

## Markenrecht: Markenstreit um „Kit Kat 4 Finger“

20.12.2016

**Das EuG hat entschieden, dass das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) erneut prüfen muss, ob die dreidimensionale Form des Produkts „Kit Kat 4 Finger“ als Unionsmarke aufrechterhalten werden kann.**

Wieder geht es um die Entscheidung bezüglich einer dreidimensionalen Markeneintragung- diesmal allerdings um den Schokoriegel Kit Kat und dessen 4 Finger Form.

Mit seiner Entscheidung vom 15. Dezember 2016 hat das EuG entschieden, dass das EUIPO erneut prüfen muss, ob die dreidimensionale Form des Produkts „Kit Kat 4 Finger“ als Unionsmarke aufrecht erhalten werden kann.

Dieser Entscheidung geht die Anmeldung der dreidimensionalen Marke, die dem Produkt „Kit Kat 4 Finger“ entspricht, durch das Unternehmen Nestlé voraus. Nestlé meldete im Jahr 2002 die dreidimensionale Marke als Unionsmarke bei dem EUIPO an.

Das EUIPO trug die Marke im Jahr 2006 für folgende Waren ein: „Bonbons, Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kleingebäck; Kuchen, Waffeln“. Nach der Eintragung beantragte Cadbury Schweppes ( Mondelez UK Holdings & Services) die Nichtigerklärung der Marke beim EUIPO.

Der Antrag wurde durch das Markenamt im Jahr 2012 mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Kit-Kat- Marke von Nestlé aufgrund ihrer Benutzung in der Union Unterscheidungskraft erlangt habe.

Diese Entscheidung des Markenamts wollte Cadbury Schweppes ( Mondelez UK Holdings & Services) nicht akzeptieren und hat daher die Aufhebung dieser Entscheidung bei dem EuG beantragt.

Am 15. Dezember 2016 ist das EuG der Ansicht von Cadbury Schweppes ( Mondelez UK Holdings & Services) gefolgt und hat die Entscheidung des EUIPO aufgehoben.

Das EuG führte in seiner Entscheidung aus, dass das Markenamt bei seiner Entscheidung insgesamt gleich zweimal rechtsfehlerhaft entschieden hat.

Zum einen stellte das Gericht fest, dass Nestlé keinen Nachweis für die Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren „Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kuchen und Waffeln“ erbracht habe. Das Gericht stellte klar, dass, wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren eingetragen ist, die mehrere Untergruppen umfasst, der Schutz der durch den Nachweis ausgelöst wird, entsprechenden Untergruppen zuteil wird (Pressemitteilung des EuGH Nr. 138/2016). Der Markenschutz gilt also nur für diejenigen Untergruppen, für die die Marke auch nachweislich benutzt wird.

Das Markenamt vertrat bei seiner Entscheidung die Ansicht, dass die Marke Kit Kat 4 Finger in jeder der betreffenden Warengruppe enthalten sein könnte. Der nachwendige Benutzungsnachweis wurde allerdings nur für die Warengruppe „Bonbons“ und „Kleingebäck“ erbracht.

Den zweiten Rechtsfehler beging das Markenamt mit seiner Einschätzung, inwiefern die dreidimensionale Form von Nestlés Kit Kat Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt hat.

Das bedeutet, es wurde geprüft, inwieweit die Verbraucher die Form des Schokoriegels Kit Kat mit der Marke in Verbindung bringen.

Mondelez argumentierte, dass Nestlé nicht den Beweis erbracht habe, dass die Marke Kit Kat Unterscheidungskraft durch Benutzung im gesamten Unionsgebiet erlangt habe. Nestlé konnte den Nachweis nur für zehn Länder, nämlich Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich erbringen.

Bei seiner Prüfung äußerte sich das Markenamt nicht zu der – allerdings erforderlichen- Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise in den übrigen EU- Staaten, wie bspw. Belgien oder Portugal. Der Nachweis der Benutzung durch Unterscheidungskraft muss al-



lerdings für alle betroffenen Mitgliedstaaten nachgewiesen werden. Die Richter des EuG folgten somit der Ansicht von Mondelez.

**Fazit:**

**Das europäische Markenamt wird daher unter der Berücksichtigung der Ausführungen des Gerichts erneut über die Frage entscheiden müssen, ob die streitige Marke zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung Unterscheidungskraft aufgrund der Benutzung durch Nestlé in den Mitgliedsstaaten für die Waren „Bonbons und Kleingebäck“ erlangt hatte.**

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Markenrecht haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent.

**Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:**

Rechtsanwältin Kerstin Schwarz

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better**

---

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat®**

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de)

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de)

---

**Impressum**

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft, Attorneys at Law  
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,  
Fon: +49 (0) 681/958282-0, Fax: +49 (0) 681/958282-10,  
E-Mail: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de),  
Internet: [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de) / [www.geistigeseigentum.de](http://www.geistigeseigentum.de)

Mitglieder der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Members of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 265452894; Partnerschaftsregister / Partnership Register: Amtsgericht Saarbrücken Nr./No. 98, Vertretungsberechtigte Partner/ authorized representatives: Manfred Wagner, Daniela Wagner-Schneider; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner LL.M.

---

**Rechtliche Hinweise**

© 2016 WAGNER Rechtsanwälte webvocat® Partnerschaft. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung ge-



stellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.