



Gerichtshof der Europäischen Union

PRESSEMITTEILUNG Nr. 116/18

Luxemburg, den 25. Juli 2018

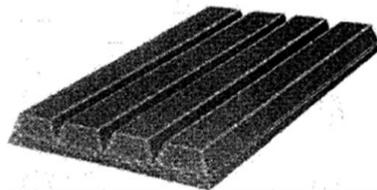
Urteil in den verbundenen Rechtssachen C-84/17 P Société des produits Nestlé SA / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, vormals Cadbury Holdings Ltd, und EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, vormals Cadbury Holdings Ltd / EUIPO und C-95/17 P EUIPO / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, vormals Cadbury Holdings Ltd

Presse und Information

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

Der Gerichtshof weist die Rechtsmittel von Nestlé, vom EUIPO und von Mondelez zurück

Im Jahr 2002 meldete das Unternehmen Nestlé beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum)¹ das nachstehende dreidimensionale Zeichen, das dem von ihr vermarkteten Produkt „Kit Kat 4 Finger“ entspricht, als Unionsmarke an.



Das EUIPO trug die Marke im Jahr 2006 für folgende Waren 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 mit der Erwägung zurück, dass die Marke von Nestlé aufgrund ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe (im Folgenden auch bezeichnet als: Verkehrsdurchsetzung). Mondelez beantragte daraufhin beim Gericht der Europäischen Union die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO.

Mit Urteil vom 15. Dezember 2016² hob das Gericht die Entscheidung des EUIPO auf. Es stellte fest, dass das EUIPO einen Fehler begangen habe, als es den Schluss gezogen habe, dass die streitige Marke infolge ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe, obwohl dies nur für einen Teil des Unionsgebiets nachgewiesen worden sei.

Ogleich festgestellt wurde, dass die angefochtene Marke in zehn Ländern (Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Vereinigtes Königreich) Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hatte, befand das Gericht, dass das EUIPO seine Prüfung nicht rechtsgültig habe abschließen können, ohne sich zur Wahrnehmung dieser Marke durch maßgebliche Verkehrskreise in insbesondere vier anderen Mitgliedstaaten (Belgien, Irland, Griechenland und Portugal) zu äußern und die für diese Mitgliedstaaten vorgelegten Beweise zu prüfen.

Nestlé, Mondelez und das EUIPO haben beim Gerichtshof gegen das Urteil des Gerichts ein Rechtsmittel eingelegt.

¹ Damals hieß das Amt noch Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM).

² Urteil des Gerichts vom 15. Dezember 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO ([T-112/13](#)), vgl. Pressemitteilung [Nr. 138/16](#).

Mondelez beanstandet die Feststellung des Gerichts, wonach die streitige Marke in Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Finnland, Schweden und dem Vereinigten Königreich Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe.

Nestlé und das EUIPO machen geltend, das Gericht habe zu Unrecht festgestellt, dass der Inhaber einer Unionsmarke nachweisen müsse, dass diese Marke in jedem einzelnen Mitgliedstaat infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Diese Auslegung des Gerichts sei mit der Einheitlichkeit der Unionsmarke und dem einheitlichen Markt selbst unvereinbar.

In seinem heutigen Urteil entscheidet der Gerichtshof, dass das **von Mondelez eingelegte Rechtsmittel als unzulässig zurückzuweisen ist**, da es nicht die Aufhebung der Entscheidungsformel des angefochtenen Urteils, sondern nur die Änderung bestimmter Urteilsgründe bezweckt.

Anschließend prüft der Gerichtshof die Rechtsmittel von Nestlé und vom EUIPO:

Der Gerichtshof verweist auf seine Rechtsprechung, nach der ein Zeichen ohne originäre Unterscheidungskraft nur dann als Unionsmarke eingetragen werden kann, wenn der Nachweis erbracht wird, dass es in dem Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat, in dem es zuvor keine originäre Unterscheidungskraft hatte. Dieser Teil der Union kann gegebenenfalls aus nur einem einzigen Mitgliedstaat bestehen. Somit reicht für die Eintragung einer solchen Marke der Nachweis nicht aus, dass sie infolge ihrer Benutzung in einem bedeutenden Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat.

Insoweit ist zwischen den zu beweisenden Tatsachen, nämlich dem Erwerb von Unterscheidungskraft infolge der Benutzung eines Zeichens ohne Unterscheidungskraft einerseits, und den zum Nachweis dieser Tatsachen geeigneten Beweismitteln andererseits zu unterscheiden.

Die Verordnung verlangt nicht, dass die Verkehrsdurchsetzung mit unterschiedlichen Beweisen für jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen wird.

Es kann insbesondere sein, dass die Wirtschaftsbeteiligten im Hinblick auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen mehrere Mitgliedstaaten im gleichen Vertriebsnetz zusammengefasst und diese Mitgliedstaaten besonders aus der Sicht ihrer Marketingstrategien behandelt haben, als ob sie einen einzigen und einheitlichen nationalen Markt darstellen würden. In einem solchen Fall können die Beweise für die Benutzung eines Zeichens auf einem solchen grenzüberschreitenden Markt für alle betreffenden Mitgliedstaaten aussagekräftig sein.

Es ist zwar nicht erforderlich, dass für die Eintragung einer Marke, die anfangs keine Unterscheidungskraft hat, für jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen wird, dass sie durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, jedoch müssen die vorgebrachten Beweismittel den Nachweis ermöglichen, dass die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union erlangt wurde, in denen sie keine originäre Unterscheidungskraft besaß.

Der Gerichtshof bestätigt somit das Urteil des Gerichts, mit dem es entschieden hat, dass die Verkehrsdurchsetzung einer Marke, die keine originäre Unterscheidungskraft hat, für die gesamte Union und nicht nur für einen wesentlichen Teil des Unionsgebiets nachzuweisen sei, so dass, obwohl ein solcher Nachweis alle Mitgliedstaaten umfassend oder für Gruppen von Mitgliedstaaten erbracht werden könne, es nicht ausreiche, dass derjenige, der die Beweislast trägt, sich darauf beschränkt, Beweismittel vorzulegen, die einen Teil der Union nicht abdecken, selbst wenn es sich nur um einen einzigen Mitgliedstaat handelt.

Daraus folgt, dass das Gericht die Entscheidung des EUIPO zu Recht aufgehoben hat, in der das EUIPO festgestellt hat, dass die fragliche Marke Verkehrsdurchsetzung erlangt habe, ohne dass es sich zur Verkehrsdurchsetzung der Marke in Belgien, Irland, Griechenland und Portugal geäußert hat.

Der Gerichtshof weist auf dieser Grundlage die Rechtsmittel von Nestlé und vom EUIPO zurück.

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.

HINWEIS: Beim Gerichtshof kann ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel gegen ein Urteil oder einen Beschluss des Gerichts eingelegt werden. Das Rechtsmittel hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Ist das Rechtsmittel zulässig und begründet, hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Gerichts auf. Ist die Rechtssache zur Entscheidung reif, kann der Gerichtshof den Rechtsstreit selbst entscheiden. Andernfalls verweist er die Rechtssache an das Gericht zurück, das an die Rechtsmittelentscheidung des Gerichtshofs gebunden ist.

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

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

Pressekontakt: Hartmut Ost ☎ (+352) 4303 3255

*Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über
„[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106*