



Mediji in informacije

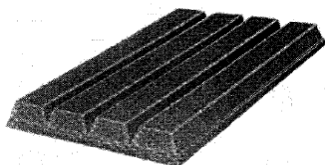
Splošno sodišče Evropske unije
SPOROČILO ZA MEDIJE št. 138/16
Luxembourg, 15. december 2016

Sodba v zadevi T-112/13
Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO – Société des produits Nestlé
(Oblika čokoladne tablice)

Splošno sodišče je ugotovilo, da mora EUIPO ponovno preučiti, ali se lahko tridimenzionalna oblika, ki ustreza proizvodu „Kit Kat 4 fingers“, ohrani kot znamka Evropske unije

Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, mora biti dokazan v vseh zadevnih državah članicah

Družba Nestlé je leta 2002 pri EUIPO (Urad Evropske unije za intelektualno lastnino) vložila zahtevo za registracijo spodnje tridimenzionalne znamke, ki ustreza proizvodu „Kit Kat 4 fingers“, ki ga trži, kot znamke Evropske unije:



EUIPO je leta 2006 to znamko registriral za te proizvode: „bomboni, pekovski izdelki, pecivo, piškoti, torte, vafli“.

Leta 2007 je družba Cadbury Schweppes (postala Mondelez UK Holdings & Services) pri EUIPO vložila zahtevo za razveljavitev registracije. EUIPO je leta 2012 to zahtevo zavrnil, ker je ugotovil, da je znamka družbe Nestlé pridobila razlikovalni učinek z uporabo v Uniji. Družba Mondelez je Splošnemu sodišču Evropske unije predlagala, naj odločbo EUIPO razveljavi.

Splošno sodišče je z današnjo sodbo odločbo EUIPO razveljavilo.

Splošno sodišče je najprej opozorilo, da kadar je bila znamka registrirana za skupino proizvodov, ki vključuje več podskupin, dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za del teh proizvodov daje varstvo le ustrezajoči podskupini oziroma ustrezajočim podskupinam.

Splošno sodišče je ugotovilo, **da noben od dokazov, ki jih je upošteval EUIPO, ne dokazuje uporabe znamke za pekovske izdelke, pecivo, torte in vafle. EUIPO je zato s tem, da je ugotovil, da je zadevni proizvod mogoče uvrstiti v katerokoli od skupin zadevnih proizvodov, napačno uporabil pravo.**

Nato je Splošno sodišče opozorilo, prvič, da lahko tridimenzionalna znamka pridobi razlikovalni učinek z uporabo, tudi če se uporablja skupaj z besedno znamko ali figurativno znamko, in drugič, da pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo zahteva, da zahtevani znak lahko prikaže zadevni proizvod, kot da izhaja iz določenega podjetja.

Splošno sodišče je dalje preučilo dokaze, ki jih je upošteval EUIPO, kot med drugim tržne raziskave na ozemlju desetih držav članic, oglasno gradivo in trajanje uporabe znamke. Potrdilo je, da gre za dokaze, s katerimi je mogoče dokazati, da upoštevana javnost zadevno tridimenzionalno znamko dojema kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov.

Glede trditve družbe Mondelez, da naj družba Nestlé ne bi dokazala razlikovalnega učinka svoje znamke, pridobljenega z uporabo na celotnem ozemlju Unije, je Splošno sodišče ugotovilo, da je

treba razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, dokazati v delu Unije, v katerem znamka ni imela razlikovalnega učinka, in sicer v obravnavani zadevi v celotni Uniji na dan vložitve zahteve za registracijo, 21. marca 2002 (takrat je Unijo sestavljalo 15 držav članic). V zvezi s tem ni dovolj dokazati, da je precejšen del upoštevne javnosti v celotni Uniji, vseh državah članicah in vseh regijah znamko dojemal kot označbo trgovskega izvora proizvodov, ki so označeni z znamko. Pri znamki, ki kot znamka družbe Nestlé nima razlikovalnega učinka v celotni Uniji, **je treba namreč razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, dokazati v vseh zadevnih državah članicah.**

Čeprav je bilo dokazano, da je izpodbijana znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo v 10 državah (Danska, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Nizozemska, Avstrija, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo), je **Splošno sodišče ugotovilo, da EUIPO ni mogel utemeljeno končati preizkusa, ne da bi odločil o tem, kako upoštevna javnost dojema znamko med drugim v Belgiji, na Irskem, v Grčiji in na Portugalskem, in ne da bi preučil dokaze, ki so bili predloženi za te države članice.**

Splošno sodišče je presodilo, da je **EUIPO s tem, da je menil, da ni treba dokazati razlikovalnega učinka znamke, pridobljenega z uporabo v vseh zadevnih državah članicah, storil napako.** Iz tega izhaja, da bo moral EUIPO sprejeti novo odločbo in pri tem preveriti, ali je na dan vložitve zahteve za registracijo zadevna znamka pridobila razlikovalni učinek s tem, da jo je družba Nestlé uporabljala v 15 zadevnih državah članicah za „bonbone in piškote“.

OBVESTILO: Zoper odločbo Splošnega sodišča je mogoče v dveh mesecih od njene vročitve pri Sodišču vložiti pritožbo, omejeno na pravna vprašanja.

OBVESTILO: Namen ničnostne tožbe je razveljavitev aktov institucij Unije, ki so v nasprotju s pravom Unije. Države članice, evropske institucije in posamezniki lahko pod nekaterimi pogoji pri Sodišču ali Splošnem sodišču vložijo ničnostno tožbo. Če je ta utemeljena, se akt razveljavi ali razglasi za ničen. Zadevna institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki nastane z razveljavitvijo ali razglasitvijo ničnosti akta.

OBVESTILO: Znamka Evropske unije velja na celotnem ozemlju Evropske unije in obstaja skupaj z nacionalnimi znamkami. Zahteve za registracijo znamke Evropske unije se naslovijo na EUIPO. Zoper njegove odločbe se lahko vloži tožba pri Splošnem sodišču.

Neuradni dokument za medije, ki Splošnega Sodišča ne zavezuje.

[Celotno besedilo](#) sodbe je objavljeno na spletnem mestu CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793