



Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 116/18

Luksemburg, 25 lipca 2018 r.

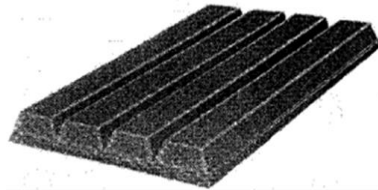
Wyrok w sprawach połączonych C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd i EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings Ltd/EUIPO i C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, dawniej Cadbury Holdings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

Kontakty z Mediami i
Informacja

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

Trybunał oddalił odwołania wniesione przez Nestlé i EUIPO oraz odrzucił odwołanie wniesione przez Mondelez

W 2002 r. spółka Nestlé wystąpiła do EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej)¹ 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.

W swoim wyroku z dnia 15 grudnia 2016 r.², Sąd stwierdził nieważność decyzji EUIPO. Stwierdził on, 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 terytorium 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 Włoszech, w Niderlandach, w Austrii, w Finlandii, w Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie), Sąd stwierdził, że EUIPO nie mogło w sposób ważny ukończyć swojego badania bez zajęcia stanowiska co do postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców, w szczególności w 4

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

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

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 odwołania do Trybunału Sprawiedliwości od wyroku Sądu.

Mondelez zarzuciła Sądowi, iż ten niesłusznie 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 powinien 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 dzisiejszym wyroku Trybunał orzekł w pierwszej kolejności, że **odwołanie wniesione przez Mondelez należy odrzucić jako niedopuszczalne**, ponieważ nie ma ono na celu uchylecia sentencji zaskarżonego wyroku, lecz zmierza jedynie do uzyskania zmiany niektórych elementów uzasadnienia tego wyroku.

Następnie Trybunał zbadał odwołania Nestlé i EUIPO.

Trybunał przypomniał orzecznictwo, zgodnie z którym oznaczenie pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego może zostać zarejestrowane jako unijny znak towarowy jedynie wówczas, gdy wykazane zostanie, iż oznaczenie to nabyło charakter odróżniający w tej części Unii, w której wcześniej nie miało ono takiego charakteru. Tą częścią może być, w danym przypadku, jedno państwo członkowskie. Trybunał stwierdził więc, że aby uzyskać rejestrację takiego znaku towarowego nie wystarczy udowodnić, iż znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania w znacznej części Unii.

W tym względzie Trybunał podkreślił, że należy dokonać rozróżnienia między stanem faktycznym, jaki należy udowodnić, a mianowicie uzyskaniem charakteru odróżniającego w następstwie używania przez oznaczenie pozbawione takiego charakteru, a z drugiej strony środkami dowodowymi, za pomocą których można wykazać ten stan faktyczny.

Trybunał zaznaczył, że rozporządzenie nie wymaga wykazania za pomocą odmiennych dowodów uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania w każdym z państw członkowskich osobno.

Trybunał stwierdził, iż może się zdarzyć, że podmioty gospodarcze zgrupują, w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, kilka państw członkowskich w tej samej sieci dystrybucji i potraktują te państwa członkowskie, zwłaszcza z punktu widzenia ich strategii marketingowych, jako stanowiące jeden i ten sam rynek krajowy. W tym przypadku dowody używania danego oznaczenia na tym transgranicznym rynku mogą posiadać znaczenie w odniesieniu do wszystkich odnośnych państw członkowskich.

Trybunał stwierdził, że **choć nie jest konieczne, by do celów rejestracji znaku towarowego pozbawionego przedtem charakteru odróżniającego przedstawiono dowody uzyskania przez ten znak charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu do każdego z państw członkowskich osobno, to jednak przedstawione dowody powinny umożliwić wykazanie uzyskania takiego charakteru we wszystkich państwach członkowskich, w których znak ten był pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego.**

Trybunał utrzymał zatem wyrok Sądu, w którym Sąd orzekł, że uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego należy wykazać w całej Unii, a nie jedynie w znacznej części obszaru Unii, z tym skutkiem, że chociaż tego rodzaju dowód może zostać przedstawiony całościowo w stosunku do wszystkich państw członkowskich lub grup państw członkowskich, nie jest jednak wystarczające, by strona, na której

spoczywa ciężar dostarczenia takiego dowodu, ograniczyła się do przedstawienia dowodu uzyskania takiego charakteru nieobejmującego części Unii, która składa się choćby z jednego państwa członkowskiego.

Wynika z tego, że Sąd słusznie stwierdził nieważność decyzji EUIPO, w której stwierdzono uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania przez przedmiotowy znak towarowy bez zajęcia stanowiska w przedmiocie uzyskania przez ten znak takiego charakteru w Belgii, Irlandii, Grecji i Portugalii.

Na tej podstawie Trybunał oddalił odwołania 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: 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](#) wyroku znajduje się na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia

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

Nagranie wideo z ogłoszenia wyroku jest dostępne przez „[Europe by Satellite](#)” 📡 (+32) 2 2964106