Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MANUEL Campos Sánchez-Bordona
apresentadas em 25 de janeiro de 2017 [1]

Processo C-437/15 P

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)
contra
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

«Recurso da decisão do Tribunal Geral — Marca da UE — Marca figurativa que contém o elemento nominativo 'deluxe' — Recusa do registo pelo examinador»

1. A empresa Deluxe Entertainment Service Group Inc. (a seguir, «Deluxe Inc.») [2] pretendeu registar como marca da UE [3] o sintagma «deluxe» enquadrado num gráfico, para identificar um número considerável de produtos e serviços (mais de noventa). O seu pedido foi recusado pelo examinador e pela Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), pelo facto de a marca pedida ser desprovida de caráter distintivo relativamente a todos aqueles produtos e serviços.

2. O Tribunal Geral, no qual a Deluxe Inc. impugnou a decisão da Câmara de Recurso, anulou-a por acórdão de 4 de junho de 2015 (a seguir, «acórdão recorrido») [4] ao detetar um erro na sua fundamentação, uma vez que, de acordo com o Tribunal Geral, não teria efetuado o exame obrigatório do caráter distintivo da marca relativamente a todos os bens e serviços ou, pelo menos, relativamente às categorias que estes possam formar.

3. O EUIPO recorre do acórdão do Tribunal Geral, afirmando, em síntese, que a fundamentação da decisão anulada era correta.

1 — Língua original: espanhol

2 — Sucessora da sociedade Deluxe Laboratories, Inc.

3 — A expressão «marca da UE» está em conformidade com o artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão, relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO 2015, L 341, p. 21).

4 — Processo T-222/14, Deluxe Laboratories/OAMI (deluxe) (não publicado, EU:T.2015:364).

4. O recurso suscita questões de tipos diversos que afetam tanto o caráter distintivo do sinal «deluxe», imbuído de um certo cariz publicitário [5] ou laudatório [6] relativamente aos — pelo menos alguns — bens e serviços que visa proteger, como a possibilidade de que, quando se verifique um motivo absoluto de recusa, o EUIPO esteja autorizado a não realizar uma análise pormenorizada da relação entre a marca que pretende o registo e esses bens ou serviços.

5. O EUIPO argumenta no seu recurso ter sido violado apenas o artigo 75.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [7], lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), desse texto normativo. Nele não faz referência, portanto, aos problemas que poderiam ser suscitados em torno do motivo absoluto de recusa das marcas da UE consagrado na alínea c) desse mesmo artigo e número, questão a que regressarei.

I. **Quadro normativo**

Regulamento n.º 207/2009

6. De acordo com o artigo 4.º:

«Podem constituir marcas [da UE] todos os sinais suscetíveis de representação gráfica […] desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

7. Sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», o artigo 7.º dispõe:

«1. Será recusado o registo:

a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.º;

b) De marcas desprovidas de caráter distintivo;

c) De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;

[…]

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

[…]»

8. O artigo 75.º, sob a epígrafe «Fundamentação das decisões», estabelece:

«As decisões do Instituto serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.»

5 — Existe uma significativa jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre marcas que incluem *slogans* publicitários. V., em particular, os acórdãos de 21 de outubro de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, n.º 35); e de 21 de janeiro de 2010, Audi/OAMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29, n.º 45).

6 — Relativamente à jurisprudência sobre sinais laudatórios, v. acórdão de 13 de janeiro de 2011, Media-Saturn-Holding/OAMI (C-92/10 P, não publicado, EU:C:2011:15, n.º 51); e o despacho de 11 de dezembro de 2014, FTI Touristik/OAMI (C-253/14 P, não publicado, a seguir, «BigXtra», EU:C:2014:2445, n.º 35).

7 — Regulamento do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1). Não é aplicável, *ratione temporis*, o Regulamento n.º 2015/2424.

II. **Antecedentes do litígio**

1. *Matéria de facto na instância*

9. Em 10 de outubro de 2012, a Deluxe Inc. depositou um pedido de registo de marca comunitária, nos termos do Regulamento n.º 207/2009, para este sinal figurativo:

10. O referido pedido [8] mencionava os seguintes produtos e serviços incluídos nas classes 9, 35, 37, 39 a 42 e 45 do Acordo de Nice [9], nomeadamente [10]:

— Classe 9: «Filmes cinematográficos e filmes para televisão de vídeos musicais, ação/aventura, comédia, drama, terror, família, infantil, animação, desporto, documentários, publicidade, ciência ficção, história, educação, ação ao vivo, produzidos por computador, animados, em 2D, em 3D, trailers, anúncios de serviço público, ficção, não ficção, realidade e suspense; suportes digitais, nomeadamente, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados de vídeos musicais, ação e aventura, comédia, drama, terror, família, infantil, animação, desporto, documentários, publicidade, ficção científica, história, educação, ação ao vivo, produzidos por computador, animados, em 2D, em 3D, trailers, anúncios de serviço público, ficção, não ficção, realidade e suspense; e gravações descarregáveis de áudio e vídeo de filmes cinematográficos, programas de televisão e programas de vídeo».

— Classe 35: «Controlo, monitorização e localização informática de pacotes em trânsito; publicidade e marketing de filmes de cinema, programas de televisão e publicidade; preparação de apresentações audiovisuais sobre música, filmes cinematográficos, programas de televisão e publicidade; preparação de apresentações audiovisuais para a sua utilização em publicidade; serviços de edição de pós-produção para anúncios de vídeo e áudio; comercialização de produtos; gestão de serviços, nomeadamente, subcontratação da tradução no contexto da transferência de informação sobre créditos e legendas de obras audiovisuais; gestão comercial de ativos do tipo programas de televisão, filmes cinematográficos e anúncios, e conteúdo de meios audiovisuais comerciais, industriais e empresariais; organização e realização de feiras, exibições para fins comerciais ou de publicidade sobre entretenimento, televisão, software e videojogos; serviços de organização, nomeadamente, indexação de ficheiros digitais de conteúdo cinematográfico, vídeo, áudio, imagens e documentos, para as indústrias de pós-produção; gestão de ficheiros digitais que apresentem conteúdo de filmes, vídeo, áudio, fotográfico e documental, para as indústrias da pós-produção; gestão de inventário, nomeadamente, localização de ficheiros digitais com conteúdo de cinema, vídeo, áudio, fotográfico e documental, para as indústrias da pós-produção; serviços de gestão de negócios, nomeadamente, gestão de ativos digitais e de propriedade intelectual».

— Classe 37: «Serviços de remasterização de filmes, fitas, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha, nomeadamente, limpeza de filmes, fitas, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros meios gravados, digitais, descarregáveis e em linha».

— Classe 39: «Depósito e transporte de câmaras, filmes, vídeo, suportes digitais, processamento de dados e seus acessórios; armazenamento e depósito de suportes cinematográficos, digitais e vídeo, material promocional associado a filmes de cinema, programas de televisão e publicidade,

8 — Foi publicado no *Boletim de marcas comunitárias* n.º 2009/044, de 16 de novembro de 2009.

9 — Relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, na sua versão revista e alterada.

10 — Na versão do acórdão redigida na língua do processo (espanhol), os produtos e serviços foram descritos em língua inglesa, tal como constavam do recurso apresentado no Tribunal Geral. Por conseguinte, a tradução aqui utilizada não é oficial.

nomeadamente, vestuário, cartazes, e recortes de filmes, programas de televisão e anúncios; armazenamento eletrónico de imagens digitais e de vídeo, gravações digitais cinematográficas e de áudio; armazenamento de filmes, programas de televisão, publicidade, cinema digital, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados, digitais e em linha; armazenamento de videodiscos matriz, fitas de áudio e CD-ROM originais de música e imagens; gestão de suportes, nomeadamente, deslocação, arquivamento, e transporte de ficheiros digitais com conteúdo cinematográfico, de vídeo, de áudio, fotográfico e documental, para as indústrias da pós-produção; embalagem de mercadorias para expedição; entrega de produtos por camião; depósito de mercadorias e serviços de armazenamento; acondicionamento de mercadorias para terceiros […], nomeadamente, de música, vídeos, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha; e serviços de acondicionamento personalizados para gravações áudio, de vídeo e de dados, de acordo com as especificações e ordens de terceiros».

— Classe 40: «Duplicação e cópia de filmes de cinema, programas de televisão, publicidade e programas de vídeo em filmes, fitas de vídeo, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha; masterização e duplicação de positivos e negativos de filmes cinematográficos em fita de vídeo, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha; corte de negativos; aluguer de máquinas e aparelhos de impressão para a revelação e impressão industriais das indústrias de fotografia, cinema e televisão; realce de cor de filmes em preto e branco; legendagem de filmes e vídeos; serviços de correção digital de vídeos e transferência de vídeo digital, nomeadamente, correção de cor e conversão de filmes cinematográficos, de televisão e anúncios para filmes de vídeo; reprodução de suportes cinematográficos e dos restantes suportes de vídeo: nomeadamente, alteração de formato de filmes; e produção por encomenda de discos versáteis digitais; duplicação de fitas de vídeo, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes, gravados, digitais, descarregáveis e em linha em todos os formatos profissionais; serviços de vídeo, nomeadamente, masterização e duplicação de fitas de vídeo profissionais, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados digitais, descarregáveis e em linha; serviços de revelação de filmes; serviços de transferência de filmes em fitas de vídeo, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados digitais, descarregáveis e em linha, nomeadamente, conversão de filmes de cinema, de televisão e publicidade, em fitas de vídeo, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha; serviços de conservação e proteção de filmes de cinema e de outros suportes de vídeo, nomeadamente, preservação e restauração digitais de filmes; serviços de impressão para gravações de som, vídeo e dados; processamento e impressão de filmes de cinema, televisão e publicidade; conversão digital de filmes de cinema, televisão e publicidade de 2D em 3D; exploração de laboratórios para o processamento de filmes de cinema, televisão e publicidade; formatação e conversão de suportes e dados digitais; conversão digital de filmes de cinema, de televisão e de publicidade em fitas de vídeo, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados digitais e em linha; serviços de transferência digital de filmes em fita, nomeadamente, transferência de filmes em DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha».

— Classe 41: «Serviços de laboratório e pós-produção de filmes de cinema, televisão e publicidade, vídeo digital e fitas de vídeo, nomeadamente, digitalização de alta resolução de filmes, sincronização de cor digital, gravação de filmes com laser de imagens de alta definição e vídeos digitais em filme; serviços de masterização digital e de vídeo para filmes de cinema, televisão e publicidade; serviços de imagem digital; manipulação digital e eletrónica de imagens para filmes de cinema, televisão e publicidade; gravação de imagens digitais em filme; produção de suportes de vídeo e áudio, nomeadamente, produção de videocassetes e DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e outros suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha, para terceiros; produção de efeitos especiais visuais, óticos e digitais para terceiros, de televisão, filmes cinematográficos, anúncios, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha, nomeadamente, cinema digital; serviços de gravação e produção

de áudio; serviços de edição de filmes; produção eletrónica de filmes de cinema, televisão e publicidade a partir de fitas de vídeo, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha; produção de efeitos especiais visuais para fitas de vídeo, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha; produção e distribuição de filmes de cinema, televisão e publicidade; gravação de locução para fitas de vídeo, discos, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha; serviços de assistência relativos à produção e à distribuição de filmes de cinema; produção de discos de vídeo matriz, fitas de áudio e CD-ROM originais com música e imagens; organização para a distribuição ou a difusão de filmes de cinema, televisão e publicidade; serviços de distribuição de filmes, fitas, DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha; serviços de dobragem e edição de filmes; vídeos e banda sonora de cinema, televisão e publicidade».

— Classe 42: «Conceção e desenvolvimento de software informático; investigação e desenvolvimento de produtos; alojamento de sítios *web* para terceiros; serviços de conceção de sítios *web* para terceiros; marcas de água digitais; serviços de artes gráficas para a publicidade na imprensa relativa ao entretenimento; conceção de menus de DVD para terceiros; conceção para terceiros de embalagens de música, vídeo, DVD e suportes digitais; controlo de qualidade para terceiros da duplicação, cópia e distribuição de filmes e vídeos digitais; serviços de criação de conteúdo, nomeadamente, conceção e desenvolvimento de software interativo e de outros conteúdos multimédia; conceção e desenvolvimento de produtos multimédia, nomeadamente, conceção de menus de DVD para terceiros; recuperação de ficheiros digitais com conteúdo cinematográfico, vídeo, áudio, fotográfico e documental, para as indústrias da pós-produção; conversão de dados ou documentos de suporte físico em suporte eletrónico; serviços de autoria para DVD, DVD HD, discos óticos pré-gravados e suportes gravados, digitais, descarregáveis e em linha; compressão digital de dados; compressão digital de dados de áudio e vídeo; compressão digital de dados de filmes e vídeo; serviços de compressão de dados de suportes e de dados digitais».

— Classe 45: «Serviços de consultoria em segurança de produtos da indústria cinematográfica, de televisão e de publicidade, nomeadamente, autenticação e deteção de pirataria de produtos, e a gravação e localização de dados digitais; segurança da impressão, nomeadamente, codificação de suportes e dados digitais para a sua utilização na localização da origem de cópias não autorizadas e serviços de codificação e transcodificação de suportes e dados digitais; codificação de filmes de cinema, televisão e publicidade para a sua utilização na localização da origem das suas cópias não autorizadas; serviços de proteção dos conteúdos gravados; gestão de direitos antipirataria, nomeadamente, serviços de segurança para os produtos na indústria cinematográfica, da televisão e do entretenimento; tecnologia e serviços relacionados com a segurança, nomeadamente, serviços de localização e monitorização utilizados para assegurar, localizar e monitorizar filmes codificados contra a fraude, a pirataria e a falsificação; serviços de proteção de conteúdo eletrónico; investigação e desenvolvimento relativos à descarga e ao armazenamento ilegal de ficheiros de filmes cinematográficos, de televisão e de publicidade digitais não autorizados».

11. Por decisão de 13 de junho de 2013, o examinador recusou o pedido relativamente a todos os produtos e serviços nele indicados, por entender que, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009, a marca «deluxe» era desprovida de caráter distintivo e informava os consumidores sobre a qualidade dos produtos e dos serviços controvertidos.

12. Uma vez apresentado recurso da decisão do examinador no IHMI, a Segunda Câmara de Recurso deste Instituto confirmou-a pordecisão de 22 de janeiro de 2014 (a seguir «decisão impugnada») com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, por ter considerado válida a argumentação do examinador a respeito da alínea c) da mesma disposição.

13. Entre outros aspetos, a Câmara de Recurso considerou que, na parte da União Europeia onde é compreendida a língua inglesa, o elemento nominativo «deluxe» não permite, por si só, diferenciar os produtos e serviços da demandante dos produtos e serviços dos seus competidores, por se tratar de uma forma de rótulo promocional comum e consistir numa mera «afirmação de qualidade superior». Acrescentou que o termo «deluxe» pertence à categoria dos que devem ser excluídos do monopólio da marca e que o elemento gráfico que o acompanhava não era suficiente para conferir caráter distintivo à marca pedida. Por estes motivos, a Câmara de Recurso confirmou a decisão do examinador a respeito do facto de que a referida marca informa os consumidores sobre a qualidade dos produtos e dos serviços controvertidos. Rejeitou, por último, que a marca tivesse adquirido caráter distintivo pela sua utilização na União.

2. *Acórdão recorrido*

14. Não se conformando com a decisão da Câmara de Recurso, a Deluxe Inc. impugnou-a em 10 de abril de 2014 no Tribunal Geral.

15. O recurso articula-se em torno de cinco erros que a Deluxe Inc. imputava à decisão recorrida e nos quais baseia os fundamentos de anulação. Em seu entender, a Câmara de Recurso teria violado as seguintes disposições do Regulamento n.º 207/2009: 1) o artigo 75.º, que impõe ao EUIPO a obrigação de fundamentar as suas decisões; 2) o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), relativo ao caráter distintivo do sinal; 3) o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), relativo ao caráter descritivo do sinal; 4) o artigo 7.º, n.º 3, relativo à eventual aquisição de caráter distintivo pela utilização; e 5) os princípios da confiança legítima, da proteção dos direitos adquiridos e da legalidade dos atos da União.

16. O Tribunal Geral só analisou, de forma conjunta, os dois primeiros fundamentos do recurso [11], cuja procedência o levou a declarar a nulidade da decisão impugnada e a condenar o EUIPO nas despesas.

17. O acórdão recorrido recordou a jurisprudência do Tribunal de Justiça de acordo com a qual, quando se pede o registo de uma marca relativamente a vários produtos ou serviços, a Câmara de Recurso deve verificar *in concreto* se aquele não incorre em nenhum dos motivos de recusa previstos no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, a respeito de cada um dos referidos produtos ou serviços, podendo chegar a conclusões diferentes de acordo com os produtos ou serviços. Consequentemente, quando recusa o registo de uma marca, a Câmara de Recurso está obrigada a especificar na sua decisão a conclusão a que chega relativamente a cada um dos produtos e serviços a que se refere o pedido, independentemente de como tenha sido formulado. No entanto, quando se invoca o mesmo motivo de recusa relativamente a uma categoria ou a um grupo de produtos ou de serviços, a autoridade competente pode limitar-se a uma fundamentação global relativamente a todos os produtos ou serviços em causa [12].

18. De acordo com o Tribunal Geral, a Câmara de Recurso tinha examinado o caráter distintivo do sinal «deluxe» sem se referir a cada um dos produtos e dos serviços compreendidos no pedido a respeito das classes 9, 35, 37, 39 a 42 e 45. Assim, teria, apenas apresentado uma fundamentação global relativa a todos eles sem indicar que tinham uma ligação suficientemente direta e concreta entre si para formarem uma categoria homogénea, contrariamente à jurisprudência.

11 — V. n.os 22 a 24 do acórdão recorrido.

12 — O Tribunal Geral referiu, entre outros, o despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153, n.os 37 e 38); e, por analogia, também o acórdão de 15 de fevereiro de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, n.os 32, 34 e 38).

III. **Tramitação do processo no Tribunal de Justiça e pedidos das partes**

19. O recurso da decisão do Tribunal geral interposto pelo EUIPO entrou na Secretaria do Tribunal de Justiça em 10 de agosto de 2015 e a resposta de Deluxe Inc., em 25 de abril de 2016.

20. O EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido e condene a Deluxe Inc. nas despesas.

21. A Deluxe Inc. solicita ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e condene o EUIPO nas despesas da Deluxe Inc. nas duas instâncias.

22. A pedido da Deluxe Inc., de acordo com o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, foi realizada uma audiência em 9 de novembro de 2016 a que compareceram as duas partes.

IV. **Argumentos das partes**

23. O recurso baseia-se num fundamento único dividido em duas partes. Na primeira, o EUIPO imputa ao Tribunal Geral um erro de direito, ao limitar a possibilidade de que o Instituto fundamente de forma global as suas decisões, restringindo-a apenas aos casos em que os produtos e serviços formem categorias homogéneas. De acordo com o EUIPO, quando um sinal, como «deluxe», transmite de forma imediata uma mensagem laudatória aplicável a todos os setores da indústria e dos serviços, é válida uma fundamentação global para o recusar. Essa fundamentação permite tanto que o seu destinatário conteste os motivos aduzidos, como que o Tribunal Geral exerça a sua fiscalização de legalidade.

24. De acordo com o EUIPO, a homogeneidade dos produtos e dos serviços também não constitui uma condição necessária: é suficiente a existência de uma característica comum para aceitar uma fundamentação global para todos eles. Neste processo, o elemento comum seria que cada um dos produtos e serviços, sem exceção, é suscetível de ter uma qualidade mais ou menos elevada, de modo que a indicação de uma qualidade superior, inerente ao termo «deluxe», será percebida relativamente a todos eles como um mero argumento comercial.

25. O EUIPO invoca em seu favor a argumentação do Tribunal de Justiça no processo BigXtra [13], no qual tinha reconhecido uma ligação suficientemente direta e concreta entre os produtos e serviços designados [14] (que consistia em que todos podiam ser objeto de descontos ou vantagens especiais), o que validava uma fundamentação global. Relativamente a esta nota comum, o sinal «BigXtra» seria entendido como uma indicação da qualidade positiva desses produtos e serviços, ou seja, seria assumida como uma promessa publicitária.

26. Para o EUIPO, o acórdão recorrido, ao considerar que a decisão impugnada carece de fundamentação [15], afasta-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça. O Tribunal Geral incorre num erro de direito ao não reconhecer relevância ao caráter laudatório e promocional do sinal «deluxe», aplicável a todos os produtos e serviços controvertidos.

13 — Despacho de 11 de dezembro de 2014 (C-253/14 P, não publicado, EU:C:2014:2445, n.ºs 48 e 49).

14 — No referido processo, os bens e serviços relativamente aos quais era pedida a proteção da marca correspondiam às classes 16, 35, 39, 41, 42 e 43 do Acordo de Nice.

15 — Em particular, os n.ºs 23 e 24 do acórdão.

27. No entender do EUIPO, a Câmara de Recurso explicou suficientemente os motivos pelos quais «deluxe» carece de capacidade distintiva relativamente a cada um dos produtos e serviços. Esses motivos permitiam [16] à Deluxe Inc. contestar que o sinal pedido fosse percebido, necessariamente, como uma mera indicação de excelência ou como um elogio promocional da sua qualidade superior.

28. O EUIPO entende que exigir à Câmara de Recurso uma análise pormenorizada por produtos e serviços (incluindo por categorias) conduziria à repetição sistemática e formal do fundamento básico da recusa, ou seja, que o sinal é desprovido de caráter distintivo relativamente a cada em deles. Essa repetição não acrescentaria nada ao argumento que fundamenta a recusa em registar a marca (a ausência de caráter distintivo).

29. Por último, o EUIPO alega que, numa série de acórdãos, o Tribunal Geral teria reconhecido a ausência de caráter distintivo de certos *slogans* relativamente a uma diversidade de produtos ou serviços, quando a perceção do sinal como uma mensagem publicitária corrente é imediata e aplicável invariavelmente a todos eles [17].

30. Na segunda parte do fundamento único do recurso, o EUIPO defende um conceito amplo de homogeneidade, para efeitos da fundamentação global. É suficiente que os produtos e serviços em causa tenham uma característica comum, e esta poderia mesmo verificar-se entre produtos ou serviços pertencentes a setores totalmente diferentes, não decorrendo necessariamente da semelhança entre os produtos e serviços de acordo com a sua natureza ou função. Rejeita que, como fez o acórdão recorrido [18], se estabeleça uma correlação entre a existência de uma «categoria homogénea» e a descrição dos produtos e serviços.

31. De acordo com o EUIPO, embora a jurisprudência [19] exija uma ligação suficientemente direta e concreta entre os bens e os serviços para formar uma categoria com suficiente homogeneidade (que permita uma fundamentação global), não indica qual deve ser a natureza da ligação, mas apenas a necessidade de que esta exista. Destaca, neste contexto, que também não resulta da jurisprudência [20] que os critérios pertinentes para apreciar a homogeneidade estejam predeterminados com caráter exaustivo ou que sejam cumulativos.

32. Ao exigir, no acórdão recorrido, que o critério de homogeneidade seja deduzido da descrição dos bens e serviços relativamente aos quais a Deluxe Inc. pedia a proteção da marca, o Tribunal Geral teria interpretado erradamente o conceito de categoria de produtos ou serviços «suficientemente homogénea», utilizado pela jurisprudência e, por conseguinte, o conceito de «ligação suficientemente direta e concreta» necessária para formar tal categoria.

33. Pelo contrário, a característica comum identificada neste processo pela Câmara de Recurso (nomeadamente, que «todos os produtos possam ser promovidos como produtos que possuem uma qualidade "superior", e que todos os serviços possam ser promovidos como serviços que proporcionam uma "qualidade superior"») [21], mesmo não se depreendendo diretamente da sua

16 — Cumprindo assim a sua obrigação de fundamentação.

17 — Acórdãos do Tribunal Geral de 12 de março de 2008, Suez/OAMI (Delivering the essentials of life) (T-128/07, não publicado, EU:T:2008:72, n.º 33); de 25 de março de 2014, Deutsche Bank/OAMI (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, não publicado, EU:T:2014:154, n.º 16); e de 12 de dezembro de 2014, Wilo/OAMI (Pioneering for You) (T-601/13, não publicado, EU:T:2014:1067, n.º 37).

18 — Nos seus n.os 20 e 21.

19 — N.º 17 do acórdão recorrido, que remete para o despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153, n.º 40), e para os acórdãos de 2 de abril de 2009, Zuffa/OAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, n.º 28); e de 23 de setembro de 2009, France Télécom/OAMI (T-396/07, não publicado, EU:T:2009:353, n.º 28).

20 — Em referência ao despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153, n.º 46).

21 — N.º 23 da decisão impugnada.

descrição, no sentido de ser uma característica exclusiva que os define, constitui um critério suficiente para considerar que todos eles formam uma categoria homogénea que permite uma fundamentação global. O Tribunal Geral não teria explicado os motivos pelos quais esta característica comum não representa uma ligação suficientemente direta e concreta.

34. A empresa Deluxe Inc. rejeita os argumentos do EUIPO. Recusa, em particular, que a sua marca tenha caráter laudatório relativamente aos produtos e serviços em causa, do ponto de vista do público relevante.

35. Quanto à primeira parte do recurso, defende que o Instituto se fundamenta erradamente no despacho BigXtra [22], processo que não se pode equiparar a este, uma vez que naquele se constatou que o referido sinal elogiava os *meios* de venda dos produtos. Rejeita também a aplicabilidade dos acórdãos referidos pelo EUIPO relativos aos *slogans* [23], por se tratar de contextos diferentes do deste processo.

36. Quanto à segunda parte do fundamento do recurso, a Deluxe Inc. afirma que os produtos e serviços relativamente aos quais pediu o sinal não são homogéneos e que, em todo o caso, o EUIPO não justificou em nenhum momento porque o seriam. Por entender que a verdadeira chave deste litígio consiste no caráter laudatório do sinal em causa, apresenta exemplos de serviços e produtos relativamente aos quais a palavra «deluxe» não implica caráter laudatório.

37. Na audiência de alegações, a Deluxe Inc. criticou o facto de o EUIPO ter extrapolado relativamente a todos os produtos e serviços pedidos uma suposição demasiado geral, em função da qual o termo «deluxe» não tem efeitos distintivos.

38. Para justificar que, neste processo, devia ter sido efetuada uma análise pormenorizada do significado da palavra «deluxe» relativamente a, pelo menos, diversos produtos e serviços, destacou que: a) por um lado, encontram-se entre eles alguns desprovidos de um espetro de qualidade suficiente para se concluir que, reivindicados pela marca, tal termo pudesse evocar a sua maior qualidade e luxo [24], e b) por outro, relativamente a esses produtos ou serviços, a clientela que os poderia adquirir é composta por profissionais especializados com um elevado grau de diligência, que não veriam na palavra «deluxe» uma alusão à sua maior qualidade. Neste contexto, não se poderia excluir indiscriminadamente o caráter distintivo da marca sem o verificar relativamente aos referidos produtos e serviços.

V. **Análise jurídica**

39. Parece-me mais adequado abordar de forma conjunta os dois erros de direito invocados no fundamento único do recurso. A sua divisão é demasiado artificial, uma vez que, em rigor, se trata da mesma acusação jurídica e a controvérsia diz respeito a um problema muito específico: a relevância ou irrelevância, neste processo, da fundamentação global da decisão adotada pelo EUIPO. A interpretação do conceito de «categoria [de produtos ou serviços] suficientemente homogénea», a que essa fundamentação se poderia aplicar, não é senão outro aspeto (subsidiário) desse debate.

40. Os princípios jurisprudenciais desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça nesta matéria explicam-se — creio que corretamente — no acórdão recorrido [25]. Tomarei como ponto de partida estes princípios para efetuar a análise do recurso, depois de sintetizar as suas características essenciais.

22 — Despacho de 11 de dezembro de 2014 (C-253/14 P, não publicado, EU:C:2014:2445).

23 — V. n.º 29 destas conclusões e a nota correspondente.

24 — Como exemplos, referiu os seguintes: serviços de gestão de ativos digitais e de propriedade intelectual (classe 35); depósito e transporte de câmaras (classe 39); exploração de laboratórios para o processamento de filmes de cinema, televisão e publicidade (classe 40); recuperação de ficheiros digitais com conteúdo cinematográfico (classe 42); e investigação e desenvolvimento relativos à descarga e ao armazenamento ilegal de ficheiros de filmes cinematográficos, de televisão e de publicidade digitais não autorizados (classe 45).

25 — Em particular, nos seus n.ºs 15 a 18.

41. Quando, para efeitos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o EUIPO analisa o caráter distintivo de um sinal cujo registo tenha sido pedido relativamente a diversos produtos ou serviços: a) investiga se o sinal serve para identificar esses produtos ou serviços, atribuindo-lhes uma determinada procedência empresarial, e para os diferenciar dos das outras empresas [26], b) se tem caráter distintivo, deve proceder à sua análise relativamente aos produtos ou serviços pedidos, podendo chegar a conclusões diferentes relativamente a cada um deles [27], e c) em caso de recusa do registo, a decisão tem de ser fundamentada, em princípio, relativamente a cada um dos referidos produtos ou serviços [28].

42. Estas regras admitem, no entanto, uma exceção relevante: se o EUIPO entende que o mesmo motivo de recusa é extensível a uma categoria ou a um grupo de produtos ou serviços, pode limitar-se a uma fundamentação global relativamente a todos [29].

43. A mesma jurisprudência incide, certamente, na necessidade de avaliar o caráter distintivo tomando em consideração a perceção do público relevante [30], fator que, embora tendo menor importância, pode ter incidência no litígio.

44. O EUIPO entende que o Tribunal Geral, ao exigir uma fundamentação da recusa da marca «deluxe» relativamente a cada produto ou serviço pedidos, incorreu em erro de direito, uma vez que o caráter laudatório da palavra justificava uma avaliação global. Contesta, neste contexto, a aplicação do conceito de categoria de produtos e serviços «suficientemente homogénea» do acórdão recorrido, que considera contrária à jurisprudência.

45. Colocado nestes termos, o problema compreende-se melhor se for situado, no quadro da cronologia do processo, no momento em que o EUIPO é confrontado com a análise do sinal cujo registo foi pedido.

46. Nesse primeiro momento, como já referi, o EUIPO terá de verificar *in concreto* que o sinal não se enquadra em nenhum dos motivos de recusa do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, relativamente aos produtos e serviços. O controlo do caráter distintivo do sinal tem de ser rigoroso e completo, ou seja, não ser circunscrito a um eventual mínimo [31], o que seria contrário à segurança jurídica e à boa administração, princípios que impedem o registo indevido de marcas que não correspondam aos critérios legais [32].

47. Um caso particular é o das marcas pedidas constituídas «por sinais ou indicações que são, por outro lado, utilizados como *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitem a comprar os produtos ou os serviços visados por essa marca». O Tribunal de Justiça não exclui totalmente o seu registo [33].

26 — Acórdão de 8 de maio de 2008, Eurohypo/OAMI (C-304/06 P, EU:C:2008:261, n.º 59).

27 — Acórdão de 15 de fevereiro de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, n.º 32) e jurisprudência aí referida.

28 — Despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153,n.º 37) e jurisprudência aí referida.

29 — Despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/OAMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153, n.º 38) e jurisprudência aí referida.

30 — Assim o reconhece, corretamente, o Tribunal Geral no n.º 18 do acórdão recorrido.

31 — O Tribunal de Justiça rejeitou implicitamente que a autoridade competente realize um controlo do caráter distintivo limitado à sua expressão mínima, que lhe permitiria registar qualquer sinal desde que se verificasse a mais exígua capacidade para o diferenciar dos sinais dos concorrentes. V. acórdão de 19 de setembro de 2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, n.ºs 13 e 20).

32 — Acórdão de 6 de maio de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 59) e jurisprudência aí referida.

33 — Acórdão de 21 de outubro de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, n.º 41).

48. Para o Tribunal de Justiça, «a conotação laudativa de uma marca nominativa não exclui que esta seja, não obstante, apta para garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços que designa. Assim, tal marca pode concomitantemente ser entendida pelo público relevante como uma fórmula promocional e uma indicação da origem comercial dos produtos ou serviços. Daqui se infere que, desde que o público entenda a marca como uma indicação desta origem, o facto de a mesma ser simultaneamente, ou até em primeira linha, apreendida como uma fórmula promocional é irrelevante para o seu caráter distintivo.» [34]

49. Estas citações procedem de uma jurisprudência relativa às marcas nominativas compostas por indicações ou por sinais utilizados como *slogans* ou elementos distintivos de qualidade, cujo registo era pedido. O Tribunal de Justiça, embora reconheça «as dificuldades que [estas marcas] poderão implicar […] para a determinação do seu caráter distintivo e que é legítimo ter em conta», considera que não justificam a sua análise com «critérios específicos complementares ou derrogatórios» dos gerais [35].

50. Se assim for, mais uma razão haverá para que se apliquem os critérios gerais para avaliar o caráter distintivo das marcas que, para além dos elementos verbais, contenham elementos gráficos, ou seja, sejam figurativas. Este é precisamente o caso dos autos, em que se pede o registo de uma marca constituída por um elemento fonético ou nominativo (a palavra «deluxe») e outro gráfico (o círculo de cor vermelha que se difunde nas margens, em cujo interior se inclui a palavra).

51. Pode haver, obviamente, sinais completamente desprovidos de caráter distintivo. Entre eles encontram-se, muito provavelmente, alguns *slogans* e, com maior probabilidade ainda, determinadas indicações laudatórias. É lógico que se tantos os primeiros como as segundas evidenciam uma incapacidade manifesta ou uma radical falta de aptidão para produzir efeitos distintivos, as autoridades competentes os rejeitem sem indagações posteriores e inúteis relativamente aos produtos e serviços que visavam proteger.

52. Creio que o EUIPO tem razão ao defender, em abstrato, a validade desta forma de atuação, pois uma vez analisada a absoluta incapacidade distintiva, extensível globalmente a todo o tipo de produtos e serviços, não se vê que razões haveria para exigir uma avaliação posterior dessa (in)capacidade, agora relativamente a determinados produtos ou serviços singulares. De acordo com o mesmo raciocínio, a rejeição da nova marca estaria suficientemente justificada e fundamentada a decisão em que constara a inaptidão manifesta e plena («universal») da marca que visa o seu registo.

53. Assim, a jurisprudência referida no acórdão recorrido deveria ser matizada quando a inviabilidade de um sinal para diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa, relativamente aos de outra, atinja um grau de certeza tal que se possa qualificar, sem risco de incorrer em erro, como inaptidão evidente, sejam quais forem os produtos ou serviços a que se refira.

54. No entanto, estas condições não se verificavam na marca «deluxe», por dois motivos. O primeiro (talvez menos importante) consiste no facto de que, neste caso, o que o público poderia perceber como indicação de maior qualidade é um sinal misto ou figurativo que, pela sua própria natureza, obriga a um esforço, sensorial ou intelectual, adicional à mera receção da mensagem laudatória. Ora, nesse esforço pode encontrar-se um dos fatores que façam pender a balança para a existência de caráter distintivo na marca «deluxe», pelo menos relativamente a alguns dos produtos ou serviços que pretendia proteger.

34 — Acórdão de 21 de janeiro de 2010, Audi/OAMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29, n.º 45).

35 — Acórdão de 21 de janeiro de 2010, Audi/OAMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29, n.º 38).

55. O segundo motivo diz respeito ao significado do sintagma «deluxe», que evoca precisamente (e apenas em determinados países) o sumptuário ou o ostentatório, atributos que podem ser característicos de determinados bens ou serviços [36], mas não de outros cuja utilização lhes é, intrinsecamente, alheia [37]. Daí que fosse lógica a suposição de que o sinal que visava o seu registo comunitário podia ter caráter distintivo, pelo menos relativamente a alguns dos referidos produtos ou serviços.

56. Para além disso, tal teria sido admitido por vários institutos nacionais de Estados-Membros da União (e de outros países) [38] e pelo próprio EUIPO quanto à mesma marca «deluxe» [39] ou outras semelhantes, relativamente a diversos produtos ou serviços. É certo que estes precedentes não são vinculativos, mas podem ser considerados como indícios de que o sinal pedido não merecia uma rejeição inicial e abrangente (ou seja, desligada do seu nexo com produtos ou serviços singulares) por parte do EUIPO, baseada na sua absoluta incapacidade distintiva [40].

57. De facto, a jurisprudência aceitou que a prática dos Estados-Membros, na medida em que possa ser pertinente para uma apreciação de âmbito da União, deve valer como indicação útil que o Instituto pode incluir na sua apreciação sobre o caráter distintivo de um sinal [41].

58. De forma ainda mais específica, o Tribunal de Justiça reconheceu que, no quadro de um processo de oposição, «também não é possível constatar, em relação a um sinal idêntico a uma marca protegida num Estado-Membro, um motivo absoluto de recusa, tal como a falta de caráter distintivo, previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), das [diretivas [42] que harmonizam as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas].» [43]

59. O que precede é suficiente, na minha opinião, para não compartilhar do pressuposto do qual decorre o desenvolvimento posterior do fundamento do recurso. Este baseia-se num pressuposto (a ausência absoluta de caráter distintivo do sinal «deluxe», relativamente a qualquer produto ou serviço) [44] que, simplesmente, não se pode considerar demonstrado. Na ausência desse pressuposto básico, o recurso está, por esse facto, condenado a ser julgado improcedente, uma vez que perante um sinal que pode, eventualmente, servir para identificar produtos ou serviços, o controlo do EUIPO prévio ao registo da marca tem de verificar (e fundamentar) se o caráter distintivo é atributo destes, isolados ou agrupados em categorias.

36 — O EUIPO tentou equiparar o luxo à qualidade superior, mas essa associação semântica não é evidente nem indiscutível. Pode haver bens, mesmo de consumo habitual, que tenham uma elevada qualidade (por exemplo, a água) e não sejam necessariamente luxuosos. E, pelo contrário, é possível imaginar produtos ou serviços de luxo (em resultado, sobretudo, da sua raridade ou singularidade) que não tenham forçosamente uma excecional qualidade.

37 — Dificilmente se poderia falar, por exemplo, de um sistema «luxuoso» para a compressão digital de dados ou de um serviço «luxuoso» de localização de conteúdos digitais pirateados, para referir apenas dois dos serviços que a marca controvertida pretendia proteger.

38 — Na audiência, a Deluxe Inc. confirmou o que tinha já afirmado na Câmara de Recurso do EUIPO, sem que tenha sido contestada, nomeadamente, que o mesmo sinal discutido no litígio tinha sido registado em Espanha, Itália, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, inscrições que demonstrariam o seu «inerente caráter distintivo».

39 — Trata-se da marca figurativa «deluxe», n.º 006891949, composta por esse sintagma enquadrado num círculo de cor vermelho. O seu registo foi concedido pela EUIPO, a pedido da Deluxe Entertainment Services Group Inc. relativamente a produtos das classes 35, 39, 40, 41, 42 e 45, análogos aos do sinal agora controvertido.

40 — Essas considerações não se opõem a que a marca «deluxe», aplicada a determinados produtos singulares possa ser desprovida de caráter distintivo. Assim o tinha declarado o Tribunal Geral num acórdão anterior ao acórdão agora recorrido, que proferiu em 17 de dezembro de 2014 no processo Lidl Stiftung/OAMI (Deluxe) (T-344/14, não publicado, EU:T:2014:1097, n.º 28).

41 — Conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas no processo DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288, n.º 91), que o acórdão, de 19 de setembro de 2002, acolheu de forma quase literal no seu n.º 39 (EU:C:2002:506).

42 — Diretivas 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988 (JO 1989, L 40, p. 1) e 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008 (JO 2008, L 299, p. 25).

43 — Acórdãos de 24 de maio de 2012, Formula One Licensing/OAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314, n.º 41); e de 8 de novembro de 2016, BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, n.º 66). No primeiro dos referidos processos estava em discussão a falta de caráter distintivo do sinal «F1», que o Tribunal Geral tinha apreciado apesar do seu registo prévio como marca nacional. Embora as circunstâncias desse recurso sejam diferentes das deste, as afirmações do acórdão de 24 de maio de 2012 são aqui extrapoláveis.

44 — No ato da audiência, o EUIPO assegurou que, no seu entender, a palavra «deluxe» é absolutamente incapaz de distinguir qualquer produto ou serviço.

60. Referir-me-ei, assim, de forma subsidiária [45], aos comentários do EUIPO ao acórdão recorrido no que diz respeito, especificamente, à fundamentação do ato adotado pela Câmara de Recurso e ao conceito de «categoria homogénea», sem deixar de assinalar que deteto alguma incoerência na sua posição, uma vez que: ou o termo «deluxe» é desprovido da mínima capacidade distintiva, situação em que seria irrelevante que os produtos e serviços por ele designados pudessem, ou não, enquadrar-se em um ou mais grupos ou categorias, e qual seria o seu elemento definitório; ou, pelo contrário, se esse termo pode produzir efeitos distintivos em alguns casos, é inevitável analisar (de forma singular ou por categorias) os produtos ou serviços correspondentes, o que o EUIPO não fez.

61. Para o Tribunal Geral, o caráter laudatório e promocional do termo «deluxe» («pressupondo que tal facto tivesse sido provado») [46] não justificava a fundamentação global da Câmara de Recurso [47]. Não vejo neste entendimento nenhum erro de direito, uma vez que, por um lado, de acordo com a jurisprudência já referida, não se pode afirmar a ausência de caráter distintivo *per se* de um signo laudatório ou promocional; por outro lado, o referido Tribunal não nega ao EUIPO a possibilidade de elaborar uma fundamentação global, mas exige-lhe que, para o fazer, exclua o caráter distintivo do sinal por motivos que não sejam a sua mera inclusão no âmbito da publicidade e das mensagens laudatórias.

62. Para além disso, ao analisar os produtos e serviços abrangidos pelo pedido da Deluxe Inc. [48], o Tribunal Geral aponta a possibilidade de os agrupar em, pelo menos, sete categorias uma vez que, lida a sua descrição, evidenciavam grandes diferenças entre si quanto à sua natureza, as suas características, o seu destino e a sua forma de comercialização [49]. Logo a seguir [50], verifica que o exame não tinha sido realizado relativamente a cada um dos bens e serviços (nem dos seus possíveis agrupamentos) e que a Câmara de Recurso não tinha considerado que tivessem entre si uma ligação suficientemente direta e concreta necessária para formar uma categoria homogénea.

63. O Tribunal de Justiça definiu os critérios pertinentes para apreciar a homogeneidade dos produtos e serviços no n.º 46 do despacho CFCMCEE/OAMI [51], ao analisar e corroborar a adequação e a validade dos critérios que o Tribunal Geral tinha tomado em consideração, nomeadamente, as características, as qualidades essenciais comuns e as funções dos referidos produtos e serviços.

64. Ora, a decisão do Tribunal Geral no acórdão recorrido não faz mais do que utilizar os critérios avalizados pelo Tribunal de Justiça no despacho CFCMCEE/OAMI [52], ou seja, toma em consideração as características, as qualidades essenciais comuns e as funções dos referidos produtos e serviços, para pôr em evidência as diferenças entre eles [53]. Limita-se, em suma, aos critérios da jurisprudência estabelecida, sem incorrer em nenhum erro de direito.

45 — Também no ato da audiência, em resposta ao Tribunal de Justiça, o EUIPO reconheceu que a sua tese principal se fundamentava na incapacidade plena do sinal «deluxe» para identificar bens ou serviços e na sua tese subsidiária, em que, ao avaliar estes últimos, se teria de verificar se evidenciavam características comuns que permitissem englobá-los em uma ou em várias categorias.

46 — N.º 27, *in fine*, do acórdão recorrido.

47 — Embora este argumento diga respeito ao final do acórdão recorrido, parece adequado trazê-lo à colação nesta passagem uma vez que creio que explica melhor a sua *ratio decidendi*.

48 — Nos n.ºs 20 e 21 do acórdão recorrido.

49 — De acordo com o Tribunal Geral, «a marca pedida abrange mais de noventa produtos e serviços, que estão compreendidos em oito classes diferentes e que dizem respeito a matérias tão diversas quanto o cinema, a publicidade, o armazenamento e transporte de mercadorias, a investigação e desenvolvimento de produtos, a segurança, o lazer ou a informática» (n.º 20 do acórdão recorrido).

50 — *Ibidem*, n.º 22.

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

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

53 — «A existência de tal ligação entre, por exemplo, filmes cinematográficos, serviços de entrega de produtos por camião, serviços de depósito de mercadorias, serviços de investigação e desenvolvimento de produtos, assim como de alojamento e de conceção de sítios *web* para terceiros, não é clara e, em todo o caso, não decorre do teor da decisão impugnada» (n.º 27 do acórdão recorrido).

65. É certo que, para a Câmara de Recurso, a ausência de caráter distintivo do sinal, relativamente aos bens e serviços, verificava-se porque todos eles, «sem exceção» [54], podiam afirmar-se como sendo de qualidade superior. De acordo o EUIPO, não constitui requisito indispensável que a característica comum a todos os produtos e serviços se depreenda da sua descrição: bastaria uma ligação, suficiente e direta, adequada para integrar os diversos bens e serviços numa categoria «suficientemente homogénea».

66. Com isto, o que o recurso pretende, na realidade, é alargar essa jurisprudência para que aceite também como critério a característica comum a que o EUIPO faz referência, ou seja, a suscetibilidade de que todos os produtos e serviços possam ser promovidos como de «qualidade superior».

67. Não subscrevo esta proposta do EUIPO que confunde, na minha opinião, os dois momentos do processo de análise do caráter distintivo. Quando se analisa a perceção do público, procura-se saber se se identificará, na mensagem laudatória, a origem empresarial dos bens e serviços, ou se será antes percebida como uma mera indicação de qualidade. Pelo contrário, para estabelecer categorias de produtos relativamente às quais se possa discernir o caráter distintivo da marca, é imprescindível que a ligação decorra dos próprios, ou seja, das suas qualidades comuns, das suas características próprias ou das suas funções.

68. Por outras palavras: primeiro, há que encontrar, e, se for o caso, ordenar os elementos e ligações intrínsecas que juntam os diferentes bens e serviços em categorias; e, em seguida, compará-los com o sinal cujo caráter distintivo se analisa. Só quando for detetado um elemento comum entre esses produtos e serviços que permita analisá-los com uma determinada homogeneidade se poderá efetuar a avaliação global do caráter distintivo da marca relativamente à categoria homogénea, determinada desta forma, desses produtos e serviços [55].

69. A suposta característica comum dos produtos e serviços que a marca «deluxe» pretende abranger decorreria, de acordo com o EUIPO, da própria mensagem laudatória. Mas essa dedução não decorre, insisto, da análise dos produtos e serviços, mas sim do sinal relativamente ao público relevante. Para criar categorias homogéneas de produtos e serviços tem de se tomar em consideração, necessariamente, as características dos bens e serviços que se visa proteger, uma vez que apenas nessas poderão ter origem os elementos intrínsecos comparáveis para estabelecer semelhanças e diferenças. Esta forma de proceder é, por último, mais objetiva e confere, portanto, uma maior segurança jurídica aos operadores económicos.

70. Assim, não concordo com a posição do EUIPO no sentido de alargar, no sentido já referido, a forma de encontrar ligações diretas e concretas que confiram homogeneidade aos diversos bens e serviços para permitir a sua avaliação global para efeitos da análise do caráter distintivo. E, afastada essa possibilidade, como o Tribunal Geral utilizou os critérios avalizados pelo despacho CFCMCEE/OAMI [56] (ou seja, as características, as qualidades essenciais comuns e as funções dos produtos e serviços) para pôr em evidência as diferenças entre estes, limitou-se, nessa mesma medida, à jurisprudência já revista, sem incorrer em nenhum erro de direito.

54 — N.º 22 da decisão impugnada.

55 — Aceitar uma característica comum decorrente da «mensagem» da marca significaria inverter o processo de dedução lógica que leva a procurar uma ligação suficientemente direta e concreta entre produtos e serviços.

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

71. O EUIPO traz também à colação, em defesa do seu recurso, o despacho do Tribunal de Justiça emitido no processo relativo à marca «BigXtra» [57]. No entanto, os n.os 48 e 49 desse despacho não fazem referência ao fundamento da ligação suficientemente direta e concreta entre os produtos e os serviços em causa nesse processo, mas sim à crítica dirigida ao Tribunal Geral, que, de acordo com a então recorrente, teria invertido o ónus da prova para demonstrar que não existia um motivo absoluto de recusa.

72. No acórdão recorrido nesse processo [58], o Tribunal Geral limitou-se a refutar o argumento da recorrente, que imputava à Câmara de Recurso o facto de não ter analisado o caráter distintivo do sinal relativamente aos produtos e aos serviços pedidos. Assim, no recurso posterior não foi submetida ao Tribunal de Justiça a questão de saber se seria suficiente, como ligação entre os produtos e serviços, que todos pudessem oferecer reduções de preço significativas, vantagens substanciais ou uma indemnização específica, mas apenas a reclamação relativa à repartição do ónus da prova, que não foi acolhida, confirmando o acórdão recorrido. Por conseguinte, o despacho do Tribunal de Justiça no processo BigXtra [59] não é extrapolável para o caso dos autos.

73. Também não subscrevo o argumento de que não aceitar a proposta de alargamento da jurisprudência, nos termos propostos pelo EUIPO, levaria a repetir desnecessariamente, nas suas decisões, o motivo fundamental da rejeição para cada produto ou serviço. Tal consequência não é necessária e inevitável, uma vez que o acórdão recorrido assim o exige nem pode excluir-se que o mesmo motivo de recusa seja válido para categorias diferentes de produtos e serviços, sendo possível, nessa situação, apresentar simplesmente explicações conjuntas relativas a essa validade.

74. Finalmente, gostaria de regressar de forma breve, como tinha referido no início destas conclusões [60], à alínea c) do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009. É nesta alínea, e não na alínea b), a única invocada no recurso, que se encontram os motivos absolutos de recusa correspondentes aos sinais descritivos, ou seja, às situações das marcas «compostas exclusivamente por […] indicações que possam servir, no comércio, para designar […] a qualidade […] ou outras características» do produto ou do serviço.

75. Como já referi, o Tribunal Geral utilizou a competência que lhe é reconhecida de não analisar os restantes motivos de anulação quando acolhe um deles [neste caso, o relativo à alínea b) do mesmo artigo 7.º, n.º 1], pelo que não se debruçou sobre o relativo à violação da alínea c). E o Tribunal de Justiça reconheceu, certamente, uma determinada sobreposição parcial dos âmbitos de aplicação respetivos, indicando a disparidade entre as duas alíneas, que reside no facto de que a primeira abrange todas as circunstâncias em que o sinal não é suscetível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas [61], o que poderia confirmar a posição adotada pelo acórdão recorrido de não analisar o motivo de anulação referido na alínea c).

57 — Despacho de 11 de dezembro de 2014, BigXtra (C-253/14 P, não publicado, EU:C:2014:2445). V. n.º 25 destas conclusões.

58 — Acórdão do Tribunal Geral de 21 de março de 2014, FTI Touristik/OAMI (BigXtra) (T-81/13, não publicado, EU:T:2014:140, n.os 43 a 47).

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

60 — V. n.º 5 destas conclusões.

61 — Acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.º 47).

76. No entanto, visando uma correta aplicação do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 209/2007, a mesma jurisprudência matizou essa declaração sublinhando a necessidade de que o motivo de recusa previsto na alínea c) fique reservado para os casos nele propriamente contemplados [62]. Apreciação que tem de ser conjugada com o interesse geral subjacente de que as marcas exclusivamente constituídas por sinais ou indicações que sirvam para designar as características de um produto ou de um serviço, na aceção desta disposição, devem estar à livre disposição de todos, não podendo ser objeto de registo [63].

77. Creio, no entanto, que se se impugna uma decisão invocando os dois motivos de recusa das alíneas b) e c), a sobreposição dos seus âmbitos de aplicação tornariam preferível que o Tribunal Geral se pronunciasse sobre ambos, embora só acolha um deles. Em sintonia com outros advogados-gerais, defenderia, até, que a análise comece pela alínea c) [64], atendendo ao facto de que é preferível, no contexto legislativo do Regulamento sobre a marca da UE, não fundir os dois critérios nem os considerar inerentemente interdependentes [65].

78. De facto, ainda que seja suficiente a existência de um motivo absoluto de recusa para negar o acesso ao registo [66], a análise e a pronúncia sobre os restantes motivos invocados pode evitar que, nos casos de anulação, se tenha de retomar a via processual da impugnação, se a decisão futura negar provimento ao pedido com fundamento em motivos não analisados pela precedente.

79. De qualquer forma, uma vez que os argumentos do EUIPO relativos à ausência de caráter distintivo do sinal controvertido se baseavam no facto de que constituía uma expressão de qualidade superior, as considerações precedentes seriam aplicáveis relativamente quer à alínea b), quer à alínea c) (subalínea «indicação de qualidade») do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.

80. Em suma, entendo que não pode ser acolhido o fundamento único do recurso, por não se verificarem no acórdão recorrido os erros de direito que o EUIPO lhe imputa, e que deve ser negado provimento ao referido recurso.

VI. Conclusão

81. Atendendo a todas as considerações efetuadas, proponho ao Tribunal de Justiça:

1) Negar provimento ao recurso interposto pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) do acórdão do Tribunal Geral de 4 de junho de 2015, proferido no processo T-222/14, Deluxe Laboratories/OAMI (deluxe).

2) Condenar o EUIPO no pagamento das despesas da Deluxe Entertainment Services Group Inc.

62 — Acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.º 48).

63 — Acórdão de 8 de abril de 2003, Linde e o. (C-53/01, EU:C:2003:206, n.º 74). É claro que o sinal «deluxe» era complexo, mas, se tanto o examinador como a Câmara de Recurso tinham sublinhado o caráter «banal» do elemento figurativo, não lhe restando qualquer relevância para a análise do caráter distintivo, em coerência deveriam ter equiparado o referido sinal a um constituído *exclusivamente* por uma eventual indicação da qualidade dos produtos.

64 — V. as conclusões do advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer apresentadas no processo Mag Instrument/OAMI (C-136/02, EU:C:2004:151, n.º 20).

65 — Conclusões do advogado-geral F. G. Jacobs apresentadas no processo OAMI/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, n.ºs 51 e 53).

66 — Despacho de 13 de fevereiro de 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OAMI (C-212/07 P, não publicado, EU:C:2008:83, n.º 27) e jurisprudência aí referida.