

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Tisk a Informace

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 65/05

7. července 2005

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-353/03

Société des produits Nestlé SA / Mars UK Ltd

ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST VYŽADOVANÁ K ZÁPISU OCHRANNÉ ZNÁMKY MŮŽE BÝT ZÍSKÁNA JEJÍM UŽÍVÁNÍM JAKO SOUČÁSTI JIŽ ZAPSANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY

K tomu, aby ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, musí být zúčastněnými kruhy vnímána jako označující výrobek nebo službu pocházející z určitého podniku.

V březnu 1995 podala společnost Nestlé, majitelka ochranných známek „KIT KAT“ a „Have a Break... Have a Kit Kat“, přihlášku ochranné známky „Have a Break“ ve Spojeném království. Společnost Mars, konkurent Nestlé, podala proti této přihlášce námítky.

Zápis ochranných známek je upraven směrnicí Společenství¹. Podle této směrnice nelze zapsat ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost. Nicméně ochranná známka, která nemá rozlišovací způsobilost inherentně, může tuto způsobilost získat užíváním.

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (anglický odvolací soud), který spor projednává, se domnívá, že věta „Have a Break“ postrádá inherentní rozlišovací způsobilost a že v důsledku toho může být zapsána pouze pokud získala rozlišovací způsobilost užíváním. Vzhledem k tomu, že věta „Have a Break“ byla užívána především jako součást ochranné známky „Have a Break... Have a Kit Kat“, a nikoliv skutečně jako nezávislá ochranná známka, se Court of Appeal dotázal Soudního dvora Evropských společenství, zda může být požadovaná rozlišovací způsobilost založena na užívání jako součásti ochranné známky nebo ve spojení s jinou ochrannou známkou.

¹ Směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1)

Soudní dvůr rozhodl, že **rozlišovací způsobilost vyžadovaná k zápisu ochranné známky může být získána užíváním této ochranné známky jako součásti zapsané ochranné známky** nebo ve spojení s ní.

Připomíná, že ochranná známka má rozlišovací způsobilost, pokud slouží k odlišení zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků. Rozlišovací způsobilost musí být posuzována vzhledem k výrobkům, pro které je zápis ochranné známky požadován, a k předpokládanému vnímání běžně informovaného a přiměřeně pozorného průměrného spotřebitele.

K tomu, aby ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, musí být užívána jako ochranná známka. Tato podmínka však nevyžaduje, aby ochranná známka byla užívána nezávisle. Je pouze nezbytné, aby v důsledku užívání zúčastněné kruhy skutečně vnímaly výrobek nebo službu, označené pouze ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, jako pocházející z určitého podniku. Taková identifikace, a tedy **získání rozlišovací způsobilosti, může vyplývat jak z užívání prvku jako součásti zapsané ochranné známky, tak z užívání odlišné ochranné známky ve spojení se zapsanou ochrannou známkou.**

Je věcí vnitrostátního soudu posoudit, zda se ochranná známka „Have a Break“, uvažovaná samostatně, stala způsobilou identifikovat dotýčný výrobek. V této souvislosti Soudní dvůr připomíná, že veškeré skutečnosti musejí být posouzeny globálně. V tomto ohledu lze vzít v úvahu kritéria jako: 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.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

Dostupné jazyky: CS, DE, EN, FR, PL, SK

Úplný text rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=cs>

Obecně ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vydání.

Pro více informací kontaktujte prosím pana Ireneusza Kolowce

Tel.: (00352) 4303 3668 Fax: (00352) 4303 2053