



Tisk a informace

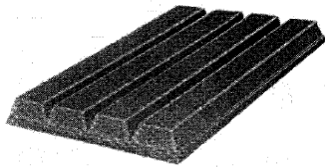
Tribunál Evropské unie  
**TISKOVÁ ZPRÁVA č. 138/16**  
V Lucemburku dne 15. prosince 2016

Rozsudek ve věci T-112/13  
Mondelez UK Holdings & Services Ltd v. EUIPO – Société des produits  
Nestlé (Tvar čokoládové tabulky)

## **Podle Tribunálu musí EUIPO přezkoumat, zda lze trojrozměrný tvar, který odpovídá výrobku „Kit Kat 4 fingers“, zachovat jako ochrannou známku Evropské unie**

*Důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním musí být totiž předložen ve všech dotčených členských státech*

V roce 2002 společnost Nestlé požádala EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) o zapsání následující trojrozměrné ochranné známky, která odpovídá výrobku „Kit Kat 4 fingers“, který uvádí na trh, jako ochranné známky Evropské unie:



V roce 2006 EUIPO zapsal tuto ochrannou známku pro následující výrobky: „bonbóny, pekařské výrobky, cukrářské výrobky, sušenky, dorty, oplatky“.

V roce 2007 společnost Cadbury Schweppes (později Mondelez UK Holdings & Services) navrhla EUIPO, aby zápis zrušil. V roce 2012 EUIPO tento návrh odmítl s tím, že ochranná známka Nestlé již z důvodu jejího užívání v Evropské unii získala rozlišovací způsobilost. Společnost Mondelez navrhuje, aby Tribunál Evropské unie zrušil rozhodnutí EUIPO.

Rozsudkem z dnešního dne **Tribunál zrušil rozhodnutí EUIPO.**

Tribunál nejprve připomněl, že pokud byla ochranná známka zapsána pro kategorii výrobků, která v sobě zahrnuje více podkategorií, důkaz o skutečném užívání ochranné známky pro část těchto výrobků poskytuje ochranu jen odpovídající podkategorii či podkategoriím.

Tribunál měl za to, že **žádný z důkazů, které EUIPO zohlednil, neprokazuje užívání této ochranné známky pro pekařské výrobky, cukrářské výrobky, dorty a oplatky.** V důsledku toho **se EUIPO dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že dotčený výrobek lze zahrnout do kterékoliv kategorie dotčených výrobků.**

Tribunál dále připomněl, 1) že trojrozměrná ochranná známka může získat rozlišovací způsobilost užíváním, i když je užívána společně se slovní nebo s obrazovou ochrannou známkou, a 2) že získání rozlišovací způsobilosti užíváním vyžaduje, aby se přihlašované označení stalo způsobilým identifikovat dotčený výrobek jako pocházející od určitého podniku.

Tribunál tak přezkoumal důkazy, které zohlednil EUIPO, jako je zejména průzkum trhů na území deseti členských států, propagační materiály a doba užívání této ochranné známky. Tribunál potvrdil, že jde o důkazy, které mohou prokázat, že u relevantní veřejnosti je dotčená trojrozměrná ochranná známka vnímána jako údaj o obchodním původu dotčených výrobků.

Pokud jde o argumentaci společnosti Mondelez, podle které společnost Nestlé neprokázala rozlišovací způsobilost získanou užíváním své ochranné známky na celém území Evropské unie,

měl Tribunál za to, že důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním musí být předložen v té části Unie, v níž tuto rozlišovací způsobilost postrádala, tedy v projednávaném případě v celé Unii ke dni podání přihlášky k zápisu dne 21. března 2002, kterou v té době tvořilo 15 členských států. V tomto ohledu nestačí pouze prokázat, že podstatná část relevantní veřejnosti celé Unie, společně ve všech členských státech a ve všech regionech, vnímala ochrannou známku jako údaj o obchodním původu výrobků, které ochranná známka označuje. V případě ochranné známky, jako je ochranná známka Nestlé, která nemá inherentní rozlišovací způsobilost v celé Unii, musí být totiž **důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním předložen ve všech dotčených členských státech.**

Přestože bylo zjištěno, že napadená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v 10 zemích (Dánsko, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemí, Rakousko, Finsko, Švédsko a Spojené království), **měl Tribunál za to, že EUIPO nemohl platně dokončit svůj přezkum, aniž by rozhodl o vnímání ochranné známky relevantní veřejností zejména v Belgii, Irsku, Řecku a Portugalsku, či aniž by posoudil důkazy předložené pro tyto členské státy.**

Tribunál dospěl k závěru, že se **EUIPO dopustil pochybení tím, že měl za to, že nebylo nezbytné prokázat rozlišovací způsobilost získanou užíváním ochranné známky ve všech dotčených členských státech.** Z toho vyplývá, že EUIPO musí přijmout nové rozhodnutí, přičemž ověří, že ke dni podání přihlášky k zápisu získala dotčená ochranná známka rozlišovací způsobilost užíváním vzhledem k jejímu užívání společností Nestlé v 15 dotčených členských státech pro výrobky „bonbóny a sušenky“.

---

**UPOZORNĚNÍ:** Proti rozhodnutí Tribunálu lze ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení podat k Soudnímu dvoru kasační opravný prostředek omezující se jen na právní otázky.

**UPOZORNĚNÍ:** Cílem žaloby na neplatnost je zrušení aktů orgánů Unie, které jsou v rozporu s právem Unie. Za určitých podmínek mohou členské státy, evropské orgány i jednotlivci podat žalobu na neplatnost k Soudnímu dvoru nebo Tribunálu. Je-li žaloba opodstatněná, akt bude zrušen. Příslušný orgán je povinen odstranit případnou právní mezeru vzniklou v důsledku zrušení aktu.

**UPOZORNĚNÍ:** Ochranná známka Evropské unie platí na celém území Evropské unie, a to vedle národních ochranných známek. Přihlášky ochranných známek Evropské unie se zasílají EUIPO. Proti jeho rozhodnutím lze podat žalobu k Tribunálu.

---

*Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který Tribunál nezavazuje.*

*[Úplné znění](#) rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.*

*Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki ☎ (+352) 4303 5499*