ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11 de Março de 2003 *

No processo C-40/01,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 234.° CE, pelo Hoge Raad der Nederlanden (Países Baixos), destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Ansul BV

e

Ajax Brandbeveiliging BV,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação do artigo 12.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1),

* Língua do processo: neerlandês.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet (relator), M. Wathelet e C. W. A. Timmermans, presidentes de secção, C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric e S. von Bahr, juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretário: M.-F. Contet, administradora principal,

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da Ansul BV, por E. J. Louwers e T. Cohen Jehoram, advocaten,

— em representação da Ajax Brandbeveiliging BV, por R. E. P. de Ranitz, advocaat,

— em representação do Governo neerlandês, por H. G. Sevenster, na qualidade de agente,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por K. Banks e H. M. H. Speyart, na qualidade de agentes,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Ansul BV e da Comissão na audiência de 4 de Junho de 2002,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 2 de Julho de 2002,

profere o presente

Acórdão

1 Por acórdão de 26 de Janeiro de 2001, que deu entrada no Tribunal em 31 de Janeiro seguinte, o Hoge Raad der Nederlanden submeteu, nos termos do artigo 234.° CE, duas questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 12.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

2 Estas questões foram suscitadas num litígio que opõe as sociedades de direito neerlandês Ansul BV (a seguir «Ansul») e Ajax Brandbeveiliging BV (a seguir «Ajax») quanto ao uso da marca Minimax para produtos e serviços que comercializam.

Enquadramento jurídico

Direito comunitário

3 O artigo 10.°, n.os 1 a 3, da directiva dispõe:

«1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.

2. São igualmente considerados como uso para efeitos do n.° 1:

a) O uso da marca por modo que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

b) A aposição da marca em produtos ou na respectiva embalagem no Estado-Membro em questão apenas para efeitos de exportação.

3. O uso da marca com o consentimento do titular ou por qualquer pessoa habilitada a usar uma marca colectiva ou uma marca de garantia ou certificação será considerado feito pelo titular.»

4 Nos termos do artigo 12.°, n.° 1, da directiva:

«O registo de uma marca fica passível de caducidade se, durante um período ininterrupto de cinco anos, não tiver sido objecto de uso sério no Estado-Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para o seu não uso; contudo, ninguém poderá requerer a caducidade do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do período de cinco anos e a introdução do pedido de caducidade, tiver sido iniciado ou reatado um uso sério da marca; o início ou o reatamento do uso nos três meses imediatamente anteriores à introdução do pedido de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não uso, não será, contudo, tomado em consideração se as diligências para o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de caducidade.»

Legislação interna

5 Na redacção que esteve em vigor até 31 de Dezembro de 1995, o n.° 3 do artigo 5.° da lei uniforme Benelux relativa às marcas, de 19 de Março de 1962, entrada em vigor em 1 de Janeiro de 1971 (*Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 59, a seguir «LBM»), tinha a seguinte redacção:

«O direito a uma marca extingue-se:

[...]

3. na medida em que, sem justa causa, não tenha sido utilizada pelo titular nem por pessoa autorizada no território do Benelux, quer durante os três anos seguintes ao depósito, quer durante um período ininterrupto de cinco anos; em caso de litígio, o tribunal pode fazer o ónus da prova da utilização recair, total ou parcialmente, sobre o titular da marca; contudo, a prova do não uso antes dos seis anos que precedem a citação cabe a quem o invocar.

[...]»

6 Na versão aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1996, resultante do protocolo assinado em 2 de Dezembro de 1992 (*Nederlands Traktatenblad* 1993, n.º 12, p. 1), que se destinava a transpor a directiva, a LBM dispõe, no seu artigo 5.º, n.os 2 e 3:

«2. Nos limites indicados no artigo 14.º, C, o direito sobre uma marca extinguir-se-á:

a) quando, sem justa causa, não tenha sido utilizada no território do Benelux, relativamente aos produtos para os quais foi registada, durante um período ininterrupto de cinco anos; em caso de litígio, o tribunal pode fazer o ónus da prova do uso recair, total ou parcialmente, sobre o titular da marca;

[...]

3. Para a aplicação do n.º 2, alínea a), entende-se também por uso da marca:

a) o uso da marca sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca tal como foi registada;

b) a aposição da marca nos produtos ou na sua embalagem exclusivamente para fins de exportação; e

c) o uso da marca por um terceiro com o consentimento do titular da marca.»

7 O artigo 14.º, C, da LBM define as condições em que a declaração de caducidade do registo duma marca pode ser pedida aos órgãos jurisdicionais competentes.

8 As disposições da LBM mencionadas nos n.os 5 a 7 do presente acórdão aplicam-se *mutatis mutandis*, por força do artigo 39.º deste diploma, às marcas que designam serviços.

Litígio no processo principal

9 Desde 15 de Setembro de 1971, a Ansul é titular da marca nominativa Minimax, registada no serviço das marcas do Benelux sob o número 052713 para diversas classes de produtos, a saber, essencialmente para extintores e produtos conexos.

10 Em 1988, a homologação dos extintores comercializados pela Ansul sob a marca Minimax caducou. Pelo menos desde 2 de Maio de 1989, a Ansul já não comercializa, por conseguinte, extintores sob essa marca.

11 De Maio de 1989 a 1994, a Ansul vendeu, porém, peças sobressalentes e composições para extintores desta marca a empresas que realizavam a manutenção destes aparelhos. Durante o mesmo período, também assegurou ela própria a manutenção, a revisão e a reparação dos aparelhos da marca Minimax, fez constar a referida marca das facturas relativas a estas prestações e apôs nos referidos aparelhos etiquetas autocolantes com a mesma marca, bem como tarjetas onde consta a expressão «Gebruiksklaar Minimax» («Minimax pronto a usar»). Além disso, a Ansul vendeu as referidas etiquetas autocolantes e tarjetas às empresas de manutenção de extintores.

12 A Ajax é uma filial da sociedade de direito alemão Minimax GmbH. Comercializa nos Países Baixos materiais de protecção contra incêndios e artigos semelhantes, nomeadamente extintores, que provêm da Minimax GmbH.

13 Na Alemanha, a Minimax GmbH é titular desde há mais de 50 anos da marca Minimax. Desde 16 de Março de 1992, é também titular no Benelux da marca nominativa e figurativa registada sob o número 517006, composta da palavra «Minimax», desenhada e apresentada de certa maneira, para diversos produtos, em particular extintores e composições para extintores, bem como certos serviços, nomeadamente a instalação, a reparação, a manutenção e o enchimento de extintores.

14 Em 1994, a Ajax e a Minimax GmbH começaram efectivamente a utilizar a marca Minimax no Benelux. A Ansul opôs-se a este uso, por carta de 19 de Janeiro de 1994.

15 Em 13 de Junho de 1994, a Ansul pediu o registo da marca nominativa Minimax para certos serviços, nomeadamente serviços de manutenção e de reparação de extintores. Esta marca foi registada pelo serviço das marcas do Benelux sob o n.º 549146.

16 Em 8 de Fevereiro de 1995, a Ajax propôs uma acção contra a Ansul no Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Países Baixos), pedindo, por um lado, a declaração de caducidade dos direitos da Ansul relativos à marca Minimax registada em 1971 sob o número 052713, por falta de uso e, por outro, a anulação do registo da mesma marca, efectuado em 1994 sob o número 549146, com o fundamento de que o registo fora pedido de má-fé. A Ansul contestou tais pedidos e apresentou um pedido reconvencional, para que se proibisse à Ajax a utilização da marca «Minimax» no território do Benelux.

17 Por decisão de 18 de Abril de 1996, o Arrondissementsrechtbank te Rotterdam julgou improcedentes os pedidos da Ajax e julgou procedentes os pedidos reconvencionais da Ansul. A Ajax foi proibida de usar a marca Minimax no Benelux.

18 A Ajax interpôs recurso desta decisão para o Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Baixos). Este considerou que a Ansul não fizera uso normal da marca Minimax desde 1989. Considerou nomeadamente que, desde então, a Ansul não tinha colocado novos produtos no mercado, tendo-se limitado à actividade de manutenção, revisão e reparação dos aparelhos usados. O mesmo tribunal afirmou que a utilização de etiquetas autocolantes e tarjetas com esta marca não permitia distinguir os extintores e que, mesmo supondo que essa utilização fosse considerada uso da marca, quando a mesma não visava criar ou conservar um mercado para os extintores, tal utilização não podia constituir um uso normal da marca, na acepção do artigo 5.°, n.° 3, da LBM.

19 Por consequência, por acórdão de 5 de Novembro de 1998, o Gerechtshof revogou a sentença recorrida declarando a caducidade dos direitos da Ansul à marca registada em 1971 sob o número 052713, bem como a anulação dos direitos da Ansul à marca registada em 1994 sob o número 549146, ordenando o cancelamento destes registos.

20 A Ansul interpôs recurso deste acórdão para o Hoge Raad der Nederlanden. Este considerou que a solução do litígio no processo principal dependia da interpretação do conceito «uso normal» da marca na acepção do artigo 5.°, n.° 3, da LBM.

21 O Hoge Raad indicou, por um lado, que uma marca é objecto de uso normal, na acepção da LBM, quando «o sinal em questão é efectivamente utilizado na vida dos negócios para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa». Observou a este propósito que a apreciação do carácter normal do uso da marca exigia a tomada em consideração «de todos os factos e circunstâncias próprias do caso» e que esse carácter devia resultar do conjunto dos factos e circunstâncias que, «tendo em conta o que é considerado usual e comercialmente justificado no sector de negócios em questão, o uso tem por objecto criar ou conservar um

mercado para os produtos e serviços que ostentam a marca e que não visa apenas a manutenção do direito à marca». O Hoge Raad acrescentou, referindo-se ao acórdão do Tribunal de Justiça do Benelux de 27 de Janeiro de 1981, Turmac/Reynolds (A 80/1, Jur. 1980-81, p. 23), que «é necessário, em princípio, no que respeita a estes factos e circunstâncias, tomar em consideração a natureza, a extensão, a frequência, a regularidade bem como a duração do uso relacionado com a natureza do produto ou do serviço e com a natureza e a dimensão da empresa».

22 O Hoge Raad der Nederlanden considerou, por outro lado, que a interpretação do artigo 5.°, n.° 3, da LBM devia ser compatível com a do conceito de «uso sério» constante do artigo 12.°, n.° 1, da directiva. Por conseguinte, decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) Deve ser interpretada a expressão 'uso sério', que figura no artigo 12.°, n.° 1, da referida directiva, da forma que anteriormente se expôs no ponto 3.4 [ou seja, a interpretação exposta no n.° 21 do presente acórdão do Tribunal de Justiça de «uso normal» de uma marca na acepção da LBM] e, em caso de resposta negativa, que (outro) critério se deve seguir para determinar o significado de 'uso normal'?

2) Também se pode falar de 'uso normal', no sentido antes referido, caso não se comercializem novos produtos, mas se realizem outras actividades, como as anteriormente descritas no ponto 3.1 (v) e (vi) [a saber, as exercidas pela Ansul de 1989 a 1994, descritas no n.° 11 do presente acórdão do Tribunal de Justiça]?»

Quanto à primeira questão

23 Através da sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, essencialmente, como deve ser interpretado o conceito de uso sério da marca na acepção do artigo 12.°, n.° 1, da directiva, que consta também do artigo 10.°, n.° 1, da mesma, e, nomeadamente, se este conceito pode ser definido a partir dos mesmos critérios que o de «uso normal» da marca referido no artigo 5.° da LBM ou se devem ser tomados em consideração outros critérios.

24 Esta questão tem a sua origem na circunstância, mencionada no ponto 3.5 do acórdão de reenvio, de o Gerechtshof te 's-Gravenhage, para concluir pela ausência de uso normal da marca Minimax pela Ansul, ter considerado determinante o facto de esta empresa não ter colocado novos extintores no mercado com a referida marca, mas a fazer a revisão dos aparelhos usados, já comercializados. Ora, a Ansul argumenta no órgão jurisdicional de reenvio que esse elemento não é pertinente para apreciar o carácter normal do uso de uma marca, na acepção da LBM.

25 A título preliminar, deve apreciar-se se, à luz de situações como a do litígio no processo principal, o conceito de «uso sério» da marca, referido nos artigos 10.° e 12.° da directiva, deve ter uma interpretação uniforme na ordem jurídica comunitária.

26 Decorre tanto das exigências da uniforme aplicação do direito comunitário como do princípio da igualdade que os termos de uma disposição do direito comunitário que não contenha qualquer remissão expressa para o direito dos

Estados-Membros para determinar o seu sentido e alcance devem normalmente encontrar em toda a Comunidade uma interpretação autónoma e uniforme, que deve ser procurada tendo em conta o contexto da disposição e o objectivo prosseguido pela regulamentação em causa (acórdão de 19 de Setembro de 2000, Linster, C-287/98, Colect., p. I-6917, n.° 43).

27 Se é verdade que, de acordo com o terceiro considerando da directiva, «não se afigura necessário proceder a uma aproximação total das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas», é um facto que a directiva contém uma harmonização relativa às regras de fundo essenciais na matéria, a saber, segundo esse mesmo considerando, as regras relativas às disposições nacionais com incidência mais directa sobre o funcionamento do mercado interno, e que esse considerando não exclui que a harmonização relativa a estas regras seja completa (acórdão de 16 de Julho de 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Colect. p. I-4799, n.° 23).

28 Assim, resulta do sétimo considerando da directiva que «a realização dos objectivos prosseguidos pela aproximação [das legislações dos Estados-Membros] pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados-Membros». O oitavo considerando da directiva afirma que, «a fim de reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o número de conflitos que surgem entre elas, importa exigir que as marcas registadas sejam efectivamente usadas sob pena de caducidade». O nono considerando da directiva afirma ainda que «é fundamental, para facilitar a livre circulação de produtos e serviços, providenciar para que as marcas registadas passem a usufruir da mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados-Membros». Os artigos 10.° a 15.° da directiva prevêem as condições de fundo a que ficam sujeitas tanto a manutenção dos direitos conferidos pelo uso da marca ao seu titular como a contestação de que estes direitos podem ser objecto, nomeadamente por falta de uso sério, conceito que constitui o elemento determinante da manutenção dos direitos à marca.

29 Resulta de todas as disposições mencionadas no número precedente que o legislador comunitário entendeu submeter a manutenção dos direitos à marca à

mesma condição de uso sério em todos os Estados-Membros, de modo que o nível de protecção garantido à marca não seja variável em função da lei em causa (v., neste sentido, acórdão de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss, C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.os 41 e 42).

30 O mesmo conceito de «uso sério» é, aliás, utilizado pelo Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), nos seus artigos 15.º e 50.º, como critério de caducidade dos direitos conferidos por essa marca.

31 Compete, por isso, ao Tribunal de Justiça, fazer uma interpretação uniforme do conceito de «uso sério», tal como é referido nos artigos 10.º e 12.º da directiva.

32 Para definir este conceito de «uso sério», deve, antes de mais, recordar-se, como faz o décimo segundo considerando da directiva, que «todos os Estados-Membros da Comunidade estão vinculados pela Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial [e] que é necessário que as disposições da presente directiva estejam em harmonia completa com as da Convenção de Paris».

33 Ora, nos termos do artigo 5.º, C, n.º 1, esta convenção limita-se a estipular, a propósito da caducidade por falta de uso, o seguinte:

«Se num país o uso da marca registada for obrigatório, o registo só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interessado não justificar a sua inacção.»

34 As disposições da Convenção de Paris não contêm assim qualquer elemento pertinente que permita precisar o conceito de «uso sério», cujo alcance só pode por isso resultar da análise das próprias disposições da directiva.

35 Em seguida, como alega a Ansul, a directiva precisa, no seu oitavo considerando, que as marcas devem ser «efectivamente usadas sob pena de caducidade». O «uso sério» é, por isso, um uso efectivo da marca. Esta análise é confirmada, nomeadamente, pela versão neerlandesa da directiva que, no seu oitavo considerando, emprega os termos «werkelijk wordt gebruikt», bem como por outras versões linguísticas, como as versões espanhola («uso efectivo»), italiana («uso effettivo») ou inglesa («genuine use»).

36 O «uso sério» deve, assim, entender-se como um uso que não é feito a título meramente simbólico, apenas para efeitos de manutenção dos direitos conferidos pela marca. Deve tratar-se dum uso compatível com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem dum produto ou serviço, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa.

37 Resulta do exposto que o «uso sério» da marca pressupõe a utilização desta no mercado dos produtos ou serviços protegidos pela marca e não apenas no seio da empresa interessada. A protecção da marca e os efeitos que o seu registo torna oponíveis a terceiros não poderiam perdurar se a marca perdesse a sua razão de ser comercial, que consiste em criar ou conservar um mercado para os produtos ou serviços que ostentam o sinal que a constitui, em relação aos produtos ou serviços provenientes de outras empresas. O uso da marca deve, assim, fazer-se sobre produtos ou serviços que já são comercializados ou cuja comercialização,

preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, nomeadamente no quadro de campanhas publicitárias, está iminente. Esse uso pode ser feito tanto pelo titular da marca como, conforme prevê o artigo 10.°, n.° 3, da directiva, por um terceiro autorizado a utilizar a marca.

38 Finalmente, deve tomar-se em consideração, na apreciação do carácter sério do uso da marca, todos os factos e circunstâncias adequados para provar a existência da sua exploração comercial, em especial, os usos considerados justificados, no sector económico em questão para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca.

39 A apreciação das circunstâncias do caso concreto pode, assim, justificar que se tome em conta, nomeadamente, a natureza do produto ou do serviço em causa, as características do mercado em questão, a extensão e a frequência do uso da marca. Assim, não é necessário que o uso da marca seja sempre quantitativamente importante para ser qualificado de sério, pois tal qualificação depende das características do produto ou do serviço em questão no mercado correspondente.

40 Por outro lado, o uso da marca pode também, em certas condições, revestir um carácter sério para produtos já comercializados, para os quais foi registada, e que já não são objecto de novas ofertas de venda.

41 É o que acontece, nomeadamente, quando o titular da marca sob a qual estes produtos foram colocados no mercado vende peças sobressalentes que entram na composição ou na estrutura destes produtos já comercializados e pelos quais faz

um uso efectivo da mesma marca, nas condições referidas nos n.os 35 a 39 do presente acórdão. Fazendo estas peças sobressalentes parte integrante dos referidos produtos e sendo vendidas sob mesma marca, deve considerar que o uso sério da marca para estas peças refere-se aos próprios produtos já comercializados e que é susceptível de manter os direitos do titular para estes produtos.

42 O mesmo pode acontecer quando o titular da marca a utiliza efectivamente, nas mesmas condições, para produtos ou serviços que não entram na composição ou na estrutura dos produtos já comercializados, mas que se relacionam directamente com estes produtos e que são destinados a satisfazer as necessidades da clientela dos mesmos. Pode ser este o caso em operações pós-venda, como a venda de produtos acessórios ou conexos, ou a prestação de serviços de manutenção e de reparação.

43 Face às considerações precedentes, deve responder-se à primeira questão que o artigo 12.°, n.° 1, da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma marca é objecto de «uso sério» quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca. A apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados para provar a existência da exploração comercial da mesma, em especial, nos usos considerados justificados no sector económico em questão para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou serviços protegidos pela marca, na natureza destes produtos ou serviços, nas características do mercado, na extensão e na frequência do uso da marca. O facto de o uso da marca não se referir a produtos novos oferecidos no mercado mas a produtos já comercializados não é susceptível de privar este uso do seu carácter

sério, se a mesma marca for efectivamente usada pelo seu titular para peças sobressalentes que entram na composição ou na estrutura destes produtos ou para produtos ou serviços directamente relacionados com os produtos já comercializados e que visam satisfazer as necessidades da clientela destes.

Quanto à segunda questão

44 Através da sua segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio deseja saber, essencialmente, se, tendo em conta a resposta dada à primeira questão, o uso da marca Minimax pela Ansul de 1989 a 1994, no âmbito das actividades comerciais descritas no n.º 11 do presente acórdão, reveste um carácter «normal» na acepção da LBM, ou um carácter «sério», na acepção do artigo 12.º da directiva.

45 Ora, o Tribunal de Justiça não tem de proceder a uma apreciação deste tipo. Com efeito, compete ao órgão jurisdicional de reenvio, de acordo com a repartição de funções estabelecida pelo artigo 234.º CE, aplicar as normas de direito comunitário, tal como tenham sido interpretadas pelo Tribunal, ao caso concreto que lhe foi submetido (v. acórdão de 8 de Fevereiro de 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Colect. p. I-285, n.º 11).

46 Nestas condições, deve responder-se à segunda questão que compete ao órgão jurisdicional de reenvio tirar as consequências da interpretação do conceito de direito comunitário de «uso sério» da marca, tal como resulta da resposta à primeira questão prejudicial, para a solução do litígio que lhe foi submetido.

Quanto às despesas

47 As despesas efectuadas pelo Governo neerlandês e pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Hoge Raad der Nederlanden, por acórdão de 26 de Janeiro de 2001, declara:

1) O artigo 12.°, n.° 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que uma marca é objecto de «uso sério» quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca. A apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados para provar a existência

da exploração comercial da mesma, em especial, nos usos considerados justificados no sector económico em questão para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou serviços protegidos pela marca, na natureza destes produtos ou serviços, nas características do mercado, na extensão e na frequência do uso da marca. O facto de o uso da marca não se referir a produtos novos oferecidos no mercado mas a produtos já comercializados não é susceptível de privar este uso do seu carácter sério, se a mesma marca for efectivamente usada pelo seu titular para peças sobressalentes que entram na composição ou na estrutura destes produtos ou para produtos ou serviços directamente relacionados com os produtos já comercializados e que visam satisfazer as necessidades da clientela destes.

2) Compete ao órgão jurisdicional de reenvio tirar as consequências da interpretação do conceito de direito comunitário de «uso sério» da marca, como resulta da resposta à primeira questão prejudicial, para a solução do litígio que lhe foi submetido.

Rodríguez Iglesias Puissochet Wathelet

Timmermans Gulmann La Pergola

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 11 de Março de 2003.

O secretário

R. Grass

O presidente

G. C. Rodríguez Iglesias