



Mediji i informiranje

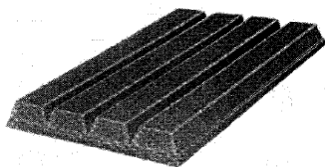
Opći sud Europske unije  
**PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br.138/16**  
U Luxembourg, 15. prosinca 2016.

Presuda u predmetu T-112/13  
Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO – Société des produits Nestlé  
(Oblik ploče čokolade)

**Prema mišljenju Općeg suda, EUIPO mora ponovno ispitati može li se trodimenzionalni oblik koji odgovara proizvodu „Kit Kat 4 fingers” zadržati kao žig Europske unije**

*Dokaz o razlikovnom karakteru stečenom uporabom mora se, naime, podnijeti u svim odnosnim državama članicama*

Društvo Nestlé 2002. godine zatražilo je od EUIPO-a (Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo) registraciju kao žiga Unije sljedećeg trodimenzionalnog žiga, koji odgovara proizvodu „Kit Kat 4 fingers” koji to društvo stavlja na tržište:



EUIPO je 2006. prihvatio registraciju tog žiga za sljedeće proizvode: „bomboni, pekarski proizvodi, slastičarski proizvodi, biskviti, kolači, vafli”.

Cadbury Schweppes (koji je postao Mondelez UK Holdings & Services) zatražio je 2007. od EUIPO-a poništenje registracije. EUIPO je 2012. odbio taj zahtjev smatrajući da je žig Nestlé stekao razlikovni karakter zbog svoje uporabe u Uniji. Mondelez zahtijeva od Općeg suda da poništi odluku EUIPO-a.

Svojom današnjom presudom **Opći je sud poništio odluku EUIPO-a.**

Opći sud najprije podsjeća da, kada je žig registriran za kategoriju proizvoda koja sadržava više potkategorija, dokaz o stvarnoj uporabi žiga za dio tih proizvoda podrazumijeva zaštitu samo za odgovarajuću potkategoriju, odnosno odgovarajuće potkategorije.

Opći sud smatra da **niti jedan od dokaza koje je EUIPO uzeo u obzir ne dokazuje uporabu žiga za pekarske proizvode, slastičarske proizvode, kolače i vafle.** Slijedom toga **EUIPO je počinio pogrešku koja se tiče prava jer je smatrao da je proizvod o kojem je riječ mogao potpadati pod bilo koju od odnosnih kategorija.**

Opći sud zatim podsjeća: (1) da trodimenzionalni žig može uporabom steći razlikovni karakter, čak i ako se rabi zajedno s verbalnim ili figurativnim žigom i (2) da stjecanje razlikovnoga karaktera uporabom zahtijeva da je znak za koji je podnesena prijava stekao takva svojstva da omogućava identifikaciju predmetnog proizvoda kao proizvoda koji potječe od određenog poduzetnika.

Opći je sud stoga ispitao dokaze koje je EUIPO uzeo u obzir, kao što su, među ostalim, istraživanja tržišta na državnom području deset država članica, promidžbeni materijal i trajanje uporabe žiga. Potvrdio je da je riječ o dokazima pomoću kojih se može dokazati da relevantna javnost percipira odnosni trodimenzionalni žig kao oznaku komercijalnog podrijetla odnosnih proizvoda.

Glede Mondelezove argumentacije, prema kojoj Nestlé nije dokazao razlikovni karakter stečen uporabom svoga žiga na cijelom području Unije, Opći sud smatra da dokaz razlikovnoga karaktera stečenog uporabom mora biti podnesen u dijelu Unije u kojem je bio lišen bitnog razlikovnog karaktera, odnosno, u ovom slučaju, u cijeloj Uniji na dan podnošenja prijave za registraciju, 21. ožujka 2002. (u to vrijeme Unija se sastojala od 15 država članica). S tim u svezi, nije dovoljno dokazati da značajan dio relevantne javnosti u cijeloj Uniji, svim državama članicama i svim regijama, percipira žig kao oznaku komercijalnog podrijetla proizvoda koje žig označava. Naime, u slučaju žiga koji, poput žiga Nestlé, nema bitan razlikovni karakter u cijeloj Uniji, **dokaz o razlikovnom karakteru stečenom uporabom mora biti podnesen u svim odnosnim državama članicama.**

Iako je utvrđeno da je osporavani žig stekao razlikovni karakter uporabom u deset zemalja (Danska, Njemačka, Španjolska, Francuska, Italija, Nizozemska, Austrija, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina), **Opći sud smatra da EUIPO ne može valjano okončati svoje ispitivanje a da ne utvrdi kako je relevantna javnost percipirala žig, posebice u Belgiji, Irskoj, Grčkoj i Portugalu te da ne provede analizu dokaza podnesenih za te države članice.**

Opći je sud utvrdio da je EUIPO počinio pogrešku zaključivši da nije potrebno dokazati razlikovni karakter stečen uporabom žiga u svim odnosnim državama članicama. Iz toga slijedi da EUIPO mora donijeti novu odluku, pri čemu mora provjeriti je li na dan podnošenja zahtjeva za registraciju žig o kojem je riječ stekao razlikovni karakter time što ga je Nestlé rabio u 15 država članica za „bombone i biskvite”.

---

**NAPOMENA:** Protiv odluke Općeg suda može se, u roku od dva mjeseca od njezina priopćenja, Sudu podnijeti žalba ograničena na pravna pitanja.

**NAPOMENA:** Tužba za poništenje služi za poništenje akata institucija Unije koji su protivni pravu Unije. Pod određenim uvjetima države članice, europske institucije i pojedinci mogu podnijeti tužbu za poništenje Sudu ili Općem sudu. Ako je tužba osnovana, akt se poništava. Dotična institucija mora popuniti eventualnu pravnu prazninu nastalu poništenjem akta.

**NAPOMENA:** Žig Zajednice važeći je na cjelokupnom području Europske unije i supostoji s nacionalnim žigovima. Prijave za registraciju žiga Zajednice podnose se EUIPO-u. Protiv odluka EUIPO-a može se podnijeti tužba Općem sudu.

---

*Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Opći sud.*

*[Cjelovit tekst](#) presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.*

*Osoba za kontakt: Iliana Paliova ☎ (+352) 4303 3708*