Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

13 de dezembro de 2018*

«Marca da União Europeia — Pedido de marca nominativa da União Europeia *upgrade your personality* — Motivo absoluto de recusa — Falta de caráter distintivo — *Slogan* publicitário — Artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001»

No processo T-102/18,

Martin Knauf, com domicílio em Berlim (Alemanha), representado por H. Jaeger, advogado,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por R. Manea e A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agentes,

recorrido,

que tem por objeto um recurso da Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 18 de dezembro de 2017 (processo R 1011/2017-4), relativa a um pedido de registo do sinal nominativo *upgrade your personality* como marca da União Europeia,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

composto por: I. Pelikánová (relatora), presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 19 de fevereiro de 2018,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de abril de 2018,

visto as partes não terem requerido a marcação de uma audiência no prazo de três semanas a contar da notificação do encerramento da fase escrita e tendo sido deliberado, nos termos do artigo 106.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral,

profere o presente

* Língua do processo: alemão.

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 15 de agosto de 2016, o recorrente, Martin Knauf, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009, L 78, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo *upgrade your personality*.

3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem, designadamente, às classes 9 e 28 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, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

– Classe 9: «Programas de computadores registados; programas de computadores [*software* descarregável]; *software*; *software* de jogos; *software* para jogos de vídeo; programas informáticos de tratamento de dados; *software* para gráficos de computador; *software* para jogos de realidade virtual; *software* de realidade virtual; suportes de dados óticos que contêm programas registados; suportes de dados magnéticos pré-gravados; cassetes de jogos de vídeo; fitas vídeo; vídeos pré-gravados»;

– Classe 28: «Consolas de jogos».

4 Em 3 de maio de 2017, o examinador recusou o pedido de marca para todos os produtos que figuram no n.º 3, *supra*, pelo facto de o mesmo não ser conforme ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001]. Em contrapartida, não levantou objeções ao referido pedido no que se refere a outros produtos e serviços das classes 9, 28 e 42. Em 15 de maio de 2017, o recorrente interpôs recurso da decisão do examinador no EUIPO na medida em se refere à recusa parcial do referido pedido.

5 Com decisão de 18 de dezembro de 2017, a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso na íntegra, apenas com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 (a seguir «decisão impugnada»). A referida Câmara considerou, em substância, que o sinal nominativo *upgrade your personality* tinha uma função meramente elogiosa e promocional e não era idóneo para assumir a função de base de uma marca que consiste em fornecer informações sobre a origem comercial. Esta conclusão é válida para todos os produtos para os quais o registo tinha sido recusado.

Pedidos das partes

6 O recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– anular a decisão impugnada;

– registar a marca pedida.

7 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– negar provimento ao recurso;

– condenar o recorrente nas despesas.

Questão de direito

Quanto ao segundo pedido do recorrente

8 Com o seu segundo pedido, o recorrente pede que o Tribunal Geral se digne «registar a marca pedida».

9 O EUIPO alega que o referido pedido deve ser declarado inadmissível.

10 A este respeito, importa salientar que o segundo pedido do recorrente deve ser interpretado como um pedido de reforma, na aceção do artigo 72.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2017/1001, que dispõe que, quanto aos recursos interpostos contra decisões das Câmaras de Recurso, «[o] Tribunal Geral é competente para anular e para reformar a decisão impugnada».

11 Há que recordar que o poder de reforma do Tribunal Geral se destina a que este adote a decisão que a Câmara de Recurso deveria ter tomado, em conformidade com as disposições do Regulamento 2017/1001 [v., neste sentido, Acórdãos de 12 de setembro de 2007, Koipe/IHMI — Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, n.os 29 e 30; de 11 de fevereiro de 2009, Bayern Innovativ/IHMI — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, não publicado, EU:T:2009:34, n.os 14 a 16; e de 9 de setembro de 2011, Deutsche Bahn/IHMI — DSB (IC4), T-274/09, não publicado, EU:T:2011:451, n.º 22].

12 Por conseguinte, a admissibilidade de um pedido destinado a que o Tribunal Geral reforme a decisão de uma Câmara de Recurso deve ser apreciada à luz das competências que o Regulamento 2017/1001 confere à referida Câmara.

13 Ora, no âmbito de um recurso interposto contra uma decisão do examinador, a Câmara de Recurso não é competente para conhecer de um pedido com vista a que ela registe uma marca da União Europeia [v., neste sentido, Despacho de 1 de fevereiro de 2018, ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN), T-265/17, EU:T:2018:79, n.os 18 a 24 e jurisprudência referida].

14 Nestas circunstâncias, não cabe também ao Tribunal Geral pronunciar-se sobre de um pedido de reforma para que altere uma decisão de uma Câmara de Recurso nesse sentido [Despacho de 30 de junho de 2009, Securvita/IHMI (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, n.º 23].

15 Resulta do exposto que há que declarar o segundo pedido do recorrente inadmissível.

Quanto ao primeiro pedido do recorrente

16 Em apoio do seu pedido de anulação da decisão impugnada, o recorrente invoca, em substância, um único fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001. Alega, em substância, que, na referida decisão, a Câmara de Recurso procedeu a uma apreciação errada do caráter distintivo concreto da marca pedida.

17 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, é recusado o registo de marcas desprovidas de caráter distintivo. Segundo jurisprudência constante, as marcas visadas por esta disposição são consideradas inaptas para exercer a função essencial da marca, a saber, identificar a origem comercial do produto ou do serviço, a fim de permitir ao consumidor que adquire o produto ou o serviço designado pela marca fazer, aquando de uma ulterior aquisição, a mesma escolha se a experiência se revelar positiva, ou fazer outra escolha se se revelar negativa [Acórdãos de 27 de fevereiro de 2002, Eurocool Losgistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, n.º 37, e de 15 de setembro de 2009, Wella/IHMI (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, n.º 14].

18 Segundo jurisprudência constante, o registo de uma marca constituída por sinais ou por indicações que, por outro lado, sejam utilizados como *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitam a comprar os produtos ou os serviços visados por essa marca não é excluído, enquanto tal, devido a essa utilização. Todavia, uma marca que, à semelhança de um *slogan* publicitário, preencha funções diferentes das da marca no sentido clássico do termo só é distintivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001, se for imediatamente percebido como uma indicação da origem comercial dos produtos ou dos serviços em causa a fim de permitir ao público relevante distinguir sem confusão possível os produtos ou serviços do titular da marca dos que têm outra proveniência comercial [Acórdãos de 3 de julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY), T-122/01, EU:T:2003:183, n.º 21, e de 15 de setembro de 2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, n.º 15].

19 Para concluir pela falta de caráter distintivo, basta que o conteúdo semântico do sinal nominativo em causa indique ao consumidor uma característica do produto relativa ao seu valor de mercado que, sem ser especificado, resulta de uma informação com caráter promocional ou publicitário que o público relevante perceberá em primeiro lugar como tal, mais do que como uma indicação da origem comercial do produto ou do serviço em causa [Acórdãos de 30 de junho de 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/IHMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, EU:T:2004:198, n.º 31, e de 15 de setembro de 2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, n.º 16].

20 No entanto, o Tribunal de Justiça constatou que uma marca podia ser concomitantemente apreendida pelo público em causa como uma fórmula promocional e uma indicação da origem comercial dos produtos ou dos serviços. Nesse caso, o Tribunal de Justiça declarou que, desde que o público tenha a perceção da marca como uma indicação desta origem, o facto de a mesma ser simultaneamente, ou até em primeira linha, apreendida como uma fórmula promocional é irrelevante para o seu caráter distintivo (Acórdão de 21 de janeiro de 2010, Audi/IHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, n.º 45).

21 O caráter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, à luz dos produtos ou serviços para os quais o registo da marca é pedido e, por outro, à luz da perceção que dele tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços (Acórdãos de 29 de abril de 2004, Henkel/IHMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, n.º 35, e de 15 de setembro de 2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, n.º 17).

Quanto ao público relevante

22 A Câmara de Recurso concluiu acertadamente, sem que tal seja contestado pelas partes, que os produtos para os quais o registo foi recusado diziam respeito ao domínio do *software* e dos jogos de vídeo e dirigiam-se em primeiro lugar ao consumidor médio, e que, visto a marca pedida ser composta por palavras do vocabulário de base em inglês e a utilização desta língua ser comum no domínio informático, nomeadamente na Alemanha, havia que ter em conta os consumidores anglófonos da União Europeia, que não estão limitados aos do Reino Unido ou da Irlanda.

Quanto à inexistência de caráter distintivo da marca pedida

23 A Câmara de Recurso considerou, em substância, que o elemento nominativo «upgrade your personality» tinha uma função puramente elogiosa e promocional, cujo objetivo era incitar o consumidor a utilizar os produtos do recorrente para desenvolver a sua própria personalidade. Dado que este *slogan* se destinava exclusivamente ao consumidor e que veiculava determinadas promessas, não é idóneo para assumir a função de base de uma marca que consiste em fornecer informações sobre a origem comercial.

24 A este respeito, o recorrente alega que a marca pedida não consiste exclusivamente numa mensagem elogiosa e promocional e, que, em particular, a afirmação da Câmara de Recurso, segundo a qual, do ponto de vista linguístico, a referida marca não exige interpretação, é incorreta.

25 O EUIPO contesta os argumentos do recorrente.

26 O recorrente alega que o convite contido na frase «upgrade your personality» não é facilmente compreensível. Sustenta que o conceito de personalidade, que designa o conjunto das qualidades pessoais de um indivíduo, é um conceito em si neutro e, assim, em larga medida, sujeito a interpretação. Dada a incompatibilidade de princípio do termo «upgrade», que designa uma atualização técnica, com a referência a um ser vivo e aos seus traços de caráter pessoal, existiria um conflito conceptual na própria marca pedida. Uma vez que o público alvo é assim incentivado a efetuar a sua própria interpretação quanto ao efeito que essa frase deve ter *in fine*, a referida frase apela também a uma introspeção a fim de tomar consciência dos seus próprios pontos fortes e fracos. O recorrente sublinha, no que se refere, em particular, aos jogos de computador, que é possível melhorar um personagem controlável pelo jogador à medida que o jogo avança e que esta frase sugere que esse sucesso no jogo se refletirá na vida real do público alvo. Remete para outras marcas comparáveis que foram registadas pelo EUIPO. Por último, salienta que a Câmara de Recurso não indicou razões objetivas que justifiquem que a marca pedida podia ser registada para alguns produtos e serviço e não para outros.

27 Há que reconhecer que os argumentos do recorrente não podem pôr validamente em causa a análise da Câmara de Recurso.

28 Em primeiro lugar, contrariamente ao que afirma o recorrente, a mensagem transmitida pela marca pedida é facilmente compreensível. Com efeito, o *slogan* «upgrade your personality» contém o convite ao consumidor para melhorar ou desenvolver a sua personalidade com a ajuda dos produtos designados pela marca pedida, eventualmente associado à promessa de que os referidos produtos tornam possível ou facilitam essa melhoria ou desenvolvimento. O facto de serem possíveis algumas *nuances* na compreensão do referido *slogan* não implica de modo algum que o seu significado seja vago, impreciso ou ambíguo. Em particular, o facto de o conceito de personalidade poder ser interpretado de diversas formas não impedirá o consumidor de compreender a mensagem transmitida pelo *slogan*, com base no seu próprio entendimento do referido conceito.

29 Em segundo lugar, o facto de o termo «upgrade» ser proveniente do domínio informático não cria de forma alguma um «conflito conceptual», como defende o recorrente. Com efeito, por um lado, este termo é atualmente utilizado em contextos que vão muito além do mero domínio informático e, por outro, importa ter em conta o facto de os produtos designados pela marca pedida se inserirem precisamente no domínio informático, de modo que a utilização do referido termo parece natural e não pode surpreender o público relevante.

30 Em terceiro lugar, é irrelevante saber se, como sustenta o recorrente, a personalidade humana não é suscetível de ser melhorada no sentido técnico (*upgrade*), uma vez que se trata de um *slogan* de caráter publicitário cuja proximidade com a realidade não é um critério de apreciação pertinente. Com efeito, o consumidor está habituado a mensagens publicitárias que, implícita ou explicitamente, lhe fazem promessas irrealistas.

31 Daqui decorre que o conteúdo semântico da marca pedida indica ao consumidor uma característica dos produtos designados relativa ao seu valor de mercado que, sem ser precisa, resulta de uma informação de caráter promocional ou publicitário que o público perceberá enquanto tal, mais do que como uma indicação da origem comercial dos produtos em causa, na aceção da jurisprudência citada no n.º 19, *supra*.

32 Por conseguinte, foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que a marca pedida era desprovida de caráter distintivo na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 para a totalidade dos produtos para os quais o pedido de registo foi indeferido.

33 Na medida em que o recorrente invoca o registo como marca, pelo EUIPO, de sinais nominativos semelhantes à marca pedida, isto é, os sinais «upgrade your life», «upgrade your garden» e «upgrade yourself», importa recordar que as decisões que as Câmaras de Recurso do EUIPO são chamadas a tomar, por força do Regulamento n.º 2017/1001, relativas ao registo de um sinal como marca da União Europeia resultam do exercício de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Por conseguinte, a legalidade das referidas decisões só deve ser apreciada com base nesse regulamento e não numa prática decisória anterior às mesmas [Acórdãos de 26 de abril de 2007, Alcon/IHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, n.º 65, e de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, n.º 71].

34 Embora, à luz dos princípios da igualdade de tratamento e da boa administração, o EUIPO deva tomar em consideração as decisões já adotadas e interrogar-se com especial atenção sobre a questão de saber se deve ou não decidir no mesmo sentido, a aplicação desses princípios deve todavia ser conciliada com o respeito pelo princípio da legalidade (Acórdão de 17 de julho de 2014, Reber Holding/IHMI, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, n.º 45; v., também, neste sentido, Acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.ºs 73 a 75).

35 Por conseguinte, a pessoa que pede o registo de um sinal como marca não pode invocar em seu benefício uma eventual ilegalidade cometida a favor de um terceiro para obter uma decisão idêntica (Acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.º 76).

36 De resto, por razões de segurança jurídica e, precisamente, de boa administração, a apreciação de qualquer pedido de registo deve ser estrita e completa, para evitar que se registem marcas indevidamente. Esta apreciação deve ser efetuada em cada caso concreto. Com efeito, o registo de um sinal como marca depende de critérios específicos, aplicáveis no âmbito das circunstâncias factuais do caso concreto, destinados a verificar se o sinal em causa não é abrangido por um motivo de recusa (Acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.º 77).

37 No caso em apreço, constatou-se que o pedido de registo em causa colidia, relativamente a determinados produtos para os quais o registo era pedido e à perceção dos meios interessados, com um dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001 (v. n.º 32, *supra*).

38 Por último, o recorrente salienta que a Câmara de Recurso não indicou razões objetivas que justifiquem a diferença de apreciação no que se refere, por um lado, aos produtos em relação aos quais tinha recusado o registo da marca pedida e, por outro, aos produtos em relação aos quais o examinador não levantou objeções. Esta omissão parece-lhe arbitrária.

39 Basta observar, a este respeito, que o recurso interposto da decisão do examinador só tinha por objeto a recusa de registo da marca pedida para determinados produtos e que o facto de o examinador levantar objeções relativamente aos outros produtos indicados no pedido de registo não fazia, portanto, parte do objeto do litígio na Câmara de Recurso, como, de resto, esta explicou no n.º 9 da decisão impugnada. Por conseguinte, não existia nenhuma razão para a referida Câmara tomar posição sobre as razões que justificam que o examinador não tenha levantado objeções a respeito de determinados produtos, nem sobre a questão de saber de que modo os produtos relativamente aos quais o examinador não levantou objeções divergiam daqueles em relação aos quais tinha recusado o registo.

40 Resulta de tudo o que precede que há que julgar improcedente o único fundamento invocado pela recorrente e, consequentemente, negar provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

41 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o recorrente sido vencido, há que condená-lo nas despesas, conforme foi pedido pelo EUIPO.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) Martin Knauf suportará as suas próprias despesas e as efetuadas pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

Pelikánová Nihoul Svenningsen

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de dezembro de 2018.

Assinaturas