



Gerichtshof der Europäischen Union

PRESSEMITTEILUNG Nr. 50/18

Luxemburg, den 19. April 2018

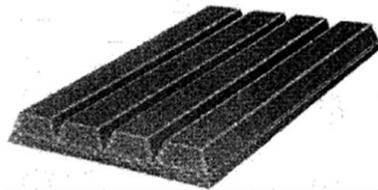
Schlussanträge des Generalanwalts in den verbundenen Rechtssachen C-84/17 P Société des produits Nestlé SA / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, vormals Cadbury Holdings Ltd, und EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, vormals Cadbury Holdings Ltd / EUIPO sowie C-95/17 P EUIPO / Mondelez UK Holdings & Services Ltd, vormals Cadbury Holdings Ltd

Presse und Information

Nach Ansicht von Generalanwalt Wathelet muss das EUIPO erneut prüfen, ob die dreidimensionale Form des Produkts „Kit Kat 4 Finger“ als Unionsmarke aufrechterhalten werden kann

Der Generalanwalt schlägt dem Gerichtshof vor, die von Nestlé, vom EUIPO und von Mondelez eingelegten Rechtsmittel zurückzuweisen und betont dabei, dass Nestlé keine hinreichenden Beweise dafür vorgebracht habe, dass ihre Marke Unterscheidungskraft erlangt habe

Im Jahr 2002 meldete das Unternehmen Nestlé beim EUIPO (Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum)¹ das nachstehende dreidimensionale Zeichen, das dem von ihr vermarkteten Produkt „Kit Kat 4 Finger“ entspricht, als Unionsmarke an:



Das EUIPO trug die Marke im Jahr 2006 für folgende Erzeugnisse ein: „Bonbons; Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kleingebäck; Kuchen, Waffeln“.

Im Jahr 2007 beantragte Cadbury Schweppes, nunmehr Mondelez UK Holdings & Services, beim EUIPO die Nichtigkeitsklage der Marke. Im Jahr 2012 wies das EUIPO diesen Antrag mit der Erwägung zurück, dass die Marke von Nestlé aufgrund ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe. Mondelez beantragte daraufhin beim Gericht der Europäischen Union die Aufhebung der Entscheidung des EUIPO.

Mit Urteil vom 15. Dezember 2016² hob das Gericht der Europäischen Union die Entscheidung des EUIPO auf. Es stellte fest, dass das EUIPO einen Fehler begangen habe, als es den Schluss gezogen habe, dass die streitige Marke infolge ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe, obwohl dies nur für einen Teil des Unionsgebiets nachgewiesen worden sei.

Obgleich festgestellt wurde, dass die angefochtene Marke in zehn Ländern (Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und Vereinigtes Königreich) Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hatte, befand das Gericht,

¹ Damals hieß das Amt noch Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM).

² Urteil des Gerichts vom 15. Dezember 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO ([T-112/13](#)), siehe auch Pressemitteilung [Nr. 138/16](#).

dass das EUIPO seine Prüfung nicht rechtsgültig habe abschließen können, ohne sich zur Wahrnehmung dieser Marke durch maßgebliche Verkehrskreise in insbesondere vier anderen Mitgliedstaaten (Belgien, Irland, Griechenland und Portugal) zu äußern und die für diese Länder vorgelegten Beweise zu prüfen.

Nestlé, Mondelez und das EUIPO haben beim Gerichtshof Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts eingelegt.

Mondelez rügt die Feststellung des Gerichts, wonach die streitige Marke in Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Finnland, Schweden und dem Vereinigten Königreich Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe.

Nestlé und das EUIPO machen geltend, das Gericht habe zu Unrecht festgestellt, dass der Inhaber einer Unionsmarke nachweisen müsse, dass diese Marke in jedem einzelnen Mitgliedstaat infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Diese Auslegung des Gerichts sei mit der Einheitlichkeit der Unionsmarke und dem einheitlichen Markt selbst unvereinbar.

In seinen heutigen Schlussanträgen stellt Generalanwalt Melchior Wathelet zunächst fest, **dass das von Mondelez eingelegte Rechtsmittel offensichtlich unzulässig und damit zurückzuweisen sei.**

Hierzu führt der Generalanwalt aus, dass nach der Satzung des Gerichtshofs ein Rechtsmittel von „einer Partei eingelegt werden [kann], die mit ihren Anträgen ganz oder teilweise unterlegen ist“. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs sei eine Partei, die beim Gericht beantrage, einen Rechtsakt der Union für nichtig zu erklären, jedoch nicht als unterlegen und auch nicht teilweise als unterlegen anzusehen, wenn das Gericht ihrem Antrag stattgebe.

Der Generalanwalt weist darauf hin, dass das Gericht mit seinem Urteil die Entscheidung des EUIPO aufgehoben habe. Wie das EUIPO in der mündlichen Verhandlung erklärt habe, bedeute diese Aufhebung, dass das EUIPO, wenn kein Rechtsmittel eingelegt worden wäre, angesichts der Begründung und des Tenors des Urteils des Gerichts verpflichtet gewesen wäre, die streitige Marke für nichtig zu erklären, was das Ziel der Nichtigkeitsklage von Mondelez sei. Folglich könne Mondelez nicht als beim Gericht ganz oder teilweise unterlegen angesehen werden. Außerdem habe das Rechtsmittel von Mondelez entgegen den Bestimmungen der Verfahrensordnung des Gerichtshofs nicht die vollständige oder teilweise Aufhebung des Tenors des angefochtenen Urteils, sondern die Aufhebung von Teilen der Begründung dieses Urteils zum Gegenstand.

Sodann prüft der Generalanwalt die Rechtsmittel von Nestlé und des EUIPO.

Als Erstes weist er auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs hin, wonach es zu weit ginge, zu verlangen, dass der Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden müsse. Dies bedeute jedoch nicht, dass der Anmelder einer Marke ganze Gebiete und Märkte außer Acht lassen könne. Das Vorhandensein des einheitlichen Marktes innerhalb der Union bedeute nicht, dass es keine nationalen oder regionalen Märkte gebe.

Nach Ansicht des Generalanwalts ist die geografische Bedeutung und Verteilung der Gebiete zu berücksichtigen, für die der positive Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft erbracht worden sei, um sicherzustellen, dass die Beweise, aufgrund derer eine Extrapolation auf die gesamte Union gemacht werde, eine quantitativ und geografisch repräsentative Stichprobe betreffen.

Insoweit könnten nach Ansicht des Generalanwalts die für bestimmte nationale Märkte vorgelegten Beweise ausreichen, um andere Märkte abzudecken, für die keine (quantitativ hinreichenden) Beweise erbracht worden seien. Dies bedeute nicht, dass das Fehlen von Beweisen bezüglich des Erwerbs von Unterscheidungskraft in einem einzigen Mitgliedstaat ausreichen würde, um den Erwerb von Unterscheidungskraft in der gesamten Union auszuschließen. Hingegen habe eine Marke keinen einheitlichen Charakter und könne somit

nicht eingetragen werden, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise eines Teils der Union sie nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen wahrnehmen.

Der Generalanwalt stellt fest, dass im vorliegenden Fall Nestlé zwar Beweise für die meisten der damaligen Mitgliedstaaten (mit Luxemburg als einziger Ausnahme) vorgelegt habe, aus dem angefochtenen Urteil des Gerichts aber klar hervorgehe, dass die Informationen, die über Belgien, Irland, Griechenland und Portugal vorgelegt worden seien, nicht für den Nachweis ausreichten, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in diesen Ländern Nestlé mit der betrieblichen Herkunft der von der streitigen Marke erfassten Ware in Verbindung gebracht hätten.

Außerdem **stellt der Generalanwalt fest, dass** das Gericht zwar grundsätzlich hätte prüfen müssen, ob der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung in diesen fünf Mitgliedstaaten auf der Grundlage der Beweise habe extrapoliert werden können, die für die anderen nationalen oder regionalen Märkte vorgelegt worden seien, **Nestlé in der mündlichen Verhandlung aber bestätigt habe, dass sie keine Beweise beigebracht habe, um nachzuweisen, dass die für den dänischen, den deutschen, den spanischen, den französischen, den italienischen, den niederländischen, den österreichischen, den finnischen, den schwedischen und den britischen Markt vorgelegten Beweise auch für den belgischen, den irischen, den griechischen, den luxemburgischen und den portugiesischen Markt Gültigkeit besäßen bzw. als Grundlage für eine Extrapolation des Erwerbs von Unterscheidungskraft dieser Marke durch Benutzung in diesen fünf Ländern dienen könnten.** In Ermangelung solcher Nachweise habe das Gericht die Entscheidung des EUIPO nur aufheben können, was es getan habe.

Der Generalanwalt schlägt dem Gerichtshof daher vor, die Rechtsmittel von Nestlé und des EUIPO zurückzuweisen.

HINWEIS: Die Unionsmarke gilt in der gesamten Europäischen Union und besteht neben den nationalen Marken. Unionsmarken werden beim EUIPO angemeldet. Dessen Entscheidungen können beim Gericht angefochten werden.

HINWEIS: Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den Gerichtshof nicht bindend. Aufgabe des Generalanwalts ist es, dem Gerichtshof in völliger Unabhängigkeit einen Entscheidungsvorschlag für die betreffende Rechtssache zu unterbreiten. Die Richter des Gerichtshofs treten nunmehr in die Beratung ein. Das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

HINWEIS: Beim Gerichtshof kann ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel gegen ein Urteil oder einen Beschluss des Gerichts eingelegt werden. Das Rechtsmittel hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Ist das Rechtsmittel zulässig und begründet, hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Gerichts auf. Ist die Rechtssache zur Entscheidung reif, kann der Gerichtshof den Rechtsstreit selbst entscheiden. Andernfalls verweist er die Rechtssache an das Gericht zurück, das an die Rechtsmittelentscheidung des Gerichtshofs gebunden ist.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet.

Der [Volltext](#) der Schlussanträge wird am Tag der Verlesung auf der Curia-Website veröffentlicht.

Pressekontakt: Hartmut Ost ☎ (+352) 4303 3255