



Luxemburgo, 19 de abril de 2018

Conclusões do advogado-geral nos processos apensos C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, e EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd/EUIPO e C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd

Imprensa e Informação

Segundo o advogado-geral Melchior Wathelet, o EUIPO deve reexaminar se a forma tridimensional que corresponde ao produto «Kit Kat 4 barras» pode ser mantida como marca da União Europeia

O advogado-geral propõe ao Tribunal de Justiça que negue provimento aos recursos interpostos pela Nestlé, pelo EUIPO e pela Mondelez, sublinhando que a Nestlé não apresentou provas suficientes para demonstrar que a sua marca adquiriu carácter distintivo

Em 2002, a sociedade Nestlé pediu ao EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia) ¹ que registasse como marca da União o seguinte sinal tridimensional, que corresponde ao produto «Kit Kat 4 barras» por si comercializado:



Em 2006, o EUIPO aceitou registar esta marca para os seguintes produtos: «doces, produtos de padaria, artigos de pastelaria, biscoitos, bolos, *gauffres*».

Em 2007, a Cadbury Schweppes, atualmente Mondelez UK Holdings & Services, pediu ao EUIPO que anulasse o registo. Em 2012, o EUIPO rejeitou este pedido por considerar que a marca da Nestlé tinha adquirido carácter distintivo devido à utilização que dela tinha sido feita na União. A Mondelez pediu ao Tribunal Geral da União Europeia que anulasse a decisão do EUIPO.

No seu acórdão de 15 de dezembro de 2016², o Tribunal Geral anulou a decisão do EUIPO. Considerou que o EUIPO tinha cometido um erro quando concluiu que a marca controvertida tinha adquirido carácter distintivo através da utilização na União, quando tal aquisição só tinha sido provada em relação a uma parte do território da União.

Embora tenha ficado provado que a marca controvertida tinha adquirido carácter distintivo através da utilização em 10 países (Dinamarca, Alemanha, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Áustria, Finlândia, Suécia e Reino Unido), o Tribunal Geral considerou que o EUIPO não podia validamente concluir o seu exame sem se pronunciar sobre a perceção que o público pertinente

¹ À época, o Instituto ainda se chamava Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI).

² Acórdão do Tribunal Geral de 15 de dezembro de 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO ([T-112/13](#)), v. CI n.º [138/16](#).

tinha da marca em nomeadamente quatro outros Estados-Membros (Bélgica, Irlanda, Grécia e Portugal) e sem analisar os elementos de prova apresentados em relação estes Estados-Membros.

A Nestlé, a Mondelez e o EUIPO interpuseram recurso no Tribunal de Justiça do acórdão do Tribunal Geral.

A Mondelez acusa o Tribunal Geral de ter concluído que a marca controvertida adquiriu carácter distintivo através da utilização na Dinamarca, na Alemanha, em Espanha, em França, em Itália, nos Países Baixos, na Áustria, na Finlândia, na Suécia e no Reino Unido.

A Nestlé e o EUIPO sustentam que o Tribunal Geral declarou erradamente que o titular de uma marca da União deve provar que esta marca adquiriu carácter distintivo através de utilização em cada um dos Estados-Membros considerado separadamente. Entendem que esta interpretação do Tribunal Geral é incompatível com o carácter unitário da marca da União e com a própria existência de um mercado único.

Nas suas conclusões hoje lidas, o advogado-geral Melchior Wathelet começa por considerar que o recurso do acórdão do Tribunal Geral interposto pela Mondelez é manifestamente inadmissível, devendo ser-lhe negado provimento.

A este respeito, o advogado-geral recorda que, de acordo com o Estatuto do Tribunal de Justiça, pode ser interposto recurso de uma decisão do Tribunal Geral por «qualquer das partes que tenha sido total ou parcialmente vencida». No entanto, o advogado-geral nota que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, uma parte que conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne anular um ato da União não é considerada vencida nos seus pedidos – ainda que parcialmente – quando o Tribunal Geral tenha deferido o seu pedido.

O advogado-geral salienta que, no seu acórdão, o Tribunal Geral anulou a decisão controvertida do EUIPO. Como o EUIPO explicou na audiência, esta anulação implica que, não tendo sido interposto recurso da decisão do Tribunal Geral e atendendo ao raciocínio desenvolvido no acórdão do Tribunal Geral e ao seu dispositivo, o EUIPO tinha a obrigação de declarar a nulidade da marca controvertida, constituindo esta declaração o objeto da ação de declaração de nulidade da Mondelez. Por conseguinte, não se pode considerar que a Mondelez tenha sido parcial ou totalmente vencida no Tribunal Geral. Além disso, contrariamente ao que o Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça impõe, o recurso interposto pela Mondelez não tem por objeto a anulação, total ou parcial, do dispositivo do acórdão recorrido, mas a anulação de certos fundamentos deste acórdão.

Em seguida, o advogado-geral examina os recursos interpostos pela Nestlé e pelo EUIPO.

Em primeiro lugar, o advogado-geral recorda a jurisprudência do Tribunal de Justiça segundo a qual seria excessivo exigir que a prova da aquisição de um carácter distintivo através da utilização seja feita relativamente a cada Estado-Membro individualmente considerado. No entanto, o advogado-geral salienta que tal não implica que o requerente do registo de uma marca possa deixar de fora regiões e mercados inteiros. A existência do mercado único no interior da União não implica a inexistência dos mercados nacionais ou regionais.

Segundo o advogado-geral, é necessário ter em conta a importância geográfica e a repartição das regiões nas quais o carácter distintivo adquirido foi demonstrado de forma positiva, para assegurar que as provas a partir das quais é feita a extrapolação para toda a União sejam relativas a uma amostra que seja quantitativa e geograficamente representativa.

A este respeito, o advogado-geral considera que as provas apresentadas para certos mercados nacionais podem ser suficientes para abranger outros mercados em relação aos quais não foram apresentadas provas (quantitativamente suficientes). Isto não implica que a falta de provas relativa à aquisição do carácter distintivo em relação a um único Estado-Membro seja suficiente para excluir a aquisição do carácter distintivo em toda a

União. Em contrapartida, uma marca não reveste carácter unitário e não pode assim ser registada como marca da União se o público pertinente de uma parte da União não a apreender como uma indicação da origem comercial dos produtos ou dos serviços abrangidos por esta.

O advogado-geral salienta que, no presente caso, embora a Nestlé tenha apresentado provas relativamente à maioria dos Estados-Membros da época em causa (com a exceção do Luxemburgo), resulta claramente do acórdão do Tribunal Geral que as informações apresentadas em relação à Bélgica, à Irlanda, à Grécia e a Portugal não eram suficientes para demonstrar que o público pertinente destes países identificava a Nestlé como sendo a origem comercial do produto abrangido pela marca controvertida.

Por outro lado, embora o Tribunal Geral devesse, em princípio, ter examinado se a aquisição de carácter distintivo através da utilização nestes cinco Estados-Membros podia ser extrapolada com base nas provas apresentadas em relação aos outros mercados nacionais ou regionais, **o advogado-geral nota que a Nestlé confirmou, na audiência, que não tinha juntado aos autos elementos destinados a demonstrar que as provas apresentadas em relação aos mercados dinamarquês, alemão, espanhol, francês, italiano, neerlandês, austríaco, finlandês, sueco e britânico eram igualmente válidas para os mercados belga, irlandês, grego, luxemburguês e português ou podiam servir de base para extrapolar a aquisição, através da marca controvertida, de carácter distintivo através da utilização nestes cinco países.** Não havendo provas desta natureza, o advogado-geral conclui que o Tribunal Geral mais não podia fazer do que anular a decisão do EUIPO, o que fez.

Por conseguinte, **o advogado-geral propõe ao Tribunal de Justiça que negue provimento aos recursos interpostos pela Nestlé e pelo EUIPO.**

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 apresentados ao EUIPO. Pode ser interposto recurso das decisões deste no Tribunal Geral.

NOTA: As conclusões do advogado-geral não vinculam o Tribunal de Justiça. A missão dos advogados-gerais consiste em propor ao Tribunal, com toda a independência, uma solução jurídica nos processos que lhes são atribuídos. Os juízes do Tribunal iniciam agora a sua deliberação no presente processo. O acórdão será proferido em data posterior.

NOTA: O Tribunal de Justiça pode ser chamado a pronunciar-se sobre um recurso, limitado às questões de direito, de um acórdão ou de um despacho do Tribunal Geral. Em princípio, o recurso não tem efeito suspensivo. Se for admissível e procedente, o Tribunal de Justiça anula a decisão do Tribunal Geral. No caso de o processo estar em condições de ser julgado, o próprio Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio. De contrário, remete o processo ao Tribunal Geral, que está vinculado pela decisão tomada pelo Tribunal de Justiça sobre o recurso.

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

O [texto integral](#) das conclusões é publicado no sítio CURIA no dia da leitura

Contacto Imprensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667