Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
NILS WAHL
apresentadas em 17 de maio de 2017 [1]

Processo C-501/15 P

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)
contra

Cactus SA

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca Comunitária — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigos 15.°, 28.° e 42.° — Sinal figurativo contendo os elementos nominativos CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ — Oposição pelo titular de marcas comunitárias anteriores contendo o elemento nominativo CACTUS — Âmbito de proteção dessas marcas anteriores — Serviços de retalho — Avaliação da utilização séria de uma marca figurativa em circunstâncias em que apenas uma parte da marca registada é utilizada»

1. Por via do seu recurso, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) solicita ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão do Tribunal Geral no processo T-24/13 [2]. Nesse acórdão, o Tribunal Geral anulou a decisão da Câmara de Recurso do EUIPO que anula a decisão da Divisão de Oposição, por ter considerado que a utilização séria das marcas anteriores havia sido comprovada.

2. Este processo suscita duas questões principais. Ambas giram, concretamente, em torno do conceito de «utilização séria» na aceção do artigo 15.º do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [3]. Por um lado, o processo diz respeito ao âmbito de proteção que deverá ser concedido a uma marca anterior quando, para além de uma referência geral à classe de produtos e serviços em causa, não exista qualquer indicação específica relativa aos produtos e serviços abrangidos pela mesma à data do registo. A este respeito, o processo proporciona ao Tribunal de Justiça a possibilidade de clarificar a sua jurisprudência na sequência dos processos IP Translator [4] e Praktiker [5]. Por outro lado, o processo convida o Tribunal de Justiça a clarificar como deve a utilização séria de uma marca composta ser apreciada quando, na prática, essa marca é utilizada de forma abreviada.

1 Língua original: inglês.

2 Acórdão de 15 de julho de 2015, Cactus/IHMI — Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T-24/13, não publicado, EU:T:2015:494 (a seguir «acórdão impugnado»).

3 Regulamento do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO 2009, L 78, p. 1, a seguir «regulamento sobre a marca comunitária»).

4 Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, a seguir «acórdão IP Translator»).

5 Acórdão de 7 de julho de 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, a seguir «acórdão Praktiker»).

I. Quadro jurídico

3. O artigo 15.º, n.º 1, do regulamento sobre a marca comunitária dispõe:

«Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.

São igualmente consideradas como "utilização", na aceção do primeiro parágrafo:

(a) A utilização da marca comunitária sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

[…]»

4. O artigo 28.º do regulamento sobre a marca comunitária refere:

«Os produtos e serviços para os quais sejam depositadas marcas comunitárias serão classificados de acordo com a classificação prevista no regulamento de execução.»

5. O artigo 42.º, n.º 2, do regulamento sobre a marca comunitária rege o exame da oposição e estipula:

«A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objeto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição será rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.»

6. Sob a epígrafe «Lista dos produtos e serviços», a regra 2 do Regulamento (CE) n.º 2868/95[6] estabelece:«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 e 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.»

6 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 (JO 1995, L 303, p. 1, a seguir «regulamento de execução»).

II. Antecedentes do litígio

7. O acórdão impugnado descreve os antecedentes do processo da seguinte forma.

8. Em 13 de agosto de 2009, Isabel Del Rio Rodríguez apresentou um pedido de registo de marca comunitária junto do EUIPO com base no regulamento sobre a marca comunitária.

9. O registo como marca foi pedido para o sinal figurativo que contém os elementos nominativos CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 31, 39 e 44 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, tal como revisto e alterado (a seguir «classificação de Nice»)[7].

11. O pedido de marca comunitária foi publicado em 14 de dezembro de 2009.

12. Em 12 de março de 2010, a Cactus SA (a seguir «Cactus») apresentou oposição, nos termos do artigo 41.º do regulamento sobre a marca comunitária, ao registo da marca objeto do pedido.

13. Para fundamentar a sua oposição, a Cactus invocou as suas marcas comunitárias anteriormente registadas (a seguir «marcas *Cactus* anteriores»). A oposição assentou, mais especificamente, por um lado, na marca nominativa comunitária *CACTUS* (a seguir «marca nominativa anterior»), registada em 18 de outubro de 2002 para produtos e serviços das classes 2, 3, 5 a 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 a 35, 39, 41 e 42[8]. Por outro lado, a oposição teve por base a marca figurativa comunitária (a seguir «marca figurativa anterior») registada em 6 de abril de 2001 para os mesmos produtos e serviços que os abrangidos pela marca nominativa, com exceção dos «géneros alimentícios não incluídos noutras classes; plantas e flores naturais, grãos; frutos frescos e legumes frescos» da classe 31.

14. A oposição, deduzida nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do regulamento sobre a marca comunitária, era dirigida contra todos os produtos e serviços abrangidos pela marca objeto do pedido e tinha por base a totalidade dos produtos e serviços abrangidos pelas marcas anteriores.

15. Por decisão de 2 de agosto de 2011, a Divisão de Oposição deferiu o pedido de oposição relativo às «sementes, plantas e flores naturais» da classe 31 e à «jardinagem, viveiros e horticultura» da classe 44, abrangidos pela marca nominativa anterior. Por conseguinte, o registo da marca objeto do pedido foi recusado para esses produtos e serviços, tendo, porém, sido aceite para os serviços da classe 39.

7 A classificação de Nice contém uma lista de classes, que são acompanhadas por notas explicativas. Esta classificação compreende, desde 1 de janeiro de 2002, 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. Cada classe é composta por várias indicações gerais, que compõem os títulos de classe, e pela lista alfabética de produtos e serviços. Os produtos e serviços aqui em questão são os seguintes. Classe 31: «Sementes, plantas e flores naturais»; classe 39: «Armazenamento, distribuição e transporte de estrume, fertilizantes, sementes, flores, plantas, árvores, ferramentas e todo o tipo de produtos de jardinagem»; classe 44: «Jardinagem, viveiros de plantas, horticultura».

8 Esses produtos e serviços correspondem, relativamente a algumas dessas classes, à seguinte descrição. Classe 31: «Géneros alimentícios não incluídos noutras classes, plantas e flores naturais, grãos; frutos frescos e legumes frescos; exceto catos, sementes de catos e, mais genericamente, plantas e sementes da família dos catos»; classe 35: «Publicidade, gestão de negócios comerciais, entre outras formas de gestão de lojas, gestão de estabelecimentos de bricolagem ou jardinagem, gestão de supermercados ou hipermercados, administração comercial, trabalhos de escritório, entre outras formas de publicidade, publicidade em rádio e/ou televisão, difusão de material publicitário, publicação de textos publicitários, publicidade por correspondência; estudos de mercado; afixação de cartazes; assistência na direção de negócios comerciais; demonstração de produtos, distribuição de amostras; estudos de opinião; recrutamento de pessoal; análises do preço de custo; relações públicas»; classe 39: «Transportes; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens, incluindo o transporte de mercadorias; entreposto de mercadorias; aluguer de entrepostos e/ou instalações de armazenamento; entrega de mercadorias; serviços de correio especial por estafeta».

16. A Divisão de Oposição considerou, *inter alia*, que, na sequência do pedido de Isabel Del Rio Rodríguez no sentido de que a Cactus provasse que as marcas anteriores tinham sido objeto de utilização séria, os elementos de prova apresentados pela recorrente revelaram a utilização séria da marca nominativa anterior para «plantas e flores naturais, grãos; frutos frescos e legumes frescos; exceto catos, sementes de catos e, mais genericamente, plantas e sementes da família dos catos» da classe 31, bem como para serviços de «retalho de plantas e flores naturais, grãos, frutas e legumes frescos» da classe 35.

17. Em 28 de setembro de 2011, Isabel Del Rio Rodríguez interpôs recurso contra a decisão da Divisão de Oposição.

18. Por decisão de 19 de outubro de 2012 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO deu provimento ao recurso e indeferiu a oposição na sua totalidade. Considerou, nomeadamente, que a Divisão de Oposição tinha errado ao considerar que a Cactus tinha apresentado provas da utilização séria das marcas *Cactus* anteriores no que diz respeito aos serviços de «retalho de plantas e flores naturais, grãos; frutas e legumes frescos» inscritos na classe 35. Mais especificamente, a Câmara de Recurso concluiu que i) esses serviços não estavam abrangidos pelas marcas anteriores *Cactus*; ii) embora a Cactus tenha reivindicado a sua utilização em relação a «serviços de supermercados», não só esses serviços não estavam abrangidos pelas marcas *Cactus* anteriores como também não foi demonstrada a utilização séria desses serviços; e iii) a «gestão de supermercados ou hipermercados» incluída na classe 35, abrangida pelas marcas *Cactus* anteriores, corresponde a serviços de gestão prestados a empresas terceiras, pelo que esse serviço deve ser considerado diferente dos serviços de retalho no que se refere à sua natureza, finalidade e utilizadores finais aos que está direcionado. A Câmara de Recurso considerou igualmente que a Cactus não tinha apresentado prova, relativamente ao período compreendido entre 14 de dezembro de 2004 e 13 de dezembro de 2009, de uma utilização séria das marcas *Cactus* anteriores para qualquer dos produtos ou serviços abrangidos por essas marcas.

III. Tramitação do processo no Tribunal Geral

19. Por petição apresentada em 21 de janeiro de 2013, a Cactus alegou que o Tribunal Geral deveria anular a decisão impugnada.

20. No acórdão impugnado, o Tribunal Geral anulou a decisão impugnada, na medida em que a oposição foi indeferida com o fundamento de que os serviços de «retalho de plantas e flores naturais, grãos, frutos frescos e legumes frescos» inscritos na classe 35 não estavam abrangidos pelas marcas *Cactus* anteriores, assim como as «plantas e flores naturais, grãos» da classe 31, e negou provimento ao recurso quanto ao restante.

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

21. Através do seu recurso, interposto no Tribunal de Justiça em 22 de setembro de 2015, o EUIPO pede que o Tribunal de Justiça se digne:

– anular o acórdão impugnado;

– condenar a Cactus nas despesas.

22. A Cactus pede que o Tribunal de Justiça se digne negar provimento ao recurso e condenar o EUIPO nas despesas.

23. As partes foram ouvidas na audiência de 29 de março de 2017.

V. Análise

24. O EUIPO invoca dois fundamentos para sustentar o seu recurso.

25. No seu primeiro fundamento, considera que o acórdão impugnado viola o artigo 28.º do regulamento sobre a marca comunitária, em conjugação com a regra 2 do regulamento de execução, por fazer equivaler a cobertura do título da classe 35 a todos os serviços pertencentes a essa classe.

26. No segundo fundamento, o EUIPO alega que o acórdão impugnado viola o artigo 42.º, n.º 2, e o artigo 15.º, n.º 1, do regulamento sobre a marca comunitária porque o Tribunal Geral considerou que a utilização do elemento figurativo, nomeadamente um logótipo que representa um cato estilizado, sem o elemento nominativo, não altera o caráter distintivo da marca figurativa registada.

A. Primeiro fundamento: pode uma marca abranger serviços de retalho mesmo que esses serviços não sejam mencionados na lista alfabética da classe 35 da classificação de Nice?

1. Introdução

27. Este fundamento tem por base a possibilidade de registo de marcas para serviços de retalho e a utilização de títulos de classes para designar os produtos e serviços abrangidos por uma marca. Também suscita uma importante questão quanto ao impacto das comunicações, publicadas pelo EUIPO relativamente às suas práticas de registo, no que respeita ao âmbito da proteção conferida pela marca.

28. Num sentido mais lato, este fundamento diz respeito ao âmbito da proteção que deve ser concedida a uma marca anterior, quando os títulos genéricos das classes da classificação de Nice tenham sido utilizados para designar os produtos e serviços a abarcar pela marca. Após o registo das marcas *Cactus* anteriores, a jurisprudência do Tribunal de Justiça limitou a possibilidade de os requerentes de marcas se referirem apenas aos títulos genéricos das classes aquando da designação dos produtos e serviços a abranger pela marca. Forneceu igualmente orientações sobre as condições para que os registos das marcas relativas a serviços de retalho possam ser autorizados.

29. Por um lado, no acórdão IP Translator, o Tribunal de Justiça referiu que «com vista a respeitar os requisitos de clareza e de precisão […], o requerente de uma marca nacional que utilize todas as indicações gerais do título de uma classe específica da classificação de Nice para identificar os produtos ou serviços para os quais a proteção da marca é requerida deve precisar se o seu pedido de registo tem por objeto todos os produtos ou serviços repertoriados na lista alfabética da classe específica em causa ou apenas alguns destes produtos ou serviços. Caso o pedido tenha por objeto apenas alguns dos referidos produtos ou serviços, o requerente tem o dever de precisar quais os produtos ou serviços dessa classe visados» [9].

30. Por outro lado, no acórdão Praktiker, o Tribunal de Justiça declarou que embora uma marca possa abranger serviços de retalho, «há que exigir ao requerente da marca que precise os produtos ou tipos de produtos a que respeitam esses serviços» no pedido [10].

31. No acórdão impugnado, o Tribunal Geral considerou que a decisão do Tribunal de Justiça no processo IP Translator não afeta o âmbito da proteção conferida pelas marcas *Cactus* anteriores e que a designação do título da classe 35 abrange «todos os serviços incluídos nessa classe», incluindo os serviços que consistem na venda de produtos a retalho. Segundo o Tribunal Geral, a proteção das

9 Acórdão IP Translator, n.º 61.

10 Acórdão Praktiker, n.º 50.

marcas comunitárias anteriores estende-se aos serviços de retalho relativos ao comércio de qualquer produto, uma vez que estas marcas foram depositadas antes do acórdão do Tribunal de Justiça no processo Praktiker. Por estas razões, o Tribunal Geral concluiu que as marcas comunitárias anteriores estão protegidas no que se refere aos serviços de «retalho de plantas e flores naturais, grãos, frutos frescos e legumes frescos» [11].

32. De acordo com o EUIPO, o Tribunal Geral aplicou de forma errada a jurisprudência decorrente do acórdão IP Translator e limitou erradamente a aplicação do acórdão Praktiker no que se refere às marcas *Cactus* anteriores. No entender do EUIPO, isso equivale a uma violação do artigo 28.º do regulamento sobre a marca comunitária, em conjugação com a regra 2 do regulamento de execução. Uma vez que nem os serviços de retalho enquanto tal nem os serviços de «retalho de plantas e flores naturais, grãos; frutos frescos e legumes frescos» estão incluídos na lista alfabética da classe 35, as marcas *Cactus* anteriores não se encontram protegidas no que diz respeito a esses serviços.

33. A Cactus considera que os argumentos do EUIPO não são justificados e que o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

2. A prática do EUIPO

34. A título preliminar, importa recordar que os produtos e serviços aos quais se aplicam as marcas comunitárias são classificados de acordo com a classificação comum referida no artigo 1.º do acordo de Nice. Nos termos da regra 2 do regulamento de execução, 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.

35. Antes do acórdão do Tribunal de Justiça no processo IP Translator, o EUIPO aceitava pedidos de marca que se referiam a um ou vários títulos de classes sem exigir qualquer outra indicação sobre os produtos e serviços a abranger pela marca objeto do pedido. Mais especificamente, neste contexto, a Comunicação n.º 4/03 do presidente do Instituto [12] explicava a prática do (então) Instituto de Harmonização do Mercado Interno no que se refere aos títulos de classes. Por um lado, foi permitida a utilização das indicações gerais que compõem os títulos de classe. Nenhum deles foi considerado demasiado vago ou indefinido. Por outro lado, foi considerado que a designação na íntegra do título de classe de uma determinada classe abrangia a totalidade dos produtos e serviços *potencialmente* incluídos na classe em questão (abordagem abrangente).

36. Depois de ter sido proferido o acórdão IP Translator, em 19 de junho de 2012, o EUIPO substituiu a Comunicação n.º 4/03 pela Comunicação n.º 2/12 [13]. Esta estabelece uma distinção em função da data do pedido da marca comunitária. No que diz respeito às marcas comunitárias objeto de pedido a partir de 21 de junho de 2012, os requerentes devem declarar expressamente a sua intenção de abranger a totalidade dos produtos e serviços na lista alfabética de uma determinada classe. No que diz respeito às marcas comunitárias objeto de pedidos anteriores à data-limite de 21 de junho de 2012, entende-se que a utilização das indicações gerais do título de uma classe pressupõe a extensão do pedido a todos os produtos ou serviços da lista alfabética de uma determinada classe. Tal como supramencionado, no passado esse tipo de pedido pressupunha a cobertura, de acordo com a abordagem abrangente, de todos os produtos ou serviços abrangidos por uma determinada classe.

11 N.os 36 a 39 do acórdão impugnado.

12 Comunicação n.º 4/03 do presidente do Instituto, 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 comunitárias.

13 Comunicação n.º 2/12 do presidente do Instituto, de 20 de junho de 2012, relativa à utilização dos títulos das classes nas listas de produtos e serviços incluídas nos pedidos de registo de marcas comunitárias.

37. Como salienta o EUIPO, a distinção entre, por um lado, os produtos ou serviços constantes da lista alfabética de uma determinada classe e, por outro, os produtos ou serviços potencialmente abrangidos por essa determinada classe é importante. Isto porque nem todos os produtos e serviços possíveis abrangidos por uma determinada classe são referidos na lista alfabética.

38. Isso conduz-me ao impacto da decisão do Tribunal de Justiça no acórdão IP Translator sobre o âmbito da proteção conferida pelas marcas registadas antes de o referido acórdão ter sido proferido.

3. A jurisprudência e as suas implicações

a) O acórdão IP Translator

39. O recente acórdão no processo Brandconcern, proferido após o encerramento da fase escrita do presente processo, clarificou a intenção da decisão do Tribunal de Justiça no processo IP Translator no que respeita às marcas registadas antes deste último ter sido proferido [14].

40. Pronunciando-se sobre o recurso, o Tribunal de Justiça declarou, no acórdão Brandconcern já referido, que a decisão do Tribunal de Justiça no processo IP Translator não diz respeito aos titulares de marcas já registadas, mas apenas aos (novos) requerentes de marcas. Mais especificamente, considerou que o Tribunal de Justiça tencionou apenas clarificar os requisitos a que devem obedecer os requerentes de marcas nacionais que utilizam as indicações gerais de uma classe para identificar os produtos e serviços para os quais procuram a proteção através da marca. Esses requisitos visam garantir a possibilidade de determinar, com certeza, o âmbito da proteção conferida pela marca sempre que um requerente de marca utiliza todas as indicações incluídas num título de classe. O Tribunal de Justiça esclareceu ainda que o acórdão IP Translator não tinha qualquer influência na validade da abordagem adotada na Comunicação n.º 4/03 no que diz respeito às marcas registadas antes de o referido acórdão ter sido proferido [15].

41. Por outras palavras, a decisão do Tribunal de Justiça não foi considerada aplicável às marcas registadas antes de o acórdão ter sido proferido.

42. Esta conclusão deve igualmente ser válida no caso em apreço: não se pode criticar o Tribunal Geral por ter considerado que a decisão do Tribunal de Justiça no acórdão IP Translator não afeta o âmbito da proteção conferida pelas marcas registadas antes de o mesmo ter sido proferido [16].

43. O facto de, na Comunicação n.º 2/12, o EUIPO ter adotado uma nova abordagem também no que se refere às marcas registadas antes de 21 de junho de 2012 não altera essa posição.

44. Conforme acima referido, com base nessa comunicação, o EUIPO reviu a sua prática no que respeita às marcas anteriormente registadas: entendia-se, relativamente a essas marcas, que a utilização das indicações gerais de um título de classe significava que a proteção concedida pela marca se estendia a todos os produtos ou serviços constantes da *lista alfabética* de uma determinada classe e não, como antes, a todos os produtos ou serviços (potencialmente) abrangidos pela classe em causa.

14 Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122).

15 N.os 29 a 32.

16 Qualquer outra interpretação tornaria a alteração do artigo 28.º do Regulamento n.º 207/2009 introduzida pelo Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) destituída de sentido. Com base nesse regulamento, foi aditada uma disposição transitória ao artigo 28.º que permite aos titulares de marcas da União Europeia solicitadas antes de 22 de junho de 2012 e que estejam registadas para a totalidade do título de uma classe da classificação de Nice declarar, antes de 24 de setembro de 2016, que a sua intenção na data da apresentação do pedido foi a de obter 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.

45. Muito simplesmente, o âmbito da proteção conferida pelas marcas que foram registadas não pode ser alterado com base numa comunicação não vinculativa. Seria contrário à estabilidade das marcas registadas [17] se o EUIPO pudesse, por força de uma comunicação, limitar a cobertura das marcas já registadas.

46. A este respeito, não devemos esquecer que as comunicações do EUIPO em causa neste processo têm por objetivo explicar e clarificar a prática do EUIPO no âmbito do exame dos pedidos de marca comunitária. Não são juridicamente vinculativas. À data em que as marcas *Cactus* anteriores foram registadas, o EUIPO aceitou o registo de marcas para serviços de retalho incluídos na classe 35, não tendo sido expressa qualquer restrição relativa à utilização de títulos de classes para designar produtos e serviços abrangidos pela marca nas respetivas comunicações nem, para o efeito, na jurisprudência [18].

47. Contrariamente ao que o EUIPO alegou na audiência, o que foi exposto acima não é contestado na sua leitura do acórdão Brandconcern. Não há dúvida nenhuma de que o Tribunal de Justiça não só considerou que a sua decisão no acórdão IP Translator não se aplica às marcas já registadas, como também validou especificamente a abordagem do Tribunal Geral segundo a qual uma marca anterior referente ao título de classe em causa (naquele caso, classe 12) devia ser interpretada no sentido de que visa proteger essa marca relativamente a todos os produtos incluídos na *lista alfabética* da classe em causa, de acordo com a abordagem estabelecida na Comunicação n.º 2/12 para as marcas registadas antes do acórdão proferido no processo IP Translator [19]. Na tese do EUIPO, isso equivale a aceitar que a utilização de um título de classe para designar os produtos ou serviços abrangidos pela marca só pode estender-se aos produtos ou serviços mencionados na lista alfabética de uma determinada classe.

48. A este respeito, diria simplesmente que, no acórdão Brandconcern, a questão da distinção entre, por um lado, os produtos ou serviços enumerados na lista alfabética e, por outro, todos os produtos ou serviços abrangidos pelo respetivo título de classe não se colocou.

49. Nesse recurso, o Tribunal de Justiça foi chamado a pronunciar-se sobre se o Tribunal Geral teve razão ao concluir que, embora o proprietário da marca anterior (LAMBRETTA) tivesse obtido, de acordo com o seu pedido apresentado antes da entrada em vigor da Comunicação n.º 4/03, o registo da sua marca para «Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água» da classe 12, o titular tinha de beneficiar, com base na Comunicação n.º 2/12, de proteção para qualquer dos produtos enumerados na lista alfabética relativa à classe 12, em conformidade com a intenção do titular [20].

50. Por conseguinte, o acórdão Brandconcern não constitui jurisprudência que valida a abordagem do EUIPO na Comunicação n.º 2/12 no que toca à presunção de que uma marca registada antes da data-limite de 21 de junho de 2012 pode, no máximo, garantir a proteção aos produtos ou serviços mencionados na respetiva lista alfabética. Da mesma forma, o acórdão Brandconcern não deve ser interpretado no sentido de que exclui, à partida, que a proteção conferida pelas marcas registadas antes do acórdão IP Translator possa ir além dos produtos e serviços incluídos na lista alfabética de uma determinada classe.

17 V. n.º 56, *infra*.

18 O EUIPO aceitou registos de marcas para serviços de retalho desde a adoção da Comunicação n.º 3/01 do presidente do Instituto, de 12 de março de 2001, relativa ao registo de marcas comunitárias para serviços de retalho. V. acórdão de 30 de junho de 2004, BMI Bertollo/IHMI — Diesel (DIESELIT) (T-186/02, EU:T:2004:197, n.º 42).

19 Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, n.º 32).

20 Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, n.ºs 19 e 32). V., também, acórdão de 30 de setembro de 2014, Scooters India/IHMI — Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12, não publicado, EU:T:2014:844, em particular os n.ºs 35 e 36). V., igualmente, acórdão de 31 de janeiro de 2013, Present-Service Ullrich/IHMI — Punt Nou (babilu) (T-66/11, não publicado, EU:T:2013:48, n.ºs 49 e 50). Nesse caso, o Tribunal Geral considerou que se pode presumir que um requerente de uma marca que tenha utilizado todas as indicações gerais enumeradas no título da classe 35, antes da Comunicação n.º 2/12 ter entrado em vigor, teve a intenção de cobrir todos os serviços incluídos na lista alfabética dessa classe. Contudo, o Tribunal Geral não abordou o facto de a referência à lista alfabética não figurar na Comunicação n.º 4/03.

51. Tendo clarificado esta questão, passarei agora à discussão do alcance do acórdão do Tribunal de Justiça no processo Praktiker.

b) O acórdão Praktiker

52. A questão que se coloca é saber se o Tribunal Geral tinha razão ao sustentar que, devido ao facto de as marcas *Cactus* anteriores terem sido registadas antes de o Tribunal de Justiça ter proferido o seu acórdão Praktiker, a proteção conferida por essas marcas anteriores se estende aos serviços de retalho relativos ao comércio de qualquer produto sem que seja necessário especificar os produtos ou os tipos de produtos comercializados no serviço de retalho em causa.

53. É verdade, como refere o EUIPO, que a limitação do efeito dos acórdãos do Tribunal Geral no tempo não é a regra, mas sim a exceção. O EUIPO também está certo quando assinala que o Tribunal de Justiça não limitou especificamente o efeito no tempo do seu acórdão Praktiker.

54. O caráter excecional da limitação dos efeitos temporais das decisões judiciais é o corolário lógico da forma como os efeitos dos acórdãos do Tribunal de Justiça se traduzem na prática. Por princípio, os acórdãos do Tribunal de Justiça produzem efeitos *ex tunc*. De acordo com a fórmula comummente aceite, e reiterada no âmbito de decisões prejudiciais ao abrigo do artigo 267.º TFUE, a interpretação que o Tribunal de Justiça faz de uma norma do direito da União esclarece e precisa o significado e o alcance desta, tal como deve ou deveria ter sido entendida e aplicada desde o momento da sua entrada em vigor. Donde se conclui que a norma assim interpretada pode e deve ser aplicada mesmo às relações jurídicas surgidas e constituídas antes de ser proferido o acórdão que decida o pedido de interpretação, desde que estejam reunidas as condições que permitem submeter aos órgãos jurisdicionais competentes um litígio relativo à aplicação da referida norma [21]. Por conseguinte, o Tribunal de Justiça limita os efeitos dos seus acórdãos apenas em circunstâncias excecionais [22]. De qualquer modo, o Tribunal de Justiça só pode fazê-lo no próprio acórdão que profere sobre a interpretação solicitada [23].

55. Posto isto, e a meu ver, a abordagem adotada pelo Tribunal Geral justifica-se. A razão é simples.

56. Seria incoerente aceitar a aplicação da decisão do Tribunal de Justiça no processo Praktiker, mas não a proferida no IP Translator, a marcas já registadas. Permitir a aplicação retroativa do acórdão Praktiker no presente caso seria não apenas incoerente como também errado, na medida em que a decisão constante do processo Praktiker é, tal como o acórdão proferido no processo IP Translator, inaplicável aqui. Ambos os acórdãos prendem-se com pedidos de marcas, ao passo que a questão que diz respeito ao Tribunal de Justiça no caso em apreço se prende com o âmbito da proteção conferida por uma marca anteriormente registada.

57. Como referiu o advogado-geral M. Campos Sánchez-Bordona no processo Brandconcern, existe uma diferença assinalável entre as duas fases do pedido e do registo de marcas. A interpretação da lista de produtos e serviços constante de um pedido pode ainda ser alterada nos termos do artigo 43.º do regulamento sobre a marca comunitária. Isto não é o mesmo que a interpretação da lista de produtos e serviços cobertos por uma marca já registada. Nos termos do artigo 48.º do mesmo

21 V., por exemplo, acórdãos de 11 de agosto de 1995, Roders e o. (C-367/93 a C-377/93, EU:C:1995:261, n.º 42 e jurisprudência aí referida), e de 6 de março de 2007, Meilicke e o. (C-292/04, EU:C:2007:132, n.º 34 e jurisprudência aí referida).

22 O Tribunal de Justiça admitiu a limitação dos efeitos temporais dos seus acórdãos, designadamente no recente acórdão 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.ºs 101 a 111). V., também, acórdão de 8 de abril de 1976, Defrenne (43/75, EU:C:1976:56).

23 V., entre muitos, acórdão de 9 de março de 2000, EKW e Wein & Co (C-437/97, EU:C:2000:110, n.º 57).

regulamento, uma marca registada é, em princípio, inalterável [24]. Aceitar que uma decisão subsequente do Tribunal de Justiça relativa a pedidos de marca tenha influência na proteção conferida pelas marcas anteriormente registadas seria danoso para a estabilidade dessas marcas. Seria igualmente contrário ao princípio da segurança jurídica e frustraria a confiança legítima dos titulares de marcas.

58. Por último, e a título de conclusão, abordarei uma questão suscitada pelo EUIPO na audiência.

c) Observações finais

59. O EUIPO sublinhou que a Cactus não tinha indicado antes de 24 de setembro de 2016, em conformidade com o artigo 28.º, n.º 8, do regulamento sobre a marca comunitária, que a sua intenção, na data em que apresentou o seu pedido para as marcas anteriores *Cactus*, era solicitar a proteção para produtos e serviços que não os abrangidos pelo significado literal do título da classe, mas sim incluídos na lista alfabética dessa classe.

60. Isto é, naturalmente, por si só, irrelevante para o desfecho deste recurso.

61. No entanto, a observação do EUIPO e o comentário subsequente da Cactus sobre a ausência de tal declaração ilustram dois aspetos.

62. Em primeiro lugar, demonstra que o legislador procurou alinhar a proteção concedida, no futuro, às marcas registadas antes do acórdão IP Translator com as marcas registadas após a data do referido acórdão [25]. Com efeito, o artigo 28.º, n.º 8, do regulamento sobre a marca comunitária estabelece que as marcas da União Europeia para as quais não tenha sido apresentada qualquer declaração até 24 de setembro de 2016 são consideradas extensivas, a partir dessa data, apenas a produtos ou serviços claramente abrangidos pelo sentido literal das indicações incluídas no título da classe em causa.

63. Por outro lado, não está de forma alguma claro até que ponto o facto de a lista alfabética referida na classe 35 não mencionar expressamente os serviços de retalho é decisivo para determinar se marcas como as marcas *Cactus* anteriores podem conceder igualmente proteção a serviços de retalho. Com efeito, não parece inteiramente implausível argumentar que, tendo em conta a nota explicativa da classe 35 [26], esses serviços poderiam ser incluídos nessa classe mesmo seguindo uma abordagem literal [27].

64. Face ao exposto, considero que o Tribunal Geral não cometeu um erro ao entender que a designação do título da classe 35 abrangia todos os serviços incluídos nessa classe, incluindo os serviços que consistem na venda a retalho de produtos. Por conseguinte, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente.

24 Conclusões do advogado-geral M. Campos Sánchez-Bordona em Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, n.os 67 e 68).

25 Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, n.º 33).

26 A nota explicativa da classificação de Nice (7.ª edição, em vigor à data em que foram apresentados os pedidos das marcas *Cactus* anteriores) refere que o título de classe geral da classe 35 inclui serviços que consistem em reunir, em benefício de outros, uma variedade de produtos que permitem aos clientes visualizar convenientemente e comprar esses produtos. V., também, Orientações relativas ao exame das marcas da União Europeia, Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), parte B, Exame, secção 3, Classificação, 1 de agosto de 2016, p. 4. Nas orientações, o EUIPO indica que as notas explicativas clarificam quais os produtos ou serviços que se destinam, ou não, a estar abrangidos pelos títulos de classe e que devem ser considerados parte integrante da classificação.

27 V. acórdão Praktiker, n.º 50. V., também, nesse sentido, acórdão de 10 de julho de 2014, Netto Marken Discount, C-420/13 (EU:C:2014:2069, n.os 33 a 36).

B. Quanto ao segundo fundamento: como deve ser apreciado o caráter distintivo de uma marca quando essa marca é utilizada de forma abreviada?

1. Introdução

65. No acórdão impugnado, o Tribunal Geral declarou que «se deve observar que a marca figurativa anterior é constituída por um elemento figurativo, a saber, um cato estilizado, seguido do elemento nominativo "Cactus". Os dois elementos que constituem a marca figurativa anterior transmitem assim, nas suas respetivas formas, o mesmo conteúdo semântico. Há lugar para acrescentar que, tanto na marca figurativa registada como na forma abreviada dessa marca, a representação do cato estilizado é a mesma, pelo que o consumidor equipara a forma abreviada dessa marca à sua forma registada. Daqui resulta que a marca figurativa anterior, tal como foi registada, e a marca, tal como utilizada pela recorrente na sua forma abreviada, devem ser consideradas globalmente equivalentes. Logo, há espaço para concluir que a utilização pela recorrente do cato estilizado não altera o caráter distintivo da marca figurativa anterior» [28].

66. Teve o Tribunal Geral razão em defender que a utilização do logótipo estilizado representando um cato, sem o elemento nominativo «Cactus», equivale à utilização «sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada», na aceção do artigo 15.º, n.º 1, do regulamento sobre a marca comunitária? Esta é a questão que o Tribunal de Justiça deve resolver no âmbito da análise do segundo fundamento do recurso.

67. O EUIPO entende que não. Alega, no essencial, que a conclusão do Tribunal Geral se baseia num critério incorreto (a saber, a equivalência semântica do logótipo e do elemento nominativo «Cactus»). Na sua opinião, o Tribunal Geral deveria ter examinado em separado o caráter distintivo e a importância do elemento nominativo omitido «Cactus».

68. Mais concretamente, identifica quatro erros de direito no acórdão impugnado, todos eles relacionados com o artigo 15.º, n.º 1, do regulamento sobre a marca comunitária. Em primeiro lugar, ao basear a sua conclusão apenas na concordância semântica entre o logótipo e o elemento nominativo, o Tribunal Geral não examinou até que ponto o elemento nominativo «Cactus» era distintivo e importante na marca complexa anterior. Em segundo lugar, o Tribunal Geral não teve em consideração as diferenças visuais e (possíveis) diferenças fonéticas entre o logótipo e a marca complexa. Em terceiro lugar, baseou erradamente a sua conclusão no conhecimento anterior que o público do Luxemburgo tem da marca figurativa anterior. Em quarto lugar, ao avaliar o caráter distintivo da marca figurativa, não teve em consideração a perceção do público europeu no seu conjunto.

69. A Cactus alega que o segundo fundamento é inadmissível. De toda a forma, sustenta que o raciocínio do Tribunal Geral é inquestionável.

2. Os critérios para determinar se a utilização de uma marca sob a forma abreviada altera o caráter distintivo da marca registada

70. Em primeiro lugar, devo manifestar as minhas dúvidas quanto à admissibilidade de, pelo menos, dois (dos quatro) argumentos avançados pelo EUIPO no presente fundamento de recurso. Como é do conhecimento geral, o Tribunal de Justiça não tem competência para reavaliar factos ou provas. Não pode, em regra, substituir a apreciação do Tribunal Geral pela sua própria [29].

28 N.º 61 do acórdão impugnado.

29 V., entre muitos, acórdão de 2 de setembro de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/IHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488, n.º 49 e jurisprudência aí referida).

71. Em minha opinião, os argumentos do EUIPO relativos à perceção dos consumidores da marca figurativa anterior e ao público pertinente (erros três e quatro) convidam, implicitamente, a que o Tribunal de Justiça reavalie os factos subjacentes ao presente processo. A jurisprudência considera esses argumentos inadmissíveis [30]. Com efeito, no que respeita às características do público relevante e à perceção dos consumidores relativamente à marca em causa, cumpre ao Tribunal Geral apreciar os factos [31].

72. Quanto ao terceiro erro alegado, o EUIPO defende que o Tribunal Geral fundamentou implicitamente a sua conclusão sobre a equivalência entre o cato estilizado e a marca figurativa, tal como registada, no conhecimento prévio que os consumidores (no Luxemburgo) podem ter do elemento omitido. Quanto ao quarto alegado erro, o EUIPO argumenta que, se se tivesse tido em conta a perceção dos consumidores europeus em geral, o Tribunal Geral não poderia ter concluído nos termos em que o fez. A verificação da exatidão dessas alegações exigiria claramente a reavaliação dos factos e dos elementos de prova apresentados antes - e avaliados - pelo Tribunal Geral.

73. No entanto, os dois argumentos restantes parecem ser passíveis de revisão pelo Tribunal de Justiça [32]. Com efeito, eles incidem sobre os critérios a empregar para avaliar se a utilização de uma marca na sua forma abreviada altera o caráter distintivo da marca registada.

74. O artigo 15.º, n.º 1, alínea a), do regulamento sobre a marca comunitária permite que o titular da marca introduza variações na marca registada no caso de a mesma ser explorada comercialmente. Em conformidade com esta disposição, são admitidas variações na medida em que o caráter distintivo da marca não seja alterado. Por conseguinte, a disposição tem por objetivo permitir ao titular uma melhor adaptação às exigências de comercialização e de promoção dos produtos ou serviços em causa. Neste contexto, o Tribunal de Justiça declarou que uma marca registada era objeto de uma utilização séria «quando se produza a prova da utilização dessa marca sob uma forma ligeiramente diferente daquela sob a qual foi registada» [33].

75. De um modo geral, a questão de saber se a forma sob a qual a marca é utilizada é essencialmente equivalente à forma sob a qual foi registada exige uma apreciação global da equivalência.

76. Contudo, a jurisprudência não oferece orientações claras sobre o método a aplicar para avaliar se a utilização de uma marca sob a forma abreviada altera o caráter distintivo da marca registada. Esta jurisprudência aborda sobretudo a questão de configurações um pouco diferentes, nomeadamente no que se refere ao aditamento de novos elementos conceptualmente distintos dos da marca registada (ou a utilização da marca sob uma forma alterada). Neste contexto, o Tribunal Geral considera habitualmente que a constatação de uma alteração do caráter distintivo da marca registada exige uma avaliação do caráter distintivo e dominante dos elementos acrescentados, efetuada com base nas qualidades intrínsecas de cada um desses elementos, bem como na posição relativa dos diferentes elementos no âmbito da apresentação da marca [34].

77. O presente recurso suscita a questão de saber se isso é igualmente verdade em caso de omissão de elementos.

30 V., entre muitos, acórdão de 12 de julho de 2012, Smart Technologies/IHMI (C-311/11 P, EU:C:2012:460, n.º 52 e jurisprudência aí referida).

31 V., por exemplo, acórdãos de 4 de outubro de 2007, Henkel/IHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, n.º 51, e de 12 julho de 2012, Smart Technologies/IHMI (C-311/11 P, EU:C:2012:460, n.º 51 e jurisprudência aí referida).

32 V. conclusões do advogado-geral M. Szpunar em IHMI/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, n.º 111).

33 Acórdão de 13 de setembro de 2007, Il Ponte Finanziaria/IHMI (C-234/06 P, EU:C:2007:514, n.º 86).

34 Acórdãos de 10 de junho de 2010, Atlas Transport/IHMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT) (T-482/08, não publicado, EU:T:2010:229, n.ºs 38 e 39), e de 14 de julho de 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/IHMI — Viavita (VIAVITA) (T-204/12, não publicado, EU:T:2014:646, n.º 34 e jurisprudência aí referida). Por outro lado, o Tribunal de Justiça também decidiu que a utilização de um sinal composto registado como marca pode manter os direitos adquiridos tanto sobre o sinal composto como sobre uma parte do mesmo que seja objeto de um registo distinto, desde que esta parte continue a ser considerada uma marca enquanto tal. V. acórdão de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, n.ºs 27 a 35).

78. Em minha opinião, a resposta a esta questão depende das circunstâncias de cada caso.

79. Suponhamos que a Cactus tinha registado uma marca figurativa composta por dois elementos: um elemento figurativo que representa uma rosa e um elemento nominativo «Cactus». Suponhamos também que a Cactus só utilizou o elemento figurativo que representa uma rosa na exploração da marca figurativa nas suas operações comerciais. Nestas circunstâncias, o caráter distintivo e dominante do elemento omitido teria de ser avaliado para se poder determinar o impacto da omissão sobre o caráter distintivo da marca registada. Isto acontece, essencialmente, devido à dissonância conceptual entre o elemento figurativo e o elemento nominativo que constitui a marca registada. Com efeito, numa situação como esta, a omissão de um dos elementos pode ter influência no caráter distintivo [35].

80. A situação é diferente neste caso. O elemento figurativo (o cato estilizado) e o elemento nominativo (Cactus) referem-se ao mesmo conceito. Embora eu tenha dúvidas sobre se é correto ou não afirmar que um logótipo e um elemento nominativo têm o mesmo conteúdo semântico, como o fez o Tribunal Geral, isso não altera o facto de o elemento omitido ser conceptualmente equivalente ao elemento figurativo que é utilizado.

81. Apesar de o Tribunal Geral não ter declarado a sua intenção de proceder a uma avaliação global da equivalência, é para mim evidente que o fez no número contestado do acórdão impugnado. De facto, comparou a marca utilizada (cato estilizado) à marca registada (cato estilizado e elemento nominativo). É essa avaliação global da equivalência que lhe permitiu concluir que as duas marcas eram essencialmente equivalentes. Como observa a Cactus, no caso de os elementos em questão serem conceptualmente equivalentes, o caráter distintivo do elemento nominativo Cactus não pode ser diferente do transmitido pelo elemento figurativo da marca. Nessa situação, a análise separada do caráter distintivo do elemento nominativo omitido seria supérflua.

82. Por esse motivo, o Tribunal Geral teve razão em defender que a utilização do cato estilizado sem o elemento nominativo «Cactus» não altera o caráter distintivo da marca figurativa anterior. Assim sendo, entendo que o segundo fundamento do recurso deve ser julgado parcialmente inadmissível e parcialmente improcedente.

VI. Conclusão

83. Tendo em conta as considerações apresentadas, proponho ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e condene o EUIPO nas despesas.

35 V., no que se refere à análise a realizar, por exemplo, os acórdãos de 24 de novembro de 2005, GfK/IHMI — BUS (Online Bus) (T-135/04, EU:T:2005:419, n.º 36 e segs.), e de 21 de janeiro de 2015, Sabores de Navarra/IHMI — Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA) (T-46/13, não publicado, EU:T:2015:39, n.ºs 35 a 42(.