Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 25 de enero de 2017 [1]

Asunto C-437/15 P

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
contra
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Marca figurativa que contiene el elemento denominativo "deluxe" — Denegación del registro por el examinador»

1. La empresa Deluxe Entertainment Services Group Inc. (en lo sucesivo, «Deluxe Inc.») [2] pretendió registrar como marca de la Unión [3] el sintagma «deluxe» encuadrado en un gráfico, para identificar un considerable número (más de noventa) de productos y servicios. Su solicitud fue denegada por el examinador y por la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), porque la marca solicitada carecía de carácter distintivo respecto de todos aquellos productos y servicios.

2. El Tribunal General, ante el que Deluxe Inc. impugnó la resolución de la Sala de Recurso, la anuló en la sentencia de 4 de junio de 2015 (en lo sucesivo, «sentencia recurrida») [4] al detectar un error en su motivación, pues —según el Tribunal General— no había acometido el preceptivo examen del carácter distintivo de la marca respecto de todos los bienes y servicios o, al menos, respecto de las categorías que estos pudieran componer.

3. La EUIPO combate en casación la sentencia del Tribunal General, afirmando, en síntesis, que la motivación de la resolución anulada era correcta.

1 — Lengua original: español.

2 — Sucesora de la sociedad Deluxe Laboratories, Inc.

3 — La expresión «marca de la Unión» se adecúa al artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos) (DO 2015, L 341, p. 21). Emplearé indistintamente los términos «marca de la Unión Europea» o «marca de la Unión».

4 — Asunto T-222/14, Deluxe Laboratories/OAMI (deluxe) (no publicada, EU:T.2015:364).

4. El recurso de casación suscita cuestiones de diversa índole que afectan tanto al carácter distintivo del signo «deluxe», imbuido de un cierto tinte publicitario [5] o laudatorio [6] en relación con —al menos algunos— los bienes y servicios que aspira a proteger, como a la posibilidad de que, cuando concurra un motivo de denegación absoluto, la EUIPO esté facultada para no realizar un análisis pormenorizado de la relación entre la marca que aspira al registro y aquellos bienes o servicios.

5. La EUIPO denuncia como infringido solo el artículo 75 del Reglamento (CE) n.º 207/2009, [7] leído en combinación con el artículo 7, apartado 1, letra b), de ese mismo texto normativo, en su recurso de casación. No aborda en él, pues, los problemas que pudieran suscitarse en torno a la causa de denegación absoluta de las marcas de la Unión que recoge la letra c) de ese mismo artículo y apartado, cuestión sobre la que volveré.

I. **Marco normativo**

Reglamento n.º 207/2009

6. Según su artículo 4:

«Podrán constituir marcas [de la Unión] todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica […] con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

7. Bajo la rúbrica «Motivos de denegación absolutos», el artículo 7 dispone:

«1. Se denegará el registro de:

a) los signos que no sean conformes al artículo 4;

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

[…]

2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Comunidad.

[...]»

5 — Existe una nutrida jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre marcas que incorporan eslóganes publicitarios. Véanse, en particular, las sentencias de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645), apartado 35; y de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29), apartado 45.

6 — En cuanto a la jurisprudencia sobre signos laudatorios, véase la sentencia de 13 de enero de 2011, Media-Saturn-Holding/OAMI (C-92/10 P, no publicada, EU:C:2011:15), apartado 51; y el auto de 11 de diciembre de 2014, FTI Touristik/OAMI (C-253/14 P, no publicado, en lo sucesivo, «BigXtra», EU:C:2014:2445), apartado 35.

7 — Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1). No es aplicable, *ratione temporis*, el Reglamento n.º 2015/2424.

8. El artículo 75, bajo el rótulo «Motivación de las resoluciones», preceptúa:

«Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

II. **Antecedentes del litigio**

1. Los hechos en la instancia

9. El 10 de octubre de 2012, Deluxe Inc. presentó una solicitud de registro de marca comunitaria, con arreglo al Reglamento n.º 207/2009, para este signo figurativo:



10. Dicha solicitud [8] mencionaba los siguientes productos y servicios comprendidos en las clases 9, 35, 37, 39 a 42 y 45 del Arreglo de Niza, [9] a saber: [10]

— Clase 9: «Películas cinematográficas y telefilms de vídeos musicales, acción/aventura, comedia, drama, terror, familia, infantil, animación, deportes, documentales, publicidad, ciencia ficción, historia, educación, acción en vivo, realizados por ordenador, animados, en 2D, en 3D, tráileres, anuncios de servicio público, ficción, no ficción, realidad y thrillers; soportes digitales, en concreto, DVD, DVD HD, discos ópticos de vídeos musicales, acción y aventura, comedia, drama, terror, familia, infantil, animación, deportes, documentales, publicidad, ciencia ficción, historia, educación, acción en vivo, realizados por ordenador, animados, en 2D, en 3D, tráileres, anuncios de servicio público, ficción, no ficción, realidad y thrillers; y grabaciones de audio y vídeo descargables de películas cinematográficas, programas de televisión y programas de vídeo».

— Clase 35: «Control, seguimiento y rastreo informático de paquetes en tránsito; publicidad y mercadotecnia de películas de cine, programas de televisión y publicidad; preparación de presentaciones audiovisuales en relación con la música, películas cinematográficas, programas de

8 — Se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n.º 2009/044, de 16 de noviembre de 2009.

9 — Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

10 — En la versión de la sentencia redactada en la lengua de procedimiento (el español), los productos y servicios se describieron en lengua inglesa, como aparecían también en el recurso ante el Tribunal General. La traducción aquí empleada no es, por consiguiente, oficial.

televisión y publicidad; preparación de presentaciones audiovisuales para su uso en publicidad; servicios de montaje de posproducción para anuncios de vídeo y audio; comercialización de productos; gestión de servicios, en concreto, subcontratación de la traducción en el marco de la transferencia de información sobre créditos y subtítulos de trabajos audiovisuales; gestión comercial de activos del tipo de programas de televisión, películas cinematográficas y anuncios, y contenido de medios audiovisuales comerciales, industriales y empresariales; organización y celebración de ferias de muestras, exposiciones con una finalidad comercial o publicitaria en relación con el esparcimiento, televisión, software y videojuegos; servicios de organización, en concreto, indexación de archivos digitales de contenido cinematográfico, vídeo, audio, ilustraciones y documentos, para las industrias de posproducción; gestión de archivos digitales que presentan contenido de películas, vídeo, audio, fotográfico y documental, para las industrias de la posproducción; gestión de inventario, en concreto, localización de archivos digitales con contenido de cine, vídeo, audio, fotográfico y documental, para las industrias de la posproducción; servicios de gestión de negocios, en concreto, gestión de activos digitales y de propiedad intelectual».

— Clase 37: «Servicios de remasterización de películas, cintas, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados, digitales, descargables y en línea, en concreto, limpieza de películas, cintas, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros medios grabados, digitales, descargables y en línea».

— Clase 39: «Depósito y transporte de cámaras, películas, vídeo, soportes digitales, proceso de datos y sus accesorios; almacenamiento y depósito de soportes cinematográficos, digitales y vídeo, material promocional asociado a películas de cine, programas de televisión y publicidad, en concreto, vestuario, carteles, películas de siluetas, programas de televisión y anuncios; almacenamiento electrónico de imágenes digitales y de vídeo, grabaciones cinematográficas y de audio digitales; almacenamiento de películas, programas de televisión, publicidad, cine digital, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados, digitales y en línea; almacenamiento de videodiscos maestros, cintas de audio y CD-ROM originales de música e imágenes; gestión de soportes, en concreto, desplazamiento, archivo y transporte de archivos digitales con contenido cinematográfico, de vídeo, de audio, fotográfico y documental, para las industrias de la posproducción; empaquetado de mercancías para el traslado; entrega de productos por camión; depósito de mercancías y servicios de almacén; acondicionamiento de mercancías para terceros, en concreto, de música, vídeos, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados, digitales, descargables y en línea; y servicios de acondicionamiento a medida para grabaciones sonoras, de vídeo y datos, según las especificaciones y órdenes de terceros».

— Clase 40: «Duplicación y réplica de películas de cine, programas de televisión, publicidad y programas de vídeo en películas, cintas de vídeo, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados, digitales, descargables y en línea; masterización y duplicación de positivos y negativos de películas cinematográficas en cinta de vídeo, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados, digitales, descargables y en línea; corte de negativos; alquiler de máquinas y aparatos de imprenta para el revelado y la impresión de la industria de fotografía, cine y televisión; realce del color de películas en blanco y negro; subtitulado de películas y vídeos; servicios de corrección digital de vídeos y transferencia de vídeo digital, en concreto, corrección del color y conversión de películas cinematográficas, de televisión y anuncios a películas de vídeo; copia de soportes cinematográficos y de los demás soportes de vídeo, en concreto, cambio de formato de películas; y fabricación por encargo de discos digitales; duplicación de cintas de vídeo, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes, grabados, digitales, descargables y en línea en todos los formatos profesionales; servicios de vídeo, en concreto, masterización y duplicación de cintas de video profesionales, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados digitales, descargables y en línea; servicios de revelado de películas; servicios de transferencia de películas a cintas de vídeo, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados digitales, descargables y en línea, en especial, conversión de películas de cine, de televisión y publicidad, en cintas de vídeo, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados, digitales, descargables y en línea; servicios de conservación y protección de películas de cine y de otros soportes de vídeo, por ejemplo,

preservación y restauración digitales de películas; servicios de imprenta para grabaciones de sonido, vídeo y datos; procesamiento e impresión de películas de cine, televisión y publicidad; conversión digital de películas de cine, televisión y publicidad de 2D a 3D; explotación de laboratorios para el procesamiento de películas de cine, televisión y publicidad; formateo y conversión de soportes y datos digitales; conversión digital de películas de cine, de televisión y de publicidad a cintas de vídeo, DVD, DVD HD, discos ópticos y otros medios grabados digitales y en línea; servicios de transferencia digital de películas a cinta, en concreto, transferencia de películas a DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados, digitales, descargables y en línea».

— Clase 41: «Servicios de laboratorio y posproducción de películas de cine, televisión y publicidad, vídeo digital y cintas de vídeo, en concreto, escaneado de alta resolución de películas, temporización de color digital, grabación de películas con láser de imágenes de alta definición y vídeos digitales en películas; servicios de masterización digital y de vídeo para películas de cine, televisión y publicidad; servicios de imagen digital; manipulación digital y electrónica de imágenes para películas de cine, televisión y publicidad; grabación de imágenes digitales en cintas de película; producción de soportes de vídeo y audio, en concreto, producción de videocasetes y DVD, DVD HD, discos ópticos y otros medios grabados, digitales, descargables y en línea para terceros; producción de efectos especiales visuales, ópticos y digitales para terceros, de televisión, películas cinematográficas, anuncios, DVD, DVD HD, discos ópticos y soportes grabados, digitales, descargables y en línea, en concreto, cine digital; servicios de grabación y producción de audio; servicios de montaje de películas; producción electrónica de películas de cine, televisión y publicidad a partir de cintas de vídeo, DVD, DVD HD, discos ópticos y soportes grabados, digitales, descargables y en línea; producción de efectos especiales visuales para cintas de vídeo, DVD, DVD HD, discos ópticos y soportes grabados, digitales, descargables y en línea; producción y distribución de películas de cine, televisión y publicidad; grabación de voces superpuestas para cintas de vídeo, discos, DVD, DVD HD, discos ópticos y soportes grabados, digitales, descargables y en línea; servicios de asistencia en relación con la producción y la distribución de películas de cine; producción de discos de vídeo, cintas de audio y CD-ROM originales con música e imágenes; organización para la distribución o la difusión de películas de cine, televisión y publicidad; servicios de distribución de películas, cintas, DVD, DVD HD, discos ópticos y soportes grabados, digitales, descargables y en línea; servicios de doblaje y edición de películas, vídeos y banda sonora de cine, televisión y publicidad».

— Clase 42: «Diseño y desarrollo de software de ordenador; investigación y desarrollo de productos; hospedaje de sitios web para terceros; servicios de diseño de sitios web para terceros; marcas de agua digitales; servicios de artes gráficas para la publicidad en prensa relativa al esparcimiento; diseño de menús de DVD para terceros; diseño para terceros de embalajes de música, vídeo, DVD y soportes digitales; control de calidad para terceros de la duplicación, réplica y distribución de películas y vídeos digitales; servicios de creación de contenido, en concreto, concepción y desarrollo de software interactivo y de otros contenidos multimedia; diseño y desarrollo de productos multimedia, en concreto, diseño de menús de DVD para terceros; recuperación de archivos digitales con contenido cinematográfico, vídeo, audio, fotográfico y documental, para las industrias de la posproducción; conversión de datos o documentos de soporte físico a soporte electrónico; servicios de creación para DVD, DVD HD, discos ópticos y otros soportes grabados, digitales, descargables y en línea; compresión digital de datos; compresión digital de datos de audio y vídeo; compresión digital de datos de películas y vídeo; servicios de compresión de datos de soportes y de datos digitales».

— Clase 45: «Servicios de asesoramiento en seguridad de productos de la industria cinematográfica, de televisión y de publicidad, en concreto, autenticación y detección de piratería de productos, y la grabación y rastreo de datos digitales; impresión de seguridad, en concreto, codificación de soportes y datos digitales para su uso en el rastreo de la fuente de copias sin autorizar y servicios de codificación y transcodificación de soportes y datos digitales; codificación de películas de cine, televisión y publicidad para su uso en el rastreo de la fuente de sus copias sin autorizar; servicios

de protección de los contenidos grabados; gestión de derechos antipiratería, en concreto, servicios de seguridad para los productos en la industria cinematográfica, de la televisión y de la publicidad; tecnología y servicios asociados a la seguridad, en concreto, rastreo y seguimiento utilizados para garantizar y rastrear películas codificadas frente al fraude, la piratería y la falsificación; servicios de protección de contenido electrónico; investigación y desarrollo en relación con la descarga y el almacenamiento ilegal de archivos de películas cinematográficas, de televisión y de publicidad digitales no autorizados».

11. Mediante resolución de 13 de junio de 2013, el examinador denegó la solicitud para todos los productos y servicios en ella indicados, por entender que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.º 207/2009, la marca «deluxe» carecía de carácter distintivo e informaba a los consumidores sobre la calidad de los productos y servicios controvertidos.

12. Recurrida la decisión del examinador ante la OAMI, la Segunda Sala de Recurso de esta Oficina la confirmó en su resolución de 22 de enero de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, a la vez que dio por válida la argumentación del examinador respecto de la letra c) del mismo precepto.

13. Entre otros aspectos, la Sala de Recurso consideró que, en la parte de la Unión Europea donde se comprende la lengua inglesa, el elemento denominativo «deluxe» no permite por sí solo diferenciar los productos y servicios de la demandante de los de sus competidores, por tratarse de una forma de etiqueta promocional común y consistir en una mera «afirmación de calidad superior». Añadió que el término «deluxe» pertenece a la categoría de los que deben excluirse del monopolio de la marca y que el elemento gráfico que lo acompaña no basta para conferir carácter distintivo a la solicitada. Por esas mismas razones, la Sala de Recurso confirmó la resolución del examinador en lo relativo a que aquella marca informa a los consumidores sobre la calidad de los productos y servicios controvertidos. Rechazó, por último, que la marca hubiese adquirido carácter distintivo por su uso en la Unión.

2. Sentencia recurrida

14. Disconforme con la resolución de la Sala de Recurso, Deluxe Inc. la impugnó el 10 de abril de 2014 ante el Tribunal General.

15. El recurso se articulaba en torno a cinco infracciones que Deluxe Inc. imputaba a la resolución recurrida y en las que sustentaba otros tantos motivos de anulación. A su juicio, la Sala de Recurso había vulnerado los siguientes preceptos del Reglamento n.º 207/2009: 1) el artículo 75, que impone a la EUIPO la obligación de motivar sus resoluciones; 2) el artículo 7, apartado 1, letra b), en relación con el carácter distintivo del signo; 3) el artículo 7, apartado 1, letra c), en relación con el carácter descriptivo del signo; 4) el artículo 7, apartado 3, en relación con la eventual adquisición de carácter distintivo por el uso; y 5) los principios de confianza legítima, de protección de los derechos adquiridos y de legalidad de los actos comunitarios.

16. El Tribunal General solo analizó, de manera conjunta, los dos primeros motivos del recurso,[11] cuya estimación le condujo a declarar la nulidad de la resolución impugnada y a condenar en costas a la EUIPO.

17. La sentencia recurrida recordó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a cuyo tenor, cuando se solicita el registro de una marca para varios productos o servicios, la Sala de Recurso debe verificar *in concreto* que aquella no incurre en ninguno de los motivos de denegación enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, con respecto a cada uno de dichos productos o servicios, pudiendo llegar a conclusiones diferentes según los productos o servicios. En consecuencia, cuando se

11 — Véanse los apartados 22 a 24 de sentencia recurrida.

deniega el registro de una marca, la Sala de Recurso está obligada a especificar en la resolución su conclusión sobre cada uno de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud, independientemente de cómo se haya formulado. Sin embargo, cuando se hace valer el mismo motivo de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, la autoridad competente puede limitarse a una motivación global para todos los productos o servicios de que se trate. [12]

18. Según el Tribunal General, la Sala de Recurso había examinado el carácter distintivo del signo «deluxe» sin aludir a cada uno de los productos y servicios comprendidos en la solicitud respecto de las clases 9, 35, 37, 39 a 42 y 45. Había efectuado, pues, una motivación global acerca de todos ellos sin indicar que presentaban entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto como para formar una categoría homogénea, en contra de la jurisprudencia.

III. **Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes**

19. El recurso de casación interpuesto por la EUIPO entró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de agosto de 2015 y el escrito de contestación de Deluxe Inc., el 25 de abril de 2016.

20. La EUIPO pide al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y condene en costas a Deluxe Inc.

21. Deluxe Inc. insta al Tribunal de Justicia a desestimar el recurso de casación y a condenar a la EUIPO a las costas de Deluxe Inc. en ambas instancias.

22. Al haberlo solicitado Deluxe Inc., de acuerdo con el artículo 76, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, se celebró una vista el día 9 de noviembre de 2016 en la que comparecieron las dos partes.

IV. **Alegaciones de las partes**

23. El recurso de casación está basado en un único motivo dividido en dos partes. En la primera, la EUIPO achaca al Tribunal General un error de derecho, al limitar la posibilidad de que la Oficina motive de manera global sus decisiones, restringiéndola únicamente al caso de que los productos y servicios formen categorías homogéneas. Según la EUIPO, cuando un signo, como «deluxe», transmite de forma inmediata un mensaje elogioso aplicable a todos los sectores de la industria y de los servicios, es válida una motivación global para rechazarlo. Esa motivación permite tanto que su destinatario combata las razones aducidas, como que el Tribunal General ejerza su control de legalidad.

24. Según la EUIPO, la homogeneidad de productos y servicios tampoco constituye una condición necesaria: basta la existencia de una característica común para aceptar una motivación global para todos. En este asunto, el rasgo común sería que cada uno de los productos y servicios, sin excepción, es susceptible de tener una calidad más o menos elevada, de modo que la indicación de una calidad superior, inherente al término «deluxe», se percibirá respecto de todos como un simple argumento comercial.

12 — El Tribunal General citó, entre otros, el auto de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153), apartados 37 y 38; y, por analogía, también la sentencia de 15 de febrero de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99), apartados 32, 34 y 38.

25. La EUIPO invoca en su apoyo la argumentación del Tribunal de Justicia en el asunto BigXtra, [13] en la que habría reconocido un vínculo suficientemente directo y concreto entre los productos y servicios designados [14] (consistente en que todos podían ser objeto de descuentos o ventajas especiales), lo que validaba una motivación global. En atención a esta nota común, el signo «BigXtra» se entendería como una indicación de la cualidad positiva de esos productos y servicios, esto es, se asumiría como una promesa publicitaria.

26. Para la EUIPO, la sentencia recurrida, al considerar que la resolución impugnada adolece de falta de motivación, [15] se aparta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El Tribunal General comete un error de derecho al negar relevancia al carácter elogioso y promocional del signo «deluxe», aplicable a todos los productos y servicios controvertidos.

27. A juicio de la EUIPO, la Sala de Recurso explicó suficientemente las razones por las que «deluxe» carece de capacidad distintiva respecto de cada uno de los productos y servicios. Esas razones permitían [16] a Deluxe Inc. contestar que el signo solicitado se habría de percibir, necesariamente, como una mera indicación de excelencia o como un elogio promocional de su calidad superior.

28. La EUIPO opina que exigir a la Sala de Recurso un análisis pormenorizado por productos y servicios (incluso por categorías) conduciría a la repetición sistemática y formal del fundamento básico del rechazo, esto es, que el signo carece de carácter distintivo para cada uno. Esa repetición no aportaría nada adicional al argumento que sustenta la negativa a inscribir la marca (su ausencia de carácter distintivo).

29. Por último, la EUIPO alega que, en una serie de sentencias, el Tribunal General habría reconocido la ausencia de carácter distintivo de ciertos eslóganes respecto de una diversidad de productos o servicios, cuando la percepción del signo como un mensaje publicitario corriente es inmediata e invariablemente aplicable a todos ellos. [17]

30. En la segunda parte del motivo único de casación, la EUIPO aboga por un concepto amplio de homogeneidad, a efectos de la motivación global. Es suficiente que los productos y servicios en liza tengan una característica común, y esta podría darse incluso entre productos o servicios pertenecientes a sectores del todo diferentes, sin derivar forzosamente de la similitud entre los productos y servicios según su naturaleza o propósito. Rechaza que, como hizo la sentencia recurrida, [18] se establezca una correlación entre la existencia de una «categoría homogénea» y la descripción de los productos y servicios.

13 — Auto del 11 de diciembre de 2014 (C-253/14 P, no publicado, EU:C:2014:2445), apartados 48 y 49.

14 — En aquel asunto, los bienes y servicios para los que se reclamaba la protección de la marca correspondían a las clases 16, 35, 39, 41, 42 y 43 del Arreglo de Niza.

15 — En particular, los apartados 23 y 24 de la sentencia.

16 — Cumpliendo así con la obligación de motivación.

17 — Sentencias de Tribunal General de 12 de marzo de 2008, Suez/OAMI (Delivering the essentials of life) (T-128/07, no publicada, EU:T:2008:72), apartado 33; de 25 de marzo de 2014, Deutsche Bank/OAMI (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, no publicada, EU:T:2014:154), apartado 16; y de 12 de diciembre de 2014, Wilo/OAMI (Pioneering for You) (T-601/13, no publicada, EU:T:2014:1067), apartado 37.

18 — En sus apartados 20 y 21.

31. Según la EUIPO, si bien la jurisprudencia [19] exige un vínculo suficientemente directo y concreto entre los bienes y los servicios para formar una categoría con una homogeneidad bastante (que permita una motivación global), no señala cuál debe ser la naturaleza de la vinculación, sino simplemente la necesidad de que la haya. Destaca, en este contexto, que tampoco se infiere de la jurisprudencia [20] que los criterios pertinentes para apreciar la homogeneidad estén predeterminados con carácter exhaustivo o que sean acumulativos.

32. Al requerirse, en la sentencia recurrida, que el criterio de homogeneidad se deduzca de la descripción de los bienes y servicios para los que Deluxe Inc. solicitaba la protección de la marca, el Tribunal General habría malinterpretado el concepto de categoría de productos o servicios «suficientemente homogénea», usado por la jurisprudencia y, por consiguiente, el concepto de «vínculo suficientemente directo y concreto» preciso para llegar a constituir tal categoría.

33. En cambio, la característica común identificada en este asunto por la Sala de Recurso (a saber, que «todos los productos pueden anunciarse como productos que poseen una calidad "superior", mientras que todos los servicios pueden anunciarse como servicios que proporcionan una "calidad superior"»), [21] incluso no desprendiéndose directamente de la descripción de unos y otros, en el sentido de ser una característica exclusiva que los define, supone un criterio suficiente para considerar que todos ellos forman una categoría homogénea apta para consentir una motivación global. El Tribunal General no habría explicado las razones por las que esta característica común no representa un vínculo suficientemente directo y concreto.

34. La empresa Deluxe Inc. rechaza los argumentos de la EUIPO. En particular, niega que su marca tenga carácter laudatorio en relación con los productos y servicios en cuestión, desde el punto de vista del público pertinente.

35. En cuanto a la primera parte del recurso, sostiene que la Oficina se basa erróneamente en el auto BigXtra, [22] asunto que no cabe parificar con este, dado que en aquel se constató que dicho signo elogiaba los *medios* de venta de los productos. Descarta asimismo la aplicabilidad de las sentencias citadas por la EUIPO relativas a los eslóganes, [23] por tratarse de contextos diferentes del actual.

36. En cuanto a la segunda parte del motivo de casación, Deluxe Inc. afirma que los productos y servicios para los que solicitó el signo no son homogéneos y que, en todo caso, la EUIPO no ha justificado en ningún momento por qué lo serían. Al estimar que la verdadera clave de este litigio consiste en el carácter laudatorio del signo en liza, aporta ejemplos de servicios y productos para los que la palabra «deluxe» no implica carácter laudatorio.

37. En la vista oral, Deluxe Inc. recriminó a la EUIPO haber extrapolado, sin más, a todos los productos y servicios solicitados una asunción demasiado general, en cuya virtud el término «deluxe» no posee efectos distintivos.

38. Para justificar que, en este asunto, se debía haber llevado a cabo un examen pormenorizado del significado del vocablo «deluxe» en relación, al menos, con varios de los productos y servicios, destacó que: a) por un lado, se cuentan entre ellos algunos carentes de un espectro de calidad suficiente como para entender que, reivindicados por la marca, tal término pudiera evocar su mayor calidad y

19 — Apartado 17 de la sentencia recurrida, que reenvía al auto de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153), apartado 40, y a las sentencias de 2 de abril de 2009, Zuffa/OAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100), apartado 28; y de 23 de septiembre de 2009, France Télécom/OAMI (T-396/07, no publicada, EU:T:2009:353), apartado 28.

20 — En referencia al auto de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153), apartado 46.

21 — Apartado 23 de la resolución impugnada.

22 — Auto del 11 de diciembre de 2014 (C-253/14 P, no publicado, EU:C:2014:2445).

23 — Véase el punto 29 de estas conclusiones y la correlativa nota a pie de página.

lujo;[24] y b) por otro, sobre esos productos o servicios, la clientela que podría adquirirlos se compone de profesionales especialistas con un alto grado de atención, que no verían en el vocablo «deluxe» una alusión a su mayor calidad. En esta tesitura, no cabía la exclusión indiscriminada del carácter distintivo de la marca sin comprobarlo respecto de dichos productos y servicios.

V. **Análisis jurídico**

39. Me parece más adecuado abordar de manera unitaria los dos errores de derecho que se aducen en el motivo único de casación. Su división resulta demasiado artificial, ya que, en puridad, es el mismo reproche jurídico y la controversia versa sobre un problema bien preciso: la pertinencia o impertinencia, en este asunto, de la motivación global de la decisión adoptada por la EUIPO. La interpretación del concepto de «categoría [de productos o servicios] suficientemente homogénea», a la que aquella motivación podría aplicarse, no es sino una faceta más (subsidiaria) de ese debate.

40. Los principios jurisprudenciales desgranados por el Tribunal de Justicia en esta materia se explican —creo que correctamente— en la sentencia recurrida.[25] Partiré de ellos como premisas para abordar el estudio del recurso de casación, tras sintetizar sus rasgos esenciales.

41. Cuando, a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la EUIPO examina el carácter distintivo de un signo cuyo registro se ha solicitado para varios productos o servicios: a) investiga si el signo sirve para identificar esos productos o servicios, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, y para diferenciarlos de los de otras empresas;[26] b) si posee carácter distintivo, debe proceder a su análisis respecto de los productos o servicios solicitados, pudiendo llegar a conclusiones dispares para cada uno;[27] y c) en caso de denegar el registro, la resolución ha de motivarse, en principio, para cada uno de dichos productos o servicios.[28]

42. Estas reglas admiten, sin embargo, una excepción relevante: si la EUIPO aprecia que una misma causa de denegación es extensible a una categoría o a un grupo de productos o servicios, puede limitarse a una motivación global para todos.[29]

43. Ciertamente, la misma jurisprudencia incide en la necesidad de evaluar el carácter distintivo teniendo en cuenta la percepción del público pertinente,[30] extremo que, aun revistiendo menos importancia, puede tener incidencia en el litigio.

44. La EUIPO estima que, al requerir el Tribunal General una motivación del rechazo de la marca «deluxe» para cada producto o servicio solicitados, incurrió en un error de derecho, ya que el carácter elogioso del vocablo justificaba una apreciación global. Reprueba, en este contexto, la aplicación del concepto de categoría de productos y servicios «suficientemente homogénea» de la sentencia recurrida, que considera contraria a la jurisprudencia.

24 — Como ejemplos, citó los siguientes: servicios de gestión de activos digitales y de propiedad intelectual (clase 35); depósito y transporte de cámaras (clase 39); explotación de laboratorios para el procesamiento de películas de cine, televisión y publicidad (clase 40); recuperación de archivos digitales que representan contenido de cine (clase 42); e investigación y desarrollo en relación con la descarga y el almacenamiento ilegal de archivos de películas cinematográficas, de televisión y de publicidad digitales no autorizados (clase 45).

25 — En particular, en sus apartados 15 a 18.

26 — Sentencia de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI (C-304/06 P, EU:C:2008:261), apartado 59.

27 — Sentencia de15 de febrero de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99), apartado 32 y jurisprudencia citada.

28 — Auto de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153), apartado 37 y jurisprudencia citada.

29 — Auto de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153), apartado 38 y jurisprudencia citada.

30 — Así lo recoge, correctamente, el Tribunal General en el apartado 18 de la sentencia recurrida.

45. Planteado en estos términos, el problema se comprende mejor si se sitúa, dentro de la cronología del procedimiento, en el momento en el que la EUIPO afronta el examen del signo cuyo registro se ha instado.

46. En ese primer momento, como ya he avanzado, la EUIPO ha de verificar *in concreto* que el signo no encaja en ninguno de los motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, con respecto a los productos y servicios. El control del carácter distintivo del signo ha de ser estricto y completo, esto es, no circunscrito a un eventual mínimo, [31] lo que iría en contra de la seguridad jurídica y de la buena administración, principios que impiden el registro indebido de marcas que no respondan a los criterios legales. [32]

47. Un supuesto específico es el de las marcas solicitadas que estén compuestas «por signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca». El Tribunal de Justicia no prohíbe terminantemente su registro. [33]

48. Para el Tribunal de Justicia, «la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que esta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo». [34]

49. Estas citas proceden de una jurisprudencia relativa a las marcas denominativas compuestas de indicaciones o de signos empleados como eslóganes o distintivos de calidad, cuyo registro se solicitaba. El Tribunal de Justicia, no obstante reconocer «las dificultades que pueden conllevar estas marcas […] para establecer su carácter distintivo y que es legítimo tener en cuenta», no encuentra justificación para analizarlas con unos «criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones» a los generales. [35]

50. Si es así, con mayor razón habrán de aplicarse los criterios generales para apreciar el carácter distintivo de las marcas que, además de los verbales, contengan elementos gráficos, esto es, sean figurativas. Este es precisamente el caso de autos, en el que se insta el registro de una marca compuesta por un elemento fonético o denominativo (el vocablo «deluxe») y otro gráfico (el círculo con fondo de color rojo que se difumina en el borde, en cuyo interior figura el vocablo).

51. Puede haber, por supuesto, signos completamente desprovistos de carácter distintivo. Entre ellos se hallan, con bastante probabilidad, algunos eslóganes y, con mayor probabilidad aún, ciertas indicaciones laudatorias. Es lógico que si unos y otras adolecen de una incapacidad manifiesta o de una radical falta de aptitud para surtir efectos distintivos, las autoridades competentes los rechacen sin ulteriores —e inútiles— indagaciones en cuanto a los productos y servicios que trataban de proteger.

31 — El Tribunal de Justicia ha rechazado implícitamente que la autoridad competente lleve a cabo un control del carácter distintivo limitado a su mínima expresión, que le permitiría registrar cualquier signo desde el momento en que acusase la más exigua capacidad para discernirlo de los signos de los competidores. Véase la sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV(C-104/00 P, EU:C:2002:506), apartados 13 y 20.

32 — Sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 59 y jurisprudencia citada.

33 — Sentencia de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645), apartado 41.

34 — Sentencia de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29), apartado 45.

35 — Sentencia de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29), apartado 38.

52. Creo que la EUIPO lleva razón al propugnar, en abstracto, la validez de este modo de actuar, pues una vez apreciada la absoluta incapacidad distintiva, extensible globalmente a todo tipo de productos y servicios, no se ve qué razones habría para exigir una posterior evaluación de aquella (in)capacidad, ahora en cuanto a ciertos productos o servicios singulares. En esa misma perspectiva, el rechazo de la nueva marca estaría suficientemente justificado y motivada la resolución en la que constara la inaptitud manifiesta y plena («universal») de la marca que aspira a su registro.

53. La jurisprudencia citada en la sentencia recurrida debería matizarse, pues, cuando la inviabilidad de un signo para diferenciar los productos o servicios de una empresa, respecto de los de otra, alcance tal grado de certeza que pueda calificarse, sin riesgo de error, de ineptitud evidente, sean cuales sean los productos o servicios a los que se refiera.

54. Esas condiciones, sin embargo, no concurrían en la marca «deluxe», por dos razones. La primera (quizás de menor entidad) es que, en este asunto, lo que el público podría percibir como indicación de mayor calidad es un signo mixto o figurativo que, por su propia naturaleza, obliga a un esfuerzo, sensorial o intelectual, adicional a la mera recepción del mensaje laudatorio. Pues bien, en ese esfuerzo puede encontrarse uno de los factores que inclinen la balanza hacia la existencia de carácter distintivo en la marca «deluxe», al menos para algunos de los productos o servicios que pretendía proteger.

55. La segunda razón atiende al significado del sintagma «deluxe», que evoca precisamente (y solo en ciertos países) lo suntuario o lo ostentoso, atributos que pueden predicarse de ciertos bienes o servicios, [36] pero no de otros cuya utilización es, de suyo, ajena a aquellos. [37] De ahí que fuera lógica la asunción de que el signo que aspiraba a su registro comunitario podía tener carácter distintivo, al menos en cuanto a algunos de dichos productos o servicios.

56. Además, así lo habían admitido varias oficinas nacionales de Estados miembros de la Unión (y de otros países) [38] y la propia EUIPO para la misma marca «deluxe» [39] u otras similares, en relación con diversos productos o servicios. Es cierto que estos precedentes no son vinculantes, pero pueden ser valorados como indicios de que el signo solicitado no merecía un rechazo inicial y omnicomprensivo (esto es, desligado de su nexo con productos o servicios singulares) por parte de la EUIPO, basado en su absoluta incapacidad distintiva. [40]

57. De hecho, la jurisprudencia ha aceptado que la práctica de los Estados miembros, en la medida en que pueda ser pertinente para una apreciación en el ámbito de la Unión, sirve como indicación útil que la Oficina puede incluir en su apreciación sobre el carácter distintivo de un signo. [41]

36 — La EUIPO ha intentado parificar el lujo con la calidad superior, pero esa asociación semántica no es evidente ni inexorable. Puede haber bienes, incluso de consumo habitual, que tengan una elevada calidad (por ejemplo, el agua) y no sean necesariamente lujosos. Y, al contrario, pueden imaginarse productos o servicios de lujo (en función, sobre todo, de su rareza o singularidad) que no ostenten por fuerza una excepcional calidad.

37 — Difícilmente podría hablarse, por ejemplo, de un sistema «lujoso» para la compresión digital de datos o de un servicio «lujoso» de rastreo de contenidos digitales pirateados, por citar solo dos de los servicios que la marca controvertida pretendía proteger.

38 — En la vista, Deluxe Inc. corroboró lo que ya había alegado ante la Sala de Recurso de la EUIPO, sin ser contradicha, a saber, que el mismo signo debatido en el litigio había sido registrado en España, Italia, Australia, Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido, inscripciones que demostrarían su «inherente distintividad».

39 — Se trata de la marca figurativa «deluxe», n.º 006891949, compuesta de ese sintagma enmarcado en un círculo de color rojo. Su registro fue concedido por la EUIPO, a instancias de Deluxe Entertainment Services Group Inc. para productos de las clases 35, 39, 40, 41, 42 y 45, análogos a los del signo ahora controvertido.

40 — Esas consideraciones no obstan a que la marca «deluxe», aplicada a ciertos productos singulares pueda carecer de carácter distintivo. Así lo había declarado el Tribunal General en una sentencia anterior a la ahora recurrida, que dictó el 17 de diciembre de 2014, en el asunto Lidl Stiftung/OAMI (Deluxe) (T-344/14, no publicada, EU:T:2014:1097), apartado 28.

41 — Conclusiones del abogado general Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288), punto 91, que la sentencia, de 19 de septiembre de 2002, recogió de manera casi literal en su apartado 39 (EU:C:2002:506).

58. Más en concreto aún, el Tribunal de Justicia ha reconocido que, en el marco de un procedimiento de oposición, «tampoco es posible declarar, en relación con un signo idéntico a una marca protegida en un Estado miembro, la existencia de un motivo de denegación absoluto, como la falta de carácter distintivo, previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94 y en el artículo 3, apartado 1, letra b), de las [directivas [42] relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas]». [43]

59. Lo hasta aquí expuesto basta, en mi opinión, para no compartir el presupuesto del que deriva el ulterior desarrollo del motivo de casación. Se asienta este sobre un pilar (la ausencia absoluta de carácter distintivo del signo «deluxe», para cualquier producto o servicio) [44] que, simplemente, no cabe tener por demostrado. A falta de ese presupuesto básico, el recurso de casación está, de suyo, abocado a la desestimación, pues ante un signo que puede, eventualmente, servir para identificar productos o servicios, el control de la EUIPO previo al registro de la marca debe verificar (y motivar) si el carácter distintivo es predicable de estos últimos, solos o agrupados en categorías.

60. Abordaré, pues, de modo subsidiario, [45] las críticas de la EUIPO a la sentencia recurrida en lo que concierne, específicamente, a la motivación del acto adoptado por la Sala de Recurso y a la noción de «categoría homogénea», no sin advertir que encuentro una cierta incoherencia en su postura, pues, una de dos: o el término «deluxe» carece de la mínima capacidad distintiva, en cuyo caso sería irrelevante que los productos y servicios por él designados pudieran, o no, encuadrarse en uno o más grupos o categorías, y cuál fuera el elemento definitorio de estas; o, por el contrario, si aquel término puede surtir efectos distintivos en algunos casos, es ineludible examinar (de modo singular o por categorías) los correspondientes productos o servicios, lo que la EUIPO no ha llevado a cabo.

61. Para el Tribunal General, el carácter elogioso y promocional del término «deluxe» («suponiendo que esta circunstancia hubiese sido probada») [46] no justificaba la motivación global de la Sala de Recurso. [47] No percibo en este juicio ningún error de derecho, pues, por un lado, según la jurisprudencia antes citada, no cabe predicar la falta de carácter distintivo *per se* de un signo elogioso o publicitario; por otro lado, aquel Tribunal no niega a la EUIPO la posibilidad de elaborar una motivación global, sino que la conmina a que, para hacerlo, descarte el carácter distintivo del signo por razones que no sean su mera pertenencia al ámbito de la publicidad y de los mensajes laudatorios.

42 — Directivas 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (DO 1989, L 40, p. 1); y 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (DO 2008, L 299, p. 25).

43 — Sentencias de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314), apartado 41; y de 8 de noviembre de 2016, BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837), apartado 66. En el primero de dichos asuntos se debatía la falta de carácter distintivo del signo «F1», que había apreciado el Tribunal General, pese a su registro previo como marca nacional. Aunque las circunstancias de aquel recurso difieren de las de este, las afirmaciones de la sentencia de 24 de mayo de 2012 son extrapolables aquí.

44 — En el acto de la vista, la EUIPO aseguró que, según su criterio, el vocablo «deluxe» es absolutamente inhábil para distinguir ningún producto o servicio.

45 — También en el acto de la vista, a preguntas del Tribunal de Justicia, la EUIPO reconoció que su tesis principal se fundaba en la incapacidad plena del signo «deluxe» para identificar bienes o servicios y su tesis subsidiaria, en que, de atender a estos últimos, se habría de indagar si mostraban rasgos comunes que permitiesen englobarlos en una o varias categorías.

46 — Apartado 27, *in fine*, de la sentencia recurrida.

47 — Aunque este argumento se recoge al final de la sentencia recurrida, parece adecuado traerlo a colación en este pasaje, pues creo que explica mejor la *ratio decidendi* de aquella.

62. Además, al evaluar los productos y servicios contenidos en la solicitud de Deluxe Inc.,[48] el Tribunal General advierte la posibilidad de agruparlos en, al menos, siete categorías, ya que, leída su descripción, acusaban grandes divergencias en cuanto a su naturaleza, sus características, su destino y su modo de comercialización.[49] A renglón seguido,[50] constata que el examen no se había practicado respecto de cada uno de los bienes y servicios (ni de sus eventuales agrupaciones) y que la Sala de Recurso no había estimado que aquellos mantuviesen entre sí un nexo suficientemente directo y concreto como para formar una categoría homogénea.

63. El Tribunal de Justicia sentó los criterios pertinentes para apreciar la homogeneidad de los productos y servicios en el apartado 46 del auto CFCMCEE/OAMI,[51] al analizar y corroborar la adecuación y la validez de los que había considerado el Tribunal General, a saber, las características, las cualidades esenciales comunes y las funciones de dichos productos y servicios.

64. Pues bien, el pronunciamiento del Tribunal General en la sentencia recurrida no hace sino utilizar los criterios avalados por el Tribunal de Justicia en el auto CFCMCEE/OAMI,[52] esto es, sopesa las características, las cualidades esenciales comunes y las funciones de dichos productos y servicios, para poner de relieve las disparidades entre ellos.[53] Se atiene, en suma, a las pautas de la jurisprudencia reseñada, sin cometer tampoco ningún error de derecho en este extremo.

65. Es cierto que, para la Sala de Recurso, la falta de carácter distintivo del signo, respecto de los bienes y servicios, ocurría porque todos estos, «sin excepción»,[54] podían anunciarse como de calidad superior. Según la EUIPO, no es requisito indispensable que la característica común a todos los productos y servicios se desprenda de su descripción: bastaría con un nexo, suficiente y directo, apto para integrar en una categoría «suficientemente homogénea» a los diversos bienes y servicios.

66. Así, lo que pretende, en realidad, el recurso de casación es ampliar esa jurisprudencia para que acepte también como criterio la característica común a la que la EUIPO alude, es decir, la susceptibilidad de que todos los productos y servicios puedan anunciarse como de una «calidad superior».

67. No me adhiero a esa propuesta de la EUIPO que confunde, a mi modo de ver, los dos momentos del proceso de análisis del carácter distintivo. Cuando se indaga la percepción del público, se trata de averiguar si identificará, en el mensaje elogioso, el origen empresarial de los bienes y servicios o lo percibirá, más bien, como una simple indicación de calidad. En cambio, para establecer categorías de productos respecto de las que pueda discernirse el carácter distintivo de la marca, resulta imprescindible que el nexo derive de ellos mismos, esto es, de sus cualidades comunes, de sus características propias o de sus funciones.

48 — En los apartados 20 y 21 de la sentencia recurrida.

49 — Según el Tribunal General, «la marca solicitada cubre más de noventa productos y servicios, que están comprendidos en ocho clases diferentes y se refieren a materias tan distintas como el cine, la publicidad, el almacenamiento y transporte de mercancías, la investigación y desarrollo de productos, la seguridad, el ocio o la informática» (apartado 20 de la sentencia recurrida).

50 — *Ibidem*, apartado 22.

51 — Auto de 18 de marzo de 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

52 — Auto de 18 de marzo de 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — «La existencia de tal vínculo entre, por ejemplo, películas cinematográficas, servicios de entrega de productos en camión, servicios de depósito de mercancías, servicios de investigación y desarrollo de productos, así como de alojamiento y de diseño de sitios de Internet por cuenta de terceros, no resulta evidente y, en todo caso, no se desprende del tenor de la resolución impugnada» (apartado 27 de la sentencia recurrida).

54 — Punto 22 de la resolución impugnada.

68. Con otras palabras: primero, se han de buscar y, en su caso, ordenar en categorías los elementos y vínculos intrínsecos que reúnen los diversos bienes y servicios; y luego, proceder a cotejarlas con el signo cuyo carácter distintivo se estudia. Solo si entre esos productos y servicios se detecta un elemento común que permita contemplarlos con cierta homogeneidad podrá llevarse a cabo la valoración global del carácter distintivo de la marca para la categoría homogénea, así determinada, de aquellos productos y servicios. [55]

69. La supuesta característica común de los productos y servicios que la marca «deluxe» pretende amparar dimanaría, según la EUIPO, del propio mensaje elogioso. Pero esa deducción no tiene su origen, insisto, en el análisis de los productos y servicios, sino en el del signo en relación con el público pertinente. Para crear categorías homogéneas de productos y servicios ha de atenderse necesariamente a las características de los bienes y prestaciones que se quieren proteger, ya que únicamente de ellos pueden provenir los elementos intrínsecos comparables para establecer semejanzas y disparidades. Esta forma de proceder es, por último, más objetiva y proporciona, por tanto, una mayor seguridad jurídica a los operadores económicos.

70. No comparto, pues, el razonamiento de la EUIPO tendente a ampliar, en el sentido antes expuesto, el modo de encontrar vínculos directos y concretos que den homogeneidad a los diversos bienes y servicios para permitir su valoración global a efectos del examen del carácter distintivo. Y, descartada esa posibilidad, como el Tribunal General utilizó los criterios avalados por el auto CFCMCEE/OAMI [56] (es decir, las características, las cualidades esenciales comunes y las funciones de los productos y servicios) para poner de relieve las diferencias entre estos, se atuvo, en esa misma medida, a la jurisprudencia ya reseñada, sin cometer ningún error de derecho.

71. La EUIPO trae también a colación, en defensa de su recurso, el auto del Tribunal de Justicia recaído en el asunto relativo a la marca «BigXtra». [57] No obstante, los apartados 48 y 49 de ese auto no aluden al fundamento del vínculo suficientemente directo y concreto entre los productos y servicios allí en liza, sino al reproche dirigido al Tribunal General, que, según la parte entonces recurrente, habría invertido la carga de la prueba para acreditar que no existía un motivo de denegación absoluto.

72. En la sentencia recurrida en ese asunto, [58] el Tribunal General se limitó a rebatir el argumento de la recurrente, que imputaba a la Sala de Recurso no haber examinado el carácter distintivo del signo respecto de los productos y servicios solicitados. En el posterior recurso de casación, pues, no se sometió al Tribunal de Justicia la cuestión de si bastaría, como vínculo entre los productos y servicios, que todos pudieran ofrecer reducciones de precio cuantiosas, ventajas sustanciosas o una indemnización particular, sino solo la queja sobre el reparto de la carga de la prueba, que no acogió, confirmando la sentencia recurrida. Por consiguiente, el auto del Tribunal de Justicia en el asunto BigXtra [59] no es extrapolable al caso de autos.

73. Tampoco comparto la alegación de que no aceptar la propuesta de ampliación de la jurisprudencia, en los términos sugeridos por la EUIPO, conduciría a repetir innecesariamente en sus resoluciones la razón básica del rechazo para cada producto o servicio. Tal consecuencia no es obligada e irremediable, dado que ni la sentencia recurrida así lo exige ni puede descartarse que la misma razón denegatoria sea válida para categorías diferentes de productos y servicios, pudiéndose, en tal caso, simplemente aportar explicaciones conjuntas sobre esa validez.

55 — Aceptar una característica común surgida del «mensaje» de la marca significaría invertir el proceso de deducción lógica que conduce a buscar un vínculo suficientemente directo y concreto entre productos y servicios.

56 — Auto de 18 de marzo de 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

57 — Auto de 11 de diciembre de 2014, BigXtra (C-253/14 P, no publicado, EU:C:2014:2445). Véase el punto 25 de estas conclusiones.

58 — Sentencia del Tribunal General de 21 de marzo de 2014, FTI Touristik /OAMI (BigXtra) (T-81/13, no publicada, EU:T:2014:140), apartados 43 a 47.

59 — Auto de 18 de marzo de 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

74. Finalmente, me gustaría volver brevemente, como había anunciado al comienzo de estas conclusiones,[60] a la letra c) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. Es en esta letra, y no en la letra b), única aducida en el recurso de casación, donde se encuentran los motivos de denegación absolutos correspondientes a los signos descriptivos, esto es, a la hipótesis de que las marcas «estén compuestas exclusivamente por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar […] la calidad […] u otras características del producto o del servicio».

75. Como ya he señalado, el Tribunal General hizo uso de la facultad que tiene atribuida de no indagar en los demás motivos de anulación cuando acoge uno de ellos [en este caso, el atinente a la letra b) del mismo artículo 7, apartado 1], por lo que no se detuvo en el relativo a la infracción de la letra c). Y, ciertamente, el Tribunal de Justicia ha reconocido el solapamiento parcial de los respectivos ámbitos de aplicación, subrayando la disparidad entre ambas letras, que estriba en que la primera abarca todos los supuestos en los que un signo no es apto para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras,[61] lo que podría avalar la postura adoptada por la sentencia recurrida de no estudiar el motivo de anulación referido a la letra c).

76. No obstante, en aras de una correcta aplicación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la misma jurisprudencia ha matizado esa aseveración incidiendo en la necesidad de que el motivo de denegación enunciado en la letra c) quede reservado a los supuestos propiamente contemplados en él.[62] Apreciación que ha de relacionarse con el interés general subyacente de que las marcas compuestas en exclusiva de signos o indicaciones que sirvan para designar las características de un producto o servicio, en el sentido de esta norma, estén a la libre disposición de todos y no puedan registrarse.[63]

77. Creo, sin embargo, que si se impugna una resolución alegando los dos motivos de denegación de las letras b) y c), el solapamiento de sus ámbitos de aplicación haría preferible que el Tribunal General se ocupara de ambos, aunque acoja solo uno de ellos. En consonancia con otros abogados generales, propugnaría, incluso, que el análisis comience por la letra c),[64] atendiendo a que, en el contexto legislativo del Reglamento sobre la marca de la Unión, es preferible no asimilar ambos criterios ni considerarlos intrínsecamente interdependientes.[65]

78. En efecto, aunque basta la existencia de una causa de denegación absoluta para impedir el acceso al registro,[66] el estudio y el pronunciamiento sobre el resto de las invocadas puede evitar que, en los casos de anulación, haya que reemprender el camino procesal de la impugnación.

79. De todas maneras, ya que los argumentos de la EUIPO sobre la ausencia de carácter distintivo del signo controvertido se basaban en que constituía una expresión de calidad superior, las consideraciones hasta aquí expuestas serían aplicables tanto para la letra b) como para la letra c) (inciso «indicación de calidad») del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

60 — Véase el punto 5 de estas conclusiones.

61 — Sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139), apartado 47.

62 — Sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139), apartado 48.

63 — Sentencia de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C-53/01, EU:C:2003:206), apartado 74. Sin duda, el signo «deluxe» era complejo, pero, si tanto el examinador como la Sala de Recurso habían recalcado el carácter «banal» del elemento figurativo, restándole cualquier relevancia para el examen de la distintividad, por coherencia, hubieran debido equiparar dicho signo a uno compuesto *exclusivamente* por una eventual indicación de la calidad de los productos.

64 — Véanse las conclusiones del abogado general Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto Mag Instrument/OAMI (C-136/02, EU:C:2004:151), punto 20.

65 — Conclusiones del abogado general Jacobs en el asunto OAMI/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225), puntos 51 y 53.

66 — Auto de 13 de febrero de 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OAMI (C-212/07 P, no publicado, EU:C:2008:83), apartado 27 y jurisprudencia citada.

80. En suma, estimo que no puede acogerse el motivo único del recurso casación, al no observarse en la sentencia recurrida los errores de derecho que la EUIPO le imputa, y que ha lugar a desestimar dicho recurso.

VI. Conclusión

81. A tenor de los razonamientos anteriores, propongo al Tribunal de Justicia:

1) Desestimar el recurso de casación interpuesto por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) contra la sentencia del Tribunal General de 4 de junio de 2015, dictada en el asunto T-222/14, Deluxe Laboratories/OAMI (deluxe).

2) Condenar a la EUIPO a cargar con las costas de Deluxe Entertainment Services Group Inc.