

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ 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 EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Wydział ds. kontaktów z mediami i informacji

KOMUNIKAT PRASOWY NR 65/05

7 lipca 2005 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-353/03

Société des produits Nestlé SA / Mars UK Ltd

ZNAK TOWAROWY MOŻE UZYSKAĆ CHARAKTER ODRÓŻNIAJĄCY NIEZBĘDNY DO JEGO ZAREJESTROWANIA W NASTĘPSTWIE UŻYWANIA TEGO ZNAKU JAKO CZĘŚCI INNEGO ZAREJESTROWANEGO ZNAKU TOWAROWEGO

Żeby znak towarowy mógł uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, musi on być postrzegany przez zainteresowany krąg odbiorców jako oznaczający towar lub usługę pochodzącą od określonego przedsiębiorstwa.

W marcu 1995 r. Nestlé, uprawniona ze znaków towarowych „KIT KAT” i „Have a Break... Have a Kit Kat” dokonała zgłoszenia w Zjednoczonym Królestwie znaku towarowego „Have a Break”. Mars, konkurent Nestlé, wniósł sprzeciw od tego zgłoszenia.

Rejestracja znaków uregulowana jest dyrektywą wspólnotową¹. Zgodnie z nią nie rejestruje się znaków pozbawionych charakteru odróżniającego. Jednakże znak towarowy, który nie ma charakteru odróżniającego sam z siebie, może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania.

Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (sąd apelacyjny w Anglii) rozpatrujący sprawę uznaje, że zdanie „Have a Break” samo z siebie pozbawione jest charakteru odróżniającego i że w związku z tym może zostać zarejestrowane wyłącznie pod warunkiem, że uzyskało taki charakter w następstwie używania. Ponieważ zdanie „Have a Break” używane było przede wszystkim jako część znaku towarowego „Have a Break... Have a Kit Kat”, nie zaś jako niezależny znak towarowy, Court of Appeal zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z pytaniem, czy charakter odróżniający niezbędny

¹ Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1)

do zarejestrowania znaku towarowego może opierać się na jego używaniu jako części innego znaku lub w połączeniu z innym znakiem.

Trybunał stwierdził, że **znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający niezbędny do jego zarejestrowania w następstwie używania go jako części innego zarejestrowanego znaku towarowego** lub w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym.

Trybunał przypomniał, że znak towarowy ma charakter odróżniający, jeżeli umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Charakter odróżniający należy oceniać w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem oraz w odniesieniu do spodziewanego sposobu postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, składający się z przeciętnych konsumentów tych towarów lub usług, właściwie poinformowanych i dostatecznie uważnych.

Znak towarowy uzyskuje charakter odróżniający w następstwie używania, jeżeli jest używany jako znak towarowy. Jednakże warunek ten nie oznacza, że znak musi być używany samodzielnie. Niezbędne jest tylko, by w wyniku jego używania zainteresowany krąg odbiorców rzeczywiście postrzegał towary lub usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa. Postrzeganie to, a więc także **uzyskanie charakteru odróżniającego, może wynikać zarówno z używania określonego elementu jako części zarejestrowanego znaku towarowego, jak i z używania go jako odrębnego znaku w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym.**

Do sądu krajowego należy ocena, czy znak towarowy „Have a Break” rozpatrywany osobno pozwala na identyfikację oznaczonych nim towarów. Trybunał przypomina przy tym, że oceniać należy całość elementów sprawy. Można zatem uwzględnić kryteria takie, jak: udział w rynku, jaki posiada dany znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, wysokość nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promowaniem, odsetek zainteresowanego kręgu odbiorców skutecznie rozpoznających towar lub usługę jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa, jak również opinie izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.

Dostępne wersje językowe: CS, DE, EN, FR, PL, SK

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału

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

Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 w dniu ogłoszenia.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z

Ireneuszem Kolowcą

Tel. (00352) 4303 2878 Faks (00352) 4303 2053