



Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
apresentadas em 19 de julho de 2016¹

Processo C-577/14 P

Brandconcern BV
contra
Instituto da Propriedade Intelectual
da União Europeia

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da UE — Marca nominativa ‘Lambretta’ — Pedido de extinção da Brandconcern BV — Declaração parcial de extinção»

A inscrição e o registo de uma marca exigem, entre outros requisitos, a identificação no pedido dos produtos ou serviços para os quais

se requer a proteção do sinal distintivo. Para este fim, tanto os operadores económicos como os institutos de marcas dos

1. Estados-Membros e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir, «Instituto» o «EUIPO») ² utilizam a Classificação de Nice ³.

2. O Acordo de Nice é constituído por uma lista com 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. Cada classe inclui as indicações gerais correspondentes aos setores a que se afetam os respetivos produtos ou serviços. A Classificação inclui, aliás, uma enumeração alfabética de produtos e de serviços, que informa a que classe se afeta cada um desses produtos ou serviços.

3. No acórdão *The Chartered Institute of Patent Attorneys* ⁴ (a seguir, acórdão «IP Translator»), o Tribunal de Justiça pronunciou-se quanto à interpretação da utilização dos títulos das classes do Acordo de Nice como fator que reflete a amplitude da proteção conferida pelo registo de marcas. Fixou algumas diretrizes e, em especial, a necessidade de nos pedidos [de marcas] se referir com clareza e precisão os bens ou serviços para os quais é feito o pedido de registo ⁵. Porém, o Tribunal de Justiça não fixou os limites para os efeitos temporais do acórdão.

1 — Língua original: espanhol.

2 — A sigla da sua denominação em Inglês (European Union Intellectual Property Office) é utilizada para designar o Instituto em todas as outras línguas.

3 — Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e serviços para o Registo das Marcas, de 15 de junho de 1957, modificado em 28 de setembro de 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154, n.º I18200, p. 89; a seguir, «Classificação de Nice», «Acordo» ou, simplesmente, «Classificação»).

4 — Acórdão de 19 de junho de 2012 (C-307/10; EU:C:2012:361) o acórdão é conhecido pela referência ao sinal nominativo em causa: «IP Translator».

5 — Quanto ao acórdão *IP Translator*, v. n.ºs 53 e seguintes.

4. Com o seu recurso, a empresa Brandconcern BV pretende a anulação do acórdão do Tribunal Geral de 30 de setembro de 2014, Scooters India/OAMI — Brandconcern (LAMBRETTA) (a seguir, «acórdão recorrido»)⁶, por entender que aquele errou ao não aplicar retroativamente a doutrina do acórdão IP Translator a um pedido de registo depositado no EUIPO, relativo à classe 12. O recurso permite: primeiro, delimitar os contornos da jurisprudência fixada no acórdão IP Translator em termos gerais e, posteriormente, apreciar a sua eventual aplicabilidade a marcas já registadas.

5. De todo o modo, o alcance do acórdão de recurso será restringido, atendendo à nova redação artigo 28.º do Regulamento n.º 207/2009⁷, após a sua entrada em vigor, em 23 de março de 2016, do Regulamento (UE) 2015/2424⁸. O n.º 8 visa sanar os problemas interpretativos relativos à classificação dos produtos e serviços das marcas registadas antes da data em que foi proferido o acórdão IP Translator.

I – Quadro normativo

A – Regulamento n.º 207/2009 sobre a marca da UE

6. As marcas da União são regidas, para efeitos do presente processo, pelo Regulamento n.º 207/2009. As alterações posteriores, nos termos do Regulamento 2015/2424, que modificou aspetos essenciais da regulamentação anterior relativa às marcas comunitárias (agora denominadas «marcas da União Europeia»)⁹, não influenciam este recurso, *ratione temporis*. Não obstante, há que trazer à colação o novo artigo 28.º («Designação e classificação de produtos e serviços»), cujo n.º 8 dispõe:

«8. Os titulares de marcas da UE solicitadas antes de 22 de junho de 2012 que estejam registadas para a totalidade do título de uma classe da Classificação de Nice podem declarar que a sua intenção na data do depósito foi a de procurar proteção relativamente a produtos ou serviços para além dos abrangidos pelo sentido literal do título dessa classe, desde que os produtos ou serviços assim designados estejam incluídos na lista alfabética dessa classe na edição da Classificação de Nice em vigor à data do depósito.

A declaração é depositada no Instituto a 24 de setembro de 2016 e indica de modo claro, preciso e específico os produtos e serviços, com exceção dos produtos e serviços cobertos claramente pelo sentido literal das indicações do título da classe, que o titular tinha inicialmente intenção de abranger no seu pedido. [...]

As marcas da UE para as quais não seja depositada nenhuma declaração no prazo referido no segundo parágrafo são consideradas extensivas, findo esse prazo, apenas aos produtos ou serviços cobertos claramente pelo sentido literal das indicações incluídas no título da classe correspondente.»

6 — Processo T-51/12, não publicado (EU:T:2014:844).

7 — Regulamento do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (JO 2009, L 78, p. 1).

8 — Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária e o Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (JO L 341 de 24.12.2015, p. 21)

9 — Ou também «marca da União», nos termos do artigo 1.º, n.º 2, do Regulamento 2015/2424. Utilizarei indistintamente os termos «marca da UE» ou «marca da União».

7. No título VI, «Renúncia, extinção e nulidade», o artigo 51.º, relativo às causas de extinção, dispõe:

«1. Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional em ação de contrafação:

a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; [...]

[...]

2. Se a causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a perda dos direitos do titular só será declarada em relação aos produtos ou serviços em causa.»

B – Regulamento (CE) n.º 2868/95 de execução¹⁰

8. Sob o título «Lista de produtos e serviços», a regra 2 dispõe:

«1. Para a classificação dos produtos e serviços, aplicar-se-á a classificação comum referida no artigo 1.º do acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos e serviços para efeitos de registo de marcas, de 15 de junho de 1957, na sua versão revista e alterada.

2. A lista dos produtos e serviços deve ser redigida de forma a fazer ressaltar claramente a sua natureza e a permitir a classificação de cada produto e de cada serviço numa só classe da classificação de Nice.

3. Os produtos e serviços devem de preferência, ser agrupados de acordo com as classes da classificação de Nice, sendo cada grupo precedido do número da classe dessa classificação a que esse grupo de produtos e serviços pertence a apresentado segundo a ordem das classes dessa mesma classificação.

4. A classificação dos produtos e serviços obedece exclusivamente a razões de ordem administrativa. Consequentemente, não se poderá considerar que determinados produtos ou serviços são semelhantes pelo facto de constarem da mesma classe da classificação de Nice, como não se poderá considerar que são distintos pelo facto de constarem de classes diferentes dessa mesma classificação.»

C – Comunicações do presidente do EUIPO

9. O presidente do EUIPO exerce os poderes que lhe são atribuídos pelo artigo 124.º do Regulamento n.º 207/2009. Entre estes destaca-se, no presente caso, o poder de adotar decisões administrativas internas e, em especial, comunicações [n.º 2, alínea a)], que são publicadas no Jornal Oficial do EUIPO, nos termos do artigo 89.º, alínea b), do referido Regulamento.

10 — Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária, na versão alterada pelo Regulamento (CE) n.º 355/2009 da Comissão, de 31 de março de 2009 (JO 2009, L 109, p. 3); em seguida utilizarei indistintamente as designações «Regulamento de aplicação» e «Regulamento de execução».

10. Com o objetivo de esclarecer a prática do Instituto na utilização dos títulos das classes as repercussões da referida utilização, quando os pedidos ou registos de comunitária tenham sido objeto de limitação ou indeferimento parcial, ou tenham estado envolvidos em procedimentos de oposição ou anulação, o presidente adotou e publicou a Comunicação n.º 4/03¹¹. Nos termos do capítulo IV, n.ºs 1 e 2:

«As 34 classes de produtos e as 11 classes de serviços compreendem a totalidade dos produtos e serviços, pelo que a utilização de todas as indicações gerais do título de classe de uma classe específica constitui uma reivindicação em relação a todos os produtos ou serviços que se incluem nessa classe específica

Da mesma forma, a utilização de uma determinada indicação geral que se encontra no título de classe abrange todos os produtos ou serviços que se enquadrem nessa indicação geral e estejam corretamente classificados na mesma classe. [...]»

11. No seguimento do acórdão IP Translator, e embora o Tribunal de Justiça tenha interpretado nesse acórdão a Diretiva 2008/95/CE¹² e não o Regulamento n.º 207/2009, o presidente do EUIPO publicou a Comunicação n.º 2/12¹³, cujo ponto V dispõe:

«Relativamente às marcas comunitárias registadas antes da entrada em vigor da presente Comunicação, que tenham utilizado todas as indicações gerais que constam do título de classe em particular, o Instituto considera que a vontade do requerente, atendendo ao referido na Comunicação anterior, n.º 04/03, é de que sejam compreendidos todos os produtos e serviços incluídos na lista alfabética da referida classe na edição em vigor no momento em que foi feita a apresentação do pedido.

O precedente deve ser entendido sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 50.º do RMC [Regulamento sobre a marca comunitária].»

II – Antecedentes do litígio

12. Decorre dos n.ºs 1 a 6 do acórdão recorrido que a sociedade Scooters India Ltd. é titular da marca comunitária «Lambretta»¹⁴, cujo pedido data de 7 de fevereiro de 2000 e registada pelo Instituto em 6 de agosto de 2002, com o n.º 1495100.

13. O pedido de registo tinha limitado os produtos dessa marca às classes 3, 12, 14, 18 e 25 do Acordo de Nice. Neste recurso, visto que a Scooters India desistiu parcialmente dos pedidos no Tribunal General¹⁵, far-se-á apenas por referência aos produtos da classe 12, cuja descrição no Acordo de Nice é a seguinte:

— Classe 12: «veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água.»

11 — Comunicação n.º 4/03 do presidente de la Oficina de 16 de junho de 2003, relativa à utilização dos títulos das classes nas listas de produtos e serviços incluídas nos pedidos de registo de marcas da União.

12 — Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).

13 — Comunicação n.º 2/12 do presidente do EUIPO, de 20 de junho de 2012, com título idêntico à comunicação que a precede, a Comunicação n.º 4/03, que derroga e substitui. A derrogação da Comunicação n.º 2/12 ocorrerá por etapas: uma parte, a partir de 23 de março de 2016 e o restante, em 25 de setembro desse mesmo ano, sendo substituída pela Comunicação n.º 1/2016 do presidente do instituto, de 8 de fevereiro de 2016, relativa à aplicação do artigo 28.º do Regulamento sobre a marca da UE.

14 — Na contestação, a Scooters India afirma que o pedido reivindica a antiguidade de cinco registos de marcas do Reino Unido, em especial, o n.º 874581 para veículos de motor, camionetas scooters, bicicletas e as respetivas peças, incluídas na classe 12, e um em Itália.

15 — Nos termos do n.º 7 do acórdão recorrido, a Scooters India desistiu do seu pedido de anulação relativamente às restantes classes de produtos e serviços.

14. Em 19 de novembro de 2007, a empresa Brandconcern apresentou um pedido de declaração parcial de extinção da marca Lambretta, nos termos do artigo 50.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 40/94¹⁶. O referido pedido de extinção compreende, entre outros, os produtos da classe 12 e tem por base a ausência de utilização séria da marca durante um período ininterrupto de cinco anos.

15. A divisão de anulação do EUIPO, em decisão de 24 de setembro de 2010, deu provimento ao pedido da Brandconcern e declarou a extinção parcial da marca a partir de 19 de novembro de 2007, para os produtos compreendidos, entre outras, na classe 12.

16. A Scooters India recorreu para o EUIPO da decisão de 24 de setembro de 2010, nos termos dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.

17. A Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, em decisão de 1 de dezembro de 2011 (a seguir, «decisão impugnada»), negou provimento ao recurso da Scooters India, exceto na parte relativa aos «sabões» da classe 3 (relativamente à qual anulou a decisão de 24 de dezembro de 2010)¹⁷.

18. A secção de Recurso considerou, como fundamento para negar provimento ao recurso da Scooters India, que a utilização séria da marca Lambretta relativamente aos produtos da classe 12 (entre outros) não ficou provada de forma suficiente, o que determinou a extinção do registo.

III – Acórdão recorrido

19. Por carta de 8 de fevereiro de 2012, a Scooters India interpôs recurso de anulação para o Tribunal Geral da decisão da Câmara de Recurso. Este pedido tem por base um único fundamento: a violação do artigo 51.º, n.º 2 do Regulamento n.º 207/2009, e subdivide-se em duas alegações.

20. Em primeiro lugar, acusava a Câmara de Recurso de não ter excluído as peças sobressalentes da declaração de extinção, exigindo assim que o EUIPO aplique o critério em vigor no momento da apresentação do seu pedido no ano de 2000. Nos termos deste critério, se os pedidos de registo de marcas mencionarem indistintamente os bens referidos na descrição de uma classe, abarcam então todos os produtos da lista alfabética de bens e serviços enumerados na referida classe (a seguir, «critério compreensivo»).

21. O Tribunal Geral matizou esta alegação. Analisou¹⁸ se as peças sobressalentes para scooters podiam ser incluídas nos produtos enumerados na classe 12 e seguidamente apreciou se seria possível dar resposta ao pedido de registo da Scooters India por referência ao critério compreensivo ou antes por referência ao critério «literal»¹⁹, i.e., atendendo apenas ao disposto nas categorias de produtos expressamente mencionadas no texto da classe controvertida (neste caso, veículos e aparelhos de locomoção terrestre, aérea ou aquática).

16 — Regulamento n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca Comunitária (JO 1994, L 11, p. 1). Atualmente artigo 51.º, n.º 1, alínea a), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

17 — Na mesma data, a Secção de Recurso também negou provimento a um recurso da Brandconcern da decisão da divisão de anulação.

18 — N.ºs 18 e seguintes do acórdão recorrido.

19 — Para designar estes dois pontos, utilizam-se frequentemente as expressões inglesas «class-heading-covers-all-approach», para o critério compreensivo, «class-heading-means-what-it-says-approach», para o critério literal. Ver, por exemplo, Kramer, F., «§ 32», in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseman (diretores), Markenrecht (vol. I), 3.ª edição, ed. C. F. Müller, 2015, p. 65, n.º 649.

22. O Tribunal Geral recordou o acórdão IP Translator²⁰, do qual se retira que, quando o requerente de uma marca utilize todas as indicações gerais do título de uma classe específica da Classificação, deve precisar se o seu pedido compreende todos os produtos ou serviços enumerados na lista alfabética da classe especificamente designada ou apenas alguns deles, estando o requerente obrigado neste último caso a especificar aqueles que se incluam na referida classe²¹.

23. Dado que o acórdão IP Translator foi proferido após ocorrido os factos objeto do recurso, o Tribunal Geral apreciou a sua incidência e considerou aplicável ao presente processo a Comunicação n.º 2/12, tendo por base, substancialmente, os seguintes argumentos: a) a Comunicação n.º 4/03 tem mera natureza explicativa da prática do Instituto, até à data da sua publicação; b) a Comunicação n.º 2/12 não faz distinção entre as marcas registadas antes ou depois da Comunicação n.º 4/03; e c) o princípio da segurança jurídica aponta no sentido da aplicação da Comunicação n.º 2/12 às marcas registadas, tais como a Lambretta, antes da adoção da Comunicação n.º 4/03²².

24. Consequentemente, o Tribunal Geral declarou que a menção, no pedido de registo da marca Lambretta, de todas as categorias de produtos do texto da classe 12 devia ser interpretada no sentido de que compreende a totalidade dos produtos da lista alfabética, enumerados na referida classe, o que, aliás, correspondia à intenção da Scooters India. Assim, expôs que, ainda que as peças sobressalentes para scooters não constem como tal na lista alfabética dos produtos da classe 12, esta inclui acessórios e peças para veículos, tais como pneumáticos, rodas e cárteres, pelo que a Câmara de recurso devia ter apreciado a utilização séria da marca relativamente às peças sobressalentes. Dado que essa apreciação foi omitida na decisão impugnada, o Tribunal Geral acolheu a primeira alegação do pedido de nulidade deduzido pela Scooters India²³.

25. Na segunda alegação, a Scooters India imputa à Câmara de Recurso um erro de direito, por não ter aplicado a jurisprudência do Tribunal de Justiça que determina que se mantenham os direitos do titular da marca de peças sobressalentes, no que respeita aos produtos que abrangem essas peças²⁴.

26. O Tribunal Geral julgou improcedente a segunda alegação, visto que a Câmara de Recurso não chegou a examinar as provas apresentadas relativamente às peças sobressalentes para scooters. Não obstante, deu instruções à referida Câmara relativamente à forma como devia ser feito o mencionado exame quanto à utilização da marca Lambretta para as peças sobressalentes, aludindo — entre outros — aos critérios fixados no acórdão Ansul²⁵.

IV – Procedimento no Tribunal de Justiça e pedidos das partes

27. O recurso interposto pela Brandconcern deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 11 de dezembro de 2014 e o processo de recurso do EUIPO e da Scooters India, em 10 e 18 de março de 2015, respetivamente.

28. Nos termos do artigo 175.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, a réplica deu entrada em 4 de junho de 2015 e as réplicas da Scooters India e do EUIPO, nos dias 8 e 13 de julho, respetivamente.

20 — Citou, em concreto, o n.º 56, nos termos da qual a Diretiva 2008/95 não se opõe à utilização das indicações gerais dos títulos das classes da Classificação, para identificar os produtos e serviços para os quais é requerida a proteção da marca, sempre que essa identificação seja suficientemente clara e precisa, para permitir às autoridades competentes e aos operadores económicos determinar a amplitude da proteção requerida.

21 — N.º 61 do acórdão IP Translator.

22 — N.ºs 27 a 34 do acórdão recorrido.

23 — N.ºs 35 a 38 do acórdão recorrido.

24 — Acórdão de 11 de março de 2003, Ansul (C-40/01; EU:C:2003:145), em especial, n.ºs 40 a 43.

25 — V. nota precedente; também n.º 44 do acórdão recorrido.

29. A Brandconcern pede ao Tribunal de Justiça, a título principal: a) a anulação do acórdão recorrido; b) que seja negado provimento ao recurso da Scooters India para o Tribunal Geral; e c) a condenação das restantes partes nas despesas. A título subsidiário, pede a anulação do acórdão recorrido na medida em que invalida a decisão da Câmara de Recurso de 1 de dezembro de 2011 e condena a Brandconcern nas despesas do EUIPO da Scooters India

30. O EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que: a) declare inadmissível o segundo fundamento de recurso; b) negue provimento ao recurso; e c) condene a Brandconcern nas despesas

31. A Scooters India pede ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e condene a Brandconcern nas despesas.

32. Por requerimento da Brandconcern e da Scooters India, nos termos do artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, foi celebrada uma audiência em 11 de maio de 2016, na qual compareceram todas as partes.

V – Exame do recurso

33. A Brandconcern acusa o Tribunal Geral de ter cometido os seguintes erros de direito: a) a violação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), em conjugação com o artigo 51.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009; e b) vício processual, consubstanciado na incongruência entre os pedidos da recorrente e o erro que conduziu à decisão *ultra petita*.

A – Quanto ao primeiro fundamento, que tem por base a violação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), em conjugação com o artigo 51.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009

1. Alegações das partes

34. A Brandconcern considera²⁶ que o Tribunal Geral incorreu num erro de direito ao considerar que, em aplicação do princípio da segurança jurídica, o EUIPO tinha que apreciar se a Scooters India utilizou de forma séria a marca para as peças sobressalentes, admitindo que o registo desse sinal, com base no enunciado na classe 12, compreendia ainda assim esses produtos.

35. Refere em defesa da sua tese o acórdão IP Translator, no qual o Tribunal de Justiça se pronunciou a favor do sentido literal dos termos utilizados pelos titulares de marcas nos seus pedidos de registo. O referido acórdão devia ser aplicado a este processo sem nenhum tipo de reservas e sem que pudessem prevalecer as considerações de segurança jurídica expostas pelo Tribunal Geral no acórdão recorrido.

36. A Brandconcern considera que o Tribunal Geral não pode limitar os efeitos temporais de um acórdão do Tribunal de Justiça, quando este não os tenha acautelado no texto da sua própria decisão. Acresce que a Scooters India não invocou qualquer precedente no seu pedido no Tribunal Geral veiculando uma aplicação tão lata do princípio da segurança jurídica, nem o faz o acórdão recorrido. A este propósito, o Tribunal Geral não pode arguir os seus próprios erros para limitar os efeitos de um acórdão do Tribunal de Justiça.

26 — Embora a recorrente em sede de recurso tenha apresentado preliminarmente alegações relativamente à utilização da marca Lambretta quanto às peças sobressalentes por parte da Scooters India, estas não se trazem à colação, por não se alertar para a sua utilidade para a solução da questão relativa ao primeiro fundamento.

37. Por último, a Brandconcern nega que, ao interpretar os pedidos de registo, se deva atender à intenção dos titulares das marcas²⁷, o que vai contra a prática do EUIPO anterior à Comunicação n.º 2/12. Em todo o caso, essa intenção deve fazer referência à lista de produtos e serviços para determinar, com a máxima exatidão, o âmbito de proteção requerido pelo titular da marca, como exigiu posteriormente o acórdão IP Translator. Não há que suprir as deficiências da declaração inicial, nem recorrendo a uma reivindicação da antiguidade *a posteriori* nem a um recurso.

38. Resumidamente, na opinião da Brandconcern, o Tribunal de Justiça podia ter adotado no acórdão IP Translator uma ótica «prospetiva» como referência para a interpretação dos pedidos de registo, mas não o fez. Pelo contrário, fixou uma regra geral que exige clareza e precisão nas indicações constantes dos pedidos de marcas, à luz das quais estes devem ser interpretados.

39. O EUIPO não acolhe os argumentos da Brandconcern. Em particular, defende que o acórdão IP Translator não enveredou por nenhuma das perspetivas, i.e., nem pelo critério compreensivo da Comunicação n.º 4/03 nem pelo sentido literal. Afirma que o referido acórdão trata dos pedidos de registo e não das marcas já registadas, pelo que as exigências de clareza e precisão afetam essencialmente as primeiras, e, de forma diferente, as segundas.

40. Segundo o Instituto, o n.º 60 do acórdão IP Translator sugere que a intenção do requerente se concretiza no critério fundamental para determinar a extensão da proteção inerente à marca. Ora, enquanto compete aos requerentes revelar a sua intenção, cumprindo com as exigências de clareza e precisão, a autoridade competente (o instituto de marcas) deve questionar essa intenção, relativamente a marcas já registadas. O acórdão IP Translator não pode ser invocado no sentido de impedir a clarificação da intenção do requerente através de uma presunção. Nesse sentido, o Tribunal Geral não ignorou as orientações do acórdão IP Translator relativamente aos pedidos de marcas, tendo apenas modelado essas orientações no que diz respeito às marcas já registadas.

41. O instituto acrescenta que a vontade da Scooters India ficou clara aquando do pedido de registo da marca britânica anterior «Lambretta», reivindicando a antiguidade para todos os produtos, incluindo «automóveis, furgonetas e bicicletas, bem como peças e partes constitutivas» desses produtos.

42. Para a Scooters India, interpretar o acórdão IP Translator no sentido proposto pela Brandconcern significa violar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima dos operadores, os quais se baseiam no critério do Instituto de marcas (não apenas do EUIPO) relativamente à designação dos enunciados das classes, enquanto referência abreviada à totalidade dos bens pertencentes a essas classes, segundo a lista alfabética. Além disso, considera, pelos mesmos fundamentos do EUIPO que a Brandconcern faz uma leitura errada do acórdão IP Translator.

2. Exame do fundamento

43. Com o seu primeiro fundamento de recurso, a Brandconcern acusa o acórdão recorrido da violação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), em conjugação com o n.º 2 do mesmo artigo do Regulamento n.º 207/2009. Nos termos desta disposição, durante cinco anos tem que ter havido utilização séria da marca relativamente aos produtos e serviços que protege²⁸.

44. Enquanto a expressão «utilização séria» foi interpretada de forma extensiva e detalhada no acórdão Ansul²⁹, e não está em causa neste recurso, a referência a «produtos e serviços para os quais a marca foi registada» continua a requerer exegese.

27 — V. n.º 34 do acórdão recorrido.

28 — Acórdão de 11 de março de 2003, Ansul (C-40/01; EU:C:2003:145), n.º 37.

29 — *Ibidem*, n.ºs 36 a 42.

45. Ora, uma vez que, nos termos do artigo 26.º, n.º 1, letra c), do Regulamento n.º 207/2009, para que um sinal tenha acesso ao registo, no pedido de marca da União há que elencar os produtos e serviços que se queira proteger com esse pedido, a Brandconcern alega que a valoração deste deve ser realizada nos termos do disposto no acórdão IP Translator.

46. A controvérsia sobre a aplicação do acórdão IP Translator a este caso decorre essencialmente de dois pontos: a sua relevância temporal e a sua extrapolação do ponto de vista material. Enquanto a Brandconcern esgrime a ausência de limitação dos seus efeitos no próprio acórdão, e a consequente impossibilidade de o Tribunal Geral modular a aplicação desse acórdão invocando a segurança jurídica, o EUIPO incide no diferente objeto dos litígios, i.e., o pedido de registo (no processo concluído com o acórdão IP Translator) e a marca já registada (neste processo).

a) Quanto à limitação no tempo dos efeitos dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça

47. Constitui jurisprudência reiterada que a interpretação de uma norma de direito da União efetuada pelo Tribunal de Justiça no exercício das competências que lhe confere o artigo 267.º TFUE clarifica e confere precisão ao significado e ao alcance dessa norma, tal como deve ou devia ter sido entendida e aplicada desde o momento da sua entrada em vigor. Consequentemente, a norma interpretada pode e deve ser aplicada inclusivamente a relações jurídicas nascidas e constituídas antes do acórdão que versa sobre o pedido de interpretação se, além do mais, estiverem reunidos os requisitos que permitem submeter à apreciação dos órgãos jurisdicionais competentes a aplicação da referida norma³⁰.

48. Essa mesma jurisprudência fixa que, por força do princípio geral de segurança jurídica inerente ao ordenamento jurídico da União, o Tribunal de Justiça apenas excepcionalmente pode admitir a possibilidade de os interessados poderem invocar uma disposição quando estejam em causa os critérios da boa fé das partes interessados e o risco de perturbações graves³¹.

49. Finalmente, ainda nos termos dessa jurisprudência, cabe ao Tribunal de Justiça determinar o momento a partir do qual produz efeitos a interpretação que tenha feito do direito da União, cabendo a limitação temporal dos efeitos dessa interpretação unicamente ao próprio acórdão. Garante-se assim a igualdade de tratamento dos Estados-Membros e dos demais sujeitos de direito face a este ordenamento e cumprem-se as exigências que impõe o princípio da segurança jurídica³².

50. Em suma, a doutrina sobre a limitação dos efeitos de um acórdão do Tribunal de Justiça pode resumir-se nos seguintes pontos: a) em princípio, os acórdãos do Tribunal de Justiça produzem efeitos *ex tunc*; b) a limitação dos efeitos da interpretação de uma norma é excepcional; c) o Tribunal de Justiça tem competência exclusiva para determinar uma limitação dessas características; e d) uma tal limitação tem de figurar expressamente no acórdão interpretativo da disposição em causa.

51. Tal como alerta a Brandconcern, é certo que o acórdão IP Translator não contém nenhuma limitação temporal dos seus efeitos, pelo que, *prima facie*, a norma interpretada devia ser também aplicada às situações jurídicas constituídas antes da prolação do acórdão. Não obstante, a Brandconcern chama a atenção para o facto de que nenhuma das partes no referido processo de decisão prejudicial (onze Estados-Membros, a Comissão, o EUIPO e as duas litigantes no processo *a*

30 — Acórdão de 23 de outubro de 2012, Nelson e o. (C-581/10 e C-629/10; EU:C:2012:657), n.º 88, e jurisprudência aí referida.

31 — Acórdãos de 14 de abril de 2015, Manea (C-76/14; EU:C:2015:216), n.º 54, e jurisprudência aí referida (que nega provimento); e de 28 de abril de 2016, Borealis Polyolefine e o. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e C-391/14 a C-393/14; EU:C:2016:311), n.º 103 (que dá provimento).

32 — Acórdãos de 23 de outubro de 2012, Nelson e o. (C-581/10 e C-629/10; EU:C:2012:657), n.ºs 90 e 91; bem como de 6 de março de 2007, Meilicke e o. (C-292/04; EU C:2007:132), n.º 37.

quo) instou no sentido dessa limitação, o que teria obrigado o Tribunal de Justiça a manifestar-se a favor ou contra esse pedido; o acórdão, porém, não se pronuncia a esse respeito. Ainda que este silêncio abra a porta a conjecturas sobre as suas causas, prefiro não enveredar por um terreno meramente especulativo e, como tal, pouco frutífero para este recurso.

52. Por seu turno, é mais oportuno aprofundar o argumento do Instituto que, para dar apoio à decisão do Tribunal Geral, matiza a incidência do acórdão IP Translator neste litígio: se então se debatiam os pedidos de marca, agora estão em causa marcas já registadas. Por conseguinte, há que questionar qual é, na realidade, o sentido desse acórdão.

b) Quanto ao acórdão IP Translator

53. O processo versa³³ sobre um pedido de registo, enquanto marca nacional, da denominação «IP Translator». No pedido eram identificados os serviços objeto de proteção recorrendo aos termos gerais do título da classe 41 do acordo de Nice, *i.e.*, «Educação; formação; serviços de entretenimento; atividades desportivas e culturais».

54. O instituto de marcas do Reino Unido indeferiu o pedido, com fundamento nas normas nacionais correspondentes ao artigo 3.º, n.ºs 1, alíneas b) e c) e 3 da Diretiva 2008/95. O referido pedido foi interpretado nos termos da Comunicação n.º 4/03³⁴, no sentido de englobar não só os serviços do tipo assinalado pelo requerente, mas também qualquer outro pertencente à classe 41, incluindo os serviços de tradução. Concluiu que, para esses últimos serviços, a denominação «IP Translator» carecia de natureza distintiva e apresentava natureza descritiva.

55. O requerente da marca³⁵ interpôs recurso dessa decisão, alegando que o seu pedido não mencionava nem compreendia os serviços de tradução, pertencentes à classe 41. Por este motivo, as objeções ao registo formuladas pelo Instituto de marcas não foram corretas e foi indevidamente indeferiu o seu pedido.

56. Na resposta às três questões prejudiciais (reformuladas), o Tribunal de Justiça:

- Impôs ao requerente de uma marca a obrigação de identificar com suficiente clareza e precisão os produtos ou serviços para os quais pede a proteção da marca³⁶;
- Aceitou a aplicação por parte do requerente das indicações gerais e dos títulos das classes da Classificação, sob condição de a identificação ser *per se* clara e precisa³⁷; e
- Nesse caso, *i.e.*, quando utilize todas as indicações gerais do título de uma classe específica, onerou o requerente de uma marca com o dever de precisar se requer a proteção para todos os produtos ou serviços elencados na lista alfabética da referida classe ou apenas para alguns³⁸.

33 — Mais detalhes nos n.ºs 22 a 29 do acórdão, que resumem os factos do processo.

34 — Consta no n.º 33 do acórdão que o referido Instituto se afastou de forma única e excecional da sua prática habitual, na qual se vincula ao critério literal.

35 — O Chartered Institute of Patent Attorneys

36 — N.ºs 38 a 49 do acórdão IP Translator.

37 — N.ºs 50 a 56 do acórdão IP Translator.

38 — N.ºs 57 a 63 do acórdão IP Translator.

57. Da leitura do acórdão IP Translator deduzo, em primeiro lugar, que há que entender o seu dispositivo, no contexto do litígio em causa: tratava-se do indeferimento de um pedido de marca ligado à interpretação da classe dos serviços para os quais era requerida proteção. Em particular, o acórdão descreve o modo em que o requerente da marca tem que cumprir a obrigação de expor, com clareza e precisão, a lista de produtos ou serviços para os quais requer o registo do sinal desejado³⁹.

58. Em segundo lugar, apesar de a terceira questão prejudicial refletir a disputa entre os partidários do critério literal e do critério compreensivo⁴⁰ e convidar o Tribunal de Justiça a participar nesse debate, este último declinou elegantemente o convite, centrando a sua resposta no pedido [de marca] e devolvendo o problema ao território dos institutos de marcas⁴¹.

59. Com efeito, decorre do acórdão que o Tribunal de Justiça não tomou realmente partido por nenhuma das opções controvertidas. Acresce que aceitou inclusivamente a possibilidade de fazer referência às classes de forma genérica, requerendo unicamente clareza e precisão suficientes, independentemente do método interpretativo utilizado. É certo que essa solução afeta em maior grau os sistemas que se regem pelo critério compreensivo, de cada vez que, em conformidade com o acórdão, o requerente deve especificar se o seu pedido visa todas as classes da lista alfabética correspondente a cada uma das classes mencionadas ou apenas a alguns produtos ou serviços elencados na referida lista⁴². Porém, repito, o dispositivo do acórdão declara sem rodeios que não se opõe à utilização das indicações gerais.

60. Em terceiro lugar, ainda que, porventura não seja tão relevante, o acórdão IP Translator não interpretou uma concreta disposição da Diretiva 2008/95, antes inferiu a obrigação de clareza e precisão imposta aos requerentes de marcas do conjunto de normas e dos considerandos desse texto normativo⁴³.

c) Aplicabilidade ao presente caso

61. É possível extrapolar sem mais o acórdão IP Translator à situação que está na origem do presente litígio? Compartilho as reservas do EUIPO a este respeito pelos argumentos que exponho em seguida.

62. Já assinalei que o processo IP Translator se desenvolve no âmbito de um pedido de registo de um sinal distintivo, através do qual se pretende proteger determinados serviços. Para este momento do *iter* dos registos de marcas, o Tribunal de Justiça impõe ao requerente a exigência de clareza e precisão, tendo em vista facilitar a aplicação de outros artigos da regulamentação pertinente, como são os relativos aos motivos absolutos e relativos de recusa, que, mais tarde, também podem ser invocados como fundamentos de nulidade da marca⁴⁴.

39 — No caso da marca da União, esta obrigação consta do artigo 26.º, n.º 1, alínea c) do Regulamento n.º 207/2009, bem como da regra 2 do Regulamento de aplicação. O acórdão IP Translator interpreta a Diretiva 2008/95, que não contém qualquer disposição semelhante.

40 — Tem a seguinte redação: «É necessário ou permitido que uma tal utilização dos termos genéricos [dos títulos] das classes da referida classificação [...] seja interpretada de acordo com a Comunicação n.º 4/03 [...]?», entendendo-se que a referida Comunicação plasma de forma paradigmática o critério compreensivo.

41 — Coincido nesta valoração com 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, julho-agosto 2015, pp. 815 e segs., especialmente p. 828.

42 — N.º 61 do acórdão.

43 — V., em particular, n.ºs 38 e 42 do acórdão.

44 — N.º 45 do acórdão, em conjugação com os n.ºs 43 e 44.

63. Essa exigência⁴⁵ afeta primordialmente a requerente. No acórdão IP Translator as disposições que vinculam os institutos de marcas são mais ténues e as alusões a esses organismos nacionais («as autoridades competentes») fazem-se tanto para destacar a relação entre a exigência de clareza e precisão dos pedidos e o cumprimento das suas obrigações relativas ao exame prévio desses pedidos⁴⁶, como para lembrar, na mesma linha de pensamento, a responsabilidade que lhes cabe na apreciação de cada caso concreto, para determinar se as indicações gerais dos títulos das classes se ajustam à exigência de clareza e precisão⁴⁷. Porém, essas disposições não têm reflexo no dispositivo do acórdão.

64. Neste contexto, até o n.º 60 do acórdão⁴⁸, que parece invalidar a prática do EUIPO que consta da Comunicação n.º 4/03 (com base no critério compreensivo), adquire um significado mais coerente face ao restante conteúdo. A censura revela o seu verdadeiro sentido quando lida em conjugação com o n.º 61, i.e., o de alertar para o facto de que, procedendo dessa forma, está a colocar-se em perigo a exigência de clareza e precisão que pende sobre os requerentes de marcas. Caso contrário, quando se utilizem todas as indicações dos títulos de uma classe, nem o requerente nem os demais operadores económicos conhecerão certamente a amplitude da proteção que decorre da utilização das indicações gerais.

65. O risco de usar o critério compreensivo radica no facto de os requerentes poderem ceder no cumprimento da sua obrigação de assinalar claramente os bens e serviços para os quais requerem proteção. Trata-se, pois, de não suprir a obrigação do requerente por uma mera prática administrativa. Porém, no contexto do acórdão, este objetivo deve ser entendido como um alerta para não aceitar na fase de exame prévio pedidos que, por serem vagos, não respeitem a exigência de clareza e precisão na determinação dos produtos e serviços. Creio que seja este o sentido do n.º 62 do acórdão IP Translator.

66. A diferença de base factual entre o processo IP Translator e o presente processo (naquele os factos versam sobre o pedido de marca, neste sobre a marca já registada) impede, na minha opinião, que se extrapolem os ensinamentos e as disposições do referido acórdão, o que leva a não acolher o primeiro fundamento de recurso da Brandconcern.

67. Este resultado não pode ser tido como surpreendente, uma vez que o pedido de marca se integra num momento do procedimento de registo da marca no qual ainda são possíveis correções ou modificações, como decorre do artigo 43.º do Regulamento n.º 207/2009. O acórdão IP Translator reforça a obrigação dos institutos nacionais, referente àquela fase da apreciação, de velar por que a análise dos pedidos seja completa e rígida, para evitar a inscrição indevida de marcas⁴⁹. Se a sua obrigação é manter um registo adequado e preciso⁵⁰, parece lógico que o dispositivo do IP Translator lhes imponha, indiretamente, que assegurem que os operadores económicos apresentem pedidos adequados quanto ao requisito de clareza e precisão.

68. Em contrapartida, uma vez registada a marca, a interpretação da lista de produtos e serviços que esta protege enquadra-se num outro tipo de normas, entre elas, em especial, a proibição de modificar a marca, plasmada no artigo 48.º do Regulamento n.º 207/2009. Ora, os ensinamentos do acórdão IP Translator dificilmente se coadunam com o papel dos institutos nesta outra etapa. É precisamente a

45 — A exigência estende-se a todo o acórdão e encontra-se tanto no âmbito da segunda questão prejudicial (quando impõe essa exigência nos casos em que o requerente identifique os produtos e serviços que visa proteger recorrendo à Classificação), como no da terceira questão (para exigir que, nesses casos, precise se faz referência a todos ou a apenas alguns dos produtos e serviços da lista alfabética da classe designada). V. n.ºs 53 e 61, respetivamente, do acórdão.

46 — N.º 47 do acórdão.

47 — N.º 55 do acórdão.

48 — Dispõe o seguinte: «[...] a situação em que o alcance da proteção conferida pela marca depende da abordagem interpretativa adotada pela autoridade competente e não da vontade efetiva do requerente pode violar a segurança jurídica do referido requerente e dos operadores económicos terceiros.»

49 — Acórdão de 10 de março de 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol* (C-51/10 P; EU:C:2011:139), n.º 77.

50 — Acórdão de 24 de junho de 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C49/02; EU:2004:384), n.º 29.

distinção entre esses momentos que explica a ausência de limitação dos efeitos do acórdão IP Translator: não é o mesmo interpretar a lista de produtos e serviços que contém um pedido, ainda que modificável, que interpretar a lista de uma marca já registada, por definição consolidada e praticamente imutável.

d) Corolário

69. O principal argumento da Brandconcern em apoio do primeiro fundamento de recurso decai, se assumirmos o argumento do Instituto como correto, no que respeita à incidência do acórdão IT Translator na interpretação da lista de produtos e serviços quanto às marcas já registadas, uma vez que o referido acórdão versa sobre as obrigações do operador económico que apresenta um pedido de marca.

70. Na realidade, a alegação da recorrente no presente recurso tem por base uma leitura inadequada do acórdão recorrido, já que este não limita os feitos temporais do acórdão IP Translator, não obstante a alusão à jurisprudência consolidada acerca deste tema no n.º 24 e ao facto de o acórdão IP Translator não incluir nenhuma menção aos efeitos temporais. O Tribunal Geral apenas questiona se o Instituto podia aplicar a Comunicação n.º 4/03 a uma marca registada antes de 21 de junho de 2012, o que implicava utilizar o critério compreensivo para verificar se as peças sobressalentes constam da classe 12, ainda que não sejam expressamente mencionadas. Esse questionamento era o pressuposto prévio necessário para esclarecer se a Secção de Recurso devia ter analisado as provas carreadas pela Scooters India relativamente à utilização séria da marca para essas peças.

71. Neste contexto, o acórdão recorrido analisa⁵¹ a Comunicação n.º 2/12, que qualifica de «aplicação do princípio da segurança jurídica», num contexto em que o EUIPO tinha que esclarecer como ia determinar o âmbito de proteção conferido pelas marcas da União registadas antes de 21 de junho de 2012 que utilizavam as indicações gerais dos títulos das classes do Acordo de Nice.

72. Posteriormente, nos n.ºs 28 a 34, o acórdão recorrido rebate o raciocínio de que a Scooters India não podia invocar a confiança legítima, uma vez que a Comunicação n.º 4/03 era posterior ao seu pedido de registo. Para o Tribunal Geral, a referida Comunicação tem natureza explicativa da prática seguida até então pelo EUIPO, consolidando-a. Como tal, devia aplicar-se também à interpretação da lista de bens para os quais a Scooters India tinha registado a marca Lambretta no ano 2002.

73. Do exposto decorre que o acórdão recorrido assume o critério da separação entre os pedidos de marcas e as marcas já protegidas, sem que assim pretenda limitar os efeitos temporais do acórdão IP Translator. Dada a interpretação do acórdão IP Translator proposta na epígrafe b) da análise deste primeiro fundamento de recurso, não deve imputar-se ao Tribunal Geral a violação do dispositivo daquele acórdão.

74. O EUIPO podia, pois, ter aplicado o critério compreensivo por imperativos de segurança jurídica, princípio inerente ao ordenamento jurídico da União, e ter questionado a vontade da Scooters India aquando da apresentação do pedido. O Tribunal Geral não incorreu num erro de direito ao considerar que o Instituto podia recorrer ao critério compreensivo para marcas registadas antes de 21 de junho de 2012, nem errou ao exigir que a Câmara de Recurso examinasse a utilização séria pela Scooters India da marca Lambretta relativamente às peças sobressalentes.

51 — N.º 27.

75. Permito-me uma última reflexão: com o novo n.º 8 do artigo 28.º do Regulamento n.º 207/2009⁵², o legislador da União quis mitigar as deficiências do sistema, concedendo aos titulares de marcas registadas antes de 22 de junho de 2012 a possibilidade, até 24 de setembro de 2016, de clarificarem a sua intenção à data de apresentação do pedido relativo aos produtos ou serviços mencionados no enunciado do título da classe que integram. Permite-lhes, pois, que beneficiem do critério compreensivo, com a finalidade de dissipar dúvidas quanto ao âmbito de proteção material (bens e serviços) dos seus títulos de propriedade industrial. Com ressalva quanto à qualidade normativa de um e outro instrumentos, é o mesmo que o Instituto tentou alcançar através da Comunicação n.º 2/12.

76. Assim, seria paradoxal que, como propôs a Brandconcern, se anulasse o acórdão do Tribunal Geral que tem a mesma perspetiva do legislador quando, além disso, a Scooters India podia ainda «clarificar a sua intenção» perante o EUIPO para corroborar que era a que o Tribunal Geral analisou. Note-se, quanto ao restante, que o legislador também respeita o acórdão IP Translator ao limitar a sua intervenção às marcas já registadas antes da sua prolação.

77. Em suma, dado não ter sido demonstrada a violação do artigo 51.º, n.º 1, alínea a), em conjugação com o n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, há que julgar improcedente o primeiro fundamento de recurso da Brandconcern.

B – Quanto ao segundo fundamento, baseado na violação de dever de fundamentação por incongruência

78. A improcedência do primeiro fundamento obriga a analisar o segundo fundamento, invocado pela Brandconcern a título subsidiário.

1. Alegações das partes

79. A Brandconcern considera que o acórdão recorrido incorre num «vício processual»⁵³ que se traduz numa decisão *ultra petita*⁵⁴, uma vez que o Tribunal Geral invalidou a decisão impugnada, não obstante constatar que a Scooters India não tinha usado a marca para os produtos do enunciado da classe 12. Na sua opinião, o acórdão recorrido devia ter confirmado a referida decisão no que respeita aos «veículos, aparelhos de locomoção terrestre, aérea ou aquática» a tê-la anulado apenas na medida em que não chegou a analisar a utilização da marca relativamente a outros produtos da classe 12, tais como as peças sobressalentes.

80. O EUIPO considera, em primeiro lugar, que este fundamento é inadmissível, dado que a Brandconcern não assinalou de que pontos do acórdão recorrido consta que a marca Lambretta não foi utilizada, de forma séria, nem quanto aos veículos ou aos aparelhos de locomoção já aludidos. Dado que essa sociedade também não indicou a base jurídica em que assenta o fundamento, o EUIPO entende que não se verificam os requisitos dos artigos 21.º e 53.º, n.º 1, do Estatuto do Tribunal de Justiça para considerar o recurso admissível.

81. No que respeita ao mérito, o Instituto alega que o Tribunal Geral anulou corretamente a decisão impugnada, remetendo-a corretamente para a Câmara de Recurso para verificar a prova da utilização séria da marca relativamente a uma subcategoria de produtos.

52 — V. n.º 6 destas conclusões.

53 — N.º 99 do texto de recurso.

54 — Admito ter chegado a esta conclusão após realizar uma leitura *pro actione* do segundo fundamento, cujo raciocínio é algo rebuscado, e mediante ter questionado a recorrente, especificamente, sobre este ponto na audiência.

82. A Scooters India considera, em sintonia com o EUIPO, que o segundo erro de direito não existe e que na realidade, este não difere do primeiro erro.

2. Análise do fundamento

a) Quanto à sua inadmissibilidade

83. Inversamente ao parecer do Instituto, considero que não estão em falta os elementos essenciais a que se refere o artigo 21.º, em conjugação com o artigo 53.º, n.º 1 do Estatuto do Tribunal de Justiça, desenvolvidos no artigo 168.º do Regulamento de Processo. Mesmo quando esses elementos não tenham sido especificados com total clareza nem se tenha concretamente precisado em que categoria de vício processual o acórdão incorreu, creio que a alegação da Brandconcern é no mínimo admissível quando indica que no seu dispositivo o Tribunal Geral foi além do que pedia a recorrente.

84. A tese deste segundo fundamento é que, se o litígio no Tribunal Geral apenas versava sobre as peças sobressalentes (e sobre a utilização da marca no que respeita a essas peças), podia razoavelmente deduzir-se, na perspetiva da Brandconcern, que as apreciações do EUIPO quanto à prova de utilização séria da marca para os veículos e para os aparelhos de locomoção estavam a salvo da anulação, o que devia ter impedido de que o acórdão recorrido invalidasse a decisão impugnada na sua totalidade.

85. Esta alegação implica, definitivamente, denunciar uma incongruência do julgador que se pronunciou *ultra petita*⁵⁵, o que determina que o segundo fundamento de recurso seja admissível.

b) Quanto ao mérito

86. Na minha perspetiva, também não pode proceder o segundo fundamento de recurso, uma vez que o Tribunal Geral não incorreu no vício processual de que é acusado.

87. A Scooters India pediu a esse Tribunal a anulação do «acórdão recorrido, na medida em que a Câmara de Recurso negou provimento à [sua] impugnação relativa aos produtos da classe 12»⁵⁶, sem fazer qualquer distinção a esse propósito. O Tribunal Geral não decide *ultra petita* quando, no acórdão, acolhe aquele pedido tal como tinha sido formulado.

88. Acresce que o n.º 44 do acórdão, ao qual se refere este segundo fundamento, não se integra na *ratio decidendi* daquele acórdão e, por conseguinte, carece de influência relevante para o mérito. Os fundamentos de direito que levam à anulação da decisão impugnada encontram-se em passagens anteriores do próprio acórdão⁵⁷. No n.º 44, o Tribunal Geral limita-se a explicar, de forma quase pedagógica, à Câmara de Recurso o tipo de análise que lhe «convirá» levar a cabo. No mesmo sentido, o n.º 43, no qual também a leva a guiar-se pela doutrina assente no acórdão Ansul⁵⁸, adota esse tom didático.

55 — A defesa da Brandconcern admitiu, na audiência, que o «vício procedimental» podia ser qualificado de pronúncia *ultra petita*. Este vício é perfeitamente arguível em sede de recurso de decisão do Tribunal Geral; V., por exemplo, acórdão de 10 de abril de 2014, Comissão/Siemens Österreich e o. e Siemens Transmission & Distribution e o. Comissão (C-231/11 P a C-233/11 P; EU:C:2014:256), n.ºs 115 e seguintes.

56 — Tal como consta do n.º 7 do acórdão recorrido.

57 — Neste sentido, acórdão de 12 de julho de 2001, Comissão e França/TF1 (C-302/99 P e C-308/99 P; EU:C:2001:408), n.ºs 26 a 29.

58 — Acórdão de 11 de março de 2003, C-40/01, EU:C:2003:145).

89. Nos termos do artigo 266.º TFUE, cabe à instituição cujo ato foi anulado «adotar as medidas necessárias à execução do acórdão». Para esse efeito, deve respeitar não só a decisão, mas também os fundamentos que a ela conduziram e que constituem a sua necessária base, no sentido de que são indispensáveis para determinar o significado exato do que tenha sido decidido no dispositivo. Esses fundamentos identificam o concreto ato qualificado de ilegal e, por outro lado, revelam as causas precisas da ilegalidade a que a instituição afetada terá de atender aquando da substituição do ato anulado⁵⁹.

90. Consequentemente, o Tribunal não deve indicar à instituição em causa que medidas deve adotar⁶⁰, o que não o impede de fornecer diretrizes sobre como proceder. Não obstante, nesta última hipótese, tal como sucede com o n.º 44 do acórdão recorrido, as referidas diretrizes não têm mais que um valor meramente didático.

91. Acresce que, há que recordar a jurisprudência assente do Tribunal de Justiça que dispõe que o procedimento destinado a substituir o ato anulado pode recomeçar no ponto exato em que se produziu o vício de ilegalidade e que a anulação de um ato da União não afeta necessariamente os atos preparatórios⁶¹, pelo que a Secção de Recurso podia perfeitamente ter respeitado as provas produzidas relativamente aos produtos do enunciado da classe 12, se assim o considerasse oportuno.

92. Tendo em conta as considerações precedentes, o segundo fundamento de recurso não deve ser acolhido.

VI – Quanto às despesas

93. Nos termos dos artigos 138.º, n.º 1, e 184.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, a parte vencida no recurso de decisão do Tribunal Geral será condenada nas despesas se a contraparte assim o tiver requerido. Tendo pedido ao Tribunal de Justiça que fosse negado provimento a este recurso, e de acordo com o pedido pelo EUIPO e pela Scooters India, a Brandconcern suportará as despesas em que as duas partes recorridas tenham incorrido.

VII – Conclusão

94. Tendo em conta as considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça:

- 1) Negue provimento ao recurso interposto pela Brandconcern BV do acórdão do Tribunal Geral de 30 de setembro de 2014, proferido no processo T-51/12, Scooter India/IHMI — Brandconcern (LAMBRETTA).
- 2) Condene a Brandconcern BV a suportar as despesas do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia e da Scooters India Ltd.

59 — Acórdãos de 26 de abril de 1988, Asteris/Comissão (97/86; EU:C:1988:199), n.º 27; e de 6 de março de 2003, Interporc/Comissão (C-41/00 P; EU:C:2003:125), n.º 29.

60 — Acórdão de 25 de maio de 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Comissão (C-199/91; EU:C:1993:205), n.º 17.

61 — V. acórdão de 12 de novembro de 1998, Espanha/Comissão (C-415/96; EU:C:1998:533), n.ºs 31 e 32, jurisprudência citada.