



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 19 de julio de 2016¹

Asunto C-577/14 P

**Brandconcern BV
contra**

Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Marca denominativa “Lambretta” —
Solicitud de caducidad de Brandconcern BV — Declaración parcial de caducidad»

1. La inscripción en el registro de una marca exige, entre otros requisitos, identificar en la solicitud los productos o servicios para los que se reclama la protección de aquel signo distintivo. Con este fin, tanto los operadores económicos como las oficinas de marcas de los Estados miembros y la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, «Oficina» o «EUIPO»²) emplean la Clasificación de Niza.³
2. El Arreglo de Niza comprende una lista con 34 clases de productos y 11 de servicios. Cada clase incluye las indicaciones generales correspondientes a los sectores a los que se adscriben los productos o los servicios respectivos. La Clasificación contiene, además, una enumeración alfabética de productos y de servicios, que informa de la clase a la que se adscribe cada uno de ellos.
3. En la sentencia *The Chartered Institute of Patent Attorneys*⁴ (en adelante, sentencia «IP Translator»), el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la interpretación del uso de los títulos de las clases del Arreglo de Niza, como factor que repercute en la amplitud de la protección conferida por el registro de las marcas. Sentó algunas pautas y, en particular, la necesidad de que en las solicitudes de estas se designen, con claridad y precisión, los bienes o servicios para los que reivindican el amparo registral.⁵ El Tribunal de Justicia, sin embargo, no acotó los efectos temporales de la sentencia.

1 — Lengua original: español.

2 — Las siglas de su denominación en inglés (European Union Intellectual Property Office) se utilizan para designarla en todos los demás idiomas.

3 — Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, modificado el 28 de septiembre de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, n.º I-18200, p. 89; en lo sucesivo, «Clasificación de Niza», «Arreglo» o, simplemente, «Clasificación»).

4 — Sentencia de 19 de junio de 2012 (C-307/10, EU:C:2012:361). La sentencia es conocida por referencia al signo denominativo sobre el que versaba: «IP Translator».

5 — Sobre la sentencia IP Translator, véanse los puntos 53 y siguientes.

4. La empresa Brandconcern BV pretende en este recurso que se anule la sentencia del Tribunal General de 30 de septiembre de 2014, *Scooters India/OAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)* (en adelante, «sentencia recurrida»),⁶ por entender que erró al no aplicar de manera retroactiva la doctrina de la sentencia *IP Translator* a una solicitud de registro depositada ante la EUIPO, relativa a la clase 12. Su recurso de casación permitirá, primero, dilucidar los contornos de la jurisprudencia sentada en la sentencia *IP Translator* en términos generales y, después, analizar su eventual aplicabilidad a las marcas ya registradas.

5. De todos modos, la trascendencia de la sentencia que resuelva el recurso de casación será restringida, vista la nueva redacción del artículo 28 del Reglamento n.º 207/2009,⁷ tras la entrada en vigor, el pasado 23 de marzo de 2016, del Reglamento (UE) 2015/2424.⁸ Su apartado 8 trata de paliar los problemas interpretativos sobre la clasificación de los productos y servicios de las marcas registradas antes de la fecha en la que se dictó la sentencia *IP Translator*.

I. Marco normativo

A. Reglamento n.º 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea

6. Las marcas de la Unión se rigen, a los efectos de este litigio, por el Reglamento n.º 207/2009. Las reformas ulteriores, en virtud del Reglamento 2015/2424, que ha modificado aspectos sustanciales de la previa regulación sobre las marcas comunitarias (ahora denominadas «marcas de la Unión Europea»),⁹ no afectan *ratione temporis* a este recurso de casación. No obstante, conviene traer a colación el nuevo artículo 28 («Denominación y clasificación de los productos y servicios»), cuyo apartado 8 establece:

«8. Los titulares de marcas de la Unión solicitadas antes del 22 de junio de 2012, que estén registradas respecto de un título íntegro de una clase de Niza, podrán declarar que su intención en la fecha de presentación de la solicitud era buscar protección para productos o servicios más allá de los comprendidos en el tenor literal del título de la clase considerada, siempre que los productos o servicios así designados estuvieran comprendidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase de la edición de la clasificación de Niza en vigor en la fecha de presentación de la solicitud.

La declaración se presentará a la Oficina a más tardar el 24 de septiembre de 2016, e indicará, de forma clara, precisa y específica, los productos y servicios, aparte de los claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones del título de la clase, a los que se extendía inicialmente la intención del titular. [...]

Se considerará que las marcas de la Unión respecto de las cuales no se presente declaración dentro del plazo a que se refiere el párrafo segundo hacen referencia, a partir de la expiración de dicho plazo, únicamente a los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor literal de las indicaciones incluidas en el título de la clase correspondiente.»

6 — Asunto T-51/12, no publicado (EU:T:2014:844).

7 — Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1).

8 — Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Diseños y Modelos) (DO 2015, L 341, p. 21).

9 — O también «marca de la Unión», conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 2015/2424. Emplearé indistintamente los términos «marca de la Unión Europea» o «marca de la Unión».

7. Dentro del título VI, «Renuncia, caducidad y nulidad», el artículo 51, relativo a las causas de caducidad, dispone:

«1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; [...]

[...]

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.»

B. *Reglamento (CE) n.º 2868/95 de ejecución*¹⁰

8. Bajo la rúbrica «Lista de productos y servicios», la regla 2 prescribe:

«1. La clasificación común mencionada en el artículo 1 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación de productos y servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, se aplicará a la clasificación de productos y servicios.

2. La lista de productos y servicios deberá formularse de tal modo que indique claramente el tipo de productos y servicios y que haga posible que cada artículo esté clasificado en una sola clase de la clasificación del Arreglo de Niza.

3. Los productos y servicios se agruparán preferentemente de acuerdo con las clases de la clasificación del Arreglo de Niza; cada grupo irá precedido del número de la clase de dicha clasificación a la que pertenece el grupo de productos o servicios y figurará en el orden de las clases de dicha clasificación.

4. La clasificación de productos y servicios servirá exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se considerará que los productos y servicios son similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificación del Arreglo de Niza, ni que los productos y servicios difieren entre sí por que aparezcan en diferentes categorías de dicha clasificación.»

C. *Comunicaciones del presidente de la EUIPO*

9. El presidente de la EUIPO ejerce los poderes que le atribuye el artículo 124 del Reglamento n.º 207/2009. Entre ellos destaca, por lo que aquí interesa, el de adoptar instrucciones administrativas internas y, en particular, comunicaciones [apartado 2, letra a)], que han de publicarse en el Diario Oficial de la EUIPO, con arreglo al artículo 89, letra b), de aquel Reglamento.

10 — Reglamento de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 355/2009 de la Comisión, de 31 de marzo de 2009 (DO 2009, L 109, p. 3); en adelante, usaré indistintamente las designaciones «reglamento de aplicación» y «reglamento de ejecución».

10. Para explicar la práctica de la Oficina sobre el empleo de los títulos de las clases, así como las repercusiones de dicho uso cuando las solicitudes o registros de marca comunitaria hubieran sido objeto de una limitación o de una renuncia parcial, o estuvieran incursas en procedimientos de oposición o anulación, el presidente adoptó y publicó la Comunicación n.º 4/03.¹¹ A tenor de su punto IV, párrafos primero y segundo:

«Las 34 clases de productos y las 11 clases de servicios abarcan todos los productos y servicios. En consecuencia, el uso de todas las indicaciones generales enumeradas en el título de una clase determinada constituye una reivindicación de todos los productos o servicios incluidos en esta clase en particular.

De forma similar, el uso de una indicación general concreta contenida en el título de una clase abarcará todos los productos y servicios comprendidos en dicha indicación general y adecuadamente clasificados en la misma clase. [...]»

11. A raíz de la sentencia IP Translator, aunque el Tribunal de Justicia había interpretado en ella la Directiva 2008/95/CE¹² y no el Reglamento n.º 207/2009, el presidente de la EUIPO publicó la Comunicación n.º 2/12,¹³ cuyo punto V reza:

«Por lo que respecta a las marcas comunitarias registradas antes de la entrada en vigor de la presente Comunicación que hayan utilizado todas las indicaciones generales incluidas en el título de clase de una clase en particular, la Oficina considera que la voluntad del solicitante, a la luz de lo indicado en la anterior Comunicación n.º 04/03, fue comprender todos los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de dicha clase en la edición en vigor en el momento en que se llevó a cabo la presentación.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 50 del RMC [Reglamento sobre la marca comunitaria].»

II. Antecedentes del litigio

12. Se desprende de los apartados 1 a 6 de la sentencia recurrida que la sociedad Scooters India Ltd. es titular de la marca comunitaria denominativa «Lambretta»,¹⁴ solicitada el 7 de febrero de 2000 y registrada por la Oficina el 6 de agosto de 2002, con el número 1495100.

13. La solicitud de registro había limitado a las clases 3, 12, 14, 18 y 25 del Arreglo de Niza los productos amparados por la marca. Para este recurso de casación, dado que Scooters India desistió parcialmente de sus pretensiones ante el Tribunal General,¹⁵ bastará con referirse a los productos correspondientes a la clase 12, cuya descripción en el Arreglo de Niza es la siguiente:

— Clase 12: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.»

11 — Comunicación n.º 4/03 del presidente de la Oficina, de 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias.

12 — Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

13 — Comunicación n.º 2/12 del presidente de la EUIPO, de 20 de junio de 2012, de idéntico título que su precedente, la Comunicación n.º 4/03, a la que derogaba y sustituía. La derogación de la Comunicación n.º 2/12 acaecerá por etapas: una parte, desde el 23 de marzo de 2016 y el resto, desde el 25 de septiembre de este mismo año, cuando se sustituya por la Comunicación n.º 1/2016 del presidente de la Oficina, de 8 de febrero de 2016, relativa a la aplicación del artículo 28 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea.

14 — En su escrito de contestación, Scooters India afirma que la solicitud reivindicaba la antigüedad de cinco registros de marcas en el Reino Unido, en particular, el n.º 874581 para vehículos de motor, camionetas de motor, bicicletas y sus piezas accesorias incluidas en la clase 12, y uno en Italia.

15 — Según el apartado 7 de la sentencia recurrida, Scooters India desistió de su pretensión de nulidad en relación con las demás clases de productos y servicios.

14. El 19 de noviembre de 2007, la empresa Brandconcern introdujo una solicitud de caducidad parcial de la marca Lambretta, con arreglo al artículo 50, apartado 1, letra a), y apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 40/94.¹⁶ Dicha solicitud de caducidad comprendía, entre otros, los productos de la clase 12 y se sustentaba en la ausencia de uso efectivo de la marca durante un período ininterrumpido de cinco años.

15. La división de anulación de la EUIPO, en decisión de 24 de septiembre de 2010, acogió la pretensión de Brandconcern y declaró la caducidad parcial de la marca desde el 19 de noviembre de 2007, para los productos comprendidos, entre otras, en la clase 12.

16. La decisión de 24 de septiembre de 2010 fue recurrida por Scooters India ante la EUIPO, al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.

17. La Primera Sala de Recurso de la EUIPO, en resolución de 1 de diciembre de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), desestimó el recurso de Scooters India, salvo en la parte que afectaba a los «jabones» de la clase 3 (respecto de la que anuló la decisión de 24 de diciembre de 2010).¹⁷

18. La Sala de Recurso consideró, como razón para rechazar el recurso de Scooters India, que no se había demostrado suficientemente el uso efectivo de la marca Lambretta para los productos de la clase 12 (entre otros), lo que había determinado la caducidad del registro.

III. Sentencia recurrida

19. Mediante escrito de 8 de febrero de 2012, Scooters India interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal General contra la resolución de la Sala de Recursos. Lo basó en un único motivo, la violación del artículo 51, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, que desarrolló en dos imputaciones.

20. En la primera, reprochaba a la Sala de Recurso no haber excluido las piezas de recambio de la declaración de caducidad, reclamando así de la EUIPO la aplicación del criterio vigente en el momento de presentar su petición del año 2000. Según este criterio, si las solicitudes de registro de marcas mencionan, sin distinción, los bienes del enunciado de una clase, abarcan todos los productos de la lista alfabética de bienes y servicios que se ordenan en dicha clase (en adelante, «criterio comprensivo»).

21. El Tribunal General matizó esta censura. Analizó¹⁸ si las piezas de recambio para escúteres se incluyen entre los productos ordenados en la clase 12 y examinó, acto seguido, si la solicitud de registro de Scooters India podía resolverse con arreglo al criterio comprensivo, o bien con arreglo al criterio «literal»,¹⁹ esto es, atendiendo solo al sentido de las categorías de productos expresamente recogidas en el enunciado de la clase en liza (en este caso, vehículos y aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática).

16 — Reglamento n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1). Actualmente artículo 51, apartado 1, letra a), y apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

17 — En la misma fecha, la Sala de Recurso también desestimó un recurso de Brandconcern contra la decisión de la división de anulación.

18 — Apartados 18 y siguientes de la sentencia recurrida.

19 — Al designar estos dos enfoques, se utilizan frecuentemente las locuciones inglesas «class-heading-covers-all-approach», para el criterio comprensivo, y «class-heading-means-what-it-says-approach», para el literal. Véase, por ejemplo, Kramer, F., «§32», en Ekey/Bender/Fuchs-Wisseman (directores), *Markenrecht*, vol. I, 3.ª edición, ed. C.F. Müller, 2015, p. 65, punto 649.

22. El Tribunal General recordó la sentencia IP Translator,²⁰ de la que se deduce que, cuando el solicitante de una marca utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación, debe puntualizar si su solicitud comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de la clase específica designada o solo algunos de ellos, estando obligado en este último caso a detallar aquellos comprendidos en dicha clase.²¹

23. Dado que la sentencia IP Translator se había dictado después de acaecidos los hechos objeto del recurso, el Tribunal General examinó su incidencia y estimó aplicable al caso de autos la Comunicación n.º 2/12, apoyándose, en sustancia, en los siguientes argumentos: a) la Comunicación n.º 4/03 tenía mero carácter explicativo de la práctica de la Oficina hasta su publicación; b) la Comunicación n.º 2/12 no distinguía entre las marcas registradas antes o después de la Comunicación n.º 4/03; y c) el principio de seguridad jurídica avalaba la aplicación de la Comunicación n.º 2/12 a las marcas registradas, como Lambretta, antes de adoptarse la Comunicación n.º 4/03.²²

24. En consecuencia, el Tribunal General declaró que la mención, en la solicitud de registro de la marca Lambretta, de todas las categorías de productos del enunciado de la clase 12 debía interpretarse en el sentido de que abarcaba la totalidad de los productos de la lista alfabética ordenados en dicha clase, lo cual, por lo demás, correspondía a la intención de Scooters India. Expuso, asimismo, que, si bien las piezas de recambio para escúteres no figuran como tales en la lista alfabética de los productos de la clase 12, esta última incluye accesorios y piezas para vehículos, tales como neumáticos, ruedas o cárteres, por lo que la Sala de Recurso debería haber comprobado el uso efectivo de la marca para las piezas de recambio. Como en la resolución impugnada se había omitido esa comprobación, el Tribunal General acogió la primera imputación del motivo de nulidad aducido por Scooters India.²³

25. En la segunda imputación, Scooters India recriminaba a la Sala de Recurso un error en derecho, por no haber aplicado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia conforme a la que el uso efectivo de la marca en piezas de recambio determina que se mantengan los derechos de su titular respecto de los productos que comprenden dichas piezas.²⁴

26. El Tribunal General rechazó la segunda imputación, porque la Sala de Recurso no había llegado a examinar las pruebas presentadas en relación con las piezas de recambios para escúteres. Sin embargo, instruyó a dicha Sala sobre la manera en la que debería llevar a cabo ese examen respecto del uso de la marca Lambretta para las piezas de recambio, aludiendo —entre otros— a los criterios sentados en la sentencia Ansul.²⁵

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

27. El recurso de casación interpuesto por Brandconcern entró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de diciembre de 2014 y los escritos de contestación de la EUIPO y de Scooters India, el 10 y el 18 de marzo de 2015, respectivamente.

28. Con arreglo al artículo 175, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la réplica se formuló el 4 de junio de 2015 y las dúplicas de Scooters India y la EUIPO, los días 8 y 13 de julio, respectivamente.

20 — Citó, en concreto, su apartado 56, a cuyo tenor la Directiva 2008/95 no se opone a la utilización de las indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación, a fin de identificar los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca, siempre que esa identificación sea suficientemente clara y precisa, de modo que permita a las autoridades competentes y a los operadores económicos determinar la amplitud de la protección solicitada.

21 — Apartado 61 de la sentencia IP Translator.

22 — Apartados 27 a 34 de la sentencia recurrida.

23 — Apartados 35 a 38 de la sentencia recurrida.

24 — Sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), en particular, apartados 40 a 43.

25 — Véase la nota precedente; también el apartado 44 de la sentencia recurrida.

29. Brandconcern pide al Tribunal de Justicia, con carácter principal: a) la anulación de la sentencia recurrida; b) la desestimación del recurso de Scooters India ante el Tribunal General; y c) la condena en costas de las partes opuestas. Con carácter subsidiario, demanda que se anule la sentencia recurrida, en la medida en que invalidó la resolución de la Sala de Recurso de 1 de diciembre de 2011 y la condena en costas de la EUIPO y de Scooters India.

30. La EUIPO suplica al Tribunal de Justicia que: a) declare inadmisibile el segundo motivo de casación; b) desestime el recurso de casación; y c) condene a Brandconcern al pago de las costas.

31. Scooters India pide al Tribunal de Justicia que rechace el recurso de casación y condene en costas a Brandconcern.

32. Al haberlo solicitado Brandconcern y Scooters India, de acuerdo con el artículo 76, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, se celebró una vista el día 11 de mayo de 2016 en la que comparecieron todas las partes.

V. Examen del recurso de casación

33. Brandconcern achaca al Tribunal General dos errores de derecho: a) la violación del artículo 51, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 51, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009; y b) un vicio procesal, consistente en la incongruencia entre las pretensiones de la recurrente y el fallo, que habría llevado a sentenciar *ultra petita*.

A. Sobre el primer motivo, basado en la violación del artículo 51, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 51, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009

1. Alegaciones de las partes

34. Brandconcern estima²⁶ que el Tribunal General incurrió en un error de derecho al entender que la EUIPO tenía la obligación de examinar, en aplicación del principio de seguridad jurídica, si Scooters India había utilizado de manera efectiva la marca para las piezas de recambio, tras admitir que el registro de ese signo, fundado en el enunciado de la clase 12, cubría asimismo tales productos.

35. En apoyo de su tesis aduce la sentencia IP Translator, en la que el Tribunal de Justicia se habría pronunciado a favor del sentido literal de los términos empleados por los titulares de marcas en sus solicitudes de registro. Dicha sentencia debería aplicarse sin ningún tipo de reparos a este asunto y sin que puedan prevalecer las consideraciones de seguridad jurídica expuestas por el Tribunal General en la sentencia recurrida.

36. Brandconcern opina que el Tribunal General no puede acotar los efectos en el tiempo de una sentencia del Tribunal de Justicia, cuando este último no ha introducido esa cautela en sus propias resoluciones. Además, Scooters India no había invocado ante el Tribunal General precedente alguno que avalara una aplicación tan laxa del principio de seguridad jurídica, ni lo hace la propia sentencia recurrida. A este respecto, el Tribunal General no puede esgrimir sus propios fallos para limitar los efectos de una sentencia del Tribunal de Justicia.

26 — Aunque la recurrente en casación ha presentado, con carácter preliminar, unas alegaciones sobre el uso de la marca Lambretta en las piezas de recambio por parte de Scooters India, no se traen a colación al no advertirse su utilidad para la solución de este primer motivo.

37. Por último, Brandconcern niega que, al interpretar las solicitudes de registro, se deba atender a la intención de los titulares de marcas,²⁷ en contra de la práctica de la EUIPO antes de la Comunicación n.º 2/12. En todo caso, esa intención debería referirse a la lista de productos y servicios para determinar, con la mayor exactitud, el ámbito de protección reivindicado por el titular de la marca, como exigió, posteriormente, la sentencia IP Translator. No cabría suplir las deficiencias de la declaración inicial ni acudiendo a una ulterior reivindicación de la antigüedad ni tampoco en un procedimiento de casación.

38. En resumen, para Brandconcern, el Tribunal de Justicia podía haber adoptado en la sentencia IP Translator un enfoque «prospectivo» como pauta de interpretación de las solicitudes de registro, pero no lo hizo. Estableció, por el contrario, una regla general que reclama claridad y precisión en las indicaciones de las solicitudes de marcas, a cuya luz han de interpretarse estas.

39. La EUIPO rechaza los argumentos de Brandconcern. En particular, defiende que la sentencia IP Translator no se decantó por ninguno de los dos enfoques, esto es, el criterio comprensivo de la Comunicación n.º 4/03 o el del sentido literal. Dicha sentencia, afirma, trataba de las solicitudes de registro y no de las marcas ya registradas, por lo que las exigencias de claridad y precisión afectarían ante todo a las primeras, y no de la misma manera, a las segundas.

40. Según la Oficina, el apartado 60 de la sentencia IP Translator sugiere que la intención del solicitante se erige en el criterio fundamental para fijar la extensión de la protección inherente a la marca. Ahora bien, mientras corresponde a los solicitantes desvelar su intención cumpliendo con las exigencias de claridad y precisión, la autoridad competente (las Oficinas de marcas) ha de indagar esa intención en relación con las marcas ya registradas. La sentencia IP Translator no puede invocarse en contra de desentrañar la intención del solicitante mediante una presunción. En este sentido, el Tribunal General no ignoró las orientaciones de la sentencia IP Translator respecto de las solicitudes de marcas, sino que simplemente las moduló en relación con las marcas ya registradas.

41. Añade la Oficina que la voluntad de Scooters India había quedado patente al solicitar el registro de la marca británica anterior Lambretta, reivindicando la antigüedad para todos los productos, lo que incluía «automóviles, furgonetas y bicicletas, así como piezas y las partes constitutivas» de esos productos.

42. Para Scooters India, entender la sentencia IP Translator como propone Brandconcern significaría violar la seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima de los operadores, quienes se amparaban en el criterio de las Oficinas de marcas (no solo de la EUIPO) sobre la designación de los enunciados de las clases, como referencia abreviada a la totalidad de los bienes pertenecientes a ellas según la lista alfabética. Considera, además, por los mismos argumentos de la EUIPO, que Brandconcern realiza una lectura errónea de la sentencia IP Translator.

2. Examen del motivo

43. Mediante su primer motivo de casación, Brandconcern achaca a la sentencia recurrida la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), en relación con el apartado 2 del mismo artículo del Reglamento n.º 207/2009. Este precepto prescribe que durante cinco años haya tenido lugar el uso efectivo de la marca, respecto de los productos y servicios que protege.²⁸

27 — Véase el apartado 34 de la sentencia recurrida.

28 — Sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), apartado 37.

44. Mientras la locución «uso efectivo» fue interpretada de manera extensa y detallada en la sentencia *Ansul*,²⁹ y no se debate en este recurso de casación, sigue necesitando exégesis la referencia a «los productos y servicios para los que se registró la marca».

45. Pues bien, como a tenor del artículo 26, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, para que un signo tenga acceso al registro se han de recoger en la solicitud de marca de la Unión los productos y servicios que se quieran proteger con ella, Brandconcern alega que la valoración de esa solicitud ha de realizarse de conformidad con los postulados de la sentencia *IP Translator*.

46. La controversia sobre la aplicación de la sentencia *IP Translator* a este caso discurre principalmente por dos sendas: su relevancia temporal y su posible extrapolación desde un punto de vista material. Mientras Brandconcern esgrime la ausencia de limitación de sus efectos en la propia sentencia, y la consiguiente imposibilidad de que el Tribunal General modulase su aplicación invocando la seguridad jurídica, la EUIPO incide en el diferente objeto de los litigios, esto es, la solicitud de registro (en el asunto resuelto por la sentencia *IP Translator*) y la marca ya registrada (en este procedimiento).

a) De la limitación en el tiempo de los efectos de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia

47. Es jurisprudencia reiterada que la interpretación de una norma del derecho de la Unión, hecha por el Tribunal de Justicia en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. En consecuencia, la norma interpretada puede y debe ser aplicada, incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si, además, se reúnen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma.³⁰

48. Esa misma jurisprudencia establece que, en virtud del principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, el Tribunal de Justicia solo puede recortar con carácter excepcional la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición, cuando concurren los criterios de buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves.³¹

49. Finalmente, siempre según esa jurisprudencia, corresponde al Tribunal de Justicia determinar un momento a partir del cual desplegará efectos la interpretación que ha realizado del derecho de la Unión, cabiendo la limitación temporal de los efectos de tal interpretación únicamente en la propia sentencia. De este modo se garantiza la igualdad de trato de los Estados miembros y de los demás justiciables frente a este derecho y se cumplen las exigencias que impone el principio de seguridad jurídica.³²

50. En suma, la doctrina sobre la limitación de los efectos de una sentencia del Tribunal de Justicia puede resumirse en los siguientes puntos: a) en principio, las sentencias de este Tribunal de Justicia tienen efectos *ex tunc*; b) es excepcional la limitación de los efectos de la interpretación de una norma; c) el Tribunal de Justicia es el único competente para acordar una limitación de esas características; y d) tal limitación ha de figurar expresamente en la sentencia interpretativa de la disposición de que se trate.

29 — *Ibidem*, apartados 36 a 42.

30 — Sentencia de 23 de octubre de 2012, *Nelson y otros* (C-581/10 y C-629/10, EU:C:2012:657), apartado 88, y jurisprudencia citada.

31 — Sentencias de 14 de abril de 2015, *Manea* (C-76/14, EU:C:2015:216), apartado 54, y jurisprudencia citada (denegatoria); y de 28 de abril de 2016, *Borealis Polyolefine y otros* (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 y C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), apartado 103 (estimatoria).

32 — Sentencias de 23 de octubre de 2012, *Nelson y otros* (C-581/10 y C-629/10, EU:C:2012:657), apartados 90 y 91; así como de 6 de marzo de 2007, *Meilicke y otros* (C-292/04, EU C:2007:132), apartado 37.

51. Es cierto que la sentencia IP Translator, como advierte Brandconcern, no contiene ninguna limitación temporal de sus efectos, por lo que, a primera vista, la norma interpretada habría de aplicarse también a las situaciones jurídicas constituidas con anterioridad al pronunciamiento judicial. Sin embargo, llama la atención que ninguna de las partes de aquel procedimiento prejudicial (once Estados miembros, la Comisión, la EUIPO y las dos litigantes en el asunto *a quo*) instara tal limitación, lo que hubiera obligado al Tribunal de Justicia a manifestarse a favor o en contra de tal petición; pero la sentencia calla a ese respecto. Aunque este silencio abre la puerta a conjeturas sobre sus causas, prefiero no adentrarme en un terreno meramente especulativo y, por ende, poco fructífero para este recurso.

52. Más oportuno resulta, en cambio, ahondar en el argumento de la Oficina que, para respaldar el fallo del Tribunal General, matiza la incidencia de la sentencia IP Translator en este caso: si entonces eran las solicitudes de marca, ahora se debate sobre marcas ya registradas. Ha de indagarse, por consiguiente, cuál es, en realidad, el sentido de aquella sentencia.

b) De la sentencia IP Translator

53. El asunto versaba³³ sobre una petición de registro, como marca nacional, de la denominación «IP Translator». En la solicitud se identificaban los servicios objeto de protección utilizando los términos generales del título de la clase 41 del Arreglo de Niza, es decir, «Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales».

54. La Oficina de marcas del Reino Unido denegó la solicitud con fundamento en las normas nacionales correspondientes al artículo 3, apartados 1, letras b) y c), y 3, de la Directiva 2008/95. Interpretó dicha solicitud conforme a la Comunicación n.º 4/03,³⁴ de manera que no solo abarcaba servicios del tipo señalado por el solicitante, sino cualquier otro perteneciente a la clase 41, también los de traducción. Concluyó que, para esos últimos servicios, la denominación «IP Translator» carecía de carácter distintivo y presentaba carácter descriptivo.

55. El solicitante de la marca³⁵ interpuso recurso contra esa decisión, alegando que su solicitud no mencionaba, ni por tanto comprendía, los servicios de traducción, pertenecientes a la clase 41. Por esta razón, las objeciones al registro formuladas por la Oficina de marcas eran erróneas y su solicitud había sido indebidamente rechazada.

56. En su respuesta a las tres cuestiones prejudiciales (reformuladas), el Tribunal de Justicia:

- Impuso la obligación al solicitante de una marca de identificar con suficiente claridad y precisión los productos o los servicios para los que inste la protección de la marca;³⁶
- aceptó el empleo por el solicitante de las indicaciones generales de los títulos de las clases de la Clasificación, supeditándolo a que la identificación fuera, por sí misma, suficientemente clara y precisa;³⁷ y

33 — Más detalles en los apartados 22 a 29 de la sentencia, que resumen los hechos de aquel litigio.

34 — Consta en el apartado 33 de la sentencia que dicha Oficina se apartó, de manera excepcional y única, de su práctica habitual, en la que se atenia al criterio literal.

35 — El Chartered Institute of Patent Attorneys.

36 — Apartados 38 a 49 de la sentencia IP Translator.

37 — Apartados 50 a 56 de la sentencia IP Translator.

— en esa tesitura, esto es, cuando utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica, cargó al solicitante de una marca con el deber de concretar si reivindica la protección para todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase o solo para alguno.³⁸

57. De la lectura de la sentencia IP Translator deduzco, en primer lugar, que conviene entender su fallo en el contexto del litigio que resolvía: se trataba del rechazo de una solicitud de marca vinculado a la interpretación de la clase de los servicios para los que se reivindicaba la protección. En particular, la sentencia describe el modo en el que el peticionario de la marca ha de cumplir la obligación de exponer, con claridad y precisión, la lista de productos o servicios para los que insta el registro del signo deseado.³⁹

58. En segundo lugar, aunque la tercera cuestión prejudicial planteada reflejaba la disputa entre los partidarios del criterio literal y los del criterio comprensivo⁴⁰ e invitaba al Tribunal de Justicia a terciar en ese debate, este último declinó elegantemente el envite, centrando su respuesta en la solicitud y devolviendo el problema al terreno de las oficinas de marcas.⁴¹

59. En efecto, se colige de la sentencia que el Tribunal de Justicia no tomó realmente partido por ninguna de las opciones en liza. Es más, incluso aceptó la posibilidad de referirse a las clases de manera genérica, requiriendo únicamente la claridad y precisión suficientes, cualquiera que sea el método interpretativo que se utilice. Ciertamente, tal solución afecta en mayor medida a los sistemas que se rigen por el criterio comprensivo, toda vez que, conforme a ella, el solicitante debe especificar si su petición apunta a todas las clases de la lista alfabética correspondiente a cada una de las clases que menciona, o solo a algunos de los productos o servicios ordenados en dicha lista.⁴² Pero, repito, el fallo de la sentencia declaró sin ambages que no se opone al uso de las indicaciones generales.

60. En tercer lugar, aunque quizás esto no sea tan relevante, la sentencia IP Translator no interpretó una disposición singular de la Directiva 2008/95, sino que infirió la obligación de claridad y precisión impuesta a los solicitantes de marcas del conjunto de preceptos y de los considerandos de ese texto normativo.⁴³

c) Aplicabilidad al caso de autos

61. ¿Es posible extrapolar, sin más, la sentencia IP Translator a la situación de origen de este litigio? Comparto las reservas de la EUIPO al respecto, por los argumentos que a continuación expondré.

62. Ya he destacado que el asunto IP Translator se desarrolla en el ámbito de la solicitud de registro de un signo distintivo, con el que se quería proteger determinados servicios. Para ese momento del *iter* de los registros de marcas, el Tribunal de Justicia impone al solicitante la exigencia de claridad y precisión, en aras de facilitar la aplicación de otros artículos de la reglamentación pertinente, como son los relativos a las causas absolutas y relativas de denegación, que también pueden, más tarde, invocarse como motivos de nulidad de la marca.⁴⁴

38 — Apartados 57 a 63 de la sentencia IP Translator.

39 — En el caso de la marca de la Unión, esta obligación figura en el artículo 26, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, así como en la regla 2 del Reglamento de aplicación. La sentencia IP Translator interpretaba la Directiva 2008/95, que no contiene disposición similar alguna.

40 — Su tenor era el siguiente: «¿Es necesario o admisible que el uso de los términos generales de los títulos de las clases de esa Clasificación [...] sea interpretado de conformidad con la Comunicación n.º 4/03 [...]?», entendiéndose que dicha Comunicación plasmaba paradigmáticamente el criterio comprensivo.

41 — Coincido en esta valoración con Pohlmann, A., «The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping», *The Trademark Reporter*, vol. 15, n.º 4, INTA, julio-agosto 2015, pp. 815 y ss., especialmente p. 828.

42 — Apartado 61 de la sentencia.

43 — Véanse, en particular, los apartados 38 y 42 de la sentencia.

44 — Apartado 45 de la sentencia, leído de consuno con los apartados 43 y 44.

63. Esa exigencia⁴⁵ afecta primordialmente al solicitante. En la sentencia IP Translator las prescripciones que vinculan a las oficinas de marcas resultan más tenues, y las alusiones a esos organismos nacionales («las autoridades competentes») se hacen, bien para destacar la relación entre la exigencia de claridad y precisión de las solicitudes y el cumplimiento de sus obligaciones relativas al examen previo de esas solicitudes,⁴⁶ bien para recordarles, en la misma línea de pensamiento, su responsabilidad al apreciar específicamente cada caso, a fin de determinar si las indicaciones generales de los títulos de las clases se ajustan a la exigencia de claridad y precisión.⁴⁷ Pero esas prescripciones no se reflejan en el fallo de la sentencia.

64. En este entorno, incluso el apartado 60 de la sentencia,⁴⁸ que parecería invalidar la práctica de la EUIPO recogida en la Comunicación n.º 4/03 (basada en el criterio comprensivo), adquiere un significado más coherente con el resto de su contenido. Leída conjuntamente con el apartado 61, la censura desvela su verdadero alcance, esto es, el de advertir que, con ese proceder, se pone en peligro la exigencia de claridad y precisión que pesa sobre los solicitantes de marcas. De no ser así, cuando utilicen todas las indicaciones de los títulos de una clase, ni el solicitante ni los demás operadores económicos conocerán con certeza la amplitud de la protección derivada de la utilización de las indicaciones generales.

65. El riesgo de usar el enfoque o criterio comprensivo radica en que los solicitantes cejen en el cumplimiento de su obligación de señalar claramente los bienes y servicios para los que reclaman la protección. Se trata, pues, de que no se supla la obligación del solicitante por una práctica administrativa laxa. Pero, en el contexto de la sentencia, este designio ha de comprenderse como un aviso para no aceptar, en la fase de examen previo, solicitudes que, por su vaguedad, no respeten la exigencia de claridad y precisión en la determinación de los productos y servicios. Creo que este es el sentido del apartado 62 de la sentencia IP Translator.

66. La diferencia de sustrato fáctico entre el asunto IP Translator y este (en aquel los hechos versaban sobre la solicitud de marca, en este, sobre la marca ya registrada) impide, en mi opinión, extrapolar las enseñanzas y los mandatos de dicha sentencia, lo que aboca al rechazo del primer motivo de casación de Brandconcern.

67. No puede sorprender este resultado, dado que la solicitud de marca se incardina en un momento del proceso de registro de la marca en el que aún es posible corregirla o modificarla, como deriva del artículo 43 del Reglamento n.º 207/2009. La sentencia IP Translator refuerza la obligación de las oficinas nacionales, referida a aquella fase de su análisis, de velar por que el examen de las solicitudes sea completo y estricto, para evitar la indebida inscripción de marcas.⁴⁹ Si su cometido es mantener un registro adecuado y preciso,⁵⁰ parece lógico que el fallo de IP Translator les conmine, indirectamente, a que controlen que los operadores económicos presenten solicitudes ajustadas al requisito de claridad y precisión.

45 — La exigencia se extiende por toda la sentencia y se encuentra tanto en el ámbito de la segunda cuestión prejudicial (cuando la impone en los casos en los que el solicitante identifique los productos y los servicios que anhela proteger acudiendo a la Clasificación), como en el de la tercera cuestión (para reclamar que, en esos casos, puntualice si alude a todos o solo a algunos de los productos y servicios de la lista alfabética de la clase designada). Véanse los apartados 53 y 61, respectivamente, de la sentencia.

46 — Apartado 47 de la sentencia.

47 — Apartado 55 de la sentencia.

48 — Reza así: «[...] una situación en la que la amplitud de la protección conferida por la marca dependa del criterio interpretativo seguido por la autoridad competente y no de la voluntad real del solicitante puede vulnerar la seguridad jurídica tanto del referido solicitante como de los demás operadores económicos».

49 — Sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol (C-51/10 P, EU:C:2011:139), apartado 77.

50 — Sentencia de 24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:2004:384), apartado 29.

68. En cambio, una vez registrada la marca, la interpretación de la lista de productos y servicios que protege se encuadra en otro tipo de normas, entre ellas, en particular, la prohibición de modificarla, recogida en el artículo 48 del Reglamento n.º 207/2009. Pues bien, las enseñanzas de la sentencia IP Translator difícilmente casan con el papel de las Oficinas de marcas en este otro estadio. Y justamente la distinción entre ambos momentos explicaría la ausencia de limitación de los efectos de la sentencia IP Translator: no es lo mismo interpretar la lista de productos y servicios que contiene una solicitud, aún modificable, que la de una marca ya registrada, por definición consolidada y prácticamente inmutable.

d) Corolario

69. Asumido, pues, como correcto el argumento de la Oficina sobre la incidencia de la sentencia IT Translator para interpretar la lista de productos y servicios en las marcas ya registradas, por ocuparse dicha sentencia de las obligaciones del operador económico que deposita una solicitud de marca, decae el argumento principal de Brandconcern en apoyo de su primer motivo de casación.

70. El reproche de la recurrente en casación se basa, en realidad, en una lectura no adecuada de la sentencia recurrida, pues esta última no limita los efectos en el tiempo de la sentencia IP Translator, a pesar de la alusión, en su apartado 24, a la jurisprudencia consolidada en esa materia y al hecho de que IP Translator no incluía mención alguna a los efectos en el tiempo. El Tribunal General simplemente indaga si la Oficina podía aplicar su Comunicación n.º 4/03 a una marca registrada antes del 21 de junio de 2012, lo que implicaba utilizar el criterio comprensivo para verificar si las piezas de recambio figuran en la clase 12, aunque no se las cite expresamente. Y esa indagación era el presupuesto previo necesario para dilucidar si la Sala de Recurso debía haber examinado las pruebas aportadas por Scooters India en relación con el uso efectivo de la marca para esos repuestos.

71. En este contexto, la sentencia recurrida analiza⁵¹ la Comunicación n.º 2/12, que califica de «aplicación del principio de seguridad jurídica», en una tesis en la que EUIPO tenía que explicar cómo iba a determinar el ámbito de protección conferido por las marcas de la Unión registradas antes del 21 de junio de 2012 que empleaban las indicaciones generales de los títulos de las clases del Arreglo de Niza.

72. Después, en los apartados 28 a 34, la sentencia recurrida rebate el razonamiento de que Scooters India no podía invocar la confianza legítima, pues la Comunicación n.º 4/03 era posterior a su solicitud de registro. Para el Tribunal General, dicha comunicación tenía un carácter explicativo de la práctica seguida hasta entonces por la EUIPO y la consolidaba. Por eso, también debía aplicarse a la interpretación de la lista de bienes para los que Scooters India había registrado, en el año 2002, la marca Lambretta.

73. Se deduce de lo anterior que la sentencia recurrida asume el criterio de la separación entre las solicitudes de marcas y las marcas ya protegidas, sin que así pretenda limitar los efectos en el tiempo de la sentencia IP Translator. Dada la interpretación de la sentencia IP Translator propuesta en el epígrafe b) del examen de este primer motivo de casación, no cabe imputar al Tribunal General la violación de los postulados de aquella.

74. La EUIPO habría podido, pues, aplicar el criterio comprensivo por imperativos de seguridad jurídica, principio inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, e indagar la voluntad de Scooters India al entregar la solicitud. El Tribunal General no erró en derecho al considerar que la Oficina podía utilizar el criterio comprensivo para marcas registradas antes del 21 de junio de 2012, ni al reclamar que la Sala de Recurso examinase el uso efectivo por parte de Scooters India de la marca Lambretta en las piezas de recambio.

51 — Apartado 27.

75. Me permito una última reflexión: con el nuevo apartado 8 del artículo 28 del Reglamento n.º 207/2009,⁵² el legislador de la Unión ha querido paliar las deficiencias del sistema, concediendo a los titulares de marcas registradas con anterioridad al 22 de junio de 2012 la posibilidad, hasta el 24 de septiembre de 2016, de aclarar su intención en la fecha de presentación de la solicitud respecto de los productos o servicios mencionados en el enunciado del título de la clase que abarquen. Les ofrece, pues, acogerse al criterio comprensivo, con la finalidad de despejar dudas en cuanto al ámbito de protección material (bienes y servicios) de sus títulos de propiedad industrial. Salvando la calidad normativa de uno y otro instrumento, es lo mismo que la Oficina intentaba conseguir mediante la Comunicación n.º 2/12.

76. Por tanto, resultaría paradójico que, como propugna Brandconcern, se anulara la sentencia del Tribunal General que acoge el mismo enfoque que el legislador, cuando, además, Scooters India aún podría «aclarar su intención» ante la EUIPO para corroborar que era la que el Tribunal General apreció. Nótese, por lo demás, que el legislador también respeta la sentencia IP Translator al acotar su intervención a las marcas ya registradas antes de que fuera dictada.

77. En suma, al no haberse acreditado la violación del artículo 51, apartado 1, letra a), en relación con el apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, procede desestimar el primer motivo de casación de Brandconcern.

B. Sobre el segundo motivo, basado en la infracción de la obligación de motivación por incongruencia

78. La desestimación del primer motivo obliga a estudiar el segundo, invocado con carácter subsidiario por Brandconcern.

1. Alegaciones de las partes

79. Brandconcern achaca a la sentencia recurrida un «defecto procesal»⁵³ que se traduciría en una decisión *ultra petita*,⁵⁴ pues el Tribunal General habría invalidado la resolución impugnada, no obstante constatar que Scooters India no se había servido de la marca para los productos del enunciado de la clase 12. A su juicio, la sentencia recurrida debería haber confirmado dicha resolución en lo que atañe a los «vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática» y haberla anulado solo en la medida en que no entró a analizar el empleo de la marca respecto de otros productos de la clase 12, a saber, las piezas de recambio.

80. La EUIPO estima, en primer lugar, que este motivo es inadmisibile, dado que Brandconcern no ha señalado los apartados de la sentencia recurrida en los que conste que la marca Lambretta no se había utilizado, de manera efectiva, para los vehículos ni los aparatos de locomoción ya aludidos. Como esa sociedad tampoco ha indicado la base jurídica en la que fundamenta el motivo, la EUIPO entiende que no concurren los requisitos de los artículos 21 y 53, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia para admitir el recurso.

81. En cuanto al fondo, la Oficina aduce que el Tribunal General anuló correctamente la resolución impugnada y la devolvió debidamente a la Sala de Recurso para que verificara la prueba del uso efectivo de la marca, en relación con una subcategoría de productos.

82. Scooters India considera, en sintonía con la EUIPO, que no existe el segundo error en derecho y que este no difiere, en realidad, del primero.

52 — Véase el punto 6 de estas conclusiones.

53 — Apartado 99 del escrito de recurso.

54 — Reconozco llegar a esta conclusión después de realizar una lectura *pro actione* del segundo motivo, cuyo razonamiento es algo alambicado, y tras haber preguntado a la parte recurrente, específicamente, sobre este extremo en la vista oral.

2. Examen del motivo

a) Sobre su inadmisibilidad

83. En contra del parecer de la Oficina, estimo que no faltan los elementos esenciales a los que se refiere el artículo 21, en relación con el 53, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia y desarrollados en el artículo 168 de su Reglamento de Procedimiento. Aun cuando aquellos no se hayan especificado con total claridad, ni se haya precisado, en concreto, en qué categoría de defecto procesal habría incurrido la sentencia, creo que el reproche de Brandconcern es, al menos, admisible cuando apunta a que el Tribunal General habría accedido en su fallo a más de lo pretendido por la parte recurrente.

84. La tesis de este segundo motivo es que, si el litigio ante el Tribunal General solo versaba sobre las piezas de recambio (y sobre la utilización de la marca respecto de ellas), podía deducirse razonablemente, según Brandconcern, que las apreciaciones de la EUIPO relativas a la prueba del uso efectivo de la marca para los vehículos y para los aparatos de locomoción quedaban a salvo de la anulación, lo que debería haber impedido que la sentencia recurrida invalidase toda la resolución impugnada.

85. Esta recriminación implica, en definitiva, denunciar una incongruencia del juzgador que se habría pronunciado *ultra petita*,⁵⁵ lo que determina que el segundo motivo de casación sea admisible.

b) Sobre el fondo

86. A mi modo de ver, el segundo motivo de casación tampoco puede ser estimado, pues el Tribunal General no incurrió en el defecto de procedimiento que se le achaca.

87. Scooters India solicitó que aquel Tribunal anulara la «resolución recurrida en la medida en que la Sala de Recurso había rechazado [su] impugnación relativa a los productos de la clase 12»,⁵⁶ sin introducir ningún distingo al respecto. El Tribunal General no juzga *ultra petita* cuando, en la sentencia, acoge esta pretensión tal como había sido formulada.

88. Además, el apartado 44 de la sentencia, al que se refiere este segundo motivo, no se integra en la *ratio decidendi* de aquella y carece, por consiguiente, de influencia relevante para el fallo. Los fundamentos de derecho que conducen a anular la resolución impugnada se encuentran en pasajes anteriores de la propia sentencia.⁵⁷ En su apartado 44, el Tribunal General se limita a explicar, de manera casi pedagógica, a la Sala de recurso el tipo de examen que le «convendrá» llevar a cabo. Asimismo, el apartado 43, en el que también la conmina a guiarse por la doctrina sentada en la sentencia Ansul,⁵⁸ realza ese tono didáctico.

55 — La defensa de Brandconcern admitió, en el acto de la vista, que el «error de procedimiento» podría calificarse como un pronunciamiento *ultra petita*. Este error es perfectamente alegable en casación; véase, por ejemplo, la sentencia de 10 de abril de 2014, Comisión/Siemens Österreich y otros y Siemens Transmission & Distribution y otros/Comisión (C-231/11 P a C-233/11 P, EU:C:2014:256), apartados 115 y siguientes.

56 — Así consta en el apartado 7 de la sentencia recurrida.

57 — En este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2001, Comisión y Francia/TF1 (C-302/99 P y C-308/99 P, EU:C:2001:408), apartados 26 a 29.

58 — Sentencia de 11 de marzo de 2003, (C-40/01, EU:C:2003:145).

89. De acuerdo con el artículo 266 TFUE, corresponde a la institución cuyo acto ha sido anulado «adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia». A estos efectos, debe respetar no solo el fallo, sino también los motivos que han llevado a él y que constituyen su sustento lógico, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en la parte dispositiva. Esos motivos identifican el acto concreto calificado de ilegal y revelan, por otra parte, las causas precisas de la ilegalidad, que la institución afectada habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado.⁵⁹

90. En consecuencia, el Tribunal no ha de indicar a la institución de que se trate las medidas que debe adoptar,⁶⁰ lo que no le impide darle ciertas pautas sobre la manera de proceder. Sin embargo, en este último supuesto, como sucede con el apartado 44 de la sentencia recurrida, dichas pautas no pasan de tener valor meramente didáctico.

91. Además, hay que recordar la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de que el procedimiento destinado a sustituir el acto anulado puede reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad y que la anulación de un acto comunitario no afecta forzosamente a los actos preparatorios,⁶¹ por lo que la Sala de recurso podría perfectamente respetar las pruebas practicadas en relación con los productos del enunciado de la clase 12, si así lo estimara oportuno.

92. En consideración a las explicaciones precedentes, debería desestimarse el segundo motivo de casación.

VI. Costas

93. Con arreglo a los artículos 138, apartado 1, y 184, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones en casación será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al sugerir al Tribunal de Justicia desestimar este recurso de casación, y al haberlo solicitado así la EUIPO y Scooters India, Brandconcern ha de cargar con las costas en que hayan incurrido, en esta casación, las dos partes recurridas.

VII. Conclusión

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

- 1) Desestimar el recurso de casación interpuesto por Brandconcern BV contra la sentencia del Tribunal General de 30 de septiembre de 2014, dictada en el asunto T-51/12, Scooter India/OAMI — Brandconcern (LAMBRETTA).
- 2) Condenar a Brandconcern BV a cargar con las costas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y de Scooters India Ltd.

59 — Sentencias de 26 de abril de 1988, Asteris/Comisión (97/86, EU:C:1988:199), apartado 27; y de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión (C-41/00 P, EU:C:2003:125), apartado 29.

60 — Sentencia de 25 de mayo de 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Comisión (C-199/91, EU:C:1993:205), apartado 17.

61 — Véase la sentencia de 12 de noviembre de 1998, España/Comisión (C-415/96, EU:C:1998:533), apartados 31 y 32, y jurisprudencia citada.