

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 EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Tlač a informácie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 65/05

zo 7. júla 2005

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-353/03

Société des produits Nestlé SA / Mars UK Ltd

ROZLIŠOVACIA SPÔSOBILOSŤ NEVYHNUTNÁ NA ZÁPIS OCHRANNEJ ZNÁMKY SA MÔŽE NADOBUDNÚŤ POUŽÍVANÍM TEJTO OCHRANNEJ ZNÁMKY AKO SÚČASTI UŽ ZAPÍSANÉJ OCHRANNEJ ZNÁMKY

Na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním musí byť ochranná známka záujmovými skupinami vnímaná tak, že označuje tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku

V marci 1995 navrhla spoločnosť Nestlé, majiteľ ochranných známk „KIT KAT“ a „Have a Break... Have a Kit Kat“, zápis ochrannej známky „Have a Break“ v Spojenom kráľovstve. Proti tomuto návrhu podala námietku spoločnosť Mars, konkurent spoločnosti Nestlé.

Zápis ochranných známk sa riadi smernicou Spoločenstva¹. Podľa tejto smernice nemožno zapísať ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Ochranná známka, ktorá nie je samostatne odlišná, však môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (anglický odvolací súd), pred ktorým sa vo veci samej konalo, sa domnieva, že veta „Have a Break“ nemá vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a že ju možno zapísať, len ak rozlišovaciu spôsobilosť získala používaním. Keďže veta „Have a Break“ sa v zásade používala ako súčasť zapísanej ochrannej známky „Have a Break... Have a Kit Kat“ a skutočne nie ako nezávislá ochranná známka, Court of Appeal položil Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev otázku, či sa požadovaná rozlišovacia spôsobilosť môže zakladať na používaní ako súčasti ochrannej známky alebo v kombinácii s inou ochrannou známkou.

¹ Smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, s. 1).

Súdny dvor rozhodol, že požadovaná rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa môže nadobudnúť ako následok používania tejto ochrannej známky ako súčasti zapísanej ochrannej známky alebo v kombinácii s ňou.

Súdny dvor pripomína, že ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, ak je spôsobilá rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku. Rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať so zreteľom na tovary alebo služby, pre ktoré sa ochranná známka prihlasuje a so zreteľom na predpokladané vnímanie priemerným spotrebiteľom, ktorý je priemerne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

Na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním musí byť ochranná známka používaná ako ochranná známka. Na splnenie tejto podmienky nie je nevyhnutné, aby sa ochranná známka používala nezávisle. Postačuje iba, ak v dôsledku používania záujmové skupiny skutočne vnímajú tovary alebo služby, označené jednou ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje, ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého podniku. Takéto identifikovanie, a teda **nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, môže vyplývať tak z používania jedného prvku zapísanej ochrannej známky ako jej súčasti, ako aj z používania odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou.**

Je na vnútroštátnom súde, aby posúdil, či je ochranná známka „Have a Break“, ktorá sa posudzuje izolovane, spôsobilá identifikovať dotknutý tovar. V tejto súvislosti Súdny dvor pripomína, že všetky prvky sa musia posúdiť globálne. V tomto ohľade možno vziať do úvahy kritériá ako: časť trhu ovládanú touto ochrannou známkou, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, pomer záujmových skupín, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: CS, DE, EN, FR, PL, SK

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora:

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

Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12.00 hod.

SEČ.

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť pán Ireneusz Kolowca,

tel.: (00352) 4303 3668 fax: (00352) 4303 2053