Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

18 de março de 2016*

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa comunitária WINNETOU — Motivo absoluto de recusa — Caráter descritivo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 52.º, n.ºs 1 e 2, do Regulamento n.º 207/2009 — Princípios da autonomia e da independência da marca comunitária — Dever de fundamentação»

No processo T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, anteriormente Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, com sede em Bamberg (Alemanha), representada por M. Pejman e M. Brenner, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado inicialmente por A. Pohlmann e, em seguida, por M. Fischer, na qualidade de agentes,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral,

Constantin Film Produktion GmbH, com sede em Munique (Alemanha), representada por P. Baronikians e S. Schmidt, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 9 de julho de 2013 (processo R 125/2012-1), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Constantin Film Produktion GmbH e a Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

composto por: H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová e E. Buttigieg (relator), juízes,

secretário: M. Marescaux, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de setembro de 2013,

vista a resposta do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 30 de janeiro de 2014,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 27 de janeiro de 2014,

* Língua do processo: alemão.

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 25 de abril de 2014,

vista a tréplica do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 3 de julho de 2014,

na sequência da audiência 30 de setembro de 2015,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 A recorrente, a Karl-May-Verlag GmbH, anteriormente Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, é titular da marca nominativa comunitária *WINNETOU*, apresentada junto do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) em 14 de junho de 2002, registada em 16 de setembro de 2003 com o número 2735017 e renovada em 10 de junho de 2012.

2 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 e 43, 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, revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, às seguintes descrições:

— classe 3: «Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos»

— classe 9: «Filmes, em especial filmes de desenhos animados, filmes de vídeo; [aparelhos e dispositivos] fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, sinalização, controlo e aparelhos escolares e equipamento, aparelhos elétricos e instrumentos (incluídos na classe 9); aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som, das imagens ou dos dados e respetivos suportes de registo, gravados e virgens; suportes de dados magnéticos, discos acústicos, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação, computadores, programas de processamento de dados, películas impressionadas, também para fins cinematográficos»;

— classe 14: «Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em *plaqué* (incluídos na classe 14); quebra-nozes em metais preciosos; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; bijutaria, *pins*; relojoaria e instrumentos cronométricos»;

— classe 16: «Papel, cartão e produtos nestas matérias (incluídos na classe 16); autocolantes, etiquetas; produtos de impressão; selos de correio; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; artigos de escritório (com exceção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com exceção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (incluídas na classe 16); carateres de imprensa; clichés (estereótipos)»;

— classe 18: «Artigos em couro e imitações de couro, nomeadamente sacos e outros artigos não adaptados aos objetos que se destinam a conter, bem como pequenos artigos em couro, em especial porta-moedas, carteiras, porta-chaves e outros artigos afins (incluídos na classe 18); malas e maletas de viagem; chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas»;

— classe 21: «Recipientes para uso doméstico ou para a cozinha (não em metais preciosos nem em *plaqué*); aparelhos (incluídos na classe 21); pentes e esponjas; escovas (com exceção dos pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; artigos em vidro, porcelana e faiança para uso doméstico ou para a cozinha, objetos de artesanato em vidro, porcelana e faiança»;

— classe 24: «Tecidos e produtos têxteis (incluídos na classe 24, mas não para artigos de cama, nomeadamente almofadas, cobertores, colchas e sacos-cama); coberturas de cama e de mesa»;

— classe 25: «Vestuário, calçado e chapelaria»;

— classe 28: «Jogos, cartas de jogar, brinquedos, também eletrónicos, decorações para árvores de Natal; artigos de ginástica e de desporto (incluídos na classe 28)»;

— classe 29: «Carne, peixe, aves de capoeira, caça e produtos fabricados à base dos mesmos; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas»;

— classe 30: «Café, chá, cacau, pão, pastelaria e confeitaria, em especial bolos de especiarias e mel, pão com frutos, gelados, mel; especiarias, confeitaria e produtos de chocolate»;

— classe 39: «Transporte de passageiros»;

— classe 41: «Realização de eventos com fins recreativos, culturais e desportivos, aluguer de filmes e registos sonoros; produção e exibição de filmes; fotografia; divertimento; realização de eventos em parques de diversões e de férias; serviços de campos de férias; serviços de parques de campismo»;

— classe 42: «Exploração de direitos de propriedade industrial»;

— classe 43: «Alojamento e serviço de restauração».

3 Em 14 de junho de 2010, a interveniente, a Constantin Film Produktion GmbH, apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca contestada, alegando a existência de motivos de nulidade absoluta, com base no artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), conjugado com o artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009, para todos os produtos para os quais tinha sido registado.

4 Por decisão de 13 de dezembro de 2011, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade.

5 Em 17 de janeiro de 2012, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Anulação junto do IHMI.

6 Por decisão de 9 de julho de 2013 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deu parcialmente provimento ao recurso e anulou a decisão da Divisão de Anulação de maneira que anulou a marca contestada exceto para os «carateres de imprensa» e os «clichés (estereótipos)» incluídos na classe 16.

7 Em especial, a Câmara de Recurso considerou que os produtos e os serviços incluídos nas classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 e 43 se destinavam aos consumidores médios e que os serviços incluídos na classe 42 se destinavam aos profissionais. Considerou que todos estes produtos e estes serviços podiam também dirigir-se a um público especializado, como os intermediários. Acrescentou que o grau de atenção era, no que respeita aos consumidores, elevado ou médio, em função do tipo de produtos ou de serviços, e elevado, no que respeita aos profissionais (n.ºs 18 e 19 da decisão impugnada). Em seguida, a Câmara de Recurso observou que o termo «winnetou» não estava ligado a nenhuma das línguas da União Europeia e que havia que, num primeiro momento, efetuar a sua análise em relação aos consumidores germanófonos, uma vez que o caráter descritivo da marca na Alemanha era especificamente invocado (n.º 20 da decisão impugnada).

8 Além disso, a Câmara de Recurso referiu, quanto ao caráter descritivo da marca contestada, que Winnetou era a personagem principal de uma série de romances do autor Karl May bem como o protagonista de filmes, de representações teatrais ou radiofónicas. Acrescentou que, segundo acórdãos proferidos pelo Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça, Alemanha) e pelo Bundespatentgericht (Tribunal Federal das Patentes, Alemanha) (a seguir «decisões dos órgãos jurisdicionais alemães»), citados pela interveniente, o termo «winnetou» evocava, para o consumidor alemão, um chefe índio fictício, nobre e bom e que, segundo o Bundesgerichtshof, era descritivo, na Alemanha, para os produtos de impressão, a produção de filmes, a publicação e a edição de livros e de revistas (n.os 22 a 25 da decisão impugnada). Embora tenha recordado que não estava vinculada pela jurisprudência dos órgãos jurisdicionais nacionais, a Câmara de Recurso observou que, no caso em apreço, na medida em que um órgão jurisdicional nacional supremo tinha considerado que o termo «winnetou» era descritivo na Alemanha, a marca contestada devia igualmente, nos termos do artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, ser considerada como não sendo suscetível de estar protegida para produtos e serviços ligados aos livros, à radiodifusão e à televisão (n.º 27 da decisão impugnada). Assim, a Câmara de Recurso considerou que, para os «filmes, em especial filmes de desenhos animados, filmes de vídeo», os «suportes de dados magnéticos, discos», as «películas impressionadas, também para fins cinematográficos» da classe 9, os «produtos de impressão», os «artigos para encadernação», as «fotografias» da classe 16 e os serviços de «realização de eventos com fins recreativos, culturais e desportivos, aluguer de filmes e registos sonoros», de «produção e exibição de filmes», de «fotografia», de «divertimento», de «realização de eventos em parques de diversões e de férias», de «serviços de campos de férias» «serviços de parques de campismo» e de «exploração de direitos de propriedade industrial» das classes 41 e 42, o sinal WINNETOU descrevia ou indicava diretamente o conteúdo dos referidos produtos e serviços, dado que o consumidor presumiria simplesmente tratar-se de produtos ou serviços com Winnetou ou sobre o tema de Winnetou (n.os 28 a 31 da decisão impugnada). Em seguida, no que respeita aos outros produtos ou serviços, a Câmara de Recurso observou que, com a exceção dos «carateres de imprensa» e dos «clichés (estereótipos)» incluídos na classe 16, que não apresentavam nenhuma ligação com a personagem de Winnetou, os livros, os filmes ou os festivais, os outros produtos podiam ser qualificados de produtos de «merchandising» que apresentam um ligação direta com Winnetou e que determinados produtos ou serviços como os alimentos e os serviços de «transporte», de «alojamento e restauração» apresentavam uma ligação direta com os festivais (n.os 32 a 46 da decisão impugnada). Tendo em conta estes elementos, a Câmara de Recurso decidiu que a marca contestada era descritiva para todos estes produtos e serviços.

9 Por último, a Câmara de Recurso considerou que a marca contestada era desprovida de caráter descritivo, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, para os produtos e serviços ligados a um chefe índio de coração nobre ou à personagem de romance, uma vez que o consumidor partia do princípio de que a marca descreve o conteúdo ou a finalidade dos produtos e dos serviços. Em contrapartida, para os «carateres de imprensa» e os «clichés (estereótipos)» incluídos na classe 16, referiu que a marca contestada era distintiva, uma vez que os consumidores apreendem a marca contestada quanto a estes produtos como uma denominação fantasista (n.os 48 a 52 da decisão impugnada).

Tramitação processual e pedidos das partes

10 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de setembro de 2013, a recorrente interpôs o presente recurso.

11 No quadro das medidas de organização do processo, previstas no artigo 89.º do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, foi solicitado às partes que respondessem por escrito às questões. O IHMI e a interveniente responderam dentro do prazo fixado A recorrente não respondeu a este pedido no prazo fixado, mas, por decisão do presidente da Primeira Secção do Tribunal Geral, as respostas da recorrente foram juntas aos autos.

12 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHIM nas despesas.

13 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

14 Na audiência, a recorrente precisou requerer, através do seu primeiro pedido, a anulação da decisão impugnada, na medida em que esta última deferiu o pedido de declaração de nulidade.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade

15 A interveniente alega a inadmissibilidade dos anexos A.12 a A.17 da petição por esses documentos terem sido apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral. A recorrente e o IHMI não se pronunciaram sobre esta alegação.

16 Estes anexos correspondem a resultados de pesquisas realizadas nos registos do IHMI para o anexo A.12, a um excerto do manual relativo aos procedimentos no IHMI para o anexo A.13, a despachos do Bundespatentgericht para os anexos A.14 e A.15, a um excerto da obra de Ingerl e Rohnke intitulado *Markengesetz* (3ª edição) para o anexo A.16 e a um artigo de imprensa retirado do *Weser-Kurier* de 1 de julho de 2013 para o anexo A.17.

17 Há que recordar, a este respeito, que o recurso para o Tribunal Geral visa o controlo da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI, na aceção do artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009, pelo que a função do Tribunal Geral não consiste em reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos nele apresentados pela primeira vez. Assim, há que afastar os anexos A.12 e A.17 da petição sem que seja necessário examinar a sua força probatória [v., neste sentido, acórdão de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colet., EU:T:2005:420, n.º 19 e jurisprudência referida].

18 Em contrapartida, no que respeita aos anexos A.13 a A.16, há que observar que, embora estes elementos sejam apresentados pela recorrente pela primeira vez no Tribunal Geral, esta pode referir-se a eles. Com efeito, resulta da jurisprudência que nem as partes nem o próprio Tribunal podem ser impedidos de se inspirar em elementos retirados da legislação, da jurisprudência ou da doutrina nacionais, uma vez que não se trata de criticar a Câmara de Recurso por não ter tomado em conta elementos de facto respeitantes a um determinado acórdão nacional, mas de invocar decisões judiciais ou doutrina em apoio de um fundamento relativo à má aplicação pela Câmara de Recurso de uma disposição do Regulamento n.º 207/2009 [v., neste sentido, acórdão de 12 de julho de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/IHMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Colet., EU:T:2006:202, n.º 71]. Além disso, os elementos apresentados no anexo A.13 não constituem provas propriamente ditas, mas respeitam à prática decisória do IHMI, que uma parte tem o direito de invocar (acórdão ARTHUR ET FELICIE, n.º 17, *supra*, EU:T:2005:420, n.º 20).

19 Resulta do que precede que os anexos A.12 e A.17 da petição são inadmissíveis.

Quanto ao mérito

20 A recorrente invoca cinco fundamentos de recurso, relativos, o primeiro, à violação dos princípios da autonomia e da independência da marca comunitária e do direito da marca comunitária, o segundo, à violação do artigo 76.º do Regulamento n.º 207/2009, o terceiro, à tomada em conta de fundamentos de anulação que não tinham sido invocados no âmbito do pedido de declaração de nulidade, o quarto, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 e, o quinto, à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

21 O Tribunal Geral considera oportuno começar por examinar o terceiro fundamento, e depois o primeiro fundamento, antes de suscitar oficiosamente um fundamento relativo à insuficiência de fundamentação da decisão impugnada.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à tomada em conta de fundamentos de anulação que não tinham sido invocados no âmbito do pedido de declaração de nulidade

22 Com o seu terceiro fundamento, relativo à tomada em conta de fundamentos de anulação que não tinham sido invocados no âmbito do pedido de declaração de nulidade, a recorrente alega, em substância, que a Câmara de Recurso decidiu *ultra petita* e excedeu as suas competências, na medida em que baseou a anulação da marca contestada no fundamento de anulação que figura no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, ao passo que o pedido de declaração de nulidade da interveniente assentava unicamente na falta de caráter distintivo da marca contestada nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

23 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

24 A Divisão de Anulação tinha considerado que o pedido baseado no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 não devia ser tomado em consideração porque, por um lado, este pedido tinha sido apresentado na fase da réplica e, por outro, não existia diferença de exame entre os motivos referidos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009. Pelo contrário, a Câmara de Recurso salientou, antes de mais, que, segundo o formulário de pedido de declaração de nulidade, o pedido assentava no artigo 52.º, n.º 1, alínea a), conjugado com o artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009. Em seguida, referiu que, na sua contestação em que expôs os fundamentos do seu pedido, a interveniente tinha invocado os motivos de recusa referidos no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009 sem efetuar uma distinção clara entres estes dois motivos de recusa. Por último, concluiu, após ter observado que a interveniente fazia expressamente referência ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e que tinha tomado posição no seu pedido quanto ao caráter descritivo da marca contestada, que havia que determinar se a marca contestada devia ser anulada à luz dos motivos absolutos de recusa que figuram no artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009.

25 Há que examinar se, no caso em apreço, o pedido de declaração de nulidade visava igualmente o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, de maneira que a Câmara de Recurso podia, sem exceder as suas competências, examinar se a marca contestada era descritiva.

26 A este respeito, importa recordar que, para determinar em que fundamentos assenta um pedido de declaração de nulidade, há que examinar todo o pedido, em especial à luz da exposição detalhada dos fundamentos em que assenta [acórdãos de 24 de março de 2011, Cybergun/IHMI — Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, n.º 21].

27 Ora, no caso em apreço, como o IHMI alega com razão, resulta claramente da substância do pedido de declaração de nulidade e das fundamentações da interveniente no decurso do procedimento no IHMI que o pedido de declaração de nulidade assentava não só na falta de caráter distintivo da marca contestada à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, mas também no caráter descritivo da referida marca nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), deste regulamento.

28 Assim, é pacífico que a interveniente, no formulário de pedido de declaração de nulidade, assinalou o quadro relativo ao artigo 7.º e ao artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009. Além disso, na exposição de motivos do pedido de declaração de nulidade, a interveniente referiu expressamente o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, mas apresentou também argumentos relativos ao caráter descritivo da marca contestada, como resulta claramente das páginas 46 e 48 do processo no IHMI apresentado no Tribunal Geral.

29 Nestas condições, há que considerar que, embora a interveniente apenas tenha referido expressamente o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 na fase da réplica na Divisão de Anulação, o pedido de declaração de nulidade respeitava tanto à falta de caráter distintivo da marca contestada nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 como ao seu caráter descritivo à luz do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento e que, por conseguinte, o fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação dos princípios da autonomia e da independência da marca comunitária e do sistema das marcas comunitárias

30 A recorrente alega que a decisão impugnada viola os princípios da autonomia e da independência da marca comunitária e do sistema das marcas comunitárias, na medida em que a Câmara de Recurso baseou exclusivamente a sua decisão nas dos órgãos jurisdicionais alemães, sem proceder a uma apreciação autónoma à luz dos critérios estabelecidos para este efeito em direito das marcas da União. Esta abordagem é contrária ao princípio segundo o qual o regime da marca da União é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue objetivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional.

31 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

32 Antes de mais, o IHMI admite que a nulidade de uma marca comunitária deve ser apreciada apenas com fundamento na regulamentação da União, mas alega que a Câmara de Recurso procedeu a uma apreciação autónoma à luz das disposições do Regulamento n.º 207/2009 e da jurisprudência sobre o assunto. Em seguida, o IHMI salienta que a Câmara de Recurso estava obrigada, por força do despacho de 12 de fevereiro de 2009, Bild digital e ZVS (C-39/08 e C-43/08, EU:C:2009:91), a tomar em conta a jurisprudência alemã na medida em que respeitava à mesma marca, emanava de um órgão jurisdicional supremo, era relativa a produtos e serviços parcialmente idênticos e tinha sido proferida pouco tempo antes do depósito da marca comunitária contestada. Por último, o IHMI observa que a Câmara de Recurso não se baseou num único acórdão, mas em quatro decisões dos órgãos jurisdicionais alemães que confirmam a existência de uma jurisprudência assente.

33 A interveniente considera que a Câmara de Recurso se baseou efetivamente na jurisprudência alemã, mas no âmbito de uma apreciação autónoma e pormenorizada da marca contestada à luz do artigo 7.º do Regulamento n.º 207/2009. Observa, assim, que a Câmara de Recurso procedeu à sua própria apreciação da perceção do sinal WINNETOU pelo público pertinente à luz dos produtos e dos serviços em causa.

34 A este respeito, antes de mais, deve recordar-se que, de acordo com jurisprudência constante, o regime comunitário de marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue objetivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema

nacional [acórdãos 2 de dezembro de 2013, Rivella International/IHMI, C-445/12 P, Colet., EU:C:2013:826, n.º 48, e de 5 de dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica), T-32/00, Colet., EU:T:2000:283, n.º 47].

35 Assim, o caráter registável de um sinal como marca comunitária deve ser apreciado apenas com base na regulamentação pertinente da União, como interpretada pelo juiz da União (v., neste sentido, acórdão de 16 de julho de 2009, American Clothing Associates/IHMI e IHMI/American Clothing Associates, C-202/08 P e C-208/08 P, Colet., EU:C:2009:477, n.º 58). O IHMI não está, assim, vinculado por decisões adotadas nos Estados-Membros, e isto mesmo na hipótese de essas decisões serem tomadas em aplicação de uma legislação nacional harmonizada por força da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1) [v., neste sentido, acórdãos de 16 de março de 2006, Telefon & Buch/IHMI — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, Colet., EU:T:2006:87, n.º 30; de 14 de junho de 2007, Europig/IHMI (EUROPIG), T-207/06, Colet., EU:T:2007:179, n.º 42; e de 14 de novembro de 2013, Efag Trade Mark Company/IHMI (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, n.º 42]. Há que acrescentar que nenhuma disposição do Regulamento n.º 207/2009 obriga o IHMI ou, em sede de recurso, o Tribunal Geral a alcançar resultados idênticos aos obtidos pelas administrações ou pelos órgãos jurisdicionais nacionais em situação semelhante [v., neste sentido, acórdãos de 12 de janeiro de 2006, Deutsche SiSi-Werke/IHMI, C-173/04 P, Colet., EU:C:2006:20, n.º 49; de 8 de novembro de 2007, MPDV Mikrolab/IHMI (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, n.º 27; e de 10 de setembro de 2010, MPDV Mikrolab/IHMI (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, n.º 43].

36 Decorre de uma jurisprudência igualmente constante que, embora o IHMI não esteja vinculado pelas decisões proferidas pelas autoridades nacionais, estas últimas decisões, sem serem vinculativas ou mesmo decisivas, podem, todavia, ter tomadas em consideração pelo IHMI, enquanto indícios no âmbito da apreciação dos factos do litígio [v., neste sentido, acórdãos de 21 de abril de 2004, Concept/IHMI (ECA), T-127/02, Colet., EU:T:2004:110, n.º 70; de 9 de julho de 2008, Reber/IHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Colet., EU:T:2008:268, n.º 45; e de 25 de outubro de 2012, riha/IHMI — Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, n.º 66].

37 Resulta de todos estes elementos que, exceto na situação prevista no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 no âmbito da qual o IHMI tem de aplicar o direito nacional, incluindo a jurisprudência nacional conexa, o IHMI ou o Tribunal Geral não estão vinculados pelas decisões das autoridades ou dos órgãos jurisdicionais nacionais.

38 No caso em apreço, resulta, antes de mais, da decisão impugnada que, ao contrário do que o IHMI alega, embora tenha efetivamente observado no n.º 27 da decisão impugnada que não estava vinculada pela jurisprudência dos órgãos jurisdicionais nacionais, a Câmara de Recurso acrescentou, todavia, no mesmo número, que, no caso em apreço, na medida em que um órgão jurisdicional nacional supremo tinha considerado que o termo «winnetou» era descritivo na Alemanha, se devia considerar que a marca comunitária não era suscetível de estar protegida para produtos e serviços ligados aos livros, à radiodifusão e à televisão.

39 Além disso, no n.º 42 da decisão impugnada, aquando da análise do caráter descritivo da marca contestada à luz dos produtos de «merchandising», a Câmara de Recurso referiu que, na medida em que o acórdão do Bundesgerichtshof apenas tinha sido proferido alguns meses depois da apresentação do pedido, havia que presumir que o motivo de recusa já existia no momento do pedido de marca comunitária.

40 Resulta destas afirmações, corroboradas pelos n.ºs 23, 25, 26, 29 e 30 da decisão impugnada, que, com exceção da enumeração das obras consagradas a Winnetou que figura no n.º 24 da mesma decisão, a Câmara de Recurso reproduziu as considerações expostas na jurisprudência alemã no que respeita ao

caráter registável do sinal WINNETOU, à perceção deste sinal e ao caráter descritivo da marca contestada tendo em conta produtos e serviços em causa, sem proceder a uma apreciação autónoma à luz dos argumentos e dos elementos apresentados pelas partes.

41 Assim, resulta designadamente dos n.os 25, 26, 29 e 30 da decisão impugnada que a apreciação segundo a qual o sinal em causa indica diretamente o conteúdo dos «filmes, em especial filmes de desenhos animados», dos «filmes de vídeo», dos «suportes de dados magnéticos», dos «discos», das «películas impressionadas, também para fins cinematográficos», da classe 9, dos «produtos de impressão», dos «artigos para encadernação», das «fotografias», da classe 16, e dos serviços de «realização de eventos com fins recreativos, culturais e desportivos», de «aluguer de filmes e registos sonoros», de «produção e exibição de filmes», de «fotografia», de «divertimento», de «realização de eventos em parques de diversões e de férias», de «serviços de campos de férias», de «serviços de parques de campismo» e de «exploração de direitos de propriedade industrial» das classes, 41 e 42, não é fruto de uma apreciação autónoma da Câmara de Recurso, uma vez que esta precisa no n.º 29 da decisão impugnada que, «de acordo com a jurisprudência alemã, o consumidor presumirá que 'winnetou' descreve simplesmente o facto de que se trata de um filme ou de um livro com Winnetou ou de outro produto deste tipo».

42 Por conseguinte, estes elementos contrariam a jurisprudência acima recordada nos n.os 34 a 36, na medida em que a Câmara de Recurso conferiu às decisões dos órgãos jurisdicionais alemães não um valor indicativo enquanto indícios no âmbito da apreciação dos factos do litígio, mas um valor imperativo quanto ao caráter registável da marca contestada.

43 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelo argumento do IHMI relativo ao despacho Bild digital e ZVS, n.º 32, *supra* (EU:C:2009:91), através do qual alega que a Câmara de Recurso deve tomar em consideração a jurisprudência alemã, na medida em que respeita à mesma marca, emana de um órgão jurisdicional nacional supremo, é relativa a produtos e serviços parcialmente idênticos e foi proferida pouco tempo depois do depósito da marca contestada.

44 Antes de mais, a este respeito, há que observar que o despacho invocado pelo IHMI é relativo à interpretação da Diretiva 89/104 e respeita especificamente às obrigações das autoridades nacionais competentes de ter ou não em conta a circunstância de sinais compostos de maneira idêntica ou comparável já terem sido registados como marca. Além disso, o Tribunal de Justiça salienta neste despacho que, quando, em apoio de um pedido de registo de marca num Estado-Membro, a circunstância de uma marca semelhante ou idêntica já ter sido registada é invocada, embora a autoridade nacional competente para o registo deva, no âmbito da instrução desse pedido e na medida em que dispõe de informações a este respeito, tomar em consideração as decisões já tomadas quanto a pedidos semelhantes e tratar com especial atenção a questão de saber se há ou não que decidir no mesmo sentido, não pode estar, em nenhum caso, por elas vinculada. Por conseguinte, embora essa consideração se aplique por analogia ao exame realizado pelas instâncias da IHMI no âmbito do Regulamento n.º 207/2009, não é menos verdade que o Tribunal de Justiça precisou igualmente que a autoridade em causa não pode, em nenhum caso, estar vinculada por essas decisões relativas a pedidos semelhantes.

45 Consequentemente, cumpre observar que, embora se possa inferir desse despacho que a Câmara de Recurso devia tomar em consideração as decisões dos órgãos jurisdicionais alemães quanto ao sinal WINNETOU e tratar com uma atenção particular a questão de saber se havia ou não que decidir no mesmo sentido, resulta igualmente do referido despacho que decisões anteriores não podem vincular a Câmara de Recurso, mesmo sendo relativas ao mesmo sinal. Ora, no caso em apreço, a Câmara de Recurso não é criticada por ter tomado em consideração as decisões dos órgãos jurisdicionais alemães, mas por ter considerado que estava vinculada por essas decisões, o que é contrário à jurisprudência acima recordada nos n.os 34 a 36 e não é, assim, posto em causa pelo argumento do IHMI.

46 Por conseguinte, o primeiro fundamento deve ser julgado procedente e a decisão impugnada anulada na medida em que deferiu o pedido de declaração de nulidade tendo em conta que o erro de direito acima identificado no n.º 42 vicia tanto a apreciação da Câmara de Recurso relativa à aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 como a relativa à aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento. Com efeito, nos n.ºs 50 e 51 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso declarou que a marca contestada era desprovida de caráter distintivo para os produtos e serviços diferentes dos «carateres de imprensa» e «clichés (estereótipos)», uma vez que esta última não era adequada para exercer a função de indicação da origem comercial destes produtos e serviços, remetendo às suas apreciações relativas ao seu caráter descritivo quanto ao conteúdo e à finalidade dos produtos e serviços em causa.

47 Embora decorra desta conclusão, relativa ao mérito da decisão impugnada, que esta última deve ser anulada na medida em que deferiu o pedido de declaração de nulidade, o Tribunal Geral considera igualmente necessário, no caso em apreço, apreciar oficiosamente a questão de saber se a Câmara de Recurso fundamentou suficientemente a sua apreciação do caráter descritivo da marca contestada.

Quanto ao fundamento suscitado oficiosamente, relativo à violação do dever de fundamentação

48 Segundo jurisprudência constante, o respeito do dever de fundamentação é uma questão de ordem pública, que deve, se for o caso, ser suscitada oficiosamente [v., neste sentido, acórdãos de 20 de fevereiro de 1997, Comissão/Daffix, C-166/95 P, Colet., EU:C:1997:73, n.º 24, e de 23 de outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Colet., EU:T:2002:260, n.º 59]. No caso em apreço, ainda que a recorrente não tenha invocado uma falta de fundamentação, o Tribunal Geral considera necessário apreciar oficiosamente a questão de saber se a decisão impugnada está suficientemente fundamentada. As partes foram interrogadas através de medidas de organização do processo sobre o caráter suficiente da fundamentação da decisão impugnada.

49 A este respeito, a recorrente considera, por um lado, que a decisão impugnada não contém nenhuma fundamentação autónoma e, por outro, que a perceção pelo público pertinente dos diferentes produtos e serviços e da respetiva classificação como produtos de «merchandising» está insuficientemente fundamentada.

50 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

51 O IHMI alega que, embora a Câmara de Recurso não tenha apresentado fundamentação específica do conteúdo descritivo do sinal WINNETOU para cada um dos produtos e serviços visados, essa fundamentação não era exigida, dado que a fundamentação apresentada se aplica a todos os produtos e serviços em causa. O IHMI acrescenta que, no que respeita a produtos típicos de «merchandising», o sinal WINNETOU significa que se trata de «produtos índios» ou de produtos de «estilo índio» para os quais o consumidor faz uma ligação entre Winnetou, entendido como um nobre chefe índio, e os produtos.

52 A interveniente considera que a fundamentação da decisão impugnada é suficiente, dado que a Câmara de Recurso apreciou os factos e os elementos de prova e retirou daí as conclusões jurídicas assentes no direito sobre a marca comunitária. Além disso, a fundamentação da decisão impugnada é suficiente, na medida em que a Câmara de Recurso examinou os diferentes produtos e serviços em causa e expôs suficientemente o conceito e o alcance do «merchandising» através da referência a uma decisão anterior.

53 Nos termos do artigo 75.º, primeiro período, do Regulamento n.º 207/2009, as decisões do IHMI devem ser fundamentadas. O dever de fundamentação assim consagrado tem o mesmo alcance que o que decorre do artigo 296.º TFUE, segundo o qual a fundamentação deve deixar transparecer, de

forma clara e inequívoca, a argumentação do autor do ato, por forma a permitir aos interessados conhecer as razões da medida adotada e ao órgão jurisdicional competente exercer a sua fiscalização. Não é exigido que a fundamentação especifique todos os elementos de facto e de direito pertinentes, na medida em que a questão de saber se a fundamentação de um ato satisfaz as exigências do artigo 296.º TFUE deve ser apreciada à luz não somente do seu teor mas também do seu contexto e do conjunto das normas jurídicas que regem a matéria em causa (v., neste sentido, acórdão de 21 de outubro de 2004, KWS Saat/IHMI, C-447/02 P, Colet., EU:C:2004:649, n.ºs 63 a 65).

54 Em particular, quando o IHMI recusa o registo de um sinal como marca comunitária, deve, para fundamentar a sua decisão, indicar o motivo de recusa, absoluto ou relativo, que se opõe a esse registo, bem como a disposição em que assenta esse motivo, e expor as circunstâncias factuais que considerou provadas e que, em sua opinião, justificam a aplicação da disposição invocada. Esta fundamentação é, em princípio, suficiente (acórdão Mozart, n.º 36, *supra*, EU:T:2008:268, n.º 46).

55 No que respeita ao motivo absoluto de recusa que figura no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, há que salientar que, para que um sinal seja abrangido pela proibição prevista nessa disposição, é necessário que apresente com os produtos ou serviços em causa um nexo suficientemente direto e concreto suscetível de permitir ao público pertinente perceber imediatamente, e sem refletir, uma descrição da categoria de produtos e serviços em causa ou de uma das suas características [v., neste sentido, acórdãos de 22 de junho de 2005, Metso Paper Automation/IHMI (PAPERLAB), T-19/04, Colet., EU:T:2005:247, n.º 25 e jurisprudência referida, e de 30 de abril de 2013, ABC-One/IHMI (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, n.º 17]. A apreciação do caráter descritivo de um sinal só pode, portanto, ser efetuada, por um lado, em relação aos produtos ou serviços em causa e, por outro, em relação à perceção do público pertinente, constituído pelo consumidor desses produtos ou desses serviços [v., neste sentido, acórdão de 27 de fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colet., EU:T:2002:41, n.º 38].

56 Ora, no caso em apreço, há que concluir que o Tribunal não pode exercer a sua fiscalização de legalidade das apreciações feitas pela Câmara de Recurso sobre o caráter descritivo da marca contestada à luz dos produtos e serviços em causa.

57 Em primeiro lugar, no que respeita à perceção do sinal WINNETOU, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 22 da decisão impugnada, que o sinal WINNETOU designava a personagem principal de uma série de romances do autor Karl May e que esta conclusão não era contestada pelas partes. Acrescentou, no n.º 23 da decisão impugnada, que, segundo as decisões dos órgãos jurisdicionais alemães, o consumidor alemão compreendia o sinal WINNETOU como referindo-se a um chefe índio fictício e nobre. Além disso, no n.º 24 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso referiu que, além dos livros, a personagem de Winnetou era igualmente o herói de discos, cassetes, filmes e representações teatrais. Acrescentou que estas peças radiofónicas ou de teatro eram «adaptações de um género particular» em que a ação se passava no *Far West* e o papel principal de Winnetou correspondia a um índio nobre.

58 Resulta, assim, da decisão impugnada e igualmente das alegações e das respostas do IHMI às questões submetidas na audiência que, para a Câmara de Recurso, o sinal WINNETOU é mais geralmente entendido pelo público pertinente como ligado aos conceitos de «índio» e de «chefe índio».

59 Todavia, a Câmara de Recurso não procedeu a nenhuma análise específica destinada a demonstrar que o sinal WINNETOU, além do seu significado concreto enquanto evocação de uma personagem fictícia, era entendido pelo público pertinente como referindo-se aos conceitos de «índio» e de «chefe índio». A este respeito, não pode ser inferido dos elementos referidos nos n.ºs 22 a 24 da decisão impugnada que esta tenha demonstrado essa perceção do sinal WINNETOU. Com efeito, a Câmara de Recurso limitou-se a descrever as obras consagradas a Winnetou enquanto personagem de chefe índio fictício e

nobre. Há, pois, que observar que a decisão impugnada não contém nenhuma apreciação nem conclusão relativa à perceção do sinal como fazendo referência aos conceitos de «índio» e de «chefe índio» em geral.

60 Esta insuficiência de fundamentação, tratando-se de uma consideração que reveste uma importância essencial na sistemática da decisão impugnada, torna impossível a compreensão, de forma clara e inequívoca, da conclusão associada ao raciocínio seguido pela Câmara de Recurso na sua apreciação da perceção do sinal.

61 Assim, o argumento apresentado pelo IHMI nas suas alegações e durante a audiência segundo o qual o grande público se refere a filmes, a livros ou a representações de teatro ditos «Winnetou» enquanto livros ou filmes sobre os índios, de forma que o sinal WINNETOU seria entendido como ligado mais globalmente à temática «índia» e de «chefe índio», não pode, mesmo pressupondo que fosse procedente, sanar essa falta de fundamentação da decisão impugnada, uma vez que o IHMI não pode apresentar em juízo complementos de fundamentos de uma decisão ferida de falta de fundamentação nos termos do artigo 296.º TFUE [v. acórdão de 20 de maio de 2009, CFCMCEE/IHMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD), T-405/07 e T-406/07, Colet., EU:T:2009:164, n.º 69 e jurisprudência referida].

62 Daí resulta que a decisão impugnada não está suficientemente fundamentada no que respeita à perceção do sinal WINNETOU, indo além do seu significado concreto enquanto evocação de uma personagem fictícia, referindo-se mais geralmente aos conceitos de «índio» e de «chefe índio».

63 Em segundo lugar, relativamente à relação entre a marca contestada e os produtos e serviços em causa, a Câmara de Recurso considerou que a marca contestada devia ser anulada, com exceção dos «carateres de imprensa» e dos «clichés (estereótipos)» da classe 16, dado que estes produtos não apresentavam nenhuma ligação com a personagem de Winnetou. Para determinados produtos e serviços das classes 9, 16, 41 e 42, a Câmara de Recurso considerou que a marca contestada devia ser considerada descritiva, uma vez que o consumidor presume que o sinal WINNETOU descrevia simplesmente o facto de se tratar de um filme ou de um livro com Winnetou ou de um outro produto deste tipo (n.ºs 28 a 31 da decisão impugnada). Para os outros produtos em causa, qualificados de produtos de «merchandising», a Câmara de Recurso referiu que, para o público pertinente, o sinal WINNETOU descrevia simplesmente o facto de os produtos estarem ligados aos filmes ou à personagem de romance, de serem de estilo índio, de estarem ligados aos festivais ou ainda de serem distribuídos ou vendidos nos festivais (n.ºs 32 a 42 da decisão impugnada). No que respeita aos serviços de «transporte de passageiros» da classe 39 e de «alojamento e serviço de restauração» da classe 43, a Câmara de Recurso considerou que a marca contestada referia um destino da viagem na Alemanha, a saber, os festivais (n.º 43 da decisão impugnada). Por último, relativamente ao «material de instrução ou de ensino (com exceção dos aparelhos)» da classe 16 e aos «[aparelhos e dispositivos] de ensino» da classe 9, a marca contestada indica, segundo a Câmara de Recuso, o facto de o ensino ser transmitido com a ajuda de histórias de Winnetou (n.º 44 da decisão impugnada).

64 É manifesto que a Câmara de Recurso procedeu a uma fundamentação global especialmente para os produtos de «merchandising».

65 A este respeito, há que recordar que, segundo jurisprudência constante, o exame dos motivos absolutos de recusa deve incidir sobre cada um dos produtos ou serviços para os quais o registo da marca é pedido e, além disso, que a decisão pela qual o IHMI recusa o registo de uma marca deve, em princípio, ser fundamentada relativamente a cada um dos referidos produtos ou dos referidos serviços (v., por analogia, despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/IHMI, C-282/09 P, Colet., EU:C:2010:153, n.º 37 e jurisprudência referida).

66 É verdade que, quando o mesmo motivo de recusa é oposto relativamente a uma categoria ou a um grupo de produtos ou serviços, o IHMI pode limitar-se a uma fundamentação global para todos os produtos ou serviços em causa (v. despacho CFCMCEE/IHMI, n.º 65, *supra*, EU:C:2010:153, n.º 38 e jurisprudência referida).

67 Todavia, esta faculdade não pode pôr em causa a exigência fundamental de que qualquer decisão que recuse o benefício de um direito reconhecido pelo direito da União possa ser sujeita a uma fiscalização jurisdicional destinada a assegurar a tutela efetiva desse direito e que, por este facto, deve incidir sobre a legalidade dos motivos (v. despacho CFCMCEE/IHMI, n.º 65, *supra*, EU:C:2010:153, n.º 39 e jurisprudência referida).

68 Por conseguinte, a faculdade de a Câmara de Recurso proceder a uma fundamentação global para uma série de produtos ou serviços só pode abranger produtos e serviços que apresentem entre si uma relação suficientemente direta e concreta, ao ponto de formarem uma categoria com homogeneidade suficiente para permitir que todas as considerações de facto e de direito que constituem a fundamentação da decisão em causa, por um lado, explicitem suficientemente o raciocínio seguido pela Câmara de Recurso para cada um dos produtos e serviços dessa categoria e, por outro, possam ser aplicadas indiferentemente a cada um dos produtos e serviços em causa [v. acórdão de 2 de abril de 2009, Zuffa/IHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, Colet., EU:T:2009:100, n.º 28 e jurisprudência referida].

69 É à luz destas considerações que há que examinar se a fundamentação da decisão impugnada é suficiente quanto à relação direta e concreta que deve ser estabelecida entre os produtos e serviços em causa e o sinal WINNETOU para concluir pelo caráter descritivo da marca contestada.

70 Antes de mais, há que salientar que os produtos qualificados de produtos de «merchandising» não apresentam uma relação suficientemente direta e concreta ao ponto de formar uma categoria homogénea para a qual a Câmara de Recurso pode proceder a uma fundamentação global na aceção da jurisprudência.

71 Assim, a Câmara de Recurso, sob a categoria de produtos de «merchandising», reagrupou muitos produtos de onze classes diferentes, incluindo, designadamente, a «perfumaria», os «óleos essenciais», os «cosméticos», os «metais preciosos e suas ligas», a «joalharia», a «relojoaria», os «instrumentos cronométricos», o «papel», as «etiquetas», a «papelaria», os «pequenos artigos em couro, em especial porta-moedas», as «bengalas», os «tecidos e produtos têxteis», a «chapelaria», os «jogos», as «decorações para árvores de Natal», os «artigos de ginástica e de desporto», as «máquinas de calcular», os «computadores», os «[aparelhos e dispositivos] fotográficos», os «recipientes para uso doméstico ou para a cozinha», os «pentes e esponjas», os «artigos de escritório», as «matérias plásticas para a embalagem», a «carne», o «peixe», os «doces», as «compotas», os «gelados» e a «confeitaria».

72 Estes produtos apresentam, entre si, tantas diferenças, relativas à sua natureza, às suas características, ao seu destino e ao seu modo de comercialização, que não se pode considerar que constituem uma categoria homogénea. Além disso, a qualificação de produtos de «merchandising» não é, na decisão impugnada, objeto de nenhuma fundamentação particular a não ser na afirmação segundo a qual estes produtos se tornaram correntes em todos os domínios possíveis e imagináveis. Ora, essa afirmação não permite demonstrar os motivos pelos quais produtos tão heterogéneos apresentam uma homogeneidade suficiente, apesar de diferenças evidentes, para constituir um grupo de produtos à luz do qual uma fundamentação global pode ser apresentada.

73 Além disso, a fundamentação contida na decisão impugnada quanto à relação direta e concreta entre estes produtos e o sinal WINNETOU é excessivamente geral e abstrata e não responde, por conseguinte, às exigências acima recordadas nos n.os 66 a 68.

74 Assim, os únicos elementos de fundamentação do caráter descritivo da marca contestada à luz destes produtos residem nas afirmações que figuram nos n.os 32 e 40 da decisão impugnada segundo as quais, para os produtos de «merchandising», o sinal WINNETOU descreve que se trata de produtos ligados aos filmes ou à personagem de romance para os quais o consumidor presume que são apenas produtos publicitários ditos «Winnetou» sem deduzir a origem dos produtos.

75 Ora, essa fundamentação não é suficiente e não permite compreender através de que argumentação a Câmara de Recurso concluiu que a marca contestada apresentava com os produtos em causa uma relação suficientemente direta e concreta suscetível de permitir ao público em causa perceber imediatamente, e sem outra reflexão, uma descrição destes produtos ou de uma das suas características. Com efeito, a qualificação de produtos de «merchandising» e as afirmações que figuram nos n.os 32 e 40 da decisão impugnada são asserções gerais e desprovidas de qualquer análise específica à luz da natureza e das características dos produtos em causa que, além disso, não formam uma categoria homogénea de produtos.

76 Consequentemente, a fundamentação da decisão impugnada não responde às exigências previstas no artigo 296.º TFUE e no artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, uma vez que não permite ao Tribunal Geral realizar uma fiscalização jurisdicional efetiva da decisão impugnada.

77 Esta conclusão não pode ser posta em causa pelas apreciações da Câmara de Recurso relativas a determinados produtos e serviços que figuram nos n.os 34, 36, 37 e 39 da decisão impugnada.

78 Com efeito, através destas apreciações, a Câmara de Recurso limitou-se a afirmar que estes produtos podiam ser de estilo índio, estar ligados à personagem Winnetou e ao tema relacionado com esta personagem ou ainda aos festivais.

79 Ora, importa, antes de mais, recordar que, como o Tribunal Geral declarou acima no n.º 62, a conclusão segundo a qual o sinal WINNETOU é entendido como ligado aos conceitos de «índio» e de «chefe índio» não está suficientemente fundamentada. Além disso, as asserções segundo as quais se trata de produtos vendidos em lojas de recordações, de vestuário dito «Winnetou», ou seja, de vestuário utilizado por Winnetou ou com referência a Winnetou, de maletas de viagem com uma imagem de Winnetou, de um quebra-nozes em forma de chefe índio ou de alimentos que são vendidos nos festivais, também não permitem compreender precisamente, de forma clara e inequívoca, a argumentação da Câmara de Recurso que levou à conclusão de que a marca contestada, que, de resto, é um sinal nominativo e não uma marca figurativa que representa um índio, seria descritiva dos referidos produtos.

80 Por conseguinte, há que considerar que a decisão impugnada está viciada por insuficiência de fundamentação.

81 Resulta de todas estas considerações que a decisão impugnada deve ser anulada por violação dos princípios da autonomia e da independência da marca comunitária bem como pela insuficiência de fundamentação sem que seja necessário pronunciar-se sobre o segundo, quarto e quinto fundamentos.

Quanto às despesas

82 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Nos termos do artigo 134.º, n.º 2, do mesmo regulamento, se forem várias as partes vencidas, o Tribunal Geral decide sobre a repartição das despesas.

83 No caso em apreço, há que decidir que o IHMI suportará, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela recorrente e que a interveniente suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

decide:

1) A decisão da Quarta Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 9 de julho de 2013 (processo R 125/2012-1) é anulada, na medida em que deferiu o pedido de declaração de nulidade.

2) O IHMI é condenado a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela Karl-May-Verlag GmbH.

3) A Constantin Film Produktion GmbH suportará as suas próprias despesas.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de março de 2016.

Assinaturas