



Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 116/18

Luxemburgo, 25 de julho de 2018

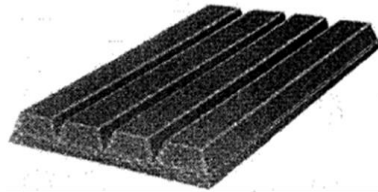
Acórdão nos processos apensos C-84/17 P Soci  t   des produits Nestl   SA/ Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, e EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd/EUIPO e C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd

Imprensa e Informa  o

O EUIPO deve reexaminar se a forma tridimensional que corresponde ao produto «Kit Kat 4 barras» pode ser mantida como marca da Uni  o

O Tribunal de Justi  a nega provimento aos recursos interpostos pela Nestl  , pelo EUIPO e pela Mondelez

Em 2002, a sociedade Nestl   pediu ao EUIPO (Instituto da Propriedade Intelectual da Uni  o Europeia) ¹ que registasse como marca da Uni  o 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, *gaufres*».

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 Nestl   tinha adquirido car  ter distintivo atrav  s da utiliza  o que dela tinha sido feita na Uni  o. A Mondelez pediu ao Tribunal Geral da Uni  o Europeia que anulasse a decis  o do EUIPO.

No seu Ac  rd  o de 15 de dezembro de 2016 ², o Tribunal Geral anulou a decis  o do EUIPO. Considerou que o EUIPO tinha cometido um erro quando concluiu que a marca controvertida tinha adquirido car  ter distintivo atrav  s da utiliza  o na Uni  o, quando tal aquisi  o s  o tinha sido provada em rela  o a uma parte do territ  rio da Uni  o.

Embora tenha ficado provado que a marca contestada tinha adquirido car  ter distintivo atrav  s da utiliza  o em 10 pa  ses (Dinamarca, Alemanha, Espanha, Fran  a, It  lia, Pa  ses Baixos,   ustria, Finl  ndia, Su  cia e Reino Unido), o Tribunal Geral considerou que o EUIPO n  o podia validamente concluir o seu exame sem se pronunciar sobre a perce  o que o p  blico pertinente tinha da marca em, nomeadamente, 4 outros Estados-Membros (B  lgica, Irlanda, Gr  cia e Portugal) e sem analisar os elementos de prova apresentados em rela  o a estes Estados-Membros.

¹      poca, o Instituto ainda se chamava Instituto de Harmoniza  o do Mercado Interno (IHMI).

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

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 erradamente 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 essa marca adquiriu carácter distintivo através da 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.

No seu acórdão hoje proferido, o Tribunal de Justiça considera, antes de mais, que **o recurso interposto pela Mondelez deve ser julgado inadmissível** porquanto não visa a anulação do dispositivo do acórdão recorrido, tendo unicamente por objeto a alteração de certos fundamentos do acórdão do Tribunal Geral.

Em seguida, o Tribunal de Justiça examina os recursos interpostos pela Nestlé e pelo EUIPO.

O Tribunal de Justiça recorda a sua jurisprudência segundo a qual um sinal desprovido de carácter distintivo só pode ser registado como marca da União se for feita prova de que adquiriu carácter distintivo na parte da União na qual anteriormente não tinha esse carácter. Esta parte pode ser constituída, se for caso disso, por um único Estado-Membro. O Tribunal de Justiça considera assim que, para ser registada, não é suficiente provar que essa marca adquiriu carácter distintivo através da utilização numa parte significativa da União.

A este respeito, o Tribunal de Justiça sublinha que há que distinguir os factos que têm de ser provados, a saber, a aquisição de carácter distintivo através da utilização por um sinal desprovido de tal carácter intrínseco, dos meios de prova suscetíveis de provarem esses factos.

O Tribunal de Justiça assinala que o regulamento não impõe que a aquisição de carácter distintivo através da utilização em cada Estado-Membro considerado individualmente seja feita através de provas distintas.

O Tribunal de Justiça constata que é possível que, relativamente a certos produtos ou serviços, os operadores económicos tenham agrupado vários Estados-Membros na mesma rede de distribuição e tenham tratado esses Estados-Membros, em especial do ponto de vista das suas estratégias de marketing, como se constituíssem um único e mesmo mercado nacional. Neste caso, os elementos de prova da utilização de um sinal nesse mercado transfronteiriço podem ser pertinentes para todos os Estados-Membros em causa.

O Tribunal de Justiça conclui que, **embora não seja necessário, para efeitos do registo de uma marca anteriormente desprovida de carácter distintivo, fazer prova da aquisição por essa marca de carácter distintivo através da utilização em relação a cada Estado-Membro considerado individualmente, as provas apresentadas devem permitir demonstrar tal aquisição em todos os Estados-Membros da União nos quais essa marca era desprovida de carácter distintivo intrínseco.**

O Tribunal de Justiça confirma assim o acórdão do Tribunal Geral através do qual este último declarou que a aquisição de carácter distintivo de uma marca desprovida desse carácter distintivo intrínseco deve ser demonstrada relativamente a toda a União e não apenas relativamente a uma parte substancial do território da União, pelo que, embora essa prova possa ser apresentada de forma global em relação a todos os Estados-Membros ou a grupos de Estados-Membros, não é em contrapartida suficiente que aquele sobre quem recai o ónus se limite a apresentar elementos de prova que não cobrem uma parte da União, ainda que consista num único Estado-Membro.

Daqui resulta que foi com razão que o Tribunal Geral anulou a decisão do EUIPO que tinha concluído que a marca em causa tinha adquirido carácter distintivo através da utilização

sem se pronunciar sobre a aquisição, por esta marca, de tal carácter distintivo na Bélgica, na Irlanda, na Grécia e em Portugal.

Com base nestes elementos, o Tribunal de Justiça nega provimento aos recursos da Nestlé e do 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 dirigidos ao EUIPO. Pode ser interposto recurso das decisões do EUIPO para o Tribunal Geral.

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 à decisão tomada pelo Tribunal de Justiça no âmbito do recurso.

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

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

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

Imagens da prolação do acórdão estão disponíveis em "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106