



## Coletânea da Jurisprudência

### ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

25 de julho de 2018\*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Marca tridimensional que representa a forma de uma tablete de chocolate de quatro barras — Recurso que tem por objeto os fundamentos — Inadmissibilidade — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 7.º, n.º 3 — Prova de caráter distintivo adquirido através da utilização»

Nos processos apensos C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P,

que têm por objeto três recursos de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interpostos, os dois primeiros, em 15 de fevereiro de 2017 e, o último, em 22 de fevereiro de 2017,

**Société des produits Nestlé SA**, com sede em Vevey (Suíça), representada por G.S.P. Vos, advocaat, e S. Malynicz, QC,

recorrente,

apoiada por:

**European Association of Trade Mark Owners (Marques)**, com sede em Leicester (Reino Unido), representada por M. Viefhues, Rechtsanwalt,

interveniente no presente recurso,

sendo as outras partes no processo:

**Mondelez UK Holdings & Services Ltd**, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, com sede em Uxbridge (Reino Unido), representada por T. Mitcheson, QC, e J. Lane Heald, barrister, mandatados por P. Walsh e J. Blum, solicitors,

recorrente em primeira instância,

**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância (C-84/17 P),

**Mondelez UK Holdings & Services Ltd**, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, com sede em Uxbridge, representada por T. Mitcheson, QC, e J. Lane Heald, barrister, mandatados por P. Walsh, J. Blum e C. MacLeod, solicitors,

recorrente,

\* Língua do processo: inglês.

sendo as outras partes no processo:

**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

**Société des produits Nestlé SA**, com sede em Vevey, representada por G.S.P. Vos, advocaat, e S. Malynicz, QC,

interveniente em primeira instância (C-85/17 P),

e

**Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)**, representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

**Mondelez UK Holdings & Services Ltd**, anteriormente Cadbury Holdings Ltd, com sede em Uxbridge, representada por T. Mitcheson, QC, e J. Lane Heald, barrister, mandatados por P. Walsh e J. Blum, solicitors,

recorrente em primeira instância,

**Société des produits Nestlé SA**, com sede em Vevey, representada por G.S.P. Vos, advocaat, e S. Malynicz, QC,

interveniente em primeira instância (C-95/17 P),

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: L. Bay Larsen, presidente de secção, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras (relator), juízes,

advogado-geral: M. Wathelet,

secretário: C. Strömholm, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 22 de fevereiro de 2018,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 19 de abril de 2018,

profere o presente

### Acórdão

- 1 Através dos seus respetivos recursos, a Société des produits Nestlé SA (a seguir «Nestlé»), a Mondelez UK Holdings & Services Ltd, anteriormente Cadbury Holdings Ltd (a seguir «Mondelez») e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pedem a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 15 de dezembro de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO —

Société des produits Nestlé (Forma de uma tablete de chocolate) (T-112/13, não publicado, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2016:735), por meio do qual aquele anulou a Decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO de 11 de dezembro de 2012 (processo R 513/2011-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Cadbury Holdings e a Nestlé (a seguir «decisão controvertida»).

### Quadro jurídico

- 2 Nos termos do artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1):

«A marca [da União Europeia] tem caráter unitário. A marca [da União] produz os mesmos efeitos em toda a [União]: só pode ser registada, transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção de direitos do titular ou de anulação, e o seu uso só pode ser proibido, para toda a [União]. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.»

- 3 O artigo 7.º deste regulamento dispunha:

«1. Será recusado o registo:

[...]

b) De marcas desprovidas de caráter distintivo;

[...]

2. O n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da [União].

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um caráter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

- 4 O artigo 52.º do referido regulamento tinha a seguinte redação:

«1. A nulidade da marca [da União Europeia] é declarada na sequência de pedido apresentado ao [EUIPO] ou de pedido reconvenicional numa ação de contrafação:

a) Sempre que a marca [da União Europeia] tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.º;

[...]

2. Se a marca [da União Europeia] tiver sido registada contrariamente ao n.º 1, alíneas b), c) ou d), do artigo 7.º, não pode, todavia, ser declarada nula se, pela utilização que dela foi feita, tiver adquirido, depois do registo, um caráter distintivo para os produtos ou serviços para que foi registada.

3. Se a causa da nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca [da União Europeia] foi registada, a nulidade da marca só pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.»

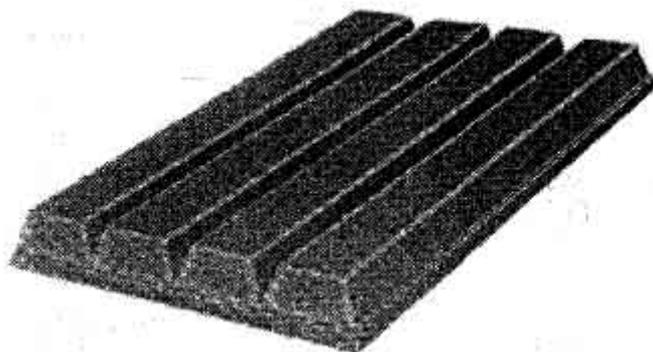
- 5 O artigo 65.º do mesmo regulamento dispunha:

«1. As decisões das Câmaras de Recurso sobre recursos são suscetíveis de recurso para o Tribunal de Justiça.

2. O recurso terá por fundamento incompetência, preterição de formalidades essenciais, violação do Tratado, do presente regulamento ou de qualquer norma jurídica sobre a sua aplicação, ou desvio de poder.
3. O Tribunal de Justiça é competente para anular e para reformar a decisão impugnada.
4. O recurso está aberto a qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões.
5. O recurso será interposto no Tribunal de Justiça num prazo de dois meses a contar da notificação da decisão da Câmara de Recurso.
6. O [EUIPO] deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal de Justiça.»

### Antecedentes dos litígios

- 6 Os antecedentes dos litígios figuram nos n.ºs 1 a 11 do acórdão recorrido e, para efeitos do necessário no presente processo, podem ser resumidos da seguinte forma.
- 7 Em 21 de março de 2002, a Nestlé pediu ao EUIPO o registo do seguinte sinal tridimensional:



- 8 O registo foi pedido para produtos pertencentes à classe 30, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado. Em 28 de julho de 2006, o sinal acima representado foi registado como marca da União Europeia para os produtos pertencentes à classe 30, que correspondem à seguinte descrição: «Doces [*sweets*], produtos de padaria, artigos de pastelaria, biscoitos, bolos, *gaufres*» (a seguir «marca controvertida»).
- 9 Em 23 de março de 2007, a Cadbury Schweppes plc (que passou a Cadbury Holdings, e, em seguida, a Mondelez) intentou no EUIPO uma ação de declaração de nulidade do registo ao abrigo, nomeadamente, do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Em 11 de janeiro de 2011, a Divisão de Anulação do EUIPO deferiu este pedido e declarou a nulidade da marca controvertida. Tendo a Nestlé interposto recurso, a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO, através da decisão controvertida, anulou a decisão da Divisão de Anulação. Considerou, nomeadamente, que, embora seja certo que a marca controvertida era desprovida de caráter distintivo inerente para os produtos para os quais tinha sido registada, a Nestlé tinha provado, em conformidade com o disposto no artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, que esta marca tinha adquirido esse caráter relativamente aos mesmos produtos, através da utilização que dela tinha sido feita.

## Tramitação processual no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 10 Por petição entregue na Secretaria do Tribunal Geral em 19 de fevereiro de 2013, a Mondelez interpôs recurso de anulação da decisão controvertida. Invocou três fundamentos em apoio do seu recurso. O Tribunal Geral examinou apenas o primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 3, deste regulamento, e que se subdividia em quatro partes.
- 11 Nos n.ºs 21 a 44 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral analisou e julgou procedente a segunda parte do primeiro fundamento da Mondelez. Conforme resulta dos n.ºs 41 a 44 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral entendeu que foi erradamente que a Câmara de Recurso considerou que a Nestlé tinha feito prova da utilização da marca controvertida para produtos de padaria, artigos de pastelaria, bolos e *gaufres*. Por conseguinte, o Tribunal Geral só analisou as outras partes do primeiro fundamento da Mondelez no que se refere aos doces (*sweets*) e aos biscoitos. Nenhum dos recursos interpostos tem por objeto os n.ºs 21 a 44 do acórdão recorrido.
- 12 Nos n.ºs 45 a 64 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral analisou e julgou improcedente a primeira parte do primeiro fundamento da Mondelez, relativa à não utilização da marca controvertida sob a forma através da qual tinha sido registada.
- 13 Nos n.ºs 65 a 111 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral analisou e julgou improcedente a terceira parte do primeiro fundamento da Mondelez, relativa à não utilização da marca controvertida enquanto indicador de origem e à insuficiência dos elementos de prova a este respeito. Em apoio desta decisão, por um lado, no n.º 94 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral salientou que os elementos de prova da utilização séria da marca controvertida, apresentados pela Nestlé no EUIPO, constituíam elementos pertinentes que, apreciados globalmente, eram suscetíveis de demonstrar que, aos olhos do público relevante, a referida marca era apreendida como uma indicação da origem comercial dos produtos em causa. Por outro lado, no n.º 107 do mesmo acórdão, o Tribunal Geral considerou que a Câmara de Recurso tinha realizado um exame da aquisição do caráter distintivo da marca controvertida graças a esta e fundamentou concretamente as suas conclusões relativas a tal aquisição no que diz respeito à Dinamarca, à Alemanha, à Espanha, à França, à Itália, aos Países Baixos, à Áustria, à Finlândia, à Suécia e ao Reino Unido.
- 14 Em último lugar, o Tribunal Geral analisou, nos n.ºs 112 a 178 do acórdão recorrido, a quarta parte do primeiro fundamento da Mondelez. No n.º 143 desse acórdão, salientou que a Câmara de Recurso tinha cometido um erro quando decidiu, em substância, que, para provar o caráter distintivo adquirido através da utilização em toda a União, bastava demonstrar que uma parte substancial do público relevante na União, sem distinção entre os Estados-Membros nem entre todas as regiões, apreendia a marca considerada como uma indicação da origem comercial dos produtos que a referida marca designava e que não era necessário provar o caráter distintivo de uma marca adquirido através da utilização de tal marca em cada um dos Estados-Membros em causa.
- 15 Contudo, conforme resulta dos n.ºs 144 e 145 do referido acórdão, o Tribunal Geral considerou que não era de excluir que, não obstante esta conceção jurídica errada do critério do exame destinado a provar o caráter distintivo adquirido através da utilização de uma marca em toda a União, a Câmara de Recurso tinha aplicado corretamente este critério quando examinou os elementos de prova apresentados pela Nestlé. Por conseguinte, o Tribunal Geral considerou que havia que examinar a apreciação dos referidos elementos feita pela Câmara de Recurso.
- 16 Na sequência do exame dos elementos de prova relativos à França, à Itália, à Espanha, ao Reino Unido, à Alemanha, aos Países Baixos, à Dinamarca e à Suécia, à Finlândia e à Áustria, o Tribunal Geral concluiu, respetivamente, nos n.ºs 146, 148, 151, 153, 155, 158, 159, 164 e 167 do acórdão recorrido,

que fora com razão que a Câmara de Recurso tinha considerado que tinha sido demonstrado que a marca controvertida tinha adquirido caráter distintivo através da utilização em todos estes Estados-Membros.

- 17 Todavia, no n.º 173 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral salientou que a Câmara de Recurso não se tinha pronunciado expressamente sobre a questão de saber se tinha sido demonstrado que a marca controvertida tinha adquirido caráter distintivo na Bélgica, na Irlanda, na Grécia e em Portugal e que a Câmara de Recurso também não tinha incluído estes Estados-Membros entre aqueles em relação aos quais entendeu que tal aquisição tinha sido provada.
- 18 Resulta dos n.ºs 177 a 179 do mesmo acórdão que o Tribunal Geral, por conseguinte, julgou procedente a quarta parte do primeiro fundamento da Mondelez e anulou a decisão controvertida na íntegra, uma vez que o exame da Câmara de Recurso relativo ao caráter distintivo adquirido através da utilização da marca controvertida não foi efetuado de forma válida, porquanto aquele órgão não se pronunciou sobre a perceção que o público relevante tem da referida marca nomeadamente na Bélgica, na Irlanda, na Grécia e em Portugal, e não analisou os elementos de prova apresentados pela Nestlé relativamente a estes Estados-Membros.

### **Pedidos das partes e tramitação processual no Tribunal de Justiça**

- 19 Através do seu recurso interposto no processo C-84/17 P, a Nestlé pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
- anular o acórdão recorrido por o Tribunal Geral ter violado o artigo 7.º, n.º 3, e o artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, e
  - condenar a Mondelez nas despesas.
- 20 Através do seu recurso interposto no processo C-85/17 P, a Mondelez pede ao Tribunal de Justiça que se digne anular os n.ºs 37 a 44, 58 a 64, 78 a 111 e 144 a 169 do acórdão recorrido, bem como o n.º 177 do mesmo acórdão, na parte em que refere, «[c]om efeito, embora tenha sido demonstrado que a marca [controvertida] tinha adquirido caráter 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».
- 21 Através do seu recurso interposto no processo C-95/17 P, o EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
- anular o acórdão recorrido, e
  - condenar a Mondelez nas despesas.
- 22 Por Decisão do presidente do Tribunal de Justiça de 10 de maio de 2017, os processos C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P foram apensados para efeitos das fases escrita e oral, bem como do acórdão.
- 23 Na sua contestação, a Nestlé pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
- negar provimento ao recurso no processo C-85/17 P por ser manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente por via de despacho ou, a título subsidiário, por via de acórdão, e
  - condenar a Mondelez nas despesas.

- 24 Na sua contestação, a Mondelez pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
- negar provimento aos recursos nos processos C-84/17 P e C-95/17 P, e
  - condenar, respetivamente, a Nestlé e o EUIPO nas despesas nestes dois processos.
- 25 Na sua contestação, o EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
- julgar o recurso procedente no processo C-84/17 P;
  - negar provimento ao recurso no processo C-85/17 P; e
  - condenar a Mondelez nas despesas efetuadas pelo EUIPO.
- 26 Através de requerimento entregue na Secretaria do Tribunal de Justiça em 13 de novembro de 2017, a European Association of Trade Mark Owners (Marques) [Associação Europeia dos Proprietários de Marcas, Reino Unido (Marques)] pediu, ao abrigo do artigo 40.º, segundo parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, para intervir no processo C-84/17 P em apoio dos pedidos da Nestlé, recorrente neste último processo. Por Despacho de 12 de janeiro de 2018, o presidente do Tribunal de Justiça deferiu este pedido.

#### **Quanto ao pedido de reabertura da fase oral do processo**

- 27 Por carta entregue na Secretaria do Tribunal de Justiça em 17 de maio de 2018, a Nestlé pediu que fosse reaberta a fase oral do processo, em aplicação do artigo 83.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.
- 28 Em apoio do seu pedido, por um lado, invoca aquilo que, em sua opinião, constitui um facto novo, surgido após a leitura das conclusões do advogado-geral. Assim, alega que tinha junto aos autos do processo que correu no EUIPO elementos que visavam demonstrar que, no que respeita ao produto abrangido pela marca controvertida, as provas apresentadas para os mercados dinamarquês, alemão, espanhol, francês, italiano, neerlandês, austríaco, finlandês, sueco e do Reino Unido também eram válidas para os mercados belga, irlandês, grego, luxemburguês e português. A indicação em sentido contrário constante do n.º 87 das conclusões do advogado-geral resulta de uma resposta errada do advogado da Nestlé, que não entendeu o sentido da questão que o advogado-geral lhe colocou na audiência.
- 29 Por outro lado, a Nestlé alega que a existência de um erro na tradução em língua inglesa do Acórdão de 24 de maio de 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/IHMI* (C-98/11 P, EU:C:2012:307), evocado pelo advogado-geral no n.º 70 das suas conclusões, deve ser debatida entre as partes.
- 30 Importa recordar que o Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia e o Regulamento de Processo não preveem a possibilidade de as partes apresentarem observações em resposta às conclusões apresentadas pelo advogado-geral (Acórdão de 21 de dezembro de 2016, *Comissão/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity*, C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, n.º 31 e jurisprudência referida).
- 31 Nos termos do artigo 252.º, segundo parágrafo, TFUE, ao advogado-geral cabe apresentar publicamente, com toda a imparcialidade e independência, conclusões fundamentadas sobre as causas que, nos termos do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, requeiram a sua intervenção. O Tribunal de Justiça não está vinculado pelas conclusões do advogado-geral nem pela fundamentação através da qual chega às suas conclusões.

- 32 Por conseguinte, o desacordo de uma parte com as conclusões do advogado-geral, independentemente de quais forem as questões que este examina nas mesmas, não pode constituir, em si, um fundamento justificativo da reabertura da fase oral do processo (Acórdão de 28 de fevereiro de 2018, *mobile.de/EUIPO*, C-418/16 P, EU:C:2018:128, n.º 30).
- 33 No entanto, o Tribunal de Justiça pode, nos termos do artigo 83.º do seu Regulamento de Processo, a qualquer momento, ouvido o advogado-geral, ordenar a abertura ou a reabertura da fase oral do processo, designadamente se considerar que não está suficientemente esclarecido, ou quando, após o encerramento dessa fase, uma parte invocar um facto novo suscetível de influenciar de forma determinante a decisão do Tribunal de Justiça.
- 34 Não é o que sucede no presente caso. Com efeito, o Tribunal de Justiça, ouvido o advogado-geral, considera que dispõe de todos os elementos necessários para se pronunciar e que o processo não deve ser examinado à luz de um facto novo que possa ter influência determinante na sua decisão ou de um argumento que não foi debatido perante si.
- 35 Com efeito, as alegações da Nestlé, resumidas no n.º 28 do presente acórdão, não revelam a existência de um facto novo, na medida em que se referem a elementos que já figuravam nos autos antes da audiência. Estas alegações constituem, na realidade, uma tentativa da Nestlé de reanalisar as declarações feitas na audiência pelo seu advogado. No que respeita às divergências entre as diferentes versões linguísticas do Acórdão de 24 de maio de 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/IHMI* (C-98/11 P, EU:C:2012:307), há que observar que, na data em que a audiência se realizou, esse acórdão se encontrava disponível em todas as línguas oficiais e que as partes tiveram assim condições para apresentar as suas observações sobre eventuais erros de tradução caso considerassem que esses erros revestiam especial pertinência para os presentes processos.
- 36 Atendendo às considerações precedentes, o Tribunal de Justiça considera que não há que ordenar a reabertura da fase oral do processo.

### **Quanto aos presentes recursos**

#### ***Quanto à admissibilidade do recurso no processo C-85/17 P***

##### *Argumentos das partes*

- 37 A Nestlé sustenta que o recurso interposto pela Mondelez é inadmissível porque esta última pede unicamente ao Tribunal de Justiça que anule certas partes da fundamentação do acórdão recorrido e não o dispositivo desse acórdão.
- 38 A Mondelez alega que o seu recurso é admissível, não obstante o facto de o Tribunal Geral ter anulado a decisão controvertida na íntegra. O facto de o Tribunal Geral ter julgado improcedentes alguns dos seus argumentos tem um impacto no exame que a Câmara de Recurso terá de efetuar após a anulação da decisão controvertida. Na medida em que a referida Câmara está vinculada pelo facto de estes argumentos terem sido julgados improcedentes, a Mondelez considera que deve poder contestar o acórdão recorrido. Em apoio da sua argumentação, invoca os n.ºs 19 a 26 do Acórdão de 20 de setembro de 2001, *Procter & Gamble/IHMI* (C-383/99 P, EU:C:2001:461).

### *Apreciação do Tribunal de Justiça*

- 39 Nos termos do artigo 56.º, primeiro e segundo parágrafos, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, pode ser interposto recurso para o Tribunal de Justiça das decisões do Tribunal Geral que ponham termo à instância, «por qualquer das partes que tenha sido total ou parcialmente vencida».
- 40 Os pedidos das partes na instância são, em princípio, julgados procedentes ou improcedentes no dispositivo de um acórdão. É assim que o artigo 169.º, n.º 1, do Regulamento de Processo impõe que os pedidos do recurso devem ter por objeto a anulação, total ou parcial, das decisões do Tribunal Geral, tal como figura no dispositivo dessa decisão.
- 41 Conforme salientou o advogado-geral no n.º 43 das suas conclusões, esta disposição refere-se ao princípio fundamental em matéria de recurso, segundo o qual este deve ser dirigido contra o dispositivo da decisão do Tribunal Geral e não pode ter exclusivamente por objeto a alteração de alguns dos fundamentos desta decisão (Acórdão de 14 de novembro de 2017, *British Airways/Comissão*, C-122/16 P, EU:C:2017:861, n.º 51).
- 42 Com efeito, um recurso de uma decisão do Tribunal Geral que não tenha por objeto a anulação, ainda que parcial, do acórdão recorrido, a saber, do seu dispositivo, mas apenas a alteração de alguns dos fundamentos desse recurso, é inadmissível (Acórdão de 15 de novembro de 2012, *Al-Aqsa/Conselho e Países Baixos/Al-Aqsa*, C-539/10 P e C-550/10 P, EU:C:2012:711, n.ºs 44 e 50).
- 43 No presente caso, há que constatar que os pedidos do recurso interposto pela Mondelez não visam a anulação do dispositivo do acórdão recorrido, mas apenas de certos fundamentos desse acórdão.
- 44 É certo que, no Acórdão de 20 de setembro de 2001, *Procter & Gamble/IHMI* (C-383/99 P, EU:C:2001:461, n.ºs 19 a 26), o Tribunal de Justiça julgou admissível um recurso de uma decisão do Tribunal Geral que não visava a anulação de um número preciso do dispositivo de um acórdão do Tribunal Geral, porquanto resultava da fundamentação desse acórdão que o Tribunal Geral tinha tomado uma decisão que não estava expressamente enunciada no seu dispositivo.
- 45 Contudo, ao contrário do que sucedeu no processo que deu origem a este último acórdão, não resulta dos fundamentos do acórdão recorrido, visados pelo recurso da Mondelez, que estes contêm uma decisão do Tribunal Geral que indeferiu um pedido desta última.
- 46 Na decisão controvertida, *a Câmara de Recurso considerou que a marca controvertida não tinha caráter distintivo intrínseco, mas que tinha adquirido esse caráter através da utilização, pelo que o pedido da Mondelez de declaração da nulidade dessa marca devia ser indeferido.*
- 47 A primeira vertente da decisão controvertida que, aliás, foi favorável à Mondelez não foi questionada no litígio que correu no Tribunal Geral, uma vez que, conforme resulta do n.º 16 do acórdão recorrido, a Nestlé desistiu na audiência do seu pedido de anulação daquela primeira vertente.
- 48 *No Tribunal Geral só estava assim em causa a segunda vertente da decisão controvertida.* A este respeito, resulta dos n.ºs 12 e 15 do acórdão recorrido que os pedidos formulados pela Mondelez no seu recurso só diziam respeito à anulação da decisão controvertida, bem como à condenação das outras partes nas despesas.
- 49 Ora, ainda que, nos números do acórdão recorrido visados pelo recurso interposto pela Mondelez, o Tribunal Geral tenha rejeitado certos argumentos invocados por esta em apoio do seu pedido de anulação da decisão controvertida, julgou procedentes outros argumentos e, a final, julgou procedentes os pedidos de anulação da Mondelez, visto que anulou a decisão controvertida na íntegra.

- 50 Daqui resulta que o recurso interposto pela Mondelez pretendia unicamente que fossem alterados alguns dos fundamentos do acórdão recorrido, pelo que semelhante recurso deve ser julgado inadmissível, em conformidade com a jurisprudência citada no n.º 42 do presente acórdão.
- 51 À luz do caráter unívoco da exigência constante do artigo 169.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, esta conclusão não pode ser posta em causa através do argumento da Mondelez segundo o qual a Câmara de Recurso está vinculada pelos fundamentos do acórdão recorrido, contestados por meio do recurso que interpôs.
- 52 Em todo o caso, a força de caso julgado abrange apenas os fundamentos de um acórdão que representam o alicerce necessário do seu dispositivo, dela sendo, por isso, indissociáveis (Acórdão de 15 de novembro de 2012, Al-Aqsa/Conselho e Países Baixos/Al-Aqsa, C-539/10 P e C-550/10 P, EU:C:2012:711, n.º 49 e jurisprudência referida).
- 53 Por conseguinte, em caso de anulação pelo Tribunal Geral de uma decisão do EUIPO, não se pode considerar que os fundamentos com base nos quais aquele órgão jurisdicional rejeitou certos argumentos evocados pelas partes adquiriram força de caso julgado.
- 54 Deste modo, no presente caso, contrariamente ao que a Mondelez sustenta, a Câmara de Recurso não está vinculada pela rejeição de certos argumentos, efetuada pelo Tribunal Geral, e essa sociedade, se for caso disso, pode invocar esses mesmos argumentos no âmbito de um eventual novo recurso que venha a interpor da decisão que vier a ser adotada na sequência da anulação da decisão controvertida pelo Tribunal Geral.
- 55 Resulta de todas as considerações precedentes que há que julgar o recurso no processo C-85/17 P inadmissível.

#### ***Quanto aos recursos nos processos C-84/17 P e C-95/17 P***

- 56 Em apoio do seu recurso no processo C-84/17 P, a Nestlé invoca um fundamento único, relativo à violação do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento.
- 57 Por seu turno, o EUIPO invoca dois fundamentos em apoio do seu recurso no processo C-95/17 P, relativos à violação, o primeiro, do dever de fundamentação e, o segundo, do artigo 52.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 3, do mesmo regulamento.
- 58 No entanto, há que constatar, à semelhança do advogado-geral no n.º 49 das suas conclusões, que o primeiro fundamento deste último recurso, embora do ponto de vista formal seja relativo à violação do dever de fundamentação, equivale, na realidade, a imputar ao Tribunal Geral o mesmo erro de direito que era visado pelo segundo fundamento desse mesmo recurso. Com efeito, através deste primeiro fundamento, o EUIPO alega que a interpretação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, feita pelo Tribunal Geral no n.º 139 do acórdão recorrido, está ferida de contradição. Ora, se assim for, haverá que concluir que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito quando interpretou esta disposição.
- 59 Por conseguinte, há que examinar em conjunto o fundamento único do recurso no processo C-84/17 P e os dois fundamentos do recurso no processo C-95/17 P.

### *Argumentos das partes*

- 60 A Nestlé, apoiada pela Marques, e o EUIPO alegam que, ao declarar, no n.º 139 do acórdão recorrido, que a aquisição, por uma marca, de um carácter distintivo através da utilização deve ser demonstrada em todo o território da União e não apenas para uma parte substancial ou para a maioria deste, e que, por conseguinte, não se pode concluir pela aquisição de semelhante carácter quando os elementos de prova da utilização não abranjam uma parte da União, ainda que não substancial ou que consiste apenas num único Estado-Membro, o Tribunal Geral violou o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, conforme interpretado pelo Tribunal de Justiça no seu Acórdão de 24 de maio de 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/IHMI* (C-98/11 P, EU:C:2012:307).
- 61 Segundo a Nestlé, a Marques e o EUIPO, o Tribunal Geral declarou, erradamente, que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito quando considerou que era suficiente demonstrar que uma parte significativa do público relevante em toda a União, sem distinção de todos os Estados-Membros nem de todas as regiões, apreendia uma marca como uma indicação da origem comercial dos produtos abrangidos pela marca controvertida e que não era necessário provar o carácter distintivo adquirido através da utilização em todos os Estados-Membros em causa.
- 62 Consequentemente, consideram que foi erradamente que o Tribunal Geral declarou que a Câmara de Recurso cometeu um erro de direito quando decidiu que a marca controvertida tinha adquirido carácter distintivo através da utilização, sem se pronunciar sobre a perceção que o público relevante tinha desta marca na Bélgica, na Irlanda, na Grécia e em Portugal, e sem analisar os elementos de prova apresentados relativamente a estes Estados-Membros.
- 63 A Nestlé, a Marques e o EUIPO alegam que, ao centrar-se nos mercados nacionais considerados individualmente, esta decisão do Tribunal Geral é incompatível com o carácter unitário da marca da União Europeia e com a própria existência de um mercado único. Com efeito, o carácter unitário da marca da União Europeia implica que não se tomem em consideração fronteiras territoriais dos Estados-Membros, no âmbito da apreciação da aquisição de um carácter distintivo através da utilização, como confirma o n.º 44 do Acórdão de 19 de dezembro de 2012, *Leno Merken* (C-149/11, EU:C:2012:816).
- 64 Pelo contrário, a Mondelez considera que o Tribunal Geral interpretou e aplicou corretamente o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, bem como o Acórdão de 24 de maio de 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/IHMI* (C-98/11 P, EU:C:2012:307). Em sua opinião, não basta que uma marca da União Europeia seja distintiva numa parte significativa da União se não for distintiva noutra parte da União, ainda que esta outra parte represente apenas um único Estado-Membro.
- 65 A Mondelez considera que uma conclusão diferente conduziria ao resultado paradoxal de um pedido de registo de marca, que deveria ser recusado por falta de carácter distintivo num único Estado-Membro, poder contudo ser registado como marca da União Europeia, com a consequência de que seria possível invocar essa marca nos órgãos jurisdicionais desse Estado-Membro.

### *Apreciação do Tribunal de Justiça*

- 66 Há que recordar que, nos termos do artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a marca da União Europeia tem carácter unitário e produz os mesmos efeitos em toda a União.

- 67 Como o Tribunal Geral salientou, corretamente, nos n.ºs 119 e 120 do acórdão recorrido, resulta do caráter unitário da marca da União Europeia que, para que o registo possa ser aceite, um sinal tem de possuir caráter distintivo em toda a União. É assim que, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, lido em conjugação com o n.º 2 do mesmo artigo, o registo de uma marca deve ser recusado se esta não tiver caráter distintivo numa parte da União.
- 68 Ora, o artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, que permite registar sinais que adquiriram caráter distintivo através da utilização, deve ser lido à luz desta exigência. Assim, resulta do caráter unitário da marca da União Europeia que, para ser registado, um sinal deve possuir caráter distintivo, intrínseco ou adquirido através da utilização, em toda a União.
- 69 A este respeito, há que começar por indicar que o Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), invocado pela Nestlé e pelo EUIPO, não é pertinente, porque diz respeito à interpretação do artigo 15.º, n.º 1, deste regulamento, relativo à utilização séria de uma marca da União Europeia já registada.
- 70 É certo que o Tribunal de Justiça declarou que as exigências que prevalecem no que respeita à verificação da utilização séria de uma marca, na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), disposição que foi retomada sem ser alterada no artigo 15.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.º 207/2009, são análogas às que dizem respeito à aquisição do caráter distintivo de um sinal através da utilização com vista ao seu registo, na aceção do artigo 7.º, n.º 3, deste regulamento (Acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, n.º 34).
- 71 Contudo, importa salientar que, contrariamente ao processo que deu origem ao Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), no qual o Tribunal de Justiça precisou que, para apreciar a existência de uma «utilização séria na Comunidade» na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, há que não tomar em consideração as fronteiras do território dos Estados-Membros, o Acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), não tem por objeto o alcance geográfico pertinente para apreciar a existência de uma utilização séria na aceção desta disposição, mas a possibilidade de considerar que o requisito da utilização séria de uma marca na aceção da referida disposição está preenchido quando uma marca registada, que adquiriu o seu caráter distintivo após a utilização de outra marca complexa de que constitui um dos elementos, só é utilizada por intermédio dessa outra marca complexa, ou quando só é utilizada em conjunto com outra marca, estando, para mais, a própria combinação destas duas marcas registada como marca.
- 72 O n.º 34 do Acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), não pode assim ser lido no sentido de que as exigências que prevalecem no que diz respeito à apreciação do âmbito territorial que permite o registo de uma marca através da utilização são análogas às que permitem a manutenção dos direitos do titular de uma marca registada.
- 73 Há ainda que salientar que, em matéria de utilização séria de uma marca da União Europeia já registada, não existe uma disposição análoga à do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, pelo que não se pode considerar à partida que essa utilização não existe apenas pelo facto de a marca em causa não ter sido utilizada numa parte da União.
- 74 Assim, o Tribunal de Justiça declarou que, embora se possa justificar que se pode esperar que uma marca da União Europeia seja objeto de uma utilização num território mais vasto do que o de um único Estado-Membro para que essa utilização possa ser qualificada de «utilização séria», não está excluído que, em certas circunstâncias, o mercado dos produtos ou dos serviços para os quais uma marca da União Europeia foi registada seja, de facto, limitado ao território de um único

Estado-Membro, pelo que uma utilização da referida marca nesse território pode respeitar o requisito da utilização séria de uma marca da União Europeia (Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, n.º 50).

- 75 Em contrapartida, no que se refere à aquisição por uma marca de carácter distintivo através da utilização que dela foi feita, há que recordar que o Tribunal de Justiça já indicou que um sinal só pode ser registado como marca da União Europeia, nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, se for feita prova de que este adquiriu, através da utilização que dele foi feita, carácter distintivo na parte da União na qual *ab initio* não tinha esse carácter, na aceção do n.º 1, alínea b), do mesmo artigo (Acórdão de 22 de junho de 2006, Storck/IHMI, C-25/05 P, EU:C:2006:422, n.º 83). O Tribunal de Justiça também precisou que a parte da União visada no n.º 2 do referido artigo pode ser constituída, se for caso disso, por um único Estado-Membro.
- 76 Daqui resulta que, relativamente a uma marca desprovida de carácter distintivo *ab initio* em todos os Estados-Membros, tal marca só pode ser registada ao abrigo desta disposição se for demonstrado que adquiriu carácter distintivo através da utilização em todo o território da União (v., neste sentido, Acórdão de 24 de maio de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/IHMI, C-98/11 P, EU:C:2012:307, n.ºs 61 e 63).
- 77 É certo que, no n.º 62 do Acórdão de 24 de maio de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/IHMI (C-98/11 P, EU:C:2012:307), invocado pela Nestlé e o EUIPO, o Tribunal de Justiça salientou que, ainda que seja certo que a aquisição, por uma marca, de carácter distintivo através da utilização deve ser demonstrada para a parte da União na qual essa marca não tinha *ab initio* esse carácter, seria excessivo exigir que fosse apresentada prova de tal aquisição individualmente para cada Estado-Membro.
- 78 Contudo, contrariamente ao que a Nestlé e o EUIPO alegam, não decorre desta consideração que, quando uma marca é desprovida de carácter distintivo em toda a União, basta, para que seja registada como marca da União Europeia nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, provar que adquiriu carácter distintivo através da utilização numa parte significativa da União, ainda que essa prova não tenha sido feita para cada um dos Estados-Membros.
- 79 A este respeito, há que sublinhar a distinção entre, por um lado, 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, e, por outro, os meios de prova suscetíveis de provarem esses factos.
- 80 Com efeito, nenhuma disposição do Regulamento n.º 207/2009 impõe que se determine através das diferentes provas a aquisição de carácter distintivo através da utilização em cada Estado-Membro considerado individualmente. Assim, não se pode excluir que elementos de prova da aquisição, através de um determinado sinal, de carácter distintivo através da utilização sejam pertinentes no que diz respeito a vários Estados-Membros, ou mesmo a toda a União.
- 81 Nomeadamente, como salientou o advogado-geral no n.º 78 das suas conclusões, é possível que, para certos produtos ou serviços, os operadores económicos tenham reagrupado vários Estados-Membros na mesma rede de distribuição e tenham tratado estes 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.
- 82 Sucederá o mesmo quando, devido à proximidade geográfica, cultural ou linguística entre dois Estados-Membros, o público relevante do primeiro possui um conhecimento suficiente dos produtos ou dos serviços presentes no mercado nacional do segundo.

- 83 Resulta destas considerações que, embora não seja necessário, para efeitos do registo, ao abrigo do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, de uma marca desprovida *ab initio* de carácter distintivo em todos os Estados-Membros da União, que seja feita prova, para cada Estado-Membro considerado individualmente, da aquisição por esta marca de carácter distintivo através da utilização, as provas apresentadas devem permitir demonstrar tal aquisição em todos os Estados-Membros da União.
- 84 Assim sendo, enquadra-se no âmbito da apreciação das provas que incumbe, em primeiro lugar, às instâncias do EUIPO a questão de saber se os elementos de prova apresentados são suficientes para provar a aquisição, por um determinado sinal, de carácter distintivo através da utilização na parte do território da União na qual esse sinal não possuía esse carácter *ab initio*.
- 85 Esta apreciação está sujeita à fiscalização do Tribunal Geral, o qual, quando perante ele seja interposto recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso, é o único com competência para dar os factos como assentes e, assim, para os apreciar. Em contrapartida, a apreciação dos factos não constitui, exceto em caso de desvirtuação pelo Tribunal Geral dos elementos que lhe foram submetidos, uma questão de direito submetida, enquanto tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (Acórdão de 19 de setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, n.º 22 e jurisprudência referida).
- 86 Não deixa de ser certo que, no caso de, depois de apreciados todos os elementos de prova que lhes foram submetidos, declararem que alguns destes elementos são suficientes para provar a aquisição, por um sinal determinado, de carácter distintivo através da utilização na parte da União na qual *ab initio* esse sinal não tinha semelhante carácter distintivo e para justificar, desta forma, o seu registo como marca da União Europeia, as instâncias do EUIPO ou o Tribunal Geral devem claramente enunciar este fundamento de decisão nas suas respetivas decisões.
- 87 No presente caso, por um lado, resulta das considerações precedentes que foi sem cometer um erro de direito que o Tribunal Geral considerou, no n.º 139 do acórdão recorrido, que, para efeitos da aplicação do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, no caso de uma marca que não possui carácter distintivo intrínseco em toda a União, o carácter distintivo adquirido através da utilização desta marca deve ser demonstrado para todo esse território, e não apenas para uma parte substancial ou para a maioria do território da União, pelo que, embora essa prova possa ser apresentada de forma global para todos os Estados-Membros em causa ou de forma separada para diferentes Estados-Membros ou grupos de Estados-Membros, não é em contrapartida suficiente que aquele sobre quem recai o ónus se limite a apresentar elementos de prova dessa aquisição que não cobrem uma parte da União, ainda que consista num único Estado-Membro.
- 88 Por outro lado, à luz das mesmas considerações, foi com razão que o Tribunal Geral considerou, nos n.ºs 170 a 178 do acórdão recorrido, que a decisão controvertida estava viciada de um erro de direito, pelo facto de a Câmara de Recurso ter considerado que a marca controvertida tinha adquirido carácter distintivo através da utilização, suscetível de justificar a aplicação, no que lhe diz respeito, do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, sem se pronunciar sobre a aquisição, por esta marca, de tal carácter distintivo na Bélgica, na Irlanda, na Grécia e em Portugal.
- 89 Daqui resulta que o fundamento único do recurso no processo C-84/17 P e os dois fundamentos de recurso no processo C-95/17 P não procedem e devem ser rejeitados, pelo que há que negar provimento aos recursos na íntegra.

### **Quanto às despesas**

- 90 Nos termos do artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, se o recurso for julgado improcedente, o Tribunal de Justiça decidirá sobre as despesas. O artigo 138.º, n.ºs 1 e 2, do mesmo regulamento, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal Geral nos termos do artigo 184.º, n.º 1, deste, dispõe,

por um lado, que a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido e, por outro, que, se houver várias partes vencidas, o Tribunal de Justiça decide sobre a repartição das despesas.

- <sup>91</sup> Tendo sido negado provimento a todos os recursos, cada uma das partes suportará as suas próprias despesas, incluindo a Marques, na sua qualidade de interveniente no âmbito do recurso, em conformidade com o disposto no artigo 140.º, n.º 3, do Regulamento de Processo.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) decide:

- 1) **É negado provimento aos recursos.**
- 2) **A Société des produits Nestlé SA, a European Association of Trade Mark Owners (Marques), a Mondelez UK Holdings & Services Ltd e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) suportarão as suas próprias despesas.**

Assinaturas