SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 11 de marzo de 2003 *

En el asunto C-40/01,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Ansul BV

y

Ajax Brandbeveiliging BV,

una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet (Ponente), M. Wathelet y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric, y el Sr. S. von Bahr, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal;

consideradas las observaciones escritas presentadas:

— en nombre de Ansul BV, por los Sres. E.J. Louwers y T. Cohen Jehoram, advocaten,

— en nombre de Ajax Brandbeveiliging BV, por el Sr. R.E.P. de Ranitz, advocaat,

— en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. H.G. Sevenster, en calidad de agente,

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Banks y el Sr. H.M.H. Speyart, en calidad de agentes,

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales de Ansul BV y de la Comisión, expuestas en la vista de 4 de junio de 2002;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 2 de julio de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 26 de enero de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de enero siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre las sociedades neerlandesas Ansul BV (en lo sucesivo, «Ansul») y Ajax Brandbeveiliging BV (en lo sucesivo, «Ajax») en relación con el uso de la marca Minimax para productos y servicios que comercializan.

Marco jurídico

Derecho comunitario

3 El artículo 10, apartados 1 a 3, de la Directiva dispone:

«1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales está registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2. Son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la que haya sido registrada;

b) poner la marca comunitaria en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate sólo con fines de exportación.

3. El uso de la marca con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una marca de garantía o de certificación se considerará como uso hecho por el titular.

[...]»

4 A tenor del artículo 12, apartado 1, de la Directiva:

«Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiera sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieran causas que justifiquen la falta de uso; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización no se tomará en cuenta, si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podría ser presentada.»

Normativa interna

5 El artículo 5, apartado 3, de la Ley uniforme del Benelux sobre las marcas, de 19 de marzo de 1962, que entró en vigor el 1 de enero de 1971 *(Bulletin Benelux,* 1962-2, p. 59; en lo sucesivo, «LBM»), tenía el siguiente redactado en su versión aplicable hasta el 31 de diciembre de 1995:

«El derecho sobre una marca se extinguirá:

[...]

3. En la medida en que, sin justa causa, ni el titular ni un licenciatario hayan hecho un uso normal de la marca en el territorio del Benelux, bien durante los tres años siguientes al depósito, bien durante un período ininterrumpido de cinco años; en caso de litigio, el tribunal podrá hacer recaer, en todo o en parte, la carga de la prueba del uso sobre el titular de la marca; sin embargo, quien alegue la falta de uso en los seis años anteriores habrá de probarla.

[...]»

6 En su versión aplicable desde el 1 de enero de 1996, resultante del Protocolo suscrito el 2 de diciembre de 1992 *(Nederlands Traktatenblad* 1993, nº 12, p. 1), conducente a la adaptación del ordenamiento jurídico interno a la Directiva, la LBM dispone, en su artículo 5, apartados 2 y 3:

«2. Dentro de los límites señalados en el artículo 14, parte C, el derecho sobre una marca se extinguirá

a) cuando, sin justa causa, no se haya hecho un uso normal de la marca en el territorio del Benelux, en relación con los productos para los que fue registrada, durante un período ininterrumpido de cinco años; en caso de litigio, el tribunal podrá hacer recaer, en todo o en parte, la carga de la prueba del uso sobre el titular de la marca.

[...]

3. Para la aplicación del segundo [apartado], letra a), se entiende también por uso de la marca:

a) el uso de la marca bajo una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo en la manera en que haya sido registrada;

b) la colocación en los productos o en su presentación exclusivamente con fines de exportación; y

c) el uso por un tercero con el consentimiento del titular de la marca.»

7 El artículo 14, parte C, de la LBM determina las circunstancias en las que puede solicitarse la declaración de caducidad del registro de una marca a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes.

8 Las disposiciones de la LBM mencionadas en los apartados 5 a 7 de la presente sentencia se aplican *mutatis mutandis,* en virtud del artículo 39 de dicho texto legal, a las marcas de servicios.

El litigio principal

9 Desde el 15 de septiembre de 1971 Ansul es titular de la marca denominativa «Minimax», registrada en la Oficina de Marcas del Benelux con el número 052713, para diversas clases de productos, esencialmente extintores y productos afines.

10 En 1988 expiró la autorización relativa a los extintores comercializados por Ansul con la marca Minimax. Por lo tanto, Ansul ya no comercializa extintores con dicha marca al menos desde el 2 de mayo de 1989.

11 No obstante, entre mayo de 1989 y 1994, Ansul vendió piezas de recambio y preparaciones para extintores de dicha marca a empresas encargadas del mantenimiento de estos aparatos. Igualmente, durante el mismo período, se ocupó del mantenimiento de los aparatos de la marca Minimax, los revisó y los reparó directamente, hizo que figurara dicha marca en las facturas relativas a tales servicios y colocó sobre dichos aparatos etiquetas autoadhesivas en las que reproducía esta marca, así como precintos en los que figuraba el texto «Gebruiksklaar Minimax» (Minimax listo para usar). Además, Ansul vendió las referidas etiquetas autoadhesivas y los precintos descritos a las empresas de mantenimiento de extintores.

12 Ajax es una filial de la sociedad alemana Minimax GmbH. Comercializa en los Países Bajos materiales de protección contra incendios y artículos del mismo tipo, en particular, extintores procedentes de Minimax GmbH.

13 Desde hace más de cincuenta años Minimax GmbH es titular en Alemania de la marca Minimax. Desde el 16 de marzo de 1992 es también titular en el Benelux de la marca denominativa y gráfica registrada con el número 517006, que contiene la palabra «Minimax», dibujada y dispuesta de una manera particular, para diversos productos, en particular, extintores y preparaciones para extintores, así como para determinados servicios, en particular, la instalación, reparación, mantenimiento y llenado de extintores.

14 En 1994, Ajax y Minimax GmbH empezaron a utilizar, efectivamente, la marca Minimax en el Benelux. Ansul se opuso a ello mediante carta de 19 de enero de 1994.

15 El 13 de junio de 1994 Ansul presentó la solicitud de inscripción de la marca denominativa Minimax para determinados servicios, en particular, servicios de mantenimiento y de reparación de extintores. La Oficina de Marcas del Benelux registró dicha marca con el número 549146.

16 El 8 de febrero de 1995 Ajax demandó a Ansul ante el Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Países Bajos), con el objeto de conseguir, por una parte, la declaración de caducidad de los derechos de Ansul inherentes a la marca Minimax, registrada en 1971 con el número 052713, por falta de uso y, por otra, la anulación del registro de la misma marca, realizado en 1994 con el número 549146, ya que dicho registro se solicitó de mala fe. Ansul se opuso a dichas pretensiones y formuló demanda reconvencional solicitando que se prohibiera a Ajax el uso de la marca Minimax en el territorio del Benelux.

17 Mediante sentencia de 18 de abril de 1996, el Arrondissementsrechtbank te Rotterdam desestimó las pretensiones de Ajax y acogió la reconvención propuesta por Ansul. Así, se prohibió a Ajax el uso de la marca Minimax en el Benelux.

18 Ajax interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos). Éste consideró que Ansul no había hecho un uso normal de la marca Minimax desde 1989. Consideró, en particular, que desde entonces Ansul ya no había comercializado nuevos productos, sino que únicamente se había ocupado del mantenimiento de aparatos usados y los había revisado y reparado. Señaló que la utilización de etiquetas autoadhesivas y de precintos con dicha marca no podía permitir que se distinguieran los extintores y que, aun suponiendo que se considerara un uso de la marca, tal utilización no podía constituir un uso normal de la marca, en el sentido del artículo 5, apartado 3, de la LBM, ya que su objeto no era crear o conservar un mercado para los extintores.

19 En consecuencia, mediante sentencia de 5 de noviembre de 1998, el Gerechtshof anuló la sentencia recurrida declarando la caducidad de los derechos de Ansul sobre la marca registrada en 1971 con el número 052713, así como la anulación de los derechos de Ansul sobre la marca registrada en 1994 con el número 549146, y acordó la cancelación de dichos registros.

20 Ansul interpuso un recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden. Éste consideró que la resolución del litigio principal dependía de la interpretación del concepto de «uso normal» de la marca, en el sentido del artículo 5, apartado 3, de la LBM.

21 El Hoge Raad indicó, por una parte, que una marca era objeto de uso normal, con arreglo a la LBM, cuando «el signo de que se trate se utiliza efectivamente en el tráfico económico para distinguir los productos o servicios de una empresa». Señaló, al respecto, que la apreciación del carácter normal del uso de la marca exigía tener en cuenta «todos los hechos y las circunstancias específicos del caso», y que debía desprenderse de la totalidad de tales hechos y circunstancias que, «habida cuenta de lo que se tiene por habitual y comercialmente justificado en el

sector económico considerado, el objeto del uso consiste en crear y en conservar un mercado para los productos y servicios de la marca y no únicamente en mantener el derecho sobre la marca». Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia del Benelux de 27 de enero de 1981, Turmac/Reynolds (A 80/1, Jur. 1980-81, p. 23), el Hoge Raad agregó que «en principio, en lo tocante a tales hechos y circunstancias, debe tomarse en consideración la naturaleza, el alcance, la frecuencia, la regularidad, así como la duración del uso en relación con la naturaleza del producto o del servicio y con la índole y la importancia de la empresa».

22 Por otra parte, el Hoge Raad der Nederlanden consideró que la interpretación del artículo 5, apartado 3, de la LBM debía estar en consonancia con la del concepto correspondiente a «uso efectivo» que figura en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva. Por consiguiente, decidió suspender el curso del procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) ¿La expresión "uso efectivo", que figura en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104, debe interpretarse de la forma que se ha expuesto anteriormente en el apartado 3.4 [, a saber, el expuesto en el apartado 21 de la presente sentencia del Tribunal de Justicia, de uso normal de una marca, en el sentido de la LBM,] y, en caso de respuesta negativa, qué otro criterio ha de seguirse para determinar su significado?

2) ¿Cabe hablar también de "uso efectivo", en el sentido antes mencionado, si no se comercializan nuevos productos con la marca, pero sí se realizan otras actividades como las descritas anteriormente en el apartado 3.1, v) y vi) [, a saber, las desarrolladas por Ansul de 1989 a 1994, descritas en el apartado 11 de la presente sentencia del Tribunal de Justicia]?»

Sobre la primera cuestión

23 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, esencialmente, que se dilucide cómo debe interpretarse el concepto de uso efectivo de la marca, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva, que figura asimismo en el artículo 10, apartado 1, de ésta y, en particular, si procede definir este concepto fundándose en criterios como el de «uso normal» de la marca, a que se refiere el artículo 5 de la LBM, o si deben tomarse en consideración otros criterios.

24 Esta cuestión tiene su origen en la circunstancia, mencionada en el apartado 3.5 de la resolución de remisión, de que para decidir que no se daba un uso normal de la marca Minimax por parte de Ansul el Gerechtshof te 's-Gravenhage consideró determinante el hecho de que dicha empresa no había comercializado nuevos extintores con la referida marca, sino que la utilizaba para revisar aparatos usados, ya comercializados. Ahora bien, Ansul alega ante el órgano jurisdiccional remitente que tal razón no es pertinente para apreciar el carácter normal del uso de una marca, en el sentido de la LBM.

25 Con carácter preliminar, debe apreciarse si, con respecto a las situaciones como la del litigio principal, el concepto de «uso efectivo» de una marca, a que se refieren los artículos 10 y 12 de la Directiva, debe interpretarse de manera uniforme en el ordenamiento jurídico comunitario.

26 Tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho comunitario como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados

miembros para determinar su sentido y su alcance debe normalmente ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad, que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate (sentencia de 19 de septiembre de 2000, Linster, C-287/98, Rec. p. I-6917, apartado 43).

27 Si bien en el tercer considerando de la Directiva se afirma que «no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas», no es menos cierto que la Directiva contiene una armonización de las normas materiales fundamentales en este ámbito, es decir, según el mismo considerando, de las normas relativas a disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, y que dicho considerando no excluye que la armonización relativa a estas normas sea completa (sentencia de 16 de julio de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, apartado 23).

28 Así, del séptimo considerando de la Directiva se desprende que «la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación [de las legislaciones de los Estados miembros] supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones». El octavo considerando de la Directiva enuncia que, «con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad». El noveno considerando de la Directiva señala además que «es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros». Los artículos 10 a 15 de la Directiva establecen los requisitos materiales que deben cumplirse tanto para el mantenimiento de los derechos que el uso de la marca confiere a su titular como para una eventual oposición a tales derechos, en particular, por falta de uso efectivo, concepto que constituye el elemento determinante del mantenimiento de los derechos de marca.

29 De todas las disposiciones mencionadas en el apartado anterior se desprende que el legislador comunitario quiso someter el mantenimiento de los derechos de

marca al mismo requisito de uso efectivo en todos los Estados miembros, de modo que el grado de protección que se dispensa a la marca no varíe en función de la ley de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss, asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691, apartados 41 y 42).

30 El mismo concepto de «uso efectivo» se encuentra, por lo demás, en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en sus artículos 15 y 50, como criterio de caducidad de los derechos conferidos por dicha marca.

31 Por consiguiente, corresponde al Tribunal de Justicia interpretar el concepto de «uso efectivo», tal como figura en los artículos 10 y 12 de la Directiva, de manera uniforme.

32 Para definir dicho concepto de «uso efectivo», en primer lugar, debe recordarse, como hace el duodécimo considerando de la Directiva, que «todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial [y] que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las del Convenio de París».

33 Pues bien, a tenor de su artículo 5, parte C, apartado 1, dicho Convenio se limita a establecer, en relación con la caducidad por falta de uso, lo siguiente:

«Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su inacción.»

34 Las prescripciones del Convenio de París no contienen, por lo tanto, ningún elemento pertinente que permita precisar el concepto de «uso efectivo», cuyo alcance, por ende, sólo puede resultar del análisis de las propias disposiciones de la Directiva.

35 En efecto, como alega Ansul, en su octavo considerando la Directiva señala que las marcas deben ser «efectivamente utilizadas so pena de caducidad». El uso que se requiere es, por lo tanto, un uso efectivo de la marca. Confirma este análisis, en particular, la versión neerlandesa de la Directiva que, en su octavo considerando, utiliza la expresión «werkelijk wordt gebruikt», así como otras versiones lingüísticas, como las versiones española («uso efectivo»), italiana («uso effettivo») e inglesa («genuine use»).

36 Así, procede considerar que el «uso efectivo» es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.

37 De ello se desprende que un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o

cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente. Tal uso puede realizarlo tanto el titular de la marca como, según establece el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, un tercero autorizado a utilizar la marca.

38 Por último, en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca.

39 La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, así, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, las características del mercado de que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente.

40 Por otra parte, en determinadas circunstancias, el uso de una marca puede revestir también un carácter efectivo con respecto a productos ya comercializados, para los cuales se haya registrado, y que ya no sean objeto de nuevas ofertas de venta.

41 Así ocurre, en particular, cuando el titular de la marca con la que tales productos se hayan comercializado venda piezas de recambio que formen parte de la composición o la estructura de esos productos ya comercializados y para las

cuales haga un uso efectivo de dicha marca, en las circunstancias referidas en los apartados 35 a 39 de la presente sentencia. Dado que tales piezas son parte integrante de esos productos y se venden con la misma marca, debe considerarse que un uso efectivo de la marca para estas piezas se refiere a los propios productos ya comercializados y permite mantener los derechos del titular respecto a tales productos.

42 Lo mismo puede afirmarse cuando el titular de la marca la utiliza efectivamente, en las mismas circunstancias, para productos o servicios que no forman parte de la composición o la estructura de los productos ya comercializados, sino que se refieren directamente a tales productos y que se destinan a satisfacer las necesidades de la clientela de éstos. Tal puede ser el caso de operaciones de posventa, como la venta de accesorios o productos afines, o la prestación de servicios de mantenimiento y de reparación.

43 Habida cuenta de las consideraciones que preceden, procede responder a la primera cuestión que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la

misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de éstos.

Sobre la segunda cuestión

44 Mediante su segunda cuestión el órgano jurisdiccional remitente desea, esencialmente, que se dilucide si, habida cuenta de la respuesta a la primera cuestión, el uso de la marca Minimax por Ansul entre 1989 y 1994, en las actividades comerciales descritas en el apartado 11 de la presente sentencia, reviste un carácter «normal» en el sentido de la LBM, o un carácter «efectivo», en el sentido del artículo 12 de la Directiva.

45 Pues bien, no procede que el Tribunal de Justicia efectúe tal apreciación. En efecto, según el reparto de tareas establecido por el artículo 234 CE, corresponde al juez remitente aplicar las normas del Derecho comunitario, tal como las interpreta el Tribunal de Justicia, al caso concreto de que conoce (véase la sentencia de 8 de febrero de 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Rec. p. I-285, apartado 11).

46 En estar circunstancias, procede responder a la segunda cuestión que, para resolver el litigio de que conoce, corresponde al órgano jurisdiccional remitente extraer las consecuencias de la interpretación del concepto de Derecho comunitario de «uso efectivo» de la marca, tal como se desprende de la respuesta a la primera cuestión prejudicial.

Costas

47 Los gastos efectuados por el Gobierno neerlandés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 26 de enero de 2001, declara:

1) **El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los cuales haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La**

apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y de las circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de tales productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a tal uso de su carácter efectivo, si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con productos ya comercializados y cuyo objeto sea satisfacer las necesidades de la clientela de éstos.

2) Para resolver el litigio de que conoce, corresponde al órgano jurisdiccional remitente extraer las consecuencias de la interpretación del concepto de Derecho comunitario de «uso efectivo» de la marca, tal como se desprende de la respuesta a la primera cuestión prejudicial.

Rodríguez Iglesias Puissochet Wathelet

Timmermans Gulmann La Pergola

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de marzo de 2003.

El Secretario

R. Grass

El Presidente

G.C. Rodríguez Iglesias