



Kontakty z Mediami  
i Informacja

Sąd Unii Europejskiej  
**KOMUNIKAT PRASOWY nr 138/16**

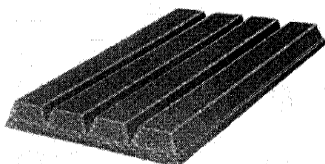
Luksemburg, 15 grudnia 2016 r.

Wyrok w sprawie T-112/13  
Mondelez UK Holdings & Services Ltd / EUIPO – Société des produits  
Nestlé (Kształt tabliczki czekolady)

**W ocenie Sądu EUIPO musi ponownie zbadać, czy trójwymiarowy kształt odpowiadający wyglądowi produktu „Kit Kat 4 fingers” może pozostać przedmiotem rejestracji jako unijny znak towarowy**

*Dowód, że znak uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania musi bowiem zostać przedstawiony w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych państw członkowskich*

W 2002 r. spółka Nestlé wystąpiła do EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) o zarejestrowanie jako unijnego znaku towarowego następującego znaku trójwymiarowego, który odpowiada wyglądowi sprzedawanego przez nią produktu „Kit Kat 4 fingers”:



W 2006 r. EUIPO dopuściło ten znak do rejestracji dla następujących towarów: „cukierki, pieczywo, wyroby cukiernicze, ciastka, ciasta, gofry”.

W 2007 r. Cadbury Schweppes (obecnie Mondelez UK Holdings & Services) wniosła do EUIPO o unieważnienie tej rejestracji. W 2012 r. EUIPO oddaliło ten wniosek, stwierdzając, że należący do Nestlé znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go w Unii. Mondelez wystąpiła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO.

Ogłoszonym dzisiaj wyrokiem **Sąd stwierdził nieważność decyzji EUIPO.**

Sąd przypomniał przede wszystkim, że w przypadku, gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów obejmującej w swych ramach kilka podkategorii, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części towarów przesądza jedynie o ochronie dla tej lub tych podkategorii, do których dowód ten się odnosił.

Sąd orzekł, że **żaden z dowodów uwzględnionych przez EUIPO nie wykazuje używania znaku towarowego dla pieczywa, wyrobów cukierniczych, ciast i gofrów.** W konsekwencji **EUIPO naruszył prawo, stwierdzając, że rozpatrywany tu towar mógł być ujęty w którejkolwiek kategorii rozpatrywanych towarów.**

Sąd przypomniał następnie 1) że trójwymiarowy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, nawet jeżeli jest używany wraz z innym słownym lub graficznym znakiem towarowym i 2) że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania wymaga, by dane oznaczenie było zdolne do identyfikowania danego towaru jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa.

Sąd zapoznał się zatem z dowodami uwzględnionymi przez EUIPO, takimi jak w szczególności badania rynku na terytorium dziesięciu państw członkowskich, materiałami reklamowymi oraz dowodem wskazującym na okres używania znaku towarowego. Potwierdził on, że jest to materiał, który pozwala na wykazanie, iż rozpatrywany trójwymiarowy znak towarowy jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie handlowego pochodzenia danych towarów.

Ustosunkowując się do argumentacji Mondelez, zgodnie z którą Nestlé nie wykazała uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania na całym obszarze Unii, Sąd stwierdził, że dowód na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania musi zostać przedstawiony dla tej części Unii, w której znak jest pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego, czyli w niniejszym przypadku dla całego obszaru Unii w momencie dokonania zgłoszenia do rejestracji w dniu 21 marca 2002 r. (w tamtym czasie w skład Unii wchodziło 15 państw członkowskich). W tym względzie nie wystarczy wykazać, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców w całej Unii, we wszystkich państwach członkowskich i w regionach bez rozróżnienia postrzega znak towarowy jako wskazanie pochodzenia handlowego oznaczanych tym znakiem towarów. W przypadku znaku towarowego, który – podobnie jak znak należący do Nestlé – nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego w całej Unii, **dowód uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania musi zostać przedstawiony dla wszystkich rozpatrywanych państw członkowskich.**

Chociaż zostało ustalone, że zakwestionowany znak towarowy uzyskał w następstwie używania charakter odróżniający w 10 państwach (w Danii, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Niderlandach, w Austrii, w Finlandii, w Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie), **Sąd stwierdził, że EUIPO nie mógł w sposób ważny ukończyć swojego badania bez zajęcia stanowiska co do postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców w szczególności w Belgii, w Irlandii, w Grecji i w Portugalii ani bez przeprowadzenia analizy dowodów przedstawionych dla tych państw członkowskich.**

Sąd uznał, że **EUIPO popełnił błąd, stwierdzając, iż dowiedzenie uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania nie było konieczne w odniesieniu do wszystkich z rozpatrywanych państw członkowskich.** Wynika stąd, że EUIPO będzie musiał zweryfikować, że w momencie dokonania zgłoszenia do rejestracji omawiany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go przez Nestlé w odniesieniu do „cukierków i ciastek” w 15 rozpatrywanych państwach członkowskich i wydać nową decyzję.

---

**UWAGA:** Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

**UWAGA:** Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje wspólnotowe oraz jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

**UWAGA:** Unijny znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i wspólnie ze znakami krajowymi. Zgłoszenia znaku towarowego kierowane są do EUIPO. Odwołanie od jego decyzji może zostać wniesione do Sądu.

---

*Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu.*

*[Pełny tekst](#) wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia.*

*Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793*