



Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA n.º 138/16

Luxemburgo, 15 de diciembre de 2016

Sentencia en el asunto T-112/13
Mondelez Uk Holding & Services Ltd/EUIPO — Société des produits Nestlé
(Forma de una tableta de chocolate)

Según el Tribunal General, la EUIPO debe reexaminar si la forma tridimensional correspondiente al producto «Kit Kat 4 barras» puede mantenerse como marca de la Unión Europea

La prueba del carácter distintivo adquirido por el uso debe aportarse, efectivamente, en todos los Estados miembros afectados

En 2002, la sociedad Nestlé solicitó a la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) que registrase como marca de la Unión la marca tridimensional siguiente que corresponde al producto «Kit Kat 4 barras» que comercializa:



En 2006, la EUIPO aceptó registrar dicha marca para los productos siguientes: «caramelos, productos de panadería, artículos de pastelería, galletas, pasteles, gofres».

En 2007, Cadbury Schweppes (actualmente Mondelez UK Holdings & Services) solicitó a la EUIPO que anulase el registro. En 2012, la EUIPO desestimó dicha solicitud, considerando que la marca de Nestlé había adquirido carácter distintivo debido al uso que se había hecho de ésta en la Unión. Mondelez solicita al Tribunal de la Unión Europea que anule la decisión de la EUIPO.

En su sentencia del día de hoy, **el Tribunal General anula la decisión de la EUIPO.**

El Tribunal General recuerda, en primer lugar que cuando una marca se ha registrado para una categoría de productos que engloba varias subcategorías, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de estos productos únicamente conlleva la protección de la o de las subcategorías correspondientes.

El Tribunal General estima **que ninguna de las pruebas tomadas en consideración por la EUIPO demuestra el uso de la marca para los productos de panadería, los artículos de pastelería, las galletas y los gofres.** Por consiguiente, **la EUIPO incurrió en un error de Derecho al considerar que el producto en cuestión podía estar incluido en cualquiera de las categorías de productos de que se trata.**

El Tribunal recuerda, además, 1) que una marca tridimensional puede adquirir carácter distintivo por el uso, aun cuando se utilice conjuntamente con una marca denominativa o una marca figurativa, y 2) que la adquisición de carácter distintivo por el uso exige que el signo reivindicado se haya convertido en apto para identificar el producto de que se trata como procedente de una empresa determinada.

El Tribunal General examinó posteriormente las pruebas que la EUIPO tuvo en cuenta, como, en particular, los estudios de mercado en el territorio de diez Estados miembros, el material publicitario y la duración del uso de la marca. Confirma que se trata de elementos que pueden

demostrar que, a los ojos del público pertinente, la marca tridimensional en cuestión se percibe como una indicación del origen comercial de los productos afectados.

En cuanto a la alegación de Mondelez, según la cual Nestlé no probó el carácter distintivo adquirido por el uso de su marca en todo el territorio de la Unión, el Tribunal General considera que la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso debe aportarse respecto de la parte de la Unión en la que carecía de carácter distintivo intrínseco, a saber, en el presente caso, toda la Unión, en la fecha de presentación de la solicitud de registro el 21 de marzo de 2002 (en esa época, la Unión estaba integrada por 15 Estados miembros). A este respecto, no es suficiente demostrar que una parte significativa del público pertinente en el conjunto de la Unión, con independencia del Estado miembro o de la región que sea, percibe una marca como una indicación del origen comercial de los productos que la marca designa. En efecto, en el caso de una marca que, como la marca Nestlé, no tiene un carácter distintivo intrínseco en el conjunto de la Unión, **la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso debe aportarse en todos los Estados miembros afectados.**

Aunque se haya acreditado que la marca controvertida adquirió carácter distintivo por el uso en 10 países (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido), **el Tribunal General considera que la EUIPO no podía concluir válidamente su examen sin pronunciarse sobre la percepción que el público pertinente tenía de la marca, concretamente en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal y sin analizar las pruebas aportadas por dichos Estados miembros.**

El Tribunal concluye que **la EUIPO cometió un error al considerar que no era necesario probar el carácter distintivo adquirido por el uso de una marca en todos los Estados miembros afectados.** De ello se desprende que la EUIPO deberá adoptar una nueva decisión verificando que en la fecha de la presentación de la solicitud de registro, la marca en cuestión había adquirido carácter distintivo por el uso que Nestlé había hecho de ésta en los 15 Estados miembros afectados para los productos «caramelos y galletas».

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Liliane Fonseca Almeida ☎ (+352) 4303 3667