



Luxemburgo, 19 de abril de 2018

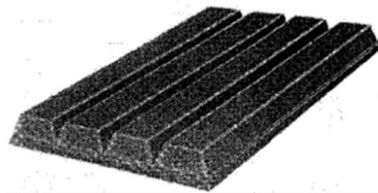
Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, antes Cadbury Holdings Ltd, y EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, antes Cadbury Holdings Ltd/EUIPO y C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, antes Cadbury Holdings Ltd

Prensa e Información

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

Propone al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación interpuestos por Nestlé, la EUIPO y Mondelez, al tiempo que destaca que Nestlé no aportó pruebas suficientes para demostrar que su marca haya adquirido carácter distintivo

En 2002, la sociedad Nestlé solicitó a la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea)¹ que registrase como marca de la Unión el siguiente signo tridimensional, que corresponde al producto «Kit Kat 4 barras» que comercializa:



En 2006, la EUIPO aceptó registrar dicha marca para los siguientes productos: «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, por considerar que la marca de Nestlé había adquirido carácter distintivo debido al uso que se había hecho de ella en la Unión. Mondelez solicitó al Tribunal General de la Unión Europea que anulase la resolución de la EUIPO.

Mediante su sentencia de 15 de diciembre de 2016,² el Tribunal General anuló la resolución de la EUIPO. Consideró que la EUIPO había incurrido en un error al concluir que la marca controvertida había adquirido carácter distintivo por el uso en la Unión, cuando dicha adquisición únicamente había quedado acreditada respecto de una parte del territorio de la Unión.

A pesar de que se demostró que la marca en cuestión había adquirido carácter distintivo por el uso en diez países (Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido), el Tribunal General consideró que la EUIPO no podía dar válidamente por terminado su examen sin pronunciarse sobre la percepción que el público

¹ En aquel momento, la Oficina se llamaba todavía Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

² Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO ([T-112/13](#)), véase el CP n.º [138/16](#).

pertinente tenía de la marca en otros cuatro Estados miembros (Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal) y sin analizar las pruebas aportadas en relación con dichos Estados miembros.

Nestlé, Mondelez y la EUIPO interpusieron recursos de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia del Tribunal General.

Mondelez reprocha al Tribunal General que concluyera que la marca controvertida ha adquirido carácter distintivo por el uso en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

Nestlé y la EUIPO sostienen que el Tribunal General declaró erróneamente que el titular de una marca de la Unión debe demostrar que esta marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso en cada uno de los Estados miembros, y afirman que esta interpretación del Tribunal General es incompatible con el carácter unitario de la marca de la Unión y con la propia existencia de un mercado único.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Melchior Wathelet considera, para empezar, que **el recurso de casación interpuesto por Mondelez es manifiestamente inadmisibile y debe desestimarse.**

A este respecto, el Abogado General recuerda que, según el Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación puede interponerse por «cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas». Sin embargo, el Abogado General señala que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no se considera que las pretensiones de una parte que haya solicitado al Tribunal General que anule un acto de la Unión hayan sido desestimadas, ni siquiera parcialmente, cuando el Tribunal General haya acogido tal pretensión.

El Abogado General señala que, mediante su sentencia, el Tribunal General anuló la resolución controvertida de la EUIPO. Como esta última explicó en la vista, esta anulación implica que, de no haberse interpuesto un recurso de casación y a la vista del razonamiento y del fallo de la sentencia del Tribunal General, la EUIPO habría tenido que declarar la nulidad de la marca controvertida, dado que el objetivo de la solicitud de nulidad de Mondelez era dicha declaración. Por consiguiente, no puede considerarse que alguna de las pretensiones de Mondelez haya sido total o parcialmente desestimada por el Tribunal General. Además, contrariamente a lo que exige el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso de casación de Mondelez no tiene por objeto la anulación, total o parcial, del fallo de la sentencia recurrida, sino la anulación de algunos motivos de dicha sentencia.

A continuación, el Abogado General examina los recursos de casación de Nestlé y de la EUIPO.

En primer lugar, el Abogado General recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual resultaría excesivo exigir que se aportara la prueba de la adquisición de un carácter distintivo por el uso respecto de cada uno de los Estados miembros. Sin embargo, señala que esto no significa que el solicitante del registro de una marca pueda dejar de lado regiones y mercados enteros. La existencia de un mercado único dentro de la Unión no implica que no existan mercados nacionales o regionales.

Según el Abogado General, han de tenerse en cuenta la importancia geográfica y la distribución de las regiones en las que el carácter distintivo adquirido se haya acreditado positivamente, de manera que se garantice que las pruebas a partir de las cuales se realiza la extrapolación para el conjunto de la Unión se refieran a una muestra representativa tanto cuantitativa como geográficamente.

A este respecto, el Abogado General considera que las pruebas presentadas en relación con algunos mercados nacionales podrían bastar para abarcar otros mercados en relación con los cuales no se han aportado pruebas cuantitativamente suficientes. Ello no implica que la falta de pruebas en relación con la adquisición del carácter distintivo en un solo

Estado miembro baste para excluir la adquisición del carácter distintivo en toda la Unión. En cambio, una marca no reviste carácter unitario y no puede, por tanto, registrarse como marca de la Unión si el público pertinente de una parte de la Unión no la percibe como una indicación del origen comercial de los productos o de los servicios protegidos por ésta.

El Abogado General señala que, en el presente asunto, mientras que Nestlé aportó pruebas en relación con la mayoría de los Estados miembros de aquella época (con la única excepción de Luxemburgo), de la sentencia del Tribunal General se desprende claramente que la información aportada en relación con Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal no era suficiente para demostrar que el público pertinente de dichos países identificara a Nestlé como el origen comercial del producto protegido por la marca controvertida.

Además, aunque el Tribunal General habría debido examinar, en principio, si la adquisición de un carácter distintivo por el uso en esos cinco Estados miembros podía extrapolarse sobre la base de las pruebas aportadas en relación con los demás mercados nacionales o regionales, **el Abogado General señala que Nestlé confirmó, en la vista, que no había aportado datos que demostraran que las pruebas aportadas en relación con los mercados danés, alemán, español, francés, italiano, neerlandés, austriaco, finlandés, sueco y británico también fueran válidas en relación con los mercados belga, irlandés, griego, luxemburgués y portugués o pudieran servir de base para extrapolar la adquisición por la marca controvertida de un carácter distintivo por el uso en esos cinco países.** Al no existir pruebas de este tipo, el Abogado General concluye que el Tribunal General sólo podía anular la resolución de la EUIPO, cosa que hizo.

Por consiguiente, **el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación interpuestos por Nestlé y por la EUIPO.**

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.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

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

El [texto íntegro](#) de las conclusiones se publica en el sitio CURIA el día de su lectura

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667