

NESTLÉ

TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. liepos 7 d. *

Byloje C-353/03

dėl *Court of Appeal* (Anglija ir Velsas) (*Civil Division*) (Jungtinė Karalystė) 2003 m. liepos 25 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2003 m. rugpjūčio 18 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Société des produits Nestlé SA

prieš

Mars UK Ltd,

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas C. W. A. Timmermans, teisėjai R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (pranešėjas), P. Kūris ir G. Arestis,

* Proceso kalba: anglų.

generalinė advokatė J. Kokott,
posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2005 m. sausio 20 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs rašytines pastabas, pateiktas:

- *Société des produits Nestlé SA*, atstovaujamos *solicitor* J. Mutimear ir QC H. Carr,
- *Mars UK Ltd*, atstovaujamos *solicitor* V. Marsland ir QC M. Bloch,
- Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos E. O'Neill, padedamos *barrister* M. Tappin,
- Airijos vyriausybės, atstovaujamos D. J. O'Hagan,
- Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos N. B. Rasmussen ir M. Shotter,

susipažinęs su 2005 m. sausio 27 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva) 3 straipsnio 3 dalies ir 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1, toliau – reglamentas) 7 straipsnio 3 dalies išaiškinimu.
- 2 Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylą tarp *Société des produits Nestlé SA* (toliau – *Nestlé*) ir *Mars UK Ltd* (toliau – *Mars*) dėl *Nestlé* paraiškos registruoti kaip prekių ženklą dalį šūkio, kuris yra šiai bendrovei priklausantis įregistruotas prekių ženklas.

Teisinis pagrindas

- 3 Pagal direktyvos 2 straipsnį „prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent iš žodžių, įskaitant asmenvardžius, dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų pakuotės vaizdo su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų“.

- 4 „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindais“ pavadintas direktyvos 3 straipsnis suformuluotas taip:

„1. Toliau išvardyti žymenys nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais:

<...>

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

<...>

3. Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklą ir jo registracija 1 dalies b <...> punkte nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį <...>“

- 5 Reglamento 4 straipsnio ir 7 straipsnio 1 dalies b punkto bei 3 punkto formuluotės yra iš esmės tapачios direktyvos 2 straipsnio ir 3 straipsnio 1 dalies b punkto bei 3 dalies formuluotėms.

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

- 6 Šūkis „Have a break... Have a Kit Kat“ („yra pertrauka... yra Kit Kat“) bei pavadinimas „Kit Kat“ yra Jungtinėje Karalystėje 30 klasės prekėms pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklų registravimo reikmės (t. y. šokolado ir konditerijos gaminiams, saldainiams ir biskvitams) įregistruoti prekių ženklai.
- 7 1995 m. kovo 28 d. šių dviejų prekių ženklų savininkė *Nestlé* pateikė paraišką registruoti prekių ženklą HAVE A BREAK 30 klasės prekėms Jungtinėje Karalystėje.
- 8 Remdamasi, be kita ko, direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktu *Mars* pateikė protestą dėl šios paraiškos.
- 9 Vadovaujantis šia nuostata, 2002 m. gegužės 31 d. protestas buvo patenkintas ir paraiška dėl įregistravimo atmesta.
- 10 *Nestlé* pareiškė ieškinį *High Court of Justice* (Anglija ir Velsas), *Chancery Division*. 2002 m. gruodžio 2 d. Sprendimu šis ieškinys buvo atmestas.
- 11 Dėl šio sprendimo *Nestlé* pateikė apeliaciją *Court of Appeal* (Anglija ir Velsas), *Civil Division*.

- 12 Remdamasis byloje esančiais įrodymais, šis teismas mano, kad šūkis „Have a break“ neturi jam būdingo skiriamojo požymio, todėl direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktas neleidžia jo registruoti kaip prekių ženklo.
- 13 Jis mano, kad registruoti galima tik direktyvos 3 straipsnio 3 dalies pagrindu, įrodžius dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį.
- 14 Jis pažymi, kad paraiška dėl įregistravimo buvo atmesta, nes šūkis „HAVE A BREAK“ buvo iš esmės naudojamas kaip dalis įregistruoto prekių ženklo HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT ir tikrai ne kaip savarankiškas prekių ženklas.
- 15 Jis nurodo, kad, *Nestlé* manymu, toks požiūris gali turėti rimtų pasekmių ūkio subjektams, kurie ketina registruoti formą apimančius prekių ženklus, nes tokie prekių ženklai retai naudojami atskirai.
- 16 Taip pat jis nurodo, kad frazės panašumas į su prekių ženklu siejamu šūkiu, nuolat jį kartojant, gali sukurti skirtingą ir savarankišką išpūdį ir taip įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo.
- 17 Tokiomis aplinkybėmis *Court of Appeal* (Anglija ir Velsas), *Civil Division* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Teisingumo Teismą, pateikdamas jam šį prejudicinį klausimą:

„Ar gali prekių ženklas įgyti skiriamąjį požymį Tarybos direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 3 dalies ir Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies kito prekių ženklo ar kartu su juo?“

Dėl prejudicinio klausimo

- 18 Atsižvelgiant į prašyme priimti prejudicinį sprendimą pateiktus duomenis matyti, kad klausimas pateikiamas vien dėl direktyvos išaiškinimo, nes reglamentas nėra taikomas pagrindinėje byloje.
- 19 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies kito įregistruoto prekių ženklo ar kartu su juo.
- 20 *Nestlé* ir Airijos vyriausybė mano, kad prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies kito prekių ženklo ar kartu su juo.
- 21 *Mars*, Jungtinės Karalystės vyriausybė ir Komisija mano, kad prekių ženklas negali įgyti skiriamąjo požymio vien dėl jo naudojimo kaip sudėtinės prekių ženklo dalies. Tačiau *Mars* ir Komisija priduria, kad jis gali įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo kartu su kitu prekių ženklu. Jungtinės Karalystės vyriausybė pritaria, kad skiriamasis požymis taip pat gali būti įgytas naudojant prekių ženklą kaip fizinę sudėtinę dalį.
- 22 Šiuo klausimu primintina, kad pagal direktyvos 2 straipsnį prekių ženklas gali būti sudarytas iš žymenų, kurie leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.

- 23 Pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktą jokių skiriamųjų požymių neturintys prekių ženklai neregistruojami arba, jeigu įregistruoti, gali būti pripažinti negaliojančiais.
- 24 Tačiau pagal direktyvos 3 straipsnio 3 dalį pastaroji nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos dėl įregistravimo padavimo datos prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo.
- 25 Skiriamojo požymio turėjimas ar jo įgijimas dėl naudojimo turi būti vertinamas atsižvelgiant, pirma, į prekes arba paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ir, antra, į tai, kaip nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją gali suvokti vidutinis, pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas (2002 m. birželio 18 d. Sprendimo *Philips*, C-299/99, Rink. p. I-5475, 59 ir 63 punktai).
- 26 Skiriamasis požymis įgyjamas dėl naudojimo, kai suinteresuotieji asmenys atpažįsta prekę kaip pagamintą ar suteiktą tam tikros įmonės dėl ženklo naudojimo kaip prekių ženklo (minėto sprendimo *Philips* 64 punktas).
- 27 Ši pagrindinėje byloje ginčijama sąlyga nebūtinai reiškia, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turi būti naudojamas savarankiškai.

- 28 Iš tikrųjų direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje šiuo atžvilgiu nėra ribojimų; numatomas tik prekių ženklo „naudojimas“.
- 29 Todėl sąvoka „ženklų, kaip prekių ženklo naudojimas“ turi būti suprantama tik kaip nurodanti prekių ženklo naudojimą tam, kad atitinkami suinteresuotieji asmenys atpažintų prekę ar paslaugą kaip tam tikros įmonės prekę ar paslaugą.
- 30 Toks atpažinimas ir kartu skiriamąjo požymio įgijimas gali atsirasti tiek dėl įregistruoto prekių ženklo sudedamosios dalies naudojimo kaip šio prekių ženklo dalies, tiek dėl kito prekių ženklo naudojimo kartu su įregistruotu prekių ženklu. Šiais dviem atvejais pakanka, kad dėl tokio naudojimo suinteresuotieji asmenys prekes ar paslaugas, ženklinamas prašomu įregistruoti prekių ženklu, iš tikrųjų suvoktų kaip tam tikros įmonės prekes ar paslaugas.
- 31 Primintina, kad aplinkybės, galinčios patvirtinti, jog prekių ženklas tapo tinkamu atskirti atitinkamą prekę ar paslaugą, turi būti visapusiškai įvertintos ir kad vertinant reikėtų atsižvelgti į prekių ženklo rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas, šio ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas kaip konkrečios įmonės prekes ar paslaugas, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (1999 m. gegužės 4 d. Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 49 ir 51 punktai).

- 32 Galiausiai į pateiktą prejudicinį klausimą atsakytina, kad prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį direktyvos 3 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies įregistruoto prekių ženklo ar kartu su juo.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 33 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:

Prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį 1988 m. gruodžio 21 d. pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies įregistruoto prekių ženklo ar kartu su juo.

Parašai.