



Imprensa e Informação

Tribunal Geral da União Europeia  
**COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 138/16**

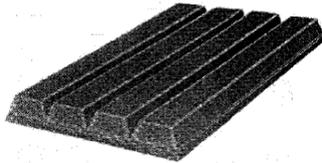
Luxemburgo, 15 de dezembro de 2016

Acórdão no processo T-112/13  
Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO – Société des produits Nestlé  
(Forma de uma tablete de chocolate)

**Segundo o Tribunal Geral, o EUIPO deve reexaminar se a forma tridimensional que corresponde ao produto «Kit Kat 4 barras» pode ser mantida como marca da União Europeia**

*A prova do caráter distintivo adquirido pelo uso deve ser produzida em todos os Estados-Membros em causa*

Em 2002, a sociedade Nestlé requereu ao EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) o registo como marca da União da seguinte marca tridimensional, que corresponde ao produto «Kit Kat 4 barras» por si comercializada:



Em 2006, o EUIPO aceitou registar esta marca em relação aos produtos seguintes: «bonbons, produtos de padaria, artigos de pastelaria, bolachas, bolos, waffles».

Em 2007, a Cadbury Schweppes (que passou a Mondelez UK Holdings & Services) pediu ao EUIPO que anulasse o registo. Em 2012, o EUIPO indeferiu este pedido, considerando que a marca da Nestlé tinha adquirido caráter distintivo pelo respetivo uso na União. A Mondelez pede ao Tribunal Geral da União Europeia a anulação da decisão do EUIPO.

No seu acórdão de hoje, **o Tribunal Geral anula a decisão do EUIPO.**

O Tribunal recorda, em primeiro lugar, que, quando uma marca foi registada para uma categoria de produtos que, por sua vez, abrangre diversas subcategorias, a prova do uso sério da marca em relação a uma parte destes produtos só implica proteção para a subcategoria ou as subcategorias correspondentes.

O Tribunal considera que **nenhum dos elementos de prova tomados em consideração pelo EUIPO demonstra a utilização da marca em relação aos produtos de padaria, aos artigos de pastelaria, aos bolos e aos waffles.** Por conseguinte, **o EUIPO cometeu um erro de direito ao concluir que o produto em questão podia ser abrangido por qualquer das categorias de produtos em causa.**

Em seguida, o Tribunal recorda que 1) uma marca tridimensional pode adquirir caráter distintivo pelo uso, mesmo que seja usada juntamente com outra marca nominativa ou figurativa, e que 2) a aquisição de caráter distintivo pelo uso exige que o sinal reivindicado se tenha tornado adequado para identificar o produto em causa como proveniente de uma determinada empresa.

O Tribunal examina então todos os elementos de prova tomados em consideração pelo EUIPO, como, designadamente, os estudos de mercado realizados no território de dez Estados-Membros, o material publicitário e a duração do uso da marca, confirmando que se trata de elementos

suscetíveis de demonstrar que, do ponto de vista do público pertinente, a marca tridimensional em causa é entendida como uma indicação da origem comercial dos produtos em questão.

Quanto à argumentação da Mondelez, segundo a qual a Nestlé não fez prova do carácter distintivo adquirido pelo uso da sua marca em todo o território da União, o Tribunal considera que a prova do carácter distintivo adquirido pelo uso deve ser produzida na parte da União onde tal marca não tinha carácter distintivo intrínseco, a saber, no caso em apreço, em todo o território da União à data do depósito do pedido de registo em 21 de março de 2002 (nessa altura, a União era composta por 15 Estados-Membros). A este respeito, não basta demonstrar que uma parte significativa do público pertinente em toda a União, independentemente do Estado-Membro ou da região em causa, entende uma marca como uma indicação da origem comercial dos produtos designados pela marca. Com efeito, no caso de uma marca que, como a marca da Nestlé, não tem carácter distintivo intrínseco em todo o território da União, **a prova do carácter distintivo adquirido pelo uso deve ser feita em todos os Estados-Membros em causa.**

Apesar de ter sido provado que a marca controvertida adquiriu carácter distintivo pelo uso em 10 países (Dinamarca, Alemanha, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Áustria, Finlândia, Suécia e Reino Unido), **o Tribunal considera que o EUIPO não podia validamente concluir a sua análise sem se pronunciar sobre a perceção que o público pertinente tinha da marca designadamente na Bélgica, na Irlanda, na Grécia ou em Portugal, nem sem analisar os elementos de prova produzidos em relação a esses Estados-Membros.**

O Tribunal conclui que **o EUIPO cometeu um erro ao considerar que não era necessário provar o carácter distintivo adquirido pelo uso de uma marca em todos os Estados-Membros em causa.** Consequentemente, o EUIPO deverá tomar uma nova decisão, verificando se, à data do depósito do pedido de registo, a marca em causa tinha adquirido carácter distintivo pelo uso que a Nestlé fez dela nos 15 Estados-Membros em causa em relação aos produtos «bonbons e bolachas».

---

**NOTA:** Da decisão do Tribunal Geral pode ser interposto recurso, limitado às questões de direito, para o Tribunal de Justiça, no prazo de dois meses a contar da sua notificação.

**NOTA:** O recurso de anulação destina-se a obter a anulação dos atos das instituições da União contrários ao direito da União. Os Estados-Membros, as instituições e os particulares podem, sob certas condições, interpor no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Geral um recurso de anulação. Se o recurso for julgado procedente, o ato é anulado. A instituição em causa deve providenciar no sentido de colmatar o eventual vazio jurídico criado pela anulação do ato.

**NOTA:** A marca da União é válida em todo o território da União Europeia e coexiste com as marcas nacionais. Os pedidos de registo de uma marca da União são dirigidos ao EUIPO. Pode ser interposto recurso das decisões do EUIPO para o Tribunal Geral.

---

*Documento não oficial, para uso exclusivo dos órgãos de informação, que não envolve a responsabilidade do Tribunal Geral*

O [texto integral](#) do acórdão é publicado no sítio CURIA no dia da prolação

Contacto Imprensa: Liliane Fonseca Almeida ☎ (+352) 4303 3667