



Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

**KOMUNIKAT PRASOWY nr 50/18**

Luksemburg, 19 kwietnia 2018 r.

Opinia rzecznika generalnego w sprawach połączonych C-84/17 P Société des produits Nestlé SA / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd i EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd/EUIPO i C-95/17 P EUIPO / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd

Kontakty z Mediami i  
Informacja

---

**Zdaniem rzecznika generalnego Melchiora Watheleta EUIPO musi ponownie zbadać, czy trójwymiarowy kształt odpowiadający wyglądowi produktu „Kit Kat 4 fingers” może pozostać przedmiotem rejestracji jako unijny znak towarowy**

*Zaproponował on Trybunałowi Sprawiedliwości oddalenie odwołań wniesionych przez Nestlé i EUIPO oraz odrzucenie odwołania wniesionego przez Mondelez, podkreślając przy tym, że Nestlé nie przedstawiła wystarczających dowodów, aby wykazać, że jej znak towarowy uzyskał charakter odróżniający*

W 2002 r. spółka Nestlé wystąpiła do EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej)<sup>1</sup> o zarejestrowanie jako unijnego znaku towarowego następującego oznaczenia trójwymiarowego, które 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.

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2016 r.<sup>2</sup> Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji EUIPO. Orzekł, że EUIPO popełniło błąd, dochodząc do wniosku, iż sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w Unii, w sytuacji gdy takie uzyskanie zostało wykazane wyłącznie w odniesieniu do części obszaru Unii.

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

---

<sup>1</sup> W tym okresie Urząd nosił jeszcze nazwę Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM).

<sup>2</sup> Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2016 r., Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO (T-112/13), zob. komunikat prasowy nr 138/16.

Włoszech, w Niderlandach, w Austrii, w Finlandii, w Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie), Sąd stwierdził, że EUIPO nie mogło w sposób należyty ukończyć swojego badania bez zajęcia stanowiska w kwestii postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców, w szczególności w czterech innych państwach członkowskich (w Belgii, w Irlandii, w Grecji i w Portugalii) oraz bez przeprowadzenia analizy dowodów przedstawionych dla tych państw członkowskich.

Nestlé, Mondelez i EUIPO wnieśli odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości od wyroku Sądu.

Mondelez zarzuciła Sądowi, iż ten stwierdził, że sporny znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w Danii, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Niderlandach, w Austrii, w Finlandii, w Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie.

Nestlé i EUIPO utrzymują, że Sąd błędnie orzekł, iż właściciel unijnego znaku towarowego winien wykazać, że znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w każdym z państw członkowskich osobno. Twierdzą oni, że taka wykładnia Sądu jest niezgodna z jednolitym charakterem unijnego znaku towarowego, a wręcz z istnieniem jednolitego rynku.

W przedłożonej dzisiaj opinii rzecznik generalny Melchior Wathelet stwierdził przede wszystkim, że **wniesione przez Mondelez odwołanie jest oczywiście niedopuszczalne i powinno zostać odrzucone.**

W tym względzie rzecznik generalny przypomniał, że zgodnie ze statutem Trybunału odwołanie może zostać wniesione przez „każdą stronę, której żądania nie zostały uwzględnione, w całości lub w części”. Niemniej jednak, rzecznik generalny zaznaczył, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału strony, która wniosła do Sądu o stwierdzenie nieważności aktu Unii, nie uważa się za stronę, której żądania nie zostały uwzględnione – chociażby w części – jeżeli Sąd uwzględnił jej wniosek.

**Rzecznik generalny zaznaczył, że swoim wyrokiem Sąd stwierdził nieważność spornej decyzji EUIPO. Jak wyjaśniło na rozprawie EUIPO, to stwierdzenie nieważności oznacza, że wobec braku odwołania oraz mając na względzie rozumowanie i sentencję wyroku Sądu, EUIPO byłoby zobowiązane unieważnić sporny znak towarowy, gdyż takie unieważnienie było w istocie celem złożonego przez Mondelez wniosku. W konsekwencji nie można uważać, że Mondelez przegrał w całości lub w części sprawę przed Sądem. Poza tym w przeciwieństwie do tego, czego wymaga regulamin postępowania przed Trybunałem, odwołanie Mondelez nie zmierza do całkowitego lub częściowego uchylecia sentencji zaskarżonego wyroku, lecz do uchylecia niektórych punktów uzasadnienia tego wyroku.**

Następnie rzecznik generalny zbadał odwołania wniesione przez Nestlé i EUIPO.

W pierwszej kolejności rzecznik generalny przypomniał orzecznictwo Trybunału, zgodnie z którym wymaganie dowodu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania dla każdego z państw członkowskich osobno byłoby zbyt wygórowane. Niemniej jednak, zauważył on, że nie oznacza to, iż podmiot wnioskujący o rejestrację znaku towarowego może pominąć całe regiony i rynki. Istnienie jednolitego rynku w obrębie Unii nie daje podstaw do uznania, że rynki krajowe lub regionalne nie istnieją.

Zdaniem rzecznika generalnego należy wziąć pod uwagę znaczenie geograficzne i położenie regionów, w których uzyskanie charakteru odróżniającego zostało wykazane w sposób pozytywny, w celu zapewnienia, że dowody, na podstawie których dokonuje się ekstrapolacji w odniesieniu do całej Unii dotyczą reprezentatywnej ilościowo i geograficznie próby.

**W tym względzie rzecznik generalny stwierdził, że dowody przedstawione w odniesieniu do niektórych rynków krajowych mogłyby wystarczyć do objęcia innych rynków, dla których nie dostarczono (ilościowo zadowalających) dowodów. Nie oznacza to, że brak dowodów dotyczących uzyskania charakteru odróżniającego w jednym tylko państwie członkowskim wystarczy, aby wykluczyć uzyskanie charakteru odróżniającego w całej Unii. Znak towarowy nie posiada natomiast charakteru jednolitego i nie może być zatem zarejestrowany jako unijny znak towarowy, jeżeli właściwy krąg odbiorców w części Unii nie**

**postrzega go jako wskazania pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów lub usług.**

Rzecznik generalny zaznaczył, że w niniejszej sprawie, chociaż Nestlé przedstawiła dowody w odniesieniu do większości ówczesnych państw członkowskich (jedynie za wyjątkiem Luksemburga), z wyroku Sądu wyraźnie wynika, że informacje dostarczone w odniesieniu do Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii nie były wystarczające, aby wykazać, że właściwy krąg odbiorców z tych krajów identyfikuje Nestlé z pochodzeniem handlowym towaru oznaczonego spornym znakiem towarowym.

Ponadto, chociaż Sąd powinien był co do zasady zbadać, czy możliwe było uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w tych pięciu państwach członkowskich poprzez zastosowanie ekstrapolacji na podstawie dowodów przedstawionych w odniesieniu do innych rynków krajowych czy regionalnych, **rzecznik generalny zauważył, że Nestlé potwierdziła podczas rozprawy, że nie przedłożyła w aktach sprawy dowodów mających na celu wykazanie, że dowody przedstawione w odniesieniu do rynku duńskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, niderlandzkiego, austriackiego, fińskiego, szwedzkiego i Zjednoczonego Królestwa miałyby również zastosowanie w odniesieniu do rynków belgijskiego, irlandzkiego, greckiego, luksemburskiego i portugalskiego lub mogłyby służyć za podstawę do ekstrapolacji uzyskania przez sporny znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania w tych pięciu krajach.** Wobec braku tego rodzaju dowodów, rzecznik generalny doszedł do wniosku, że Sąd mógł jedynie stwierdzić nieważność decyzji EUIPO, co też uczynił.

W rezultacie **rzecznik generalny zaproponował Trybunałowi oddalenie odwołań wniesionych przez Nestlé i EUIPO.**

---

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

**UWAGA:** Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym.

**UWAGA:** Odwołanie od wyroku lub postanowienia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału. Co do zasady, odwołanie nie ma skutku zawieszającego. Jeżeli jest ono dopuszczalne i zasadne, Trybunał uchyla orzeczenie Sądu. Jeżeli stan postępowania pozwala na wydanie orzeczenia w sprawie, Trybunał może sam wydać ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie sporu. W przeciwnym razie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd, który jest związany orzeczeniem Trybunału wydanym w ramach odwołania.

---

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

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

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