



Tlač a informácie

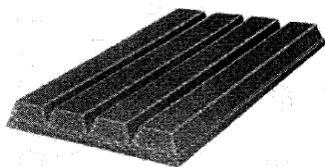
Všeobecný súd Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 138/16
V Luxemburgu 15. decembra 2016

Rozsudok vo veci T-112/13
Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO – Société des produits Nestlé
(Tvar tabuľky čokolády)

Podľa Všeobecného súdu, EUIPO musí opätovne preskúmať, či trojrozmerný tvar zodpovedajúci výrobku „Kit Kat 4 fingers“ možno zachovať ako ochrannú známku Európskej únie

Dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním sa totiž musí predložiť vo všetkých dotknutých členských štátoch

V roku 2002 Nestlé požiadala EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo) o zápis trojrozsomernej ochrannej známky, ktorá zodpovedá výrobku „Kit Kat 4 fingers“, ktorý uvádza na trh ako ochrannú známku Únie:



V roku 2006 EUIPO súhlasil so zápisom tejto ochrannej známky pre tieto tovary: „cukríky, pekárenské výrobky, cukrovinárske výrobky, keksy, zákusky, oblátky“.

V roku 2007 Cadbury Schweppes (teraz Mondelez UK Holdings & Services) požiadala EUIPO o zrušenie zápisu. V roku 2012 EUIPO zamietol túto žiadosť, keďže zastával názor, že ochranná známka spoločnosti Nestlé získala rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu jej používania v Únii. Mondelez žiada Všeobecný súd Európskej únie o zrušenie rozhodnutia EUIPO.

Rozsudkom z dnešného dňa **Všeobecný súd zrušuje rozhodnutie EUIPO.**

Všeobecný súd na úvod pripomína, že pokiaľ bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu výrobkov, ktorá v sebe zahŕňa viacero podkategórií, dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre časť týchto výrobkov so sebou prináša ochranu iba pre zodpovedajúcu kategóriu alebo zodpovedajúce podkategórie.

Všeobecný súd zastáva názor, že žiadny z dôkazov, ktoré zohľadnil EUIPO, nepreukazuje používanie ochrannej známky pre pekárenské výrobky, cukrovinárske výrobky, zákusky, oblátky. V dôsledku toho sa EUIPO dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď prijal názor, že predmetný výrobok mohol byť zahrnutý v ktorejkoľvek kategórii predmetných výrobkov.

V nadväznosti na to Všeobecný súd pripomína, že 1) trojrozmerná ochranná známka môže získať rozlišovaciu spôsobilosť používaním, hoci sa používa spolu so slovnou ochrannou známkou alebo obrazovou ochrannou známkou a 2) získanie rozlišovacej spôsobilosti používaním si vyžaduje, aby sa prihlasované označenie stalo vhodným na identifikovanie predmetného výrobku ako pochádzajúceho od určitého podniku.

Všeobecný súd teda skúma dôkazy, ktoré zohľadnil EUIPO, najmä prieskumy trhu na území desiatich členských štátov, reklamný materiál a trvanie používania ochrannej známky. Potvrdzuje, že ide o dôkazy, ktoré môžu preukazovať, že vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti je

predmetná trojrozmerná ochranná známka vnímaná ako údaj o obchodnom pôvode predmetných výrobkov.

Pokiaľ ide o tvrdenia spoločnosti Mondelez, podľa ktorých Nestlé nepreukázala rozlišovaciu spôsobilosť získanú používaním svojej ochrannej známky na celom území Únie, Všeobecný súd zastáva názor, že dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním treba predložiť pre časť Únie, kde ochranná známka nemala vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, a to v danom prípade pre celú Úniu k dátumu podania prihlášky – 21. marca 2002 (v tom čase sa Únia skladala z 15 členských štátov). V tejto súvislosti nepostačuje preukázať, že podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti v celej Únii vo všetkých členských štátoch a všetkých regiónoch v súhrne vníma ochrannú známku ako údaj o obchodnom pôvode výrobkov, ktoré ochranná známka označuje. V prípade ochrannej známky ktorá ako ochranná známka spoločnosti Nestlé, nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť v celej Únii, **dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním sa musí predložiť vo všetkých dotknutých členských štátoch.**

Hoci sa preukázalo, že sporná ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť používaním v 10 krajinách (Dánsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo), **Všeobecný súd konštatuje, že EUIPO nemohol platne uzavrieť svoje skúmanie bez toho, aby sa nevyslovil k vnímaniu ochrannej známky zo strany príslušnej verejnosti najmä v Belgicku, Írsku, Grécku a Portugalsku a tiež bez toho, aby analyzoval dôkazy predložené pre tieto členské štáty.**

Všeobecný súd uvádza záver, že **EUIPO sa dopustil chyby, keď konštatoval, že nebolo potrebné preukázať rozlišovaciu spôsobilosť získanú používaním ochrannej známky vo všetkých dotknutých členských štátoch.** Z toho vyplýva, že EUIPO musí prijať nové rozhodnutie, pričom overí, či ku dňu podania prihlášky predmetná ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť jej používaním zo strany spoločnosti Nestlé v 15 členských štátoch pre výrobky „cukríky a keksy“.

UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzujúce sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

UPOZORNENIE: Ochranná známka Európskej únie platí na celom území Európskej únie a koexistuje s národnými ochrannými známkami. Prihlášky ochranných znáмок Európskej únie sa podávajú na EUIPO. Odvolanie proti jeho rozhodnutiam možno podať na Všeobecný súd.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

[Úplné znenie](#) rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki ☎ (+352) 4303 5499