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztójának feltételezett észlelésével összefüggésben (lásd a Bíróság C-299/99. sz. Philips-ügyben 2002. június 18-án hozott ítéletének [EBHT 2002., I-5475. o.] 59. és 63. pontját).
- 26 Ami a használat révén megszerzett megkülönböztető képességet illeti, az érintett fogyasztóknak a védjegy védjegyként történő használata által kell az árut vagy szolgáltatást egy meghatározott vállalkozástól származóként azonosítaniuk (lásd a fent hivatkozott Philips-ítélet 64. pontját).
- 27 Ezen utóbbi feltétel teljesüléséhez az alapügyben nem szükséges, hogy a bejelentett védjegy önálló használat tárgya legyen.



- 28 Az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése sem tartalmaz ilyen értelemben megszorítást, csupán a „használata révén” kikötéssel él.
- 29 A „védjegy védjegyként történő használata” kifejezést tehát úgy kell értelmezni, hogy az kizárólag arra a használatra vonatkozik, melynek célja az áru vagy szolgáltatás meghatározott vállalkozástól származóként történő azonosítása az érintett vásárlóközönség részéről.
- 30 Márpedig egy ilyesfajta azonosítás, és ezáltal a megkülönböztető képesség megszerzése következhet akár a védjegy egy elemének a lajstromozott védjegy részeként történő használatából, akár egy megkülönböztethető védjegynek egy lajstromozott védjegyhez kapcsolódóan történő használatából. Ezen két esetben elegendő, hogy a használat következtében az érintett vásárlóközönség ténylegesen egy meghatározott vállalkozástól származóként érzékelje a kizárólag a bejelentett védjegy által jelölt árut vagy szolgáltatást.
- 31 Emlékeztetni kell arra, hogy azon bizonyítékokat, amelyek alátámaszthatják, hogy a védjegy alkalmas az érintett áru vagy szolgáltatás azonosítására, átfogóan kell értékelni, és ezen értékelés keretén belül tekintetbe kell venni többek között a védjegy által elfoglalt piaci részesedést, az intenzitást, a védjegy használatának földrajzi kiterjedését és tartamát, a vállalkozás által a védjegy reklámozása céljából megvalósított beruházások jelentőségét, az érdekelt fogyasztók azon hányadát, amely a védjegy miatt úgy azonosítja az árukat és szolgáltatásokat, mint amelyek egy meghatározott vállalkozástól származnak, továbbá a kereskedelmi és iparkamaráktól és egyéb szakmai szervezetektől származó nyilatkozatokat (lásd a Bíróság C-108/97. és C-109/97. sz., Windsurfing Chiemsee ügyben 1999. május 4-én hozott ítéletének [EBHT 1999., I-2779. o.] 49. és 51. pontját).

- 32 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésre azt a választ kell adni, hogy egy védjegy megszerezheti az irányelv 3. cikke (3) bekezdésében, illetve a rendelet 7. cikke (3) bekezdésében foglalt megkülönböztető képességet annak következtében, hogy e védjegyet egy lajstromozott védjegy részeként vagy ahhoz kapcsolódóan használták.

## **A költségekről**

- 33 Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a nemzeti bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján a Bíróság (második tanács) a következőképpen határozott:

**A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdésében foglalt megkülönböztető képességet egy védjegy megszerezheti annak következtében, hogy e védjegyet egy lajstromozott védjegy részeként vagy ahhoz kapcsolódóan használták.**

Aláírások