



Soudní dvůr Evropské unie
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 116/18

V Lucemburku dne 25. července 2018

Rozsudek ve spojených věcech C-84/17 P Sociétés des produits Nestlé SA v. Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dříve Cadbury Holdings Ltd, a EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dříve Cadbury Holdings Ltd v. EUIPO a C-95/17 P EUIPO v. Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dříve Cadbury Holdings Ltd

Tisk a informace

EUIPO musí znovu posoudit, zda lze trojrozměrný tvar odpovídající výrobku „Kit Kat 4 fingers“ ponechat zapsaný jako ochrannou známku Unie

Soudní dvůr zamítá kasační opravné prostředky podané společností Nestlé, EUIPO a společností Mondelez.

Společnost Nestlé podala v roce 2002 u EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví)¹ přihlášku k zápisu jako unijní ochranné známky následujícího trojrozměrného označení, které odpovídá výrobku „Kit Kat 4 fingers“, který uvádí na trh:



V roce 2006 EUIPO tuto ochrannou známku zapsal pro následující výrobky: „bonbony, pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, sušenky, koláče, oplatky“.

V roce 2007 podala společnost Cadbury Schweppes, nyní Mondelez UK Holdings & Services, u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti uvedeného zápisu. EUIPO tento návrh v roce 2012 zamítl, jelikož dospěl k závěru, že ochranná známka společnosti Nestlé získala rozlišovací způsobilost užíváním v Unii. Společnost Mondelez se u Tribunálu Evropské unie domáhala zrušení rozhodnutí EUIPO.

Svým rozsudkem ze dne 15. prosince 2016² Tribunál rozhodnutí EUIPO zrušil. Konstatoval, že se EUIPO dopustil nesprávného posouzení, když dospěl k závěru, že sporná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v Unii, přestože takové získání způsobilosti bylo prokázáno pouze na části jejího území.

Ačkoli bylo prokázáno, že sporná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v deseti zemích (Dánsku, Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Nizozemsku, Rakousku, Finsku, Švédsku a Spojeném království), Tribunál rozhodl, že EUIPO nemohl náležitě ukončit své šetření bez toho, aby se vyslovil ke vnímání uvedené ochranné známky ze strany relevantní veřejnosti zejména v dalších čtyřech členských státech (Belgii, Irsku, Řecku a Portugalsku) a posoudil důkazy předložené ve vztahu k těmto členským státům.

¹ V té době se Úřad ještě nazýval Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM).

² Rozsudek Tribunálu ze dne 15. prosince 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO ([T-112/13](#)), viz TZ č. [138/16](#).

Nestlé, Mondelez a EUIPO podaly proti rozsudku Tribunálu kasační opravný prostředek u Soudního dvora.

Společnost Mondelez Tribunálu vytýká, že nesprávně konstatoval, že sporná ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v Dánsku, Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Nizozemsku, Rakousku, Finsku, Švédsku a Spojeném království.

Nestlé a EUIPO tvrdí, že Tribunál chybně rozhodl, že majitel ochranné známky unie musí prokázat, že tato ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním v každém jednotlivém členském státě. Tvrdí, že tento výklad Tribunálu je v rozporu s jednotnou povahou ochranné známky Unie a samotnou existencí jednotného trhu.

Ve svém dnešním rozsudku Soudní dvůr nejprve konstatuje, že **kasační opravný prostředek podaný společností Mondelez musí být odmítnut jako nepřipustný**, jelikož nesměřuje ke zrušení výroku napadeného rozsudku, ale usiluje pouze o změnu některých částí jeho odůvodnění.

Soudní dvůr se následně zabývá kasačními opravnými prostředky, které podaly Nestlé a EUIPO.

Soudní dvůr připomíná svou judikaturu, podle níž označení postrádající inherentní rozlišovací způsobilost může být zapsáno jako ochranná známka Evropské unie pouze tehdy, pokud je předložen důkaz, že získalo rozlišovací způsobilost v části Unie, ve které dříve takovou způsobilost nemělo. Tato část Unie může být případně tvořena jediným členským státem. Podle Soudního dvora tedy k zápisu takové ochranné známky nestačí prokázat, že získala rozlišovací způsobilost užíváním v podstatné části Unie.

V tomto ohledu Soudní dvůr zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat mezi skutečnostmi, které je třeba prokázat – a sice získání rozlišovací způsobilosti užíváním označení postrádajícího takovou rozlišovací způsobilost – a důkazními prostředky, kterými mohou být tyto skutečnosti prokázány.

Soudní dvůr poznamenává, že nařízení neukládá, aby získání rozlišovací způsobilosti užíváním v každém jednotlivém členském státě bylo prokázáno odlišnými důkazy.

Soudní dvůr konstatuje, že je možné, že hospodářské subjekty sdružují pro některé výrobky nebo služby několik členských států v rámci téže distribuční sítě a zejména z hlediska jejich marketingových strategií posuzují tyto členské státy tak, jako kdyby tvořily jediný a tentýž vnitrostátní trh. V tomto případě mohou být důkazy o užívání označení na takovém přeshraničním trhu relevantní pro všechny dotčené členské státy.

Soudní dvůr dospěl k závěru, že **i když není nezbytné pro účely zápisu ochranné známky původně postrádající rozlišovací způsobilost, aby byl předložen důkaz o získání rozlišovací způsobilosti této ochranné známky užíváním pro každý členský stát samostatně, musí poskytnuté důkazy umožňovat prokázání takového získání ve všech členských státech Unie, v nichž tato ochranná známka postrádala inherentní rozlišovací způsobilost.**

Soudní dvůr tedy potvrzuje rozsudek Tribunálu, kterým uvedený soud rozhodl, že získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky, která postrádá inherentní rozlišovací způsobilost, musí být prokázána v celé Unii, a nikoli pouze na podstatné části jejího území, takže ačkoli takový důkaz může být předložen souhrnně pro všechny dotčené členské státy nebo skupiny členských států, není naopak dostatečné, aby se ten, kdo nese důkazní břemeno, omezil na předložení důkazů nepokrývajících určitou část Unie, byť by ji tvořil jediný členský stát.

Z toho vyplývá, že Tribunál právem zrušil rozhodnutí EUIPO, který rozhodl, že dotčená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním, aniž se vyslovil k otázce, zda tato ochranná známka získala tuto způsobilost v Belgii, Irsku, Řecku a Portugalsku.

Na základě těchto skutečností Soudní dvůr zamítá kasační opravné prostředky podané společností Nestlé a EUIPO.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná známka Společenství platí na celém území Evropské unie, a to vedle národních ochranných známek. Přihlášky ochranných známek Společenství se zasílají EUIPO. Proti jeho rozhodnutím lze podat žalobu k Tribunálu.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozsudku či usnesení Tribunálu lze podat kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru, který je omezen na právní otázky. Kasační opravný prostředek zásadně nemá odkladný účinek. Je-li kasační opravný prostředek přípustný a opodstatněný, Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu zruší. Pokud to soudní řízení dovoluje, může Soudní dvůr ve věci vydat sám konečné rozhodnutí. V opačném případě vrátí věc zpět k rozhodnutí Tribunálu, který je vázán rozhodnutím vydaným Soudním dvorem v rámci kasačního opravného prostředku.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

[Úplné znění](#) rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki ☎ (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na [Europe by Satellite](#) ☎ (+32) 2 2964106