



Mediji in informacije

Sodišče Evropske unije
SPOROČILO ZA MEDIJE št. 116/18

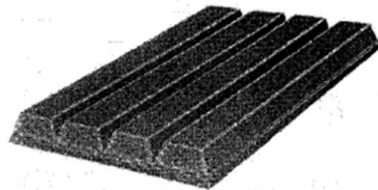
V Luxembourggu, 25. julija 2018

Sodba v združenih zadevah C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, nekdanja Cadbury Holdings Ltd, in EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, nekdanja Cadbury Holdings Ltd/EUIPO in C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, nekdanja Cadbury Holdings Ltd

EUIPO mora ponovno preučiti, ali je tridimenzionalno obliko proizvoda, ki ustreza „tablici Kit Kat s štirimi rebri“, mogoče ohraniti kot znamko Unije

Sodišče je zavrnilo pritožbe družbe Nestlé, EUIPO in družbe Mondelez

Družba Nestlé je leta 2002 pri EUIPO (Urad Evropske unije za intelektualno lastnino)¹ zahtevala registracijo naslednjega tridimenzionalnega znaka, ki ustreza proizvodu „tablica Kit Kat s štirimi rebri“, ki ga trži, kot znamke Unije:



EUIPO je leta 2006 odobril registracijo te znamke za te proizvode: „bonboni, pekovski izdelki, pecivo, piškoti, torte, vafliji“.

Družba Cadbury Schweppes, ki je postala družba Mondelez UK Holdings & Services, je leta 2007 pri EUIPO vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti registracije. EUIPO je leta 2012 to zahtevo zavrnil, saj je ugotovil, da je znamka Nestlé pridobila razlikovalni učinek zaradi uporabe v Uniji. Družba Mondelez je Splošnemu sodišču Evropske unije predlagala, naj odločbo EUIPO razveljavi.

Splošno sodišče je s sodbo z dne 15. decembra 2016² odločbo EUIPO razveljavilo. Menilo je, da je EUIPO storil napako, ker je ugotovil, da je sporna znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo v Uniji, saj je bila ta pridobitev dokazana le za del ozemlja Unije.

Čeprav je bilo dokazano, da je izpodbijana znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo v 10 državah (Danska, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Nizozemska, Avstrija, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo), je Splošno sodišče menilo, da EUIPO ni mogel pravilno zaključiti preučitve, ne da bi se izjavil o tem, kako je upoštevana javnost dojemala znamko, zlasti v 4 drugih državah članicah (Belgija, Irska, Grčija in Portugalska), in ne da bi analiziral dokaze, ki so mu jih predložile te države članice.

Družbi Nestlé, Mondelez in EUIPO so pri Sodišču zoper sodbo Splošnega sodišča vložili pritožbo.

¹ Takrat se je urad imenoval še Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT).

² Sodba Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO ([T-112/13](#)), glej SM št. °[138/16](#).

Družba Mondelez Splošnemu sodišču očita, da je napačno ugotovilo, da je sporna znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo na Danskem, v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji, na Nizozemskem, v Avstriji, na Finskem, na Švedskem, in v Združenem kraljestvu.

Družba Nestlé in EUIPO trdita, da je Splošno sodišče napačno presodilo, da mora imetnik znamke Unije dokazati, da je ta znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo v vsaki posamični državi članici. Menita, da ta razlaga Splošnega sodišča ni v skladu z enotnim značajem znamke Unije in samim obstojem enotnega trga.

V sodbi z današnjim dnem je Sodišče najprej razsodilo, da **je treba pritožbo družbe Mondelez zavreči kot nedopustno**, saj se ne nanaša na razveljavitev izreka izpodbijane sodbe, ampak le nekaterih delov obrazložitve te sodbe.

Nato je Sodišče preučilo pritožbi družbe Nestlé in EUIPO.

Sodišče opozarja na svojo sodno prakso, v skladu s katero je znak, ki nima svojstvenega razlikovalnega učinka, mogoče registrirati kot znamko Unije, le če se dokaže, da je pridobil razlikovalni učinek v delu Unije, v katerem prej ni imel takega učinka. Ta del je glede na okoliščine primera lahko le ena država članica. Sodišče tako meni, da za pridobitev registracije take znamke ne zadošča dokaz, da je ta pridobila razlikovalni učinek z uporabo v znatnem delu Unije.

Sodišče v zvezi s tem poudarja, da je treba razlikovati dejstva, ki jih je treba dokazati, in sicer pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo znaka brez takega razlikovalnega učinka, ter dokazna sredstva, s katerimi je ta dejstva mogoče dokazati.

Sodišče opozarja, da predpisi ne nalagajo, da je treba pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo v vsaki posamični državi članici dokazati z ločenimi dokazi.

Sodišče ugotavlja, da je mogoče, da gospodarski subjekti za nekatere proizvode ali storitve več držav članic uvrstijo v okvir istega distribucijskega omrežja in te države članice, zlasti z vidika njihove tržne strategije, obravnavajo kot en sam nacionalni trg. V tem primeru so lahko dokazi o uporabi znaka na takem čezmejnem trgu upoštevni za vse zadevne države članice.

Sodišče ugotavlja, da **sicer ni nujno, da se za registracijo znamke, ki prej ni imela razlikovalnega učinka, za vsako posamično državo članico dokaže, da je ta znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, vendar mora biti na podlagi predloženih dokazov tako pridobitev mogoče dokazati v vseh državah članicah Unije, v katerih ta znamka ni imela svojstvenega razlikovalnega učinka.**

Sodišče torej potrjuje sodbo Splošnega sodišča, s katero je to razsodilo, da je treba pridobitev razlikovalnega učinka znamke, ki nima svojstvenega razlikovalnega učinka, dokazati v celotni Uniji in ne le na znatnem delu ozemlja Unije, tako da ni dovolj, da tisti, ki nosi dokazno breme – tudi če je tak dokaz mogoče predložiti na splošno za vse države članice ali skupine držav članic – predloži le dokaze, ki ne zajemajo enega dela Unije, tudi če ta del obsega le eno državo članico.

Iz tega sledi, da je Splošno sodišče pravilno razveljavilo odločbo EUIPO, ki je ugotovil, da je zadevna znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, ne da bi se izjavil o tem, ali je ta znamka tak razlikovalni učinek pridobila v Belgiji, na Irskem, v Grčiji in na Portugalskem.

Sodišče je na podlagi teh elementov zavrnilo pritožbi družbe Nestlé in EUIPO.

OBVESTILO: Znamka Skupnosti velja na celotnem ozemlju Evropske unije in obstaja skupaj z nacionalnimi znamkami. Zahteve za registracijo znamke Skupnosti se naslovijo na EUIPO. Zoper njegove odločbe se lahko vložijo tožbe pri Splošnem sodišču.

OBVESTILO: Pri Sodišču je mogoče zoper sodbo ali sklep Splošnega sodišča vložiti pritožbo, omejeno na pravna vprašanja. Pritožba načeloma nima odločilnega učinka. Če je dopustna in utemeljena, Sodišče razveljavi odločitev Splošnega sodišča. Če stanje postopka to dovoljuje, lahko Sodišče samo dokončno

odloči o zadevi. Sicer vrne zadevo v razsojanje Splošnemu sodišču, to pa je vezano na odločitev, ki jo je Sodišče sprejelo v okviru pritožbe.

Neuradni dokument za medije, ki Sodišča ne zavezuje.

[Celotno besedilo](#) sodbe je objavljeno na spletnem mestu CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793

Posnetki z razglasitve sodbe so dostopni na „[Europe by Satellite](#)“ ☎ (+32) 2 2964106