

NESTLÉ

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

7. juli 2005 *

I sag C-353/03,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) ved afgørelse af 25. juli 2003, indgået til Domstolen den 18. august 2003, i sagen:

Société des produits Nestlé SA

mod

Mars UK Ltd,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (refererende dommer), P. Küris og G. Arestis,

* Processprog: engelsk.

generaladvokat: J. Kokott
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 20. januar 2005,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Société des produits Nestlé SA ved solicitor J. Mutimear og H. Carr, QC
- Mars UK Ltd ved solicitor V. Marsland og M. Bloch, QC
- Det Forenede Kongeriges regering ved E. O'Neill, som befuldmægtiget, bistået af barrister M. Tappin
- den irske regering ved D.J. O'Hagan, som befuldmægtiget
- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved N.B. Rasmussen og M. Shotter, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 27. januar 2005,

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«) og artikel 7, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1, herefter »forordningen«).

- 2 Anmodningen er blevet fremsat under en sag mellem Société des produits Nestlé SA (herefter »Nestlé«) og Mars UK Ltd (herefter »Mars«) vedrørende Nestlés ansøgning om registrering som varemærke af en del af et slogan, der er et registreret varemærke, som dette selskab allerede er indehaver af.

Retsforskrifter

- 3 Direktivets artikel 2 har følgende ordlyd: »[e]t varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

4 Direktivets artikel 3, der har overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, er affattet som følger:

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), [...] hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg [...]

5 Forordningens artikel 4, artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, har i det væsentlige samme ordlyd som henholdsvis direktivets artikel 2, artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 3.

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

- 6 Sloganet »HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT« (»tag en pause ... tag en Kit Kat«) samt navnet »KIT KAT« er varemærker, som er registreret i Det Forenede Kongerige i klasse 30, som defineret i Nice-arrangementet af 15. juni 1975 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, nemlig for chokoladevarer, konfekturvarer, slik og kiks.
- 7 Den 28. marts 1995 indgav Nestlé, der er indehaver af de to varemærker, en ansøgning om registrering i Det Forenede Kongerige af varemærket HAVE A BREAK i klasse 30.
- 8 Der blev rejst indsigelse mod denne ansøgning af Mars, der bl.a. påberåbte sig direktivets artikel 3, stk. 1, litra b).
- 9 Den 31. maj 2002 blev der givet medhold i indsigelsen på grundlag af nævnte bestemmelse, og registreringsansøgningen blev afslået.
- 10 Nestlé anlagde sag ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Søgsmålet blev forkastet ved afgørelse af 2. december 2002.
- 11 Nestlé appellerede denne afgørelse til Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 12 Denne ret anførte med hensyn til omstændighederne i den sag, der var forelagt den, at udtrykket »HAVE A BREAK« savnede fornødent særpræg i sig selv, og at bestemmelserne i direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), derfor i princippet udelukkede, at udtrykket kunne registreres som varemærke.
- 13 Retten fandt, at en registrering derfor kun kunne finde sted på grundlag af direktivets artikel 3, stk. 3, under forudsætning af, at der forelå bevis for, at der var opnået fornødent særpræg ved brug.
- 14 Retten bemærkede, at registreringsansøgningen var blevet afslået med den begrundelse, at udtrykket »HAVE A BREAK« hovedsageligt er blevet anvendt som en del af det registrerede varemærke HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT og ikke reelt som et selvstændigt varemærke.
- 15 Retten anførte, at denne opfattelse ifølge Nestlé kunne få alvorlige konsekvenser for erhvervsdrivende, som påtænker at registrere varemærker, der består af en form, eftersom sådanne varemærker sjældent bruges alene.
- 16 Retten gjorde gældende, at et sloganpræget udtryk, der er forbundet med et varemærke, ved gentagelse i tidens løb kan skabe et særskilt og selvstændigt indtryk og derfor opnå fornødent særpræg ved brug.
- 17 Under disse omstændigheder har Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Kan et varemærkes fornødne særpræg, som omhandlet i [direktivets] artikel 3, stk. 3, [...] og [forordningens] artikel 7, stk. 3, opnås ved eller som følge af brugen af dette varemærke som en del af eller sammen med et andet varemærke?«

Om det præjudicielle spørgsmål

- 18 I betragtning af de i forelæggelseskendelsen indeholdte oplysninger skal det forelagte spørgsmål forstås således, at det alene vedrører fortolkningen af direktivet, da forordningen ikke finder anvendelse på de faktiske omstændigheder i hovedsagen.
- 19 Med spørgsmålet ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om et varemærkes fornødne særpræg, som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 3, kan opnås som følge af brugen af dette varemærke som en del af eller sammen med et registreret varemærke.
- 20 Nestlé og den irske regering har anført, at et varemærke i henhold til direktivets artikel 3, stk. 3, kan få fornødent særpræg som følge af brugen af dette varemærke som en del af eller sammen med et andet varemærke.
- 21 Mars, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber er af den opfattelse, at et varemærke ikke kan få fornødent særpræg alene som følge af, at det bruges som en del af et sammensat varemærke. Mars og Kommissionen har derimod medgivet, at varemærket kan få fornødent særpræg som følge af, at det bruges sammen med et andet varemærke. Det Forenede Kongeriges regering har anført, at der ligeledes kan opnås fornødent særpræg ved, at varemærket bruges som fysisk bestanddel.
- 22 I denne forbindelse bemærkes, at et varemærke — under henvisning til direktivets artikel 2 — har fornødent særpræg, når det er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

- 23 I henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), bliver et varemærke udelukket fra registrering eller kan erklæres ugyldigt, når det mangler fornødent særpræg.
- 24 Direktivets artikel 3, stk. 3, udelukker dog anvendelsen af ovennævnte bestemmelse, hvis varemærket inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.
- 25 Uanset om der er tale om særpræg i sig selv eller særpræg opnået ved brug, skal det fornødne særpræg bedømmes i forhold til dels de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket, dels den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger (dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 59 og 63).
- 26 For så vidt angår opnåelsen af fornødent særpræg ved brug skal den pågældende branches identifikation af varen eller tjenesteydelsen, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, foretages i kraft af den brug, der er gjort af varemærket som varemærke (Philips-dommen, præmis 64).
- 27 Denne sidste betingelse, som er omhandlet i hovedsagen, forudsætter ikke nødvendigvis for at være opfyldt, at det varemærke, der er søgt registreret, har været gjort til genstand for en selvstændig brug.

- 28 Således indeholder direktivets artikel 3, stk. 3, ikke nogen begrænsning i denne henseende, da bestemmelsen alene henviser til »den brug, der er gjort« af varemærket.
- 29 Udtrykket »den brug, der er gjort af varemærket som varemærke«, skal derfor forstås således, at det alene henviser til en brug af varemærket med henblik på de relevante omsætningskredses identifikation af varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed.
- 30 En sådan identifikation og således opnåelsen af fornødent særpræg kan imidlertid følge af både brugen af en bestanddel af et registreret varemærke — som en del af dette — og brugen af et særskilt varemærke sammen med et registreret varemærke. I begge tilfælde er det tilstrækkeligt, at de relevante omsætningskredse som følge af denne brug faktisk opfatter den vare eller tjenesteydelse, som alene det varemærke, der søges registreret, betegner, som hidrørende fra en bestemt virksomhed.
- 31 Det bemærkes, at de elementer, som kan godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare eller tjenesteydelse, skal vurderes samlet, og at der ved denne vurdering bl.a. kan tages hensyn til varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger (dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 49 og 51).

- 32 Følgelig skal det præjudicielle spørgsmål besvares med, at et varemærkes fornødne særpræg, som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 3, kan opnås som følge af brugen af dette varemærke som en del af eller sammen med et registreret varemærke.

Sagens omkostninger

- 33 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

Et varemærkes fornødne særpræg, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, kan opnås som følge af brugen af dette varemærke som en del af eller sammen med et registreret varemærke.

Underskrifter