

NESTLÉ

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 7 juli 2005 *

I mål C-353/03,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket), genom beslut av den 25 juli 2003, som inkom till domstolen den 18 augusti 2003, i målet

Société des produits Nestlé SA

mot

Mars UK Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (referent), P. Küris och G. Arestis,

* Rättegångsspråk: engelska.

generaladvokat: J. Kokott,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 20 januari 2005,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Société des produits Nestlé SA, genom J. Mutimear, solicitor, och H. Carr, QC,
- Mars UK Ltd, genom V. Marsland, solicitor, och M. Bloch, QC,
- Förenade kungarikets regering, genom E. O'Neill, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister,
- Irland, genom D.J. O'Hagan, i egenskap av ombud,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen och M. Shotter, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 27 januari 2005 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande rör tolkningen av artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet) och artikel 7.3 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad förordningen).
- 2 Begäran har framställts i en tvist mellan Société des produits Nestlé SA (nedan kallat Nestlé) och Mars UK Ltd (nedan kallat Mars) angående Nestlés ansökan om att som varumärke få registrera en del av en reklamfras, bestående av ett registrerat varumärke som företaget redan innehar.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Enligt artikel 2 i direktivet "[kan] [e]tt varumärke ... utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags".

- 4 I artikel 3 i direktivet, som har rubriken Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder, föreskrivs följande:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

...

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 [b,] om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. ...”

- 5 Artiklarna 4, 7.1 b och 7.3 i förordningen har i angiven ordning i stort sett samma lydelse som artiklarna 2, 3.1 b och 3.3 i direktivet.

Twisten i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

- 6 Såväl sloganen "HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT" (ta en paus... ta en Kit Kat) som namnet "KIT KAT" är registrerade varumärken i Förenade kungariket. De har registrerats i klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, för chokladprodukter, konfekt, sötsaker och bakverk.
- 7 Den 28 mars 1995 ingav Nestlé, som är innehavare av de två varumärkena, en ansökan om att i Förenade kungariket få registrera varumärket HAVE A BREAK i klass 30.
- 8 Mars gjorde en invändning mot denna ansökan med åberopande av bland annat artikel 3.1 b i direktivet.
- 9 Den 31 maj 2002 bifölls invändningen med stöd av denna bestämmelse och registreringsansökan avslogs.
- 10 Nestlé väckte talan vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Talan ogillades genom dom av den 2 december 2002.
- 11 Nestlé överklagade domen till Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 12 Court of Appeal bedömde mot bakgrund av omständigheterna i den tvist som anhängiggjorts vid den att meningen "HAVE A BREAK" i sig inte har någon särskiljningsförmåga och att det enligt artikel 3.1 b i direktivet följaktligen i princip förelåg hinder för att registrera den som varumärke.
- 13 Det fastställdes att registrering endast kunde ske med stöd av artikel 3.3 i direktivet, under förutsättning att det förelåg bevis för att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom bruk.
- 14 Det anfördes att ansökan om registrering hade avslagits av det skälet att meningen "HAVE A BREAK" främst hade använts som en del av det registrerade varumärket HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT, och egentligen inte som ett fristående varumärke.
- 15 Court of Appeal angav att denna inställning, enligt Nestlé, kunde få allvarliga konsekvenser för de operatörer som ansöker om registrering av varumärken som består av former, eftersom sådana varumärken sällan används självständigt.
- 16 En sloganliknande mening som associeras med ett varumärke ansågs kunna, genom långvarig användning, ge ett särskilt och självständigt intryck och alltså förvärva särskiljningsförmåga genom bruk.
- 17 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beslutade under dessa förhållanden att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

"Kan ett varumärke förvärva sådan särskiljningsförmåga som avses i artikel 3.3 i [direktivet] och i artikel 7.3 i [förordningen], när eller som en följd av att varumärket har använts som en del av eller i kombination med ett annat varumärke?"

Prövning av tolkningsfrågan

- 18 Det framgår av uppgifterna i beslutet om hänskjutande att den fråga som ställts enbart avser tolkningen av direktivet. Förordningen är nämligen inte tillämplig på omständigheterna i målet vid den nationella domstolen.
- 19 Den nationella domstolen vill få klarhet i om ett varumärke kan förvärva sådan särskiljningsförmåga som avses i artikel 3.3 i direktivet som en följd av att det har använts som en del av eller i kombination med ett registrerat varumärke.
- 20 Nestlé och Irland anser att ett varumärke enligt artikel 3.3 i direktivet, kan förvärva särskiljningsförmåga som en följd av att det har använts som en del av eller i kombination med ett annat varumärke.
- 21 Mars, Förenade kungarikets regering och Europeiska gemenskapernas kommission har bestritt påståendet att ett varumärke kan förvärva särskiljningsförmåga enbart som en följd av att det har använts som en del av ett sammansatt varumärke. Mars och kommissionen anser däremot att det kan förvärva särskiljningsförmåga när det används i kombination med ett annat varumärke. Förenade kungarikets regering har anfört att särskiljningsförmåga även kan förvärfas när varumärket används såsom fysisk beståndsdel.
- 22 Det skall i det avseendet påpekas att ett varumärke enligt artikel 2 i direktivet har särskiljningsförmåga om det är ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.

- 23 Enligt artikel 3.1 b i direktivet får ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga inte registreras, och skall om registrering har skett kunna ogiltigförklaras.
- 24 Enligt artikel 3.3 i direktivet är sistnämnda bestämmelse emellertid inte tillämplig om varumärket, före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det, har förvärvat särskiljningsförmåga.
- 25 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall, oavsett om den har förvärvats till följd av bruk, bedömas dels med avseende på de produkter eller tjänster som registreringsansökan omfattar, dels utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha (dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkterna 59 och 63).
- 26 Vad särskiljningsförmågan beträffar krävs att omsättningskretsens identifiering av varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag är ett resultat av att varumärket använts som sådant (domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 64).
- 27 För att det sistnämnda villkoret som är föremål för prövning i målet vid den nationella domstolen skall anses uppfyllt, krävs det inte nödvändigtvis att det varumärke som ansökan gäller har använts självständigt.

- 28 Artikel 3.3 i direktivet innehåller nämligen inte någon sådan begränsning, eftersom det endast hänvisas till "det bruk som har gjorts" av varumärket.
- 30 Uttrycket "att varumärket använts som sådant" skall således förstås så, att det endast omfattar sådant bruk av varumärket som möjliggör för omsättningskretsen att identifiera varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag.
- 31 En sådan identifiering och således även särskiljningsförmåga kan förvärfvas genom att det har använts som en del av ett registrerat varumärke, som en beståndsdel av detsamma eller genom att ett annat varumärke har använts i kombination med ett registrerat varumärke. I båda fallen räcker det att omsättningskretsen, som en följd av detta bruk, faktiskt uppfattar den vara eller tjänst som endast det sökta varumärket omfattar som härrörande från ett visst företag.
- 31 Domstolen erinrar om att för att avgöra om ett varumärke har förvärvat förmåga för att identifiera de varor och tjänster som varumärket täcker skall en samlad bedömning göras. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkterna 49 och 51).

- 32 · Den fråga som har ställts skall därför besvaras enligt följande. Ett varumärke kan enligt artikel 3.3 i direktivet förvärva särskiljningsförmåga som en följd av att det har använts som en del av eller i kombination med ett registrerat varumärke.

Rättegångskostnader

- 33 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

På dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) följande dom:

Ett varumärke kan, enligt artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, förvärva särskiljningsförmåga som en följd av att det har använts som en del av eller i kombination med ett registrerat varumärke.

Underskrifter