



Служба „Преса  
и информация“

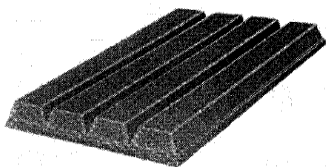
Общ съд на Европейския съюз  
**ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 138/16**  
Люксембург, 15 декември 2016 г.

Решение по дело T-112/13  
Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO — Société des produits Nestlé  
(форма на блокче шоколад)

**Според Общия съд EUIPO трябва отново да прецени дали триизмерната  
форма, отговаряща на продукта „Kit Kat 4 fingers“, може да остане  
регистрирана като марка на ЕС**

*Всъщност наличието на придобит чрез използване отличителен характер трябва да  
бъде доказано за всички съответни държави членки*

През 2002 г. дружеството Nestlé подава заявка до EUIPO (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост) да бъде регистрирана като марка на ЕС следната триизмерна марка, отговаряща на продавания от него продукт „Kit Kat 4 fingers“:



През 2006 г. EUIPO регистрира тази марка за следните стоки: „бонбони; пекарски изделия; сладкарски изделия, сладкиши, вафли“.

През 2007 г. Cadbury Schweppes (понастоящем Mondelez UK Holdings & Services) подава искане до EUIPO да обяви регистрацията на марката за недействителна. През 2012 г. EUIPO отхвърля това искане, като приема, че марката на Nestlé е придобила отличителен характер чрез използването ѝ в Съюза. Mondelez подава жалба пред Общия съд на Европейския съюз, като го моли да отмени решението на EUIPO.

С днешното си решение **Общият съд отменя решението на EUIPO.**

Общият съд най-напред припомня, че когато марката е регистрирана за категория стоки, която се състои от няколко подкатегории, доказването на реалното използване на марката за част от тези стоки осигурява защита само за съответната подкатегория или съответните подкатегории.

Общият съд приема, че **нито едно от доказателствата, взети предвид от EUIPO, не позволява да се установи използване на марката за пекарски изделия, сладкарски изделия, сладкиши и вафли.** Поради това EUIPO е допуснала грешка при прилагане на правото, когато е приела, че **разглежданият продукт може да спада към която и да е категория на посочените стоки.**

По-нататък Общият съд припомня, че 1) триизмерните марки могат да придобиват отличителен характер чрез използване дори когато се използват заедно със словна или фигуративна марка и 2) че придобиването на отличителен характер чрез използване предполага заявеният знак да е станал годен да идентифицира съответната стока като стока на определено предприятие.

След това Общият съд разглежда доказателствата, взети предвид от EUIPO, и в частност пазарните проучвания на територията на десет държави членки, рекламните материали и

продължителността на използване на марката. Той потвърждава, че това са доказателства, от които може да се установи, че съответните потребители възприемат разглежданата триизмерна марка като указание за търговския произход на посочените стоки.

Що се отнася до довода на Mondelez, че Nestlé не е доказало наличието на придобит чрез използване отличителен характер на марката на цялата територия на Съюза, Общият съд приема, че наличието на придобит чрез използване отличителен характер трябва да се докаже за онази част от Съюза, в която марката не е имала присъщ отличителен характер, тоест в случая за цялата територия на Съюза към момента на подаването на заявката за регистрация, а именно 21 март 2002 г. (към онзи момент Съюзът се е състоял от 15 държави членки). В това отношение не е достатъчно да се докаже, че съществена част от съответните потребители навсякъде в Съюза, общо във всички държави членки и всички региони, възприемат марката като указание за търговския произход на обозначаващите с нея стоки. Всъщност, когато става дума за марка, която, подобно на марката на Nestlé, не притежава присъщ отличителен характер навсякъде в Съюза, **наличието на придобит чрез използване отличителен характер трябва да се докаже за всички съответни държави членки.**

Макар да е установено, че спорната марка е придобила отличителен характер чрез използване в 10 страни (Дания, Германия, Испания, Франция, Италия, Нидерландия, Австрия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство), **Общият съд приема, че EUIPO не е имало основание да приключи проверката, без да се произнесе по това как възприемат марката съответните потребители в частност в Белгия, Ирландия, Гърция и Португалия и без да анализира представените доказателства за тези държави членки.**

Общият съд заключава, че **EUIPO е допуснала грешка при прилагане на правото, когато е приела, че не е необходимо да се доказва наличието на придобит чрез използване отличителен характер на марката във всички съответни държави членки.** Оттук следва, че EUIPO ще трябва да вземе ново решение, като провери дали към датата на подаване на заявката за регистрация разглежданата марка е имала отличителен характер, придобит в резултат от използването ѝ от Nestlé за стоките „бонбони“ в 15-те съответни държави членки.

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Решението на Общия съд може да се обжалва само по правните въпроси пред Съда в срок от два месеца, считано от съобщаването му.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Жалбата за отмяна цели да бъдат отменени актове на институциите на Съюза, които противоречат на правото на Съюза. При определени условия държавите членки, европейските институции и частноправните субекти могат да сезират Съда или Общия съд с жалба за отмяна. Ако жалбата е основателна, актът се отменя. Съответната институция трябва да отстрани евентуалната празнота в правото, създадена с отмяната на акта.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Марката на ЕС е валидна на цялата територия на Европейския съюз и съществува едновременно с националните марки. Заявките за регистрация на марка на ЕС се подават до EUIPO. Жалба срещу решенията на тази служба може да се подаде пред Общия съд.

---

*Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Общия съд.*

[Пълният текст](#) на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова ☎ (+352) 4303 3708