



Presse und Information

Gericht der Europäischen Union
PRESSEMITTEILUNG Nr. 138/16

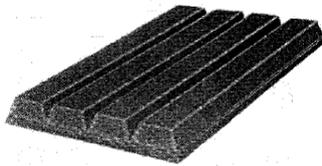
Luxemburg, den 15. Dezember 2016

Urteil in der Rechtssache T-112/13
Mondelez UK Holdings & Services Ltd / EUIPO – Société des produits
Nestlé (Form eines Schokoladenriegels)

Das EUIPO muss erneut prüfen, ob die dreidimensionale Form des Produkts „Kit Kat 4 Finger“ als Unionsmarke aufrechterhalten werden kann

Der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft ist nämlich für alle betroffenen Mitgliedstaaten zu erbringen

Im Jahr 2002 meldete das Unternehmen Nestlé beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) die nachstehende dreidimensionale Marke, die dem von ihr vermarkteten Produkt „Kit Kat 4 Finger“ entspricht, als Unionsmarke an:



Das EUIPO trug die Marke im Jahr 2006 für folgende Erzeugnisse ein: „Bonbons; Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kleingebäck; Kuchen, Waffeln“.

Im Jahr 2007 beantragte Cadbury Schweppes (nunmehr Mondelez UK Holdings & Services) beim EUIPO die Nichtigerklärung der Marke. Im Jahr 2012 wies das EUIPO diesen Antrag in der Erwägung zurück, dass die Marke von Nestlé aufgrund ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe. Mondelez beantragt beim Gericht der Europäischen Union die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO.

Mit seinem Urteil von heute **hebt das Gericht die Entscheidung des EUIPO auf.**

Das Gericht erinnert zunächst daran, dass, wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren eingetragen worden ist, die mehrere Untergruppen umfasst, der Schutz, der durch den Nachweis ausgelöst wird, dass die Marke für einen Teil dieser Waren ernsthaft benutzt worden ist, nur der oder den entsprechenden Untergruppen zuteil wird.

Nach Ansicht des Gerichts **belegt keiner der vom EUIPO berücksichtigten Nachweise die Benutzung der Marke für Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kuchen und Waffeln.** Demzufolge **hat das EUIPO mit der Annahme, dass das in Rede stehende Produkt in jeder beliebigen der betreffenden Warengruppen enthalten sein könne, einen Rechtsfehler begangen.**

Das Gericht weist sodann darauf hin, dass eine dreidimensionale Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung auch dann erwerben kann, wenn sie in Verbindung mit einer Wortmarke oder einer Bildmarke benutzt wird, und dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung voraussetzt, dass das angemeldete Zeichen die Eignung erlangt hat, die betreffende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen.

Das Gericht prüft in der Folge die vom EUIPO berücksichtigten Nachweise wie insbesondere die Marktuntersuchungen im Gebiet von zehn Mitgliedstaaten, das Werbematerial und die Dauer der Markenbenutzung. Es bestätigt, dass es sich um Nachweise handelt, die geeignet sind, darzutun,

dass die fragliche dreidimensionale Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren wahrgenommen wird.

Zum Vorbringen von Mondelez, wonach Nestlé nicht bewiesen habe, dass ihre Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung im gesamten Unionsgebiet erlangt habe, führt das Gericht aus, dass der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft für den Teil der Union erbracht werden muss, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft hatte, d. h. im vorliegenden Fall für die gesamte Union, wie sie zum Zeitpunkt der Anmeldung am 21. März 2002 mit ihren 15 Mitgliedstaaten bestand. Insoweit reicht es nicht aus, nachzuweisen, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise in der gesamten Union – alle Mitgliedstaaten und alle Regionen zusammengenommen – eine Marke als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit ihr bezeichneten Waren wahrnimmt. Im Fall einer Marke, die wie diejenige von Nestlé keine originäre Unterscheidungskraft in der gesamten Union besitzt, **muss nämlich der Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft für alle betroffenen Mitgliedstaaten erbracht werden.**

Ungeachtet des Nachweises, dass die streitige Marke in zehn Ländern (Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Vereinigtes Königreich) Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hatte, **durfte das EUIPO seine Prüfung nicht abschließen, ohne sich zu der Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise u. a. in Belgien, in Irland, in Griechenland und in Portugal zu äußern und ohne die für diese Mitgliedstaaten erbrachten Nachweise zu untersuchen.**

Das Gericht gelangt zu dem Ergebnis, dass **das EUIPO mit der Annahme, dass es nicht erforderlich sei, die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft einer Marke für alle betroffenen Mitgliedstaaten nachzuweisen, einen Rechtsfehler begangen hat.** Daraus folgt, dass das EUIPO eine neue Entscheidung zu treffen haben wird und dabei zu prüfen hat, ob die streitige Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung Unterscheidungskraft aufgrund der Benutzung durch Nestlé in den 15 betroffenen Mitgliedstaaten für die Waren „Bonbons und Kleingebäck“ erlangt hatte.

HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden.

HINWEIS: Eine Nichtigkeitsklage dient dazu, unionsrechtswidrige Handlungen der Unionsorgane für nichtig erklären zu lassen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen von Mitgliedstaaten, Organen der Union oder Einzelnen beim Gerichtshof oder beim Gericht erhoben werden. Ist die Klage begründet, wird die Handlung für nichtig erklärt. Das betreffende Organ hat eine durch die Nichtigklärung der Handlung etwa entstehende Regelungslücke zu schließen.

HINWEIS: Die Unionsmarke gilt in der gesamten Europäischen Union und besteht neben den nationalen Marken. Unionsmarken werden beim EUIPO angemeldet. Dessen Entscheidungen können beim Gericht angefochten werden.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das Gericht nicht bindet.

Der [Volltext](#) des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht.

Pressekontakt: Hartmut Ost ☎ (+352) 4303 3255