



Súdny dvor Európskej únie  
**TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 116/18**

V Luxemburgu 25. júla 2018

Rozsudok v spojených veciach C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, predtým Cadbury Holdings Ltd, a EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, predtým Cadbury Holdings Ltd/EUIPO a C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, predtým Cadbury Holdings Ltd

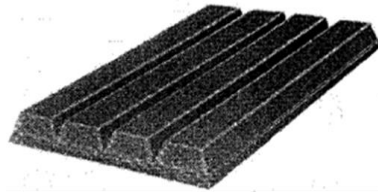
Tlač a informácie

---

**EUIPO má opätovne preskúmať, či možno trojrozmerný tvar zodpovedajúci výrobku „Kit Kat 4 fingers“ ponechať zapísaný ako ochrannú známku Únie**

*Súdny dvor zamietla odvolania, ktoré podala spoločnosť Nestlé, EUIPO a spoločnosť Mondelez*

Nestlé podala v roku 2002 na EUIPO (Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo)<sup>1</sup> prihlášku na zápis tohto trojrozmerného označenia zodpovedajúceho výrobku „Kit Kat 4 fingers“, ktorý uvádza na trh, ako ochrannú známku Únie:



V roku 2006 EUIPO súhlasil so zápisom tejto ochrannéj známky pre nasledujúce výrobky: „cukríky, pekárske výrobky, cukrárske výrobky, sušienky, koláče, oblátky“.

Cadbury Schweppes, teraz Mondelez UK Holdings & Services, požiadala v roku 2007 EUIPO o zrušenie zápisu. V roku 2012 EUIPO zamietol túto žiadosť, pričom konštatoval, že ochranná známka spoločnosti Nestlé nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku jej používania v Únii. Mondelez podala na Všeobecný súd Európskej únie návrh na zrušenie rozhodnutia EUIPO.

Všeobecný súd svojím rozsudkom z 15. decembra 2016<sup>2</sup> zrušil rozhodnutie EUIPO. Konštatoval, že EUIPO sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že sporná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v Únii, hoci toto nadobudnutie bolo preukázané len pre časť územia Únie.

I keď bolo preukázané, že napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v desiatich krajinách (Dánsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo), Všeobecný súd konštatoval, že EUIPO nemohol platne uzavrieť svoje preskúmanie bez toho, aby rozhodol o vnímaní príslušnou skupinou verejnosti ochrannéj známky predovšetkým v ďalších štyroch členských štátoch (Belgicko, Írsko, Grécko a Portugalsko) a bez toho, aby posúdil dôkazy predložené týmito členskými štátmi.

---

<sup>1</sup> V tom čase sa úrad ešte nazýval Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT).

<sup>2</sup> Rozsudok Všeobecného súdu z 15. decembra 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO ([T-112/13](#)), pozri TK č. [138/16](#).

Nestlé, Mondelez a EUIPO podali proti tomuto rozsudku Všeobecného súdu odvolanie na Súdny dvor.

Mondelez vytýka Všeobecnému súdu, že nesprávne dospel k záveru, že sporná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v Dánsku, Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Holandsku, Rakúsku, vo Fínsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve.

Nestlé a EUIPO tvrdia, že Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že majiteľ ochrannej známky Únie musí preukázať, že táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v každom členskom štáte posudzovanom samostatne. Domnievajú sa, že tento výklad Všeobecného súdu je nezlučiteľný s jednotným charakterom ochrannej známky Únie a so samotnou existenciou jednotného trhu.

V dnešnom rozsudku Súdny dvor v prvom rade rozhodol, že **odvolanie podané spoločnosťou Mondelez sa musí zamietnuť ako neprípustné**, pretože sa netýka zrušenia výrokovej časti napadnutého rozsudku, ale že ide len o snahu dosiahnuť zmenu niektorých dôvodov tohto rozsudku.

Súdny dvor ďalej posúdil odvolania spoločnosti Nestlé a EUIPO.

Súdny dvor pripomína svoju judikatúru, podľa ktorej označenie, ktoré nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, možno zapísať ako ochrannú známku Únie iba vtedy, ak sa predloží dôkaz, že v dôsledku svojho používania nadobudlo túto spôsobilosť v časti Únie, v ktorej predtým nemalo takúto spôsobilosť. Túto časť môže prípadne tvoriť jeden členský štát. Súdny dvor teda konštatuje, že na zápis takejto ochrannej známky nepostačuje preukázať, že táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v prevažnej časti Únie.

Súdny dvor v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba rozlišovať medzi na jednej strane skutočnosťami, ktoré sa musia preukázať, a to nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním označenia bez takejto rozlišovacej spôsobilosti, a na druhej dôkazmi, ktorými možno tieto skutočnosti preukázať.

Súdny dvor poznamenáva, že nariadenie neukladá povinnosť preukázať na základe rôznych dôkazov nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním jednotlivivo v každom členskom štáte.

Súdny dvor konštatuje, že je možné, že hospodárske subjekty v prípade niektorých výrobkov alebo služieb zoskupili viaceré členské štáty v rámci rovnakej distribučnej siete a považovali tieto členské štáty, najmä z hľadiska ich obchodných stratégií, za jeden a ten istý národný trh. V tomto prípade môžu byť dôkazy o používaní označenia na takomto cezhraničnom trhu relevantné pre všetky dotknuté členské štáty.

Súdny dvor dospel k záveru, že **i keď nie je na účely zápisu ochrannej známky, ktorá pôvodne nemala rozlišovaciu spôsobilosť, potrebné, aby bolo pre každý jednotlivý členský štát preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky používaním, na základe predložených dôkazov musí byť možné preukázať takéto nadobudnutie vo všetkých členských štátoch Únie, v ktorých táto ochranná známka nemala vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.**

Súdny dvor teda potvrdzuje rozsudok Všeobecného súdu, ktorým tento súd rozhodol, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti v prípade ochrannej známky, ktorá nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť v celej únii, sa musí preukázať na celom tomto území a nielen na podstatnej časti územia Únie, takže i keby sa takýto dôkaz mohol vo všeobecnosti uplatniť pre všetky členské štáty alebo skupiny členských štátov, nepostačuje na to, aby ten, čo má dôkazné bremeno, predložil len dôkazy o takomto nadobudnutí, ktoré sa nebudú vzťahovať na časť Únie, a to aj vtedy, ak by išlo iba o jeden členský štát.

**Z toho vyplýva, že Všeobecný súd z právneho hľadiska správne zrušil rozhodnutie EUIPO, ktorý dospel k záveru o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti používaním dotknutej ochrannej známky bez toho, aby rozhodol o nadobudnutí tejto spôsobilosti ochrannej známky v Belgicku, Írsku, Grécku a Portugalsku.**

Na základe týchto skutočností Súdny dvor zamieta odvolania spoločnosti Nestlé a EUIPO.

---

**UPOZORNENIE:** Ochranná známka Únie platí na celom území Európskej únie a to popri národných ochranných známkach. Prihlášky ochranných známk Únie sa podávajú na EUIPO. Proti jeho rozhodnutiam možno podať žalobu na Všeobecnom súde.

**UPOZORNENIE:** Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdneho dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

---

*Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.*

[Úplné znenie](#) rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki ☎ (+352) 4303 5499

Obrazový záznam z prednesenia návrhov je k dispozícii na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106