

NESTLÉ

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

7 päivänä heinäkuuta 2005 *

Asiassa C-353/03,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 25.7.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 18.8.2003, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Société des produits Nestlé SA

vastaan

Mars UK Ltd,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (esittelevä tuomari), P. Küris ja G. Arestis,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 20.1.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Société des produits Nestlé SA, edustajanaan solicitor J. Mutimear ja H. Carr, QC,
- Mars UK Ltd, edustajanaan solicitor V. Marsland ja M. Bloch, QC,
- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään E. O'Neill, avustajanaan barrister M. Tappin,
- Irlannin hallitus, asiamiehenään D. J. O'Hagan,
- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään N. B. Rasmussen ja M. Shotter,

kuultuaan julkisasiamiehen 27.1.2005 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 3 kohdan ja yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1; jäljempänä asetus) 7 artiklan 3 kohdan tulkintaa.
- 2 Tämä ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa valittajana on Société des produits Nestlé SA (jäljempänä Nestlé) ja vastapuolena Mars UK Ltd (jäljempänä Mars) ja joka koskee Nestlén tavaramerkkihakemusta, jonka kohde on osa tavaramerkkinä rekisteröidystä iskulauseesta, jonka haltija tämä yhtiö jo on.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 3 Direktiivin 2 artiklassa säädetään seuraavaa: "Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuviin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista".

- 4 Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

— —

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

— —”

3. Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi.

— —”

- 5 Asetuksen 4 artikla ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta ovat asiasisällöltään samoja kuin direktiivin 2 artikla ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

- 6 Iskulause "HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT" ("pidä tauko... ota Kit Kat") sekä nimi "KIT KAT" on rekisteröity tavaramerkkinä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: suklaatuotteet, konvehdit, makeiset ja keksit.
- 7 Nestlé, näiden kahden tavaramerkin haltija, haki 28.3.1995 tavaramerkin HAVE A BREAK rekisteröintiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten.
- 8 Mars teki väitteen tätä rekisteröintiä vastaan ja vetosi muun muassa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.
- 9 Väite hyväksyttiin 31.5.2002 tämän säännöksen perusteella ja rekisteröintihakemus hylättiin.
- 10 Nestlé valitti High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisioniin. Valitus hylättiin 2.12.2002 tehdyllä päätöksellä.
- 11 Nestlé valitti tästä päätöksestä Court of Appealiin (England & Wales) (Civil Division).

- 12 Tämä tuomioistuin katsoo vireillä olevaa riita-asiaa koskevat seikat huomioon ottaen, että lause "HAVE A BREAK" ei ole itsessään erottamiskykyinen ja että näin ollen sitä ei voida rekisteröidä tavaramerkkinä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännösten perusteella.
- 13 Se arvioi, että rekisteröinti voi tapahtua ainoastaan direktiivin 3 artiklan 3 kohdan perusteella, mikäli osoitetaan, että erottamiskyky on saavutettu käytössä.
- 14 Se esittää, että rekisteröintihakemus hylättiin sillä perusteella, että lausetta "HAVE A BREAK" on käytetty pääasiassa rekisteröidyn tavaramerkin HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT osana eikä itsenäisenä tavaramerkkinä.
- 15 Court of Appeal esittää, että Nestlén mukaan tällä käsityksellä voisi olla painavia seurauksia sellaisiin toimijoihin nähden, jotka aikovat rekisteröidä muotoja sisältäviä tavaramerkkejä, koska tällaisia tavaramerkkejä käytetään harvoin yksin.
- 16 Se esittää, että iskulauseen kaltainen lause, joka yhdistetään tavaramerkkiin, voi ajan myötä lausetta toistettaessa luoda erottamiskykyisen ja itsenäisen vaikutelman ja näin ollen tulla käytössä erottamiskykyiseksi.
- 17 Näin ollen Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Voiko tavaramerkki tulla erottamiskykyiseksi [direktiivin] 3 artiklan 3 kohdassa ja [asetuksen] 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sen seurauksena tai sen johdosta, että tätä tavaramerkkiä on käytetty toisen tavaramerkin osana tai yhdessä tämän kanssa?"

Ennakkoratkaisukysymys

- 18 Ottaen huomioon ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen päätöksen sisältämät seikat, kysymyksen on katsottava koskevan ainoastaan direktiivin tulkintaa, koska asetus ei sovellu pääasiassa kyseessä oleviin seikkoihin.
- 19 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy, voiko tavaramerkki tulla erottamiskykyiseksi direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sen seurauksena, että tätä tavaramerkkiä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa.
- 20 Nestlé ja Irlanti katsovat, että tavaramerkki voi direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan tulla erottamiskykyiseksi siten, että tätä tavaramerkkiä käytetään toisen tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa.
- 21 Mars, Yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan yhteisöjen komissio arvioivat, että tavaramerkki ei voi tulla erottamiskykyiseksi pelkästään siten, että sitä käytetään moniosaisen tavaramerkin osana. Mars ja komissio myöntävät sitä vastoin, että se voi tulla erottamiskykyiseksi siten, että sitä käytetään yhdessä toisen tavaramerkin kanssa. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo, että erottamiskyky voidaan saavuttaa myös siten, että tavaramerkkiä käytetään fyysisenä osatekijänä.
- 22 Tältä osin on muistutettava, että direktiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkki on erottamiskykyinen, jos sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

- 23 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä, jolta puuttuu erottuvuus, ei saa rekisteröidä tai se on julistettava mitättömäksi.
- 24 Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan viimeksi mainittua säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi.
- 25 Tavaramerkin luontaista tai käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaa-vainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 59 ja 63 kohta).
- 26 Mitä tulee käyttöön perustuvaan erottamiskykyyn, sen, että tavarain tai palvelun kohderyhmässä tavarain tai palvelun tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä (em. asia Philips, tuomion 64 kohta).
- 27 Viimeisen ehdon täyttyminen pääasiassa ei välttämättä edellytä sitä, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä on käytetty itsenäisesti.

- 28 Direktiivin 3 artiklan 3 kohta ei nimittäin sisällä tällaista rajoitusta, koska siinä viitataan pelkkään tavaramerkin ”käyttöön”.
- 29 Ilmaisun ”tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä” on näin ollen käsitettävä viittaavan ainoastaan tavaramerkin käyttöön, jonka perusteella tavarán tai palvelun kohderyhmässä tavarán tai palvelun tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä.
- 30 Tuollainen tunnistaminen ja näin ollen erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata sekä käytöstä rekisteröidyn tavaramerkin osana sen yhtenä osatekijänä että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Näissä kahdessa tapauksessa on tämän käytön osalta riittävää, että kohderyhmässä tiedetään hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustetun tavarán tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä.
- 31 On muistutettava, että niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen luonteen, että sen perusteella voidaan tunnistaa kyseisen tavarán tai palvelun alkuperä, on arvioitava kokonaisuutena, ja että tätä arvioitaessa voidaan myös ottaa huomioon tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 49 ja 51 kohta).

- 32 Näillä perusteilla ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla sen seurauksena, että tätä tavaramerkkiä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa.

Oikeudenkäyntikulut

- 33 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla sen seurauksena, että tätä tavaramerkkiä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa.

Allekirjoitukset