CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
apresentadas em 18 de Novembro de 2008 [1]

I — Introdução

1. Numa análise relativamente superficial, pode afirmar-se que o direito das marcas estaria imbuído de, pelo menos, duas tendências opostas na resolução dos conflitos que surgem entre esses títulos de propriedade industrial. A primeira considera os sinais como meros bens materiais sujeitos a protecção mediante o respectivo registo, sublinhando o carácter de direitos reais e conferindo prioridade aos aspectos *iuscivilistas*, especialmente às normas relativas à posse.

2. A segunda, ao invés, realça o enquadramento económico, sublinhando os seus inegáveis vínculos com a regulamentação do comércio, em concreto com a da concorrência (como monopólios legais), de cujos postulados faz depender os contornos dos direitos recorrentes das marcas inscritas nas conservatórias competentes para o registo.

3. Assim, em caso de litígio quanto a um sinal, a primeira tendência exposta tende a dar satisfação ao titular da marca em razão da supremacia dos direitos de propriedade, ao passo que a segunda defende, de um modo geral, o respeito do comércio livre e das regras de concorrência.

4. Embora a Directiva 89/104/CEE [2] não consagre abertamente nenhuma dessas tendências, reflecte as tensões decorrentes da natureza híbrida dos sinais como títulos de propriedade e como elementos de regulamentação pública do mercado.

5. Na questão prejudicial submetida ao Tribunal de Justiça pelo Oberster Patent- und Markensenat (órgão jurisdicional austríaco competente para julgar, em última instância, processos em matéria de patentes e marcas) afloram os argumentos a favor de ambas as concepções, já que o litígio se desenrola nos limites do uso efectivo das marcas. A questão tem por objecto saber se existe esse uso dos sinais quando, estando estes registados para vestuário e bebidas, só foram utilizados para esta última categoria de produtos como oferta aos compradores de

1 — Língua original: espanhol.

2 — Primeira Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas.

vestuário da mesma marca. Apesar de me considerar mais próximo da segunda das tendências enunciadas, procurei redigir estas conclusões na esteira daquele grande escritor português, com «…o sagrado instinto de não ter teorias…» [3].

II — Enquadramento jurídico

A — *Directiva 89/104/CEE*

6. O oitavo considerando deste diploma jurídico comunitário refere-se ao requisito do uso efectivo e às repercussões que a sua inobservância acarreta, exigindo 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», «a nulidade de uma marca não possa ser declarada em virtude da existência de uma marca anterior não usada, deixando simultaneamente aos Estados-Membros a faculdade de aplicar o mesmo princípio no que diz respeito ao registo de uma marca ou de prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafacção se se verificar, na sequência de uma excepção, que o registo da marca poderia ficar sujeito a caducidade[.]»

7. O n.º 1 do artigo 10.º desta directiva, sob a epígrafe «Uso da marca», 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.»

8. Para harmonizar a caducidade dos sinais registados, o artigo 12.º, n.º 1, da directiva dispõe:

«1. 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

3 — (N.d.T.) — Fernando Pessoa, *Livro do Desassossego*, Obras em prosa, Ed. Círculo de Leitores, p. 251.

e se não existirem motivos justos para o seu não uso. […]»

B — *A lei austríaca das marcas*

9. Nos termos do § 33a, n.º 1, da lei austríaca sobre a protecção das marcas (Markenschutzgesetz) [4], qualquer pessoa pode requerer, na Áustria, o cancelamento do registo de uma marca que tenha, pelo menos, cinco anos, ou goze de protecção no referido Estado, ao abrigo do § 2, n.º 2, da mesma lei, quando, nos cinco anos anteriores à data do requerimento, não tenha sido usada na Áustria pelo seu titular, nem por terceiros com consentimento deste, para distinguir os produtos e serviços para os quais foi registada (§ 10 da lei), desde que o titular da marca não justifique a sua falta de uso.

10. Segundo o § 10a da lei austríaca das marcas, considera-se uso de um sinal, em especial: 1) a sua aposição em produtos ou na respectiva embalagem ou em objectos que sejam ou devam ser utilizados para a prestação dos serviços; 2) a sua aposição em produtos destinados a oferta, comercialização ou armazenamento para posterior venda e para designar os serviços prestados; 3) a importação ou a exportação de produtos com esse sinal; 4) o seu uso em documentos comerciais, anúncios ou publicidade.

4 — Markenschutzgesetz 1970, BgBl. 260/1970, última alteração publicada na BGBl. I 151/2005.

III — O processo principal e a questão prejudicial

11. A sociedade Maselli — Strickmode Gesellschaft m.b.H. (a seguir «Maselli») é titular da marca nominativa austríaca n.º 127.803 WELLNESS, que registou, a partir de 20 de Outubro de 1989, para produtos da classe 16 (revistas e livros), 25 (artigos de vestuário) e 32 (bebidas não alcoólicas, salvo a cerveja sem álcool), segundo a nomenclatura do Acordo de Nice [5].

12. Embora, desde o início, a sua actividade principal se tenha concentrado na área da moda, a Maselli usou a marca nos anos de 1999 e 2000 para designar uma bebida sem álcool que, segundo consta da sua documentação comercial relativa à promoção dos seus artigos, era oferecida aos seus clientes [6]; o refresco era engarrafado com a indicação «WELLNESS-DRINK», tendo aquela empresa mandado imprimir, para esse fim, 3 100 rótulos com a referida designação e encher 800 garrafas de 0,35 l com limonada.

5 — Acordo relativo à classificação internacional dos produtos e serviços aos quais se aplicam as marcas de fábrica ou de comércio, de 15 de Julho de 1957, na versão revista e alterada.

6 — Na audiência, em resposta a uma pergunta que formulei, a Maselli confirmou a informação, fornecida pela Silberquelle nas suas alegações, de que oferecia a limonada pela compra de seis pulôveres a 100 euros cada um.

13. A empresa Silberquelle Gesellschaft m.b. H. (a seguir «Silberquelle») requereu à conservatória do registo de patentes e marcas austríaca o cancelamento do registo daquela marca no que dizia respeito aos produtos da classe 32, por falta de uso. Sustentou que o sinal estava registado há mais de cinco anos mas não tinha sido efectivamente usado para produtos da classe 32 pelo titular ou por um terceiro com o seu consentimento. Indicou que a Maselli apenas tinha pretendido promover a venda dos seus produtos têxteis, e não criar ou conservar um mercado para os produtos da classe 32. Além disso, afirmou que a empresa requerida usava a sua insígnia de forma meramente simbólica.

14. Decorre dos autos no órgão jurisdicional de reenvio que a divisão de anulação da conservatória do registo de patentes e marcas austríacas deferiu o requerimento da Silberquelle e cancelou o registo relativamente aos produtos da classe 32 (bebidas não alcoólicas, salvo a cerveja sem álcool) a partir de 2 de Agosto de 1997.

15. No processo principal, o Oberster Patent- und Markensenat foi chamado a decidir do recurso interposto pela Maselli contra essa decisão, cuja invalidade esta última invoca alegando que houve uso suficiente e efectivo da marca desde 1999, embora, segundo admite, com uma «função acessória».

16. A Silberquelle, por seu turno, defende a confirmação da anulação decretada pela referida conservatória austríaca responsável pelo registo da propriedade industrial.

17. Neste contexto, e por considerar que a resolução do litígio depende da interpretação dos artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.º 2, da Directiva 89/104/CEE, o Oberster Patent- und Markensenat decidiu submeter ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, em conformidade com o artigo 234.º CE, a seguinte questão prejudicial:

«Os artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE […] devem ser interpretados no sentido de que […] uma marca é objecto de uso sério quando […] utilizada para [designar] produtos (no presente caso, bebidas não alcoólicas) que o titular da marca oferece gratuitamente aos [seus clientes pela compra] de outros produtos por si mesmo comercializados (no presente caso, produtos têxteis)?»

IV — O processo no Tribunal de Justiça

18. O despacho de reenvio deu entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 14 de Novembro de 2007.

19. Foram apresentadas alegações escritas, no prazo previsto no artigo 23.º do Estatuto do Tribunal de Justiça, pela Silberquelle, pela

Maselli, pelos Governos português e checo e pela Comissão, tendo ambas as empresas e a Comissão apresentado alegações orais na audiência, realizada em 23 de Outubro de 2008.

V — Análise da questão prejudicial

A — *Abordagem*

20. O Oberster Patent- und Markensenat pretende saber quais os contornos da obrigação de uso, tal como prevista na Directiva 89/104/CEE, a partir de uma perspectiva qualitativa e quantitativa, a fim de esclarecer se os elementos que caracterizam o uso da marca WELLNESS-DRINK pela Maselli preenchem as condições da norma comunitária, não à luz do grau de intensidade desse uso no mercado, mas da sua relação com as funções da marca.

21. A jurisprudência do Tribunal de Justiça estabeleceu certas orientações sobre a quantidade necessária de um produto no mercado para se reconhecer o uso efectivo, excluindo, por um lado, que a mesma tenha de ser importante [7] e admitindo, por outro, o seu eventual alcance mínimo, embora na condição de essa proporção tão pequena poder ser justificada, no sector económico em causa, para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca [8].

22. Em contrapartida, quanto aos aspectos qualitativos do uso efectivo, a saber, as características essenciais que o configuram, a própria jurisprudência definiu esse conceito como a utilização da marca, em conformidade com a sua função essencial, que é garantir a identidade de origem dos produtos 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 [9].

23. A discussão à volta da qual gira a questão prejudicial concentra-se, portanto, nos parâmetros qualitativos enunciados pelo Tribunal de Justiça, podendo reconhecer-se nas alegações apresentadas neste processo as duas tendências contrapostas acima referidas, que, sem prejuízo de serem adiante pormenorizadas, se resumem desta forma: a primeira, a que aderem a Maselli e o Governo checo, realça a função essencial da marca como critério determinante para resolver o litígio a favor da titular da marca

7 — Acórdão de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439, n.º 39.

8 — Despacho de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Colect., p. I-1159, n.º 21.

9 — Acórdão Ansul, já referido, n.º 43, e minhas conclusões nesse processo, n.ºs 52 a 58.

WELLNESS; a segunda, subscrita pelos restantes participantes neste processo, destaca a premissa de obtenção de novas quotas de mercado ou de manutenção das quotas anteriormente obtidas.

24. Em consequência, a pergunta do Oberster Patent- und Markensenat requer que se conclua pela predominância de algum desses parâmetros, mediante o desenvolvimento da jurisprudência do Tribunal de Justiça esboçada de forma muito sintética nos números preliminares das presentes conclusões.

25. Afigura-se oportuno advertir que, também segundo o Tribunal de Justiça, tanto a análise dos elementos quantitativos como a dos qualitativos deverá basear-se na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados para ponderar a realidade da exploração comercial da marca, em particular, os usos no sector económico em causa para manter ou estabelecer quotas de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pelo direito de propriedade industrial, a natureza de tais produtos ou serviços, as especificidades do mercado, a amplitude e a frequência do uso da marca, tarefa que incumbe ao órgão jurisdicional nacional [10].

10 — Acórdão Ansul, já referido, n.º 43, e despacho no processo La Mer Technology, já referido, n.º 22.

B — *Definição de posições e apreciação*

1. Argumentos dos participantes no processo prejudicial

26. Conforme já foi referido no n.º 23 das presentes conclusões, as alegações dos participantes no presente processo prejudicial podem ser reunidas em dois grupos, consoante propõem uma resposta negativa ou afirmativa ao órgão jurisdicional de reenvio.

27. Entre os que negam a qualificação de «efectivo» ao uso da marca WELLNESS nas condições descritas, a empresa Silberquelle apoia a sua alegação numa análise comparativa dos artigos 5.º e 10.º da Directiva 89/104/CEE, realçando que a última disposição não menciona a publicidade como meio de utilização da marca. Faz ainda alusão a um argumento *a contrario sensu* para reforçar a sua tese, pois o acórdão Ansul, já referido, ao insistir repetidamente na necessidade de que o uso dos sinais aumente a presença dos produtos que os ostentam no mercado, estaria a negar implicitamente que se verifique tal uso quando as mercadorias providas de uma marca aumentam o volume de vendas de outros bens.

28. Para o Governo português, também incluído neste grupo, é suficiente realçar que as actividades no âmbito das quais a bebida WELLNESS era adquirida, como oferta pela compra de produtos têxteis, não geravam nenhuma quota de mercado em que o refresco fosse vendido, usufruindo os consumidores a limonada apenas de forma mediata.

29. A Comissão, também nesta linha negativa, entende que a utilização da marca deve ser avaliada em cada classe de produto ou de serviço.

30. Os partidários de uma resposta afirmativa, a sociedade Maselli e o Governo checo, estão de acordo em que a distribuição gratuita do refrigerante provoca a entrada indirecta desses bens no mercado relevante, o das bebidas não alcoólicas, fomentando assim a obtenção de quotas de mercado.

31. A Maselli sustenta que, neste caso, é respeitado o princípio do uso em conformidade com a função de garantia de origem da marca, pois a limonada provém da mesma empresa que o vestuário. Receia que o não reconhecimento do seu uso efectivo da marca lhe vá causar prejuízo, uma vez que a caducidade da marca e o seu posterior registo por um concorrente a obrigariam a alterar a sua estratégia publicitária, e chama a atenção para o seu sistema de merchandising em geral.

32. Para além do aspecto relativo à função principal das marcas, o Governo checo alega que o uso efectivo se traduz em os consumidores associarem os têxteis WELLNESS que adquirem com a limonada que lhes é oferecida, associação essa que parece suficiente para estabelecer a existência do tal uso efectivo na acepção da Directiva 89/104/CEE e da jurisprudência.

2. Apreciação

33. Considero imprescindível, no presente processo, a interpretação do acórdão Ansul, já referido, à luz dos objectivos prosseguidos pela Directiva [11]. Não obstante, antecipo desde já que, pelas razões a seguir expostas, não partilho a exegese da Maselli e do Governo checo, pois subscrevo, ainda que com argumentos matizados, a posição defendida pelo primeiro bloco, acima referido, de participantes no processo.

11 — Está pendente de acórdão no Tribunal de Justiça outro reenvio prejudicial sobre o artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE; revela, não obstante, diferenças de facto substanciais relativamente a esta questão prejudicial, como se deduz das conclusões do advogado-geral J. Mazák, apresentadas em 18 de Setembro de 2008, nas quais se distingue entre uso externo e interno de um sinal (em particular, n.os 29 e 30).

a) A tese baseada na função de garantia de origem da marca

34. Importa adiantar, na minha exposição, um dado que não é menos fundamental pelo facto de ser conhecido, a saber, que a Directiva 89/104/CEE regula certos aspectos do mercado e está estreitamente ligada à concorrência [12]; a referida directiva contém duas categorias de preceitos: os relativos à regulamentação dos registos nacionais de marcas (artigos 2.º, 3.º, 4.º e 10.º a 14.º) e os respeitantes aos direitos conferidos pelo registo das marcas (artigos 5.º a 9.º).

35. A função de garantia da origem da marca, que a Maselli e o Governo checo sublinham como elementos chave para dirimir o litígio [13], está relacionada com essa segunda categoria de normas, em especial, no que toca à Directiva 89/104/CEE, os artigos 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, estreitamente ligados ao risco de confusão [14], ou seja, ao perigo de o público pensar que os produtos ou serviços em causa procedem da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente [15].

36. Segundo a jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre o ónus do uso efectivo dos sinais, esse uso deve ser feito «em conformidade com a [...] função essencial [da marca] que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada» [16].

37. Mas este trecho do acórdão Ansul não constitui o seu núcleo fundamental.

38. Por um lado, numa análise gramatical, ao recorrer à expressão «em conformidade» [17], o Tribunal de Justiça sugere que o uso da marca é sempre orientado para a sua função essencial, dependendo esta premissa subsidiária da mensagem principal, que exige a sua utilização «a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços», como continua a explicar o referido acórdão Ansul.

39. Por outro lado, esse mesmo acórdão introduz um dado hermenêutico significativo ao declarar que a função essencial dos sinais

12 — Primeiro considerando da Directiva 89/104/CEE.

13 — As repetidas alusões do representante da Maselli, na audiência, ao acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Novembro de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Colect., p. I-10273) não esbatem a falta de conexão desse acórdão com o processo principal na presente questão prejudicial.

14 — Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis,* Ed. Carl Heymanns, Berlim 2006, p. 173.

15 — Acórdãos de 29 de Setembro de 1998, Cânon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.os 29 e 30; de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-38199, n.º 17; e de 6 de Outubro de 2005, Medion, C-120/04, Colect. p. I-8551, n.º 26.

16 — Acórdão Ansul, já referido, n.º 43.

17 — Outras versões linguísticas confirmam a minha interpretação: «conformément à sa fonction essentielle», em francês; «entsprechend ihrer Hauptfunktion», em alemão; «in accordance with its essential function», em inglês.

tem de permitir distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa [18], realçando a relação entre a função de garantia e o risco de confusão.

40. Quanto a este último ponto, pecam por defeito as posições da Maselli e do Governo checo, dado que, ao ir até ao limite do seu ponto de vista sobre a importância do uso em conformidade com a função essencial, ter-se-ão dado conta de que o referido risco de confusão só surge quando o cliente descobre marcas semelhantes no momento crucial em que escolhe entre os produtos e as respectivas marcas, ainda mais tratando-se de produtos como limonadas, cujas características objectivas não implicam um exame atento do consumidor médio aquando da sua aquisição [19].

41. Dado que, segundo o despacho de reenvio, as bebidas com que a Maselli presenteia os seus compradores no sector têxtil não se encontram à disposição do público nos lugares habituais de comércio de refrescos, torna-se impossível qualquer comparação e, portanto, não existe confusão por parte desses compradores.

42. Quanto à associação entre o sinal e a reputação que a sua marca têxtil começou a adquirir, a Maselli alega que a Silberquelle iria beneficiar desta reputação se a marca WELLNESS fosse cancelada e registada de novo a favor desta última sociedade. Entendo, não obstante, que esse seria o preço a pagar pela actual titular da marca pelo seu erro estratégico de se manter ausente do mercado relevante, a saber, o das bebidas refrescantes, pois é nesse âmbito que se trava a batalha da quota de mercado; só aí é exigido aos concorrentes que respeitem os símbolos comerciais dos seus rivais. Salvo no que se refere aos sinais de renome, que, de qualquer modo, não interessam à presente questão prejudicial, seria iníquo pretender que os concorrentes comerciais sondassem mercados sem conexão com o relevante, configurado pelas categorias de produtos objecto do registo e único no que toca à obrigação de não lesar os direitos de marca alheios.

43. A interpretação proposta pela Maselli, contrária a estes postulados, equivale a moldar o direito das marcas segundo as tácticas das empresas, ignorando que estas sociedades têm de se conformar com os contornos definidos pelas normas reguladores desse enquadramento jurídico.

b) Importância do uso da marca no mercado de referência

44. De qualquer forma, a posição defendida pela Maselli e pelo Governo checo também não está de acordo com a apreciação da sistemática da Directiva 89/104/CEE. Já referi, no n.º 33 destas conclusões, os dois tipos principais de normas que esta directiva

18 — Acórdão Ansul, n.º 36.

19 — Acórdão de 12 de Janeiro de 2006, Ruiz-Picasso e o./IHMI, C-361/04 P, Colect., p. I-643, n.º 40, *a contrario sensu*.

abrange; assim, os artigos objecto da presente questão prejudicial têm como objectivo regular a harmonização dos registos nacionais de marcas. Não respeitam, portanto, ao exercício dos direitos decorrentes desses títulos de propriedade industrial, mas sim aos princípios que regulam a actividade de registo no âmbito do mercado, com especial atenção para a salvaguarda da concorrência.

45. Ao justificar a obrigação de assegurar o uso das marcas, aludindo à finalidade de reduzir o número total nos registos da Comunidade e, portanto, os eventuais conflitos, o oitavo considerando da Directiva 89/104/CEE põe em relevo o seu compromisso com a livre concorrência nos mercados de bens e serviços. Obviamente, também tem como objectivo aligeirar ou, pelo menos, facilitar o trabalho das conservatórias de registo de marcas, para que não se convertam em cemitérios destes sinais [20], mas reflictam verdadeiramente a realidade do mercado, proporcionando aos concorrentes a oportunidade de recorrer ao registo para ter a certeza de que o sinal pode ser inscrito, acto a que não seria de justiça opor um cadáver de marca, isto é, um símbolo idêntico ou muito semelhante que não gozasse de vida no mercado.

46. O facto de as empresas concorrentes serem incumbidas das tarefas de «limpeza» do registo reforça o papel preponderante da concorrência na adequação das conservatórias de registo de marcas à situação económica. Assim como se impõe ao titular de uma marca que a use efectivamente como contrapartida do seu direito de propriedade industrial, é exigido ao concorrente que accione o mecanismo de limpeza do registo, a caducidade, para o inscrever a seu favor. A administração das conservatórias de registo de marcas comporta-se, desta forma, com neutralidade.

47. A transparência que deve imperar no mercado explica a capacidade dos concorrentes para eliminar ou cancelar os elementos inactivos dos registos que não cumpram a função essencial das marcas dos bens, já que, no mundo económico, se esses bens não estão à venda, a marca não gera qualquer tipo de benefício [21].

48. Por conseguinte, a premissa básica implica que o titular coloque os seus bens com o sinal no mercado correspondente aos produtos [22], que no processo principal é o das bebidas não alcoólicas; não procedendo desta maneira, as suas mercadorias não se distinguiriam de outras. Quando o refresco WELLNESS-DRINK chega ao consumidor, como oferta pela compra de artigos de vestuário, o adquirente não pratica qualquer acto consci-

20 — Esta conhecida comparação deve-se a Franceschelli, segundo refere Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001de marcas,* Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 650.

21 — Landes, W. M./Posner, R. A., *La estructura económica del derecho de propiedad intelectual y industrial,* tradução de V. M. Sánchez Álvarez, Ed. Fundación Cultural del Notariado, Madrid 2006, p. 238.

22 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre el Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid 2001, p. 467.

ente de apropriação do líquido engarrafado, comparando-o com outros semelhantes e sucedâneos, pelo que a marca não se afirma face às dos concorrentes devido à preferência do cliente.

49. Nestas circunstâncias, a marca da bebida permanece fora do seu mercado de referência, pelo que não rivaliza com outros sinais, deixando então de existir qualquer impedimento para que terceiros dela se apropriem [23], já que o uso da marca nas garrafas consiste num mero instrumento, um gesto simpático para aumentar a adesão do consumidor à marca WELLNESS no sector têxtil. O mercado das limonadas, em contrapartida, permanece alheio ao produto da Maselli e à sua marca. É improvável que quem se entusiasma com o refresco oferecido pela compra de vestuário WELLNESS esteja disposto a gastar dinheiro em mais vestuário que aquele de que necessita, com o único fim de obter a bebida. Porém, mesmo que agisse dessa forma, as suas compras não aumentariam a quota de mercado da referida marca no sector das bebidas, mas sim no do vestuário, o que se enquadra perfeitamente na finalidade que a Maselli atribuiu ao sumo: o de chamariz para a difusão da sua actividade principal, a moda.

23 — No que se refere ao direito alemão, Bous, U., «§ 26MarkenG», in Ekey, F./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht,* Ed. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 391.

c) O uso dos sinais em publicidade

50. Estas últimas considerações levam como nota final, a chamar a atenção para as ideias esgrimidas nas alegações apresentadas no Tribunal de Justiça a respeito da utilização das marcas na publicidade, para averiguar se houve o uso efectivo a que se referem os artigos 10.º e 12.º da Directiva 89/104/CEE.

51. A doutrina [24] admite o uso publicitário como forma de utilização efectiva da marca. De igual modo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça entendeu que corresponde à categoria de uso efectivo a utilização de sinais em campanhas de publicidade de bens ou serviços que já são comercializados, assim como, no quadro desse tipo de campanhas, em bens e os serviços cuja comercialização, preparada pela empresa com vista à conquista de uma clientela, está iminente [25].

52. Não consta que uma ou outra se tenha manifestado, porém, sobre o uso abstracto da marca, isto é, sem conexão com o mercado do produto em que está aposta, como a limonada WELLNESS-DRINK. Sustentou-se que a mera aposição de uma marca registada em

24 — Ströbele, P., «§ 26 Benutzung der Marke», in Ströbele, P./ /Hacker, F., *Markengesetz*, 8.a ed., Ed. Carl Heymanns, Colónia, 2006, p. 999; Fernández Nóvoa, C., Op. Cit., pp. 469 e segs.; e, a respeito da marca comunitária, von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *die Gemeinschaftsmarke*, Editirial C. H. Beck/ /Verlag Stàmpfli + Cie AG, Berna/Munich, 1998, p. 67.

25 — Acórdão Ansul, já referido, n.º 37, e despacho La Mer Technology, já referido, n.º 19.

objectos promocionais para oferta, como esferográficas ou camisolas, não preenche os requisitos do uso efectivo por carecer de qualquer relação com o produto para o qual foi requerida a protecção através de uma marca [26].

53. Embora o contexto descrito se assemelhe bastante ao do processo principal, a sua doutrina poderia não ser inteiramente transponível para o caso em apreço, já que o apoio do símbolo é extensivo à categoria de mercadorias oferecidas como prenda. Não obstante, tal reflexão seduz-me sobremaneira, ao ponto de a considerar aplicável ao presente processo porque, visto faltar um vínculo com o mercado, como já expliquei anteriormente, as garrafas de limonada com a marca WELLNESS-DRINK se convertem num reclame publicitário desligado por completo do mercado das bebidas.

54. De igual modo, do ponto de vista da propaganda, não convence a alegação da Maselli de que, caso seja decretada a caducidade do seu ideograma, os seus anúncios da marca WELLNESS reverteriam a favor de um concorrente que logo a registaria para si. Mesmo que assim fosse, essa consequência seria mais lógica que negar a caducidade por a empresa ter anunciado produtos que depois não vende, porquanto, neste caso, os seus esforços para dar a conhecer a sua limonada nem sequer beneficiariam a própria empresa, dada a sua ausência no mercado das bebidas não alcoólicas.

55. Assim, aceitar a tese da Maselli equivaleria a reconhecer como natural um uso obstrucionista das marcas, com o mesmo alcance que os usos puramente simbólicos, uma vez que haveria marcas sem presença no mercado correspondente, provocando um estrangulamento injustificado nos registos de marcas.

56. Em resumo, uma marca que não participa no jogo da concorrência no mercado dos produtos para os quais foi registada, único lugar em que exerceria a sua função de garantia da origem para distinguir os produtos que a ostentam dos de outras empresas, não é usada de maneira efectiva na acepção da Directiva 89/104/CEE, nem sequer quando a mercadoria com essa insígnia constitua um suporte publicitário para aumentar as vendas de outros produtos com idêntico sinal.

57. Não há outra solução que não seja responder negativamente à questão submetida a este Tribunal de Justiça, pois a protecção das marcas não consiste na mera garantia dos direitos decorrentes do registo, mas sim na salvaguarda de posições no mercado, constituindo a obrigação de uso o meio mais adequado para dirimir conflitos sem justificação económica [27].

26 — Bous, U., *Op. Cit.*, p. 389.

27 — Von Mühlemdahl, A./Ohlgart, D., *Op. Cit.*, p. 61.

VI — Conclusão

58. Tendo em atenção todas as considerações precedentes, sugiro que o Tribunal de Justiça responda às questões prejudiciais submetidas pelo Oberster Patent- und Markensenat declarando que:

«Os artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, Primeira Directiva que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de que não há uso efectivo de uma marca quando esta é utilizada para designar bebidas não alcoólicas que o titular da marca entrega gratuitamente aos seus clientes pela compra de produtos têxteis que o mesmo comercializa.»