



Presă și informare

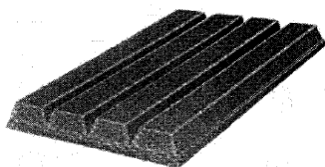
Tribunalul Uniunii Europene
COMUNICAT DE PRESĂ nr. 138/16
Luxemburg, 15 decembrie 2016

Hotărârea în cauza T-112/13
Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO – Société des produits Nestlé
(Forma unei tablete de ciocolată)

Potrivit Tribunalului, EUIPO trebuie să reexamineze dacă forma tridimensională a produsului „Kit Kat 4 fingers” poate fi menținută drept marcă a Uniunii Europene

Astfel, trebuie să se probeze caracterul distinctiv dobândit prin utilizare în toate statele membre vizate

În 2002, societatea Nestlé a solicitat EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) înregistrarea drept marcă a Uniunii a mărcii tridimensionale următoare, care corespunde produsului „Kit Kat 4 fingers” pe care îl comercializează:



În 2006, EUIPO a acceptat înregistrarea acestei mărci pentru produsele următoare: „bomboane, produse de brutărie, articole de patiserie, biscuiți, prăjituri, gofre”.

În 2007, Cadbury Schweppes (devenită Mondelez UK Holdings & Services) a solicitat EUIPO anularea înregistrării. În 2012, EUIPO a respins această cerere, considerând că marca aparținând Nestlé a dobândit caracter distinctiv ca urmare a utilizării sale în Uniune. Mondelez solicită Tribunalului Uniunii Europene anularea deciziei EUIPO.

Prin hotărârea de astăzi, **Tribunalul anulează decizia EUIPO.**

Tribunalul amintește mai întâi că, atunci când o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de produse care include mai multe subcategorii, proba utilizării serioase a mărcii pentru o parte dintre aceste produse nu creează protecție decât pentru subcategoria sau pentru subcategoriile corespunzătoare.

Tribunalul consideră că **niciunul dintre elementele de probă luate în considerare de EUIPO nu demonstrează utilizarea mărcii pentru produse de brutărie, articole de patiserie, prăjituri și gofre.** Prin urmare, **EUIPO a săvârșit o eroare de drept atunci când a considerat că produsul respectiv putea fi cuprins în oricare dintre categoriile de produse în cauză.**

Tribunalul amintește în continuare 1) că o marcă tridimensională poate dobândi caracter distinctiv prin utilizare, chiar dacă este folosită împreună cu o marcă verbală sau cu o marcă figurativă și 2) că dobândirea caracterului distinctiv prin utilizare impune ca semnul revendicat să fi devenit apt să identifice produsul vizat ca provenind de la o întreprindere determinată.

Tribunalul examinează apoi elementele de probă luate în considerare de EUIPO, precum, în special, anchetele de piață pe teritoriul a zece state membre, materialul publicitar și durata utilizării mărcii. Acesta confirmă că este vorba despre elemente care pot demonstra că, în opinia publicului relevant, marca tridimensională în cauză este percepută drept o indicație a originii comerciale a produselor vizate.

În ceea ce privește argumentația Mondelez potrivit căreia Nestlé nu ar fi probat caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea mărcii sale pe teritoriul Uniunii în ansamblu, Tribunalul consideră că proba caracterului distinctiv dobândit prin utilizare trebuie efectuată cu privire la partea din Uniune în care marca era lipsită de caracter distinctiv intrinsec, respectiv, în speță, cu privire la ansamblul Uniunii la data depunerii cererii de înregistrare, respectiv la 21 martie 2002 (în acel moment, Uniunea era alcătuită din 15 state membre). În această privință, nu este suficient să se demonstreze că o parte semnificativă a publicului relevant din ansamblul Uniunii, din toate statele membre și din toate regiunile împreună, percep o marcă drept o indicație a originii comerciale a produselor desemnate de marcă. Astfel, în cazul unei mărci care, precum marca Nestlé, nu posedă un caracter distinctiv intrinsec în ansamblul Uniunii, **proba caracterului distinctiv dobândit prin utilizare trebuie efectuată cu privire la fiecare stat membru vizat.**

Deși s-a stabilit că marca contestată a dobândit caracter distinctiv prin utilizare în 10 țări (Danemarca, Germania, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos, Austria, Finlanda, Suedia și Regatul Unit), **Tribunalul consideră că EUIPO nu putea să-și încheie în mod valabil examinarea fără a se pronunța cu privire la percepția pe care publicul relevant o avea cu privire la marcă, în special în Belgia, în Irlanda, în Grecia și în Portugalia și fără a analiza elementele de probă prezentate cu privire la aceste state membre.**

Tribunalul concluzionează că **EUIPO a săvârșit o eroare atunci când a considerat că nu este necesar să se probeze caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea unei mărci în toate statele membre vizate.** Prin urmare, EUIPO va trebui să ia o nouă decizie, verificând că la data depunerii cererii de înregistrare, marca respectivă a dobândit caracter distinctiv prin utilizarea de către Nestlé în cele 15 state membre vizate, pentru produsele „bomboane și biscuiți”.

MENȚIUNE: Împotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, în termen de două luni de la comunicarea acesteia.

MENȚIUNE: Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin anularea acestuia.

MENȚIUNE: Marca Uniunii Europene este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene și coexistă cu mărcile naționale. Cererile de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene se depun la EUIPO. Împotriva deciziilor acestuia se poate introduce acțiune la Tribunal.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului.

[Textul integral](#) al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Iliana Paliova ☎ (+352) 4303 3708