



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

17 de maio de 2017*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Marca figurativa que contém o elemento nominativo “deluxe” — Recusa de registo pelo examinador»

No processo C-437/15 P,

que tem por objeto um recurso nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 10 de agosto de 2015,

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por S. Palmero Cabezas, na qualidade de agente,

recorrente,

sendo a outra parte no processo:

Deluxe Entertainment Serviços Group Inc., anteriormente **Deluxe Laboratories Inc.**, com sede em Burbank (Estados Unidos), representada por L. Gellman, advocate, e M. Esteve Sanz, abogada,

recorrente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

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

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: M. Ferreira, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 9 de novembro de 2016,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 25 de janeiro de 2017,

profere o presente

Acórdão

- 1 Através do seu recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 4 de junho de 2015, Deluxe Laboratories/IHMI (deluxe) (T-222/14, não publicado, EU:T:2015:364, a seguir «acórdão recorrido»),

* Língua do processo: espanhol.

em que esta anulou a decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO, de 22 de janeiro de 2014 (R 1250/2013-2), que negou provimento ao recurso interposto pela Deluxe Laboratories, Inc., depois Deluxe Entertainment Serviços Group Inc. (a seguir «Deluxe»), da decisão do examinador que tinha recusado o registo do sinal figurativo «deluxe» como marca da União Europeia (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

- 2 O Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da U[nião] E[uropeia] (JO 2009, L 78, p. 1), dispõe, no seu artigo 7.º, sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa»:

«1. Será recusado o registo:

[...]

b) às marcas desprovidas de carácter distintivo;

[...]
2. O n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da União.
- 3 O artigo 75.º do mesmo regulamento prevê:

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

Antecedentes do litígio

- 4 O Tribunal Geral resumiu os factos na origem do litígio da forma seguinte, nos n.ºs 1 a 7 do acórdão recorrido:

«1. Em 10 de outubro de 2012, a recorrente, [Deluxe], apresentou um pedido de registo de marca comunitária no [EUIPO], ao abrigo do Regulamento [...] n.º 207/2009[...]

A marca [pedida] é o sinal figurativo seguinte:

- 3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 9, 35, 37, 39 a 42 e 45 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— Classe 9: “Filmes cinematográficos e filmes para televisão de vídeos musicais, ação/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*; 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, exposições 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, 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”.

[...]

- 5 Por decisão de 13 de junho de 2013, o examinador recusou o pedido relativamente a todos os produtos e serviços acima indicados no n.º 3, em aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 207/2009, com fundamento no facto que a marca pedida, por um lado, era desprovida de carácter distintivo e, por outro, de que informava os consumidores sobre a qualidade dos produtos e serviços em causa.
- 6 Em 3 de julho de 2013, a [Delux] interpôs no [EUIPO], ao abrigo dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009, recurso da decisão do examinador.
- 7 Através [da decisão controvertida], a Segunda Câmara de Recurso do [EUIPO] [a seguir “Câmara de Recurso”] confirmou a decisão do examinador. Considerou, designadamente, que o elemento nominativo “deluxe” não permitia, por si só, nas partes da União Europeia onde o inglês era entendido, distinguir os produtos e serviços da recorrente dos serviços dos seus concorrentes, uma vez que fazia parte de um conjunto banal de clichés promocionais e consistia unicamente numa “alegação de qualidade superior”. Acrescentou que o termo “deluxe” cabia na categoria dos termos que deviam ser excluídos do monopólio de marca e que o elemento figurativo em causa não era suficiente para conferir um carácter distintivo à marca pedida. Pelos mesmos motivos, a Câmara de Recurso confirmou a decisão do examinador na parte em que este tinha entendido que a marca pedida informava os consumidores sobre a qualidade dos produtos e serviços em causa. A Câmara de Recurso considerou igualmente que a referida marca não tinha adquirido carácter distintivo pelo uso que dela tinha sido feito na União.»

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

- 5 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de abril de 2014, a Deluxe interpôs um recurso destinado a obter a anulação da decisão controvertida.
- 6 Em apoio do seu recurso, a Deluxe suscitava cinco fundamentos, nos quais deduzia, em todos eles, violação, respetivamente, do dever de fundamentação, do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, bem como do princípio da proteção da confiança legítima, dos direitos adquiridos e da legalidade dos atos comunitários.
- 7 A Deluxe sustentou que a Câmara de Recurso não tinha fundamentado a recusa de registo da marca em causa em relação a cada um dos produtos e serviços em causa. Afirmou, designadamente, que a Câmara de Recurso não tinha tido de modo nenhum em conta as características de cada um destes produtos e serviços, apesar de se tratar de um elemento essencial para determinar o carácter fantasista, sugestivo ou alusivo do termo «deluxe».

- 8 A EUIPO alegou que decorria da expressão «sem exceção», que figura na decisão controvertida, que a Câmara de Recurso tinha procedido a um exame individual dos produtos e serviços em causa, e que esta tinha podido adotar uma fundamentação global, uma vez que todos estes produtos e serviços estavam abrangidos pelo setor audiovisual.
- 9 O Tribunal Geral julgou o recurso da Deluxe procedente.
- 10 Após ter recordado, nos n.ºs 15 a 18 do acórdão recorrido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral salientou, nos n.ºs 20 a 22 deste, que, neste caso, tendo em conta a descrição de mais de 90 produtos e serviços abrangidos por 8 classes distintas e domínios diferentes, estes apresentam entre eles diferenças tais, tendo em conta a sua natureza, as suas características, os seus destinos e os seus modos de comercialização, que não se pode considerar que constituam uma categoria homogénea que permita à Câmara de Recurso adotar uma fundamentação global. Ora, a Câmara de Recurso não indicou que os produtos e serviços em causa apresentavam entre eles um vínculo suficientemente direto e concreto a ponto de formarem uma categoria homogénea (a seguir «vínculo exigido»).
- 11 Com efeito, como o Tribunal Geral salientou no n.º 23 do acórdão recorrido, a Câmara de Recurso faz referência, de modo geral, aos «produtos e serviços», a «todos os produtos e serviços», e aos «produtos e serviços em questão», mas não se refere especificamente a nenhum dos produtos e serviços abrangidos pelas classes em questão, nem mesmo a categorias ou a grupos destes. Assim, o Tribunal Geral, no n.º 24 do acórdão recorrido, concluiu que, ao não examinar o carácter distintivo da marca pedida para cada um dos produtos e serviços em causa, a Câmara de Recurso não procedeu à apreciação concreta exigida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 no que diz respeito aos produtos e serviços abrangidos pelas classes em questão e não fundamentou suficientemente a decisão controvertida a este respeito.
- 12 No âmbito do exame dos argumentos do EUIPO, o Tribunal Geral declarou, no n.º 26 do acórdão recorrido, que não decorre, nem sequer diretamente, da expressão «sem exceção» que a Câmara de Recurso tenha apreciado o carácter distintivo da marca pedida tendo em conta todos os produtos e serviços em questão. Com efeito, como o Tribunal Geral observou, a Câmara de Recurso limitou-se a indicar na decisão controvertida que todos os produtos, sem exceção, podem ser apresentados como produtos que possuem uma qualidade superior e que todos os serviços, sem exceção, podem ser apresentados como serviços que oferecem essa qualidade. Não indicou que os produtos e serviços abrangidos pelas classes em questão apresentam entre eles o vínculo exigido e, portanto, não mencionou nenhum elemento de natureza a justificar o recurso a uma fundamentação global.
- 13 Quanto ao argumento do EUIPO segundo o qual os produtos e serviços em causa estavam diretamente ligados ao setor audiovisual, o Tribunal Geral salientou, no n.º 27 do acórdão recorrido, que essa constatação não figura na decisão controvertida. Além disso, o Tribunal Geral negou a existência de um vínculo exigido entre certos produtos e serviços, como filmes cinematográficos, serviços de entrega de produtos por camião, serviço de depósito de mercadorias, serviços de investigação e de desenvolvimento de produtos bem como de alojamento e de conceção de sítios Internet por conta de terceiros. Declarou que, de qualquer modo, a existência desse vínculo não resulta dos termos da decisão controvertida. Por último, o Tribunal Geral considerou que a circunstância, supondo que a mesma está demonstrada, de que o termo «deluxe» constitui um termo elogiador e promocional suscetível de ser aplicado a todos os produtos e serviços em causa não tem qualquer incidência a este respeito.
- 14 Consequentemente, o Tribunal Geral anulou a decisão controvertida.

Pedidos das partes

- 15 Através do seu recurso, o EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que se digne:
- anular o acórdão recorrido e
 - condenar a recorrente nas despesas efetuadas no Tribunal Geral.

Quanto ao presente recurso

- 16 Através do seu recurso, o EUIPO suscita um fundamento único em que deduz violação do artigo 75.º, primeira frase, do Regulamento n.º 207/2009, lido em conjugação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e n.º 2, deste regulamento. Este fundamento está subdividido em duas partes.

Argumentos das partes

- 17 Através da primeira parte do seu fundamento único, o EUIPO censura o Tribunal Geral por ter incorrido num erro de direito ao limitar a possibilidade de adotar uma fundamentação global unicamente ao caso em que os produtos ou serviços constituem categorias homogéneas. O EUIPO considera que o Tribunal Geral não pode excluir a possibilidade de fornecer uma fundamentação global em relação a uma diversidade de produtos e serviços quando a perceção do sinal a respeito de cada um deles é uniforme e, por conseguinte, a fundamentação que lhes é aplicável mantém-se invariável.
- 18 Assim, segundo o EUIPO, basta que os produtos e serviços designados no pedido de registo apresentem uma característica comum para que uma fundamentação global seja possível em relação a todos eles. Esta característica comum consiste no facto de que, para cada um dos produtos e serviços visados, a sugestão de uma qualidade elevada será percebida como um simples argumento de venda. Considera que, neste caso, o sinal «deluxe» veicula, de modo igual para todos estes produtos e serviços, uma mensagem elogiadora e promocional que não permite que o público identifique a origem dos referidos produtos ou serviços. Para sustentar a sua argumentação, o EUIPO invoca a fundamentação apresentada pelo Tribunal de Justiça no despacho de 11 de dezembro de 2014, FTI Touristik/IHMI (C-253/14 P, não publicado, EU:C:2014:2445), no qual o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de um vínculo suficientemente direto e concreto entre os produtos e serviços visados tendo em conta uma característica comum que consiste no facto de que todos os produtos e serviços podem ser objeto de reduções ou de vantagens especiais.
- 19 Consequentemente, o EUIPO considera errada a conclusão que figura no n.º 24 do acórdão recorrido segundo a qual a Câmara de Recurso não procedeu à apreciação concreta exigida por não ter identificado uma homogeneidade entre todos os produtos e serviços.
- 20 Do mesmo modo, a EUIPO alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao afastar, no n.º 27 do acórdão recorrido, por não ser pertinente, a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual o termo «deluxe» constitui um termo elogiador e promocional suscetível de se aplicar a todos os produtos e serviços em causa.
- 21 A Deluxe responde que a EUIPO conferiu um grau de fiabilidade elevado ao processo BigXtra que deu origem ao despacho de 11 de dezembro de 2014, FTI Touristik/IHMI (C-253/14 P, não publicado, EU:C:2014:2445), no qual o registo da marca *BigXtra* tinha sido recusado com o fundamento de que o termo revestia um carácter claramente elogiador. A Deluxe considera que este processo não é pertinente, porque o considera distinto do caso vertente. Com efeito, o termo «deluxe» só pode ser

descritivo ou elogiador para os produtos em si e não para a maneira de os vender, uma vez que não existe uma forma «deluxe» de vender um produto, e muito menos quando não se tem em conta o público pertinente.

- 22 Com a segunda parte do seu fundamento único, a EUIPO sustenta que a interpretação de uma exigência de homogeneidade suficiente, feita pelo Tribunal Geral nos n.ºs 20 a 22 e 26 do acórdão recorrido, que permite à Câmara de Recurso adotar uma fundamentação global para recusar o pedido de registo da marca em causa, não respeita a jurisprudência, designadamente o despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/IHMI (C-282/09 P, EU:C:2010:153). Com efeito, ao estabelecer uma correlação entre a existência de uma «categoria homogênea» e a descrição dos produtos e serviços, o Tribunal Geral interpretou de maneira errada o conceito de «categoria» ou de «grupo» de produtos ou serviços com uma «homogeneidade suficiente» na aceção desta jurisprudência e, por conseguinte, o conceito de «vínculo suficientemente direto e concreto» que deve existir entre os produtos e serviços.
- 23 Segundo o EUIPO, a exigência de homogeneidade suficiente deveria ser entendida num sentido mais lato, pelo que bastaria que os produtos ou serviços apresentassem todos uma característica comum, característica que poderia igualmente existir entre produtos ou serviços de setores diferentes.
- 24 O EUIPO sustenta que, no caso vertente, a decisão controvertida indica claramente que a característica comum aos produtos e serviços em causa consiste no facto de todos os produtos, sem exceção, poderem ser apresentados como produtos que possuem uma qualidade superior e de todos os serviços, sem exceção, poderem ser apresentados como produtos que oferecem essa qualidade.
- 25 A Deluxe contesta a afirmação do EUIPO segundo a qual os produtos e serviços em causa são suficientemente homogêneos e podem, por essa razão, ser considerados um todo único.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 26 Dado que o EUIPO contesta as apreciações do Tribunal Geral mencionadas nos n.ºs 10 a 13 do presente acórdão e que as duas partes do fundamento assentam em violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, importa examiná-las conjuntamente.
- 27 A título preliminar, resulta de jurisprudência constante que a autoridade competente não se pode limitar a um exame minimalista de um pedido de registo, antes devendo, pelo contrário, proceder a um exame estrito e completo a fim de evitar que sejam registadas marcas indevidamente (acórdão de 6 de maio de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 59).
- 28 Uma vez que o registo de uma marca é sempre pedido para produtos ou serviços mencionados no pedido de registo, a questão de saber se a marca é atingida por um dos motivos absolutos de recusa deve ser apreciada *in concreto* em relação a esses produtos e serviços (acórdão de 15 de fevereiro de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, n.º 31).
- 29 Importa recordar que, segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça, por um lado, o exame dos motivos absolutos de recusa deve incidir sobre cada um dos produtos ou serviços para os quais o registo da marca é pedido e, por outro, a decisão na qual a autoridade competente recusa o registo de uma marca deve, em princípio, ser fundamentada para cada um dos referidos produtos ou serviços (acórdão de 15 de fevereiro de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, n.º 34, e despacho de 18 de março de 2010, CFCMCEE/IHMI, C-282/09 P, EU:C:2010:153, n.º 37).

- 30 No entanto, quanto a esta última exigência, o Tribunal de Justiça precisou que a autoridade competente se pode limitar a uma fundamentação global para todos os produtos ou serviços em questão quando o mesmo motivo de recusa é invocado para uma categoria ou um grupo de produtos ou serviços (acórdãos de 15 de fevereiro de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, n.º 37, e de 17 de outubro de 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, n.º 26).
- 31 De seguida, o Tribunal de Justiça precisou que essa faculdade é apenas alargada a produtos e serviços que apresentem entre eles um vínculo suficientemente direto e concreto para formarem uma categoria ou um grupo de produtos ou serviços com homogeneidade suficiente (acórdão de 17 de outubro de 2013, Isdin/Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, n.º 27).
- 32 A fim de apreciar se os produtos e serviços a que se refere um pedido de registo de uma marca da União apresentam, entre eles, um vínculo suficientemente direto e concreto e podem ser repartidos por categorias ou por grupos com homogeneidade suficiente, na aceção da jurisprudência referida ao número anterior, deve ter-se em conta que o objetivo deste exercício se destina a permitir e a facilitar a apreciação *in concreto* da questão de saber se a marca a que diz respeito o pedido de registo é ou não abrangida por um dos motivos absolutos de recusa, em conformidade com a jurisprudência referida ao n.º 28 do presente acórdão.
- 33 Do mesmo modo, a repartição dos produtos e serviços em causa num ou em vários grupos ou categorias deve ser feita, designadamente, com base nas características que lhes são comuns e que apresentam pertinência para a análise da oponibilidade, ou não, à marca pedida para os referidos produtos e serviços, de um motivo absoluto de recusa determinado. Daqui resulta que essa apreciação deve ser feita *in concreto* para o exame de cada pedido de registo e, sendo caso disso, para cada um dos motivos absolutos de recusa individualmente aplicáveis.
- 34 Resulta das considerações anteriores que não se pode *a priori* excluir que os produtos e serviços cujo registo é pedido apresentam todos uma característica pertinente para a análise de um motivo absoluto de recusa e que podem ser agrupados, para efeitos do exame do pedido de registo em causa, com base nesse motivo absoluto de recusa, numa categoria ou num único grupo com homogeneidade suficiente, na aceção da jurisprudência referida ao n.º 31 do presente acórdão.
- 35 No caso vertente, resulta do n.º 26 do acórdão recorrido que, no que respeita a todos os produtos e serviços visados pelo pedido de registo em causa, a Câmara de Recurso indicou que todos os produtos, sem exceção, podem ser apresentados como produtos que possuem uma qualidade superior e que todos os serviços, podem ser apresentados como produtos que oferecem uma qualidade superior. Resulta dessa conclusão que a Câmara de Recurso considerou, em substância, que todos os produtos e serviços visados por um pedido de registo sobre o qual se devia pronunciar apresentavam uma característica que era pertinente para o exame do motivo absoluto de recusa baseado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, a saber, o facto de que podiam, todos eles, ser apresentados como produtos que possuíam ou que ofereciam uma qualidade superior e que, por conseguinte, faziam todos parte de uma única categoria ou de grupo único com homogeneidade suficiente, para efeito do exame desse motivo absoluto de recusa. A pertinência, segundo a Câmara de Recurso, desta característica comum dos produtos e serviços em causa para efeito do exame que a Câmara de Recurso devia efetuar é demonstrada pelo facto de a decisão controvertida considerar que a marca pedida consistia numa «alegação de qualidade superior».
- 36 A omissão da Câmara de Recurso, mencionada no n.º 22 do acórdão recorrido, de indicar expressamente que os produtos e serviços em causa apresentavam entre eles um vínculo suficientemente direto e concreto, a ponto de formarem uma categoria homogénea, não pode conduzir a uma conclusão diferente, dado que essa indicação ressaltava implicitamente da consideração da referida Câmara, recordada no n.º 26 do acórdão recorrido.

- 37 Incumbia ao Tribunal Geral, para controlar a observância da obrigação de a Câmara de Recurso proceder à apreciação concreta exigida pelo artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e de fundamentar suficientemente a sua decisão, examinar, no âmbito de uma apreciação factual, o mérito das considerações da Câmara de Recurso recordadas no n.º 35 do presente acórdão.
- 38 Cabia, designadamente, ao Tribunal Geral, por um lado, verificar se a marca pedida, que é composta por um elemento nominativo e um elemento figurativo, podia efetivamente ser entendida de maneira direta e imediata pelo público pertinente como sendo uma afirmação de qualidade superior ou como sendo uma mensagem elogiadora em vez de uma indicação da origem comercial dos produtos e serviços por ela designados.
- 39 Por outro lado, incumbia ao Tribunal Geral verificar, no âmbito do exame do elemento nominativo da marca pedida, se o termo «deluxe» veiculava efetivamente uma noção de «qualidade superior» como alega a Câmara de Recurso, dado que este elemento nominativo constitui uma referência direta ao conceito de «luxo». Na hipótese de o termo «deluxe» ter um significado distinto do de «qualidade superior», como considera o advogado-geral nos n.ºs 54 e 55 das suas conclusões, caberia então ao Tribunal Geral examinar se, tendo em conta esse significado, os produtos e serviços visados pela marca em causa constituem ou não um grupo homogéneo que justifique o recurso a uma fundamentação global.
- 40 Ora, o Tribunal Geral excluiu de uma forma geral a possibilidade de concluir pelo carácter homogéneo dos produtos e serviços em causa e não teve em conta, a este respeito, a especificidade da marca pedida nem, designadamente, a perceção desta pelo público pertinente.
- 41 Com efeito, como resulta do n.º 21 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral limitou-se a declarar que os produtos e serviços referidos pelo pedido de registo controvertido apresentavam entre eles diferenças tais, tendo em conta a respetiva natureza, características, destinos e modos de comercialização, que não se podia considerar que os mesmos constituíam uma categoria homogénea que permitisse à Câmara de Recurso adotar, em relação a todos eles, uma fundamentação global. Por conseguinte, o Tribunal Geral ignorou a possibilidade de, não obstante as suas diferenças, todos os produtos e serviços em causa poderem apresentar uma característica comum, pertinente para o exame que a Câmara de Recurso devia efetuar, o que, em conformidade com as considerações enunciadas nos n.ºs 33 e 34 do presente acórdão, podia justificar que fossem classificados num único e mesmo grupo homogéneo e que a Câmara de Recurso utilizasse, a seu respeito, uma fundamentação global.
- 42 Pelas mesmas razões, a afirmação do Tribunal Geral, que figura no n.º 27 do acórdão recorrido, segundo a qual «a circunstância [...] de o termo “deluxe” constituir um termo elogiador promocional suscetível de se aplicar a todos os produtos e serviços em causa não tem qualquer relevância» é igualmente errada.
- 43 Resulta do exposto que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito no que respeita à interpretação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009, pelo que o acórdão recorrido deve ser anulado.
- 44 Em conformidade com o artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, em caso de anulação da decisão do Tribunal Geral, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento. No caso em apreço, há que considerar que o litígio não está em condições de ser julgado.
- 45 Consequentemente, há que remeter o processo ao Tribunal Geral e reservar para final a decisão quanto às despesas.

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

- 1) O acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 4 de junho de 2015, Deluxe Laboratories/IHMI (deluxe) (T-222/14, não publicado, EU:T:2015:364), é anulado.**
- 2) O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.**
- 3) Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.**

Assinaturas