



Luxemburgo, 25 de julio de 2018

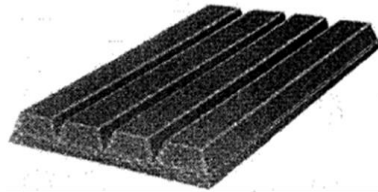
Sentencia en los asuntos acumulados C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd y EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd/EUIPO y C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd

Prensa e Información

## **La EUIPO debe volver a examinar si la forma tridimensional correspondiente al producto «Kit Kat 4 barras» puede mantenerse como marca de la Unión**

*El Tribunal de Justicia desestima los recursos de casación interpuestos por Nestlé, la EUIPO y Mondelez*

En 2002, la sociedad Nestlé solicitó a la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea)<sup>1</sup> 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,<sup>2</sup> el Tribunal General anuló la resolución de la EUIPO. Consideró que la EUIPO había cometido un error al concluir que la marca controvertida había adquirido carácter distintivo por el uso en la Unión, cuando dicha adquisición únicamente había quedado probada 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 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.

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

<sup>2</sup> 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](#).

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, erróneamente, 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 individualmente considerados, 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 la sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera, antes de nada, que **el recurso de casación interpuesto por Mondelez debe declararse inadmisibile**, puesto que no tiene por objeto la anulación del fallo de la sentencia recurrida, sino únicamente la modificación de determinados fundamentos de Derecho de esa sentencia.

A continuación, el Tribunal de Justicia examina los recursos de casación de Nestlé y de la EUIPO.

El Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia según la cual un signo que carece de carácter distintivo intrínseco sólo puede ser registrado como marca de la Unión si se aporta la prueba de que ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión en la que anteriormente no tenía tal carácter. Esta parte puede estar constituida, en su caso, por un solo Estado miembro. Así, el Tribunal de Justicia considera que, para poder registrar esa marca, no basta demostrar que ésta haya adquirido carácter distintivo por el uso en una parte significativa de la Unión.

A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que procede distinguir los hechos que deben probarse –la adquisición de carácter distintivo mediante el uso por un signo que carece de dicho carácter–, de los medios de prueba que puedan demostrar esos hechos.

El Tribunal de Justicia señala que el Reglamento no exige demostrar con pruebas distintas la adquisición de carácter distintivo por el uso en cada Estado miembro considerado individualmente.

El Tribunal de Justicia constata que es posible que, en relación con determinados productos o servicios, los operadores económicos hayan reagrupado a varios Estados miembros en el seno de la misma red de distribución y hayan tratado a estos Estados miembros, en concreto desde el punto de vista de sus estrategias de comercialización, como si constituyeran un solo y único mercado nacional. En este supuesto, los elementos probatorios del uso de un signo en semejante mercado transfronterizo pueden ser pertinentes respecto de todos los Estados miembros de que se trate.

El Tribunal de Justicia concluye que, **si bien para registrar una marca que carecía de carácter distintivo no es necesario aportar la prueba, respecto de cada Estado miembro individualmente considerado, de que dicha marca ha adquirido carácter distintivo mediante el uso, las pruebas aportadas deben permitir demostrar dicha adquisición en el conjunto de los Estados miembros de la Unión en los que dicha marca carecía de carácter distintivo intrínseco.**

El Tribunal de Justicia confirma por tanto la sentencia del Tribunal General mediante la que este último estimó que la adquisición de carácter distintivo de una marca que carece de carácter distintivo intrínseco debe acreditarse en todo el territorio de la Unión y no sólo en una parte sustancial del territorio de la Unión, de modo que, aunque tal prueba pueda aportarse globalmente con respecto a todos los Estados miembros o grupos de Estados miembros, no es, en cambio, suficiente que aquel a quien incumba la carga de la prueba se limite a presentar elementos probatorios que no cubran una parte de la Unión, incluso consistente en un solo Estado miembro.

**De lo anterior resulta que el Tribunal General anuló fundadamente la resolución de la EUIPO mediante la que ésta concluía que se había adquirido carácter distintivo por el uso**

**de la marca en cuestión sin pronunciarse sobre la adquisición de ese carácter por dicha marca en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal.**

Sobre la base de estos elementos, el Tribunal de Justicia desestima los recursos de casación de Nestlé y de 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:** 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 la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento*

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

*Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en  
«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*