CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentadas el 26 de octubre de 2006 [1]

I. Introducción

1. Desde Viena, el Oberster Patent- und Markensenat, órgano administrativo supremo austriaco que conoce de algunos litigios en materia de patentes y marcas, ha sometido a este Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales de la Directiva 89/104/CEE. [2]

2. El contencioso versa sobre la obligación de uso de la marca en dos de sus vertientes: por un lado, la del comienzo del plazo durante el que tal obligación permanece en suspenso tras el registro del signo y, por otro lado, la de las causas que justifican esa inactividad durante más de cinco años, enervando los derechos de terceros para instar la caducidad del emblema tanto tiempo inutilizado.

3. La solución que se aporte requiere la exégesis, por primera vez, de ciertas expresiones contenidas en los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la citada Directiva comunitaria. No obstante, como el órgano remitente debuta en la búsqueda del auxilio judicial del artículo 234 CE y no pertenece a la estructura judicial austriaca, el examen de fondo de las preguntas ha de ir precedido de un análisis sobre su aptitud para recabar la ayuda hermenéutica.

II. El marco jurídico

A. *La Directiva 89/104*

4. El apartado 1 del artículo 10 de esta Directiva, bajo la rúbrica «Uso de la marca», prescribe:

«1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en la que haya terminado el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por

1 — Lengua original: español.

2 — Directiva 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 L 40, p. 1).

parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere 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.»

5. Al armonizar la caducidad de los signos registrados, el artículo 12, apartado 1, de la Directiva dispone:

«1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere 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 existieren causas que justifiquen la falta de uso; [...]»

B. *La Ley austriaca de marcas*

6. Con arreglo al artículo 33a, apartado 1, de la Markenschutzgesetz (Ley austriaca de marcas),[3] cualquier persona puede solicitar la cancelación de un signo registrado en Austria durante cinco años o, conforme al artículo 2, apartado 2, protegido en dicho Estado, cuando ni el titular ni un tercero con su consentimiento lo hubiesen utilizado de un modo distintivo dentro del Estado para los productos o los servicios para los que se inscribió, en los cinco años anteriores al día de la solicitud (artículo 10a de la Ley), siempre que el titular no justifique la falta de uso.

7. El artículo 2, apartado 2, de la misma norma extiende la aplicación, por analogía, a los derechos de marca adquiridos en virtud de acuerdos internacionales para el territorio de la República de Austria.

8. Por consiguiente, según el órgano remitente, del artículo 33a, apartado 1, en relación con el artículo 2, apartado 2, ambos de la Markenschutzgesetz, se desprende que, para los símbolos internacionales amparados en Austria, el plazo de cinco años se computa desde el inicio del periodo de tutela.

C. *Derecho internacional*

9. Entre los tratados multilaterales relevantes para el reenvío prejudicial figuran el

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, última modificación en BGBl, I 151/2005.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial («Convenio de París»), [4] el Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas («Arreglo de Madrid») [5] y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio («ADPIC»). [6]

10. El artículo 5, C, apartado 1, del Convenio de París estipula:

«Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo, siempre que el interesado no justifique las causas de su inacción.»

11. Por su parte, el Arreglo de Madrid sienta en el artículo 4 el principio de la igualdad de protección de las marcas internacionales con las nacionales en los países a los que se promueva su registro en la Oficina Internacional. En el artículo 5 concede a las administraciones nacionales el derecho a denegar ese amparo en las condiciones estipuladas en el Convenio de París (apartado 1) en el plazo señalado por su legislación, que no ha de superar un año (apartado 2).

12. Por último, el artículo 19 del ADPIC se refiere a la obligación de uso en estos términos:

«1) Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un periodo ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca. [...]»

4 — Firmado en la capital francesa el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

5 — Aprobado en la capital de España el 14 de abril de 1891, versión actual tras la revisión de Estocolmo el 14 de julio de 1967 y las modificaciones introducidas el 28 de septiembre de 1979.

6 — Negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) — Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, celebrado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 — Anexo 1C — Comercio — Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (OMC) (DO L 336, p. 214).

III. El litigio principal y las cuestiones prejudiciales

13. A partir de 1973 Lidl se dedica a la explotación de una cadena de supermercados en Alemania, comercializando platos

precocinados de la marca «Le Chef DE CUISINE» exclusivamente en sus autoservicios. Aparece como titular de ese signo figurativo y denominativo, inscrito para las clases 29 y 30 del Arreglo de Niza, [7] que goza de protección desde el 8 de julio de 1993 en Alemania y desde el 12 de octubre de 1993 en Austria, si bien en este país como símbolo internacional. La publicación en el registro internacional incluye la observación:

«Fecha de registro según la regla 17.1) del Reglamento de ejecución de 22 de abril de 1988: 2 de diciembre de 1993». [8]

14. Lidl inauguró su primer local en Austria el 5 de noviembre de 1998, después de debatir dentro de la empresa la configuración de los productos, buscar la aquiescencia de sus suministradores y almacenar los alimentos que le fueron entregados.

15. El 13 de octubre de 1998 el Sr. Häupl instó la cancelación de la marca controvertida para el territorio austriaco por falta de uso, conforme al artículo 33a de la referida Markenschutzgesetz, alegando que el plazo de cinco años había comenzado el 12 de octubre de 1993, al abrirse el periodo de protección. Adujo que Lidl no había utilizado la marca litigiosa en ese Estado dentro de tal plazo.

16. La compañía alemana solicitó la desestimación de esa petición de cancelación, fundándose en que el cómputo de los cinco años había empezado el 2 de diciembre de 1993, por lo que no finalizaba hasta el 2 de diciembre de 1998. Indicó también que en esta última fecha ya había puesto a la venta productos con el signo litigioso en su primer supermercado austriaco. Añadió que desde 1994 había planeado expandir su negocio en Austria, pero la inauguración de las nuevas tiendas se había retrasado por «impedimentos burocráticos».

17. La División de anulación de la Oficina nacional de patentes y marcas declaró la invalidez del emblema controvertido para el territorio austriaco desde el 12 de octubre de 1998.

18. Lidl impugnó esa resolución ante el Oberster Patent- und Markensenat que, ante las dudas interpretativas que le suscitaba la normativa nacional en contraste con la comunitaria, resolvió dirigir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas las siguientes cuestiones prejudiciales, de conformidad con el artículo 234 CE:

«1) ¿Ha de interpretarse el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE en el sentido de que la expresión "fecha

7 — Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

8 — En francés en el texto original.

en la que haya terminado el procedimiento de registro" se refiere al inicio del periodo de protección?

2) ¿Debe entenderse el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE en el sentido de que existen causas que justifican la falta de uso de la marca en el supuesto de que la realización de la estrategia empresarial que se propone su titular se retrase, por causas ajenas a la empresa, o de que el dueño del signo esté obligado a modificar su estrategia empresarial para utilizar la marca a tiempo?»

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

19. La resolución de remisión de las cuestiones referidas tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 10 de junio de 2005.

20. Han presentado observaciones escritas, dentro del plazo señalado en el artículo 23 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, el Sr. Häupl, la sociedad Lidl, los Gobiernos francés y austriaco, así como la Comisión, habiendo formulado todos, con excepción del Gobierno austriaco, sus alegaciones orales en el acto de la vista, celebrado el pasado 21 de septiembre de 2006.

V. Análisis de las cuestiones prejudiciales

A. *Duda preliminar: su admisibilidad*

21. Conviene poner de relieve que, en las observaciones escritas, no se ha emitido reserva alguna sobre la admisibilidad de las cuestiones planteadas por el Oberster Patent- und Markensenat. Sin embargo, al ser la primera vez que recurre al artículo 234 CE, parece oportuno examinar de oficio si reúne el carácter de «órgano jurisdiccional» de un Estado miembro que exige ese precepto.

22. En unas conclusiones anteriores [9] destaco la insuficiente precisión de la noción de órgano jurisdiccional a los efectos del artículo 234 CE, en las sentencias de este Tribunal de Justicia, proponiendo incluir en esa definición a todos los órganos integrados en cada estructura judicial nacional, así como a los que, sin estar comprendidos en esas estructuras, deciden sin posibilidad de un recurso judicial ulterior, [10] aplicando en este caso rigurosamente los criterios desgranados en su jurisprudencia y en la del Tribunal de Estrasburgo, en especial, los de independencia y contradicción. [11]

9 — Conclusiones de 28 de junio de 2001 en el asunto en el que se dictó la sentencia de 29 de noviembre de 2001, De Coster (C-17/00, Rec. p. I-9445).

10 — Puntos 83 y ss. de las conclusiones citadas en la nota 9.

11 — Punto 89 de las conclusiones presentadas en el asunto De Coster.

23. También recalco en otras conclusiones [12] la tendencia reciente en la doctrina del Tribunal de Justicia hacia una exégesis más estricta de los rasgos descriptivos de esos entes, en particular, en relación con el criterio de su independencia, [13] más acorde con mi opinión, animando a que prosiga tal evolución en las demás notas características.

24. El Oberster Patent- und Markensenat no aparece incardinado en la organización judicial austriaca, sino que pertenece a la categoría de los «órganos colegiados independientes de corte judicial», [14] a los que alude el artículo 133, apartado 4, de la Constitución austriaca, sobre los que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia en ocasiones precedentes, [15] por lo que se impone un análisis detallado de los criterios que lo habiliten para acudir a la cuestión prejudicial.

25. Su origen legal no deja lugar a dudas, pues se menciona en los artículos 74 y 75 de la Ley austriaca de Patentes («Patentgesetz») [16] y se regula su funcionamiento en el 140, que remite a los preceptos sobre procedimientos para patentes (artículos 113 a 127, y 129 a 136 de la misma Ley).

26. Su carácter permanente se deduce de la redacción del artículo 70, apartado 2, segunda frase, de la mencionada Ley, que contempla su competencia para conocer de los recursos contra decisiones de la Sala de Recurso («Beschwerdeabteilung») de la Oficina austriaca de patentes y marcas, sin ninguna limitación temporal.

27. De este artículo se desprende también su naturaleza obligatoria, pues sus funciones no representan una mera posibilidad, como la de someterse a los órganos arbitrales, [17] sino la única opción legalmente prevista cuando

12 — Conclusiones leídas en el asunto en el que recayó la sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C-259/04, Rec. p. I-3089), punto 26.

13 — Sentencias de 30 de mayo de 2002, Schmid (C-516/99, Rec. p. I-4573), con las conclusiones del abogado general Sr. Tizzano; y de 31 de mayo de 2005, Syfait y otros (C-53/03, Rec. p. I-4609), que declaró la inadmisibilidad del reenvío remitido por la Comisión de la Competencia griega (Epitropi Antagonismou), resaltando su falta de independencia, al estar tutelada por el Ministerio heleno del Desarrollo.

14 — «Weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag» en alemán.

15 — Sentencias de 15 de enero de 1998 Mannesmann Anlagenbau Austria y otros (C-44/96, Rec. p. I-73), en relación con el «Bundesvergabeamt» (oficina federal de adjudicaciones); de 4 de febrero de 1999, Köllensperger y Atzwanger (C-103/97, Rec. p. I-551), en lo que concierne al «Tiroler Landesvergabeamt» (oficina de adjudicaciones de Tirol); y de 18 de junio de 2002, HI (C-92/00, Rec. p. I-5553), sobre el «Vergabekontrollsenat des Landes Wien» (comisión de control de las adjudicaciones del Land de Viena), resoluciones en las que reconoció la aptitud de los entes citados para hacer uso del mecanismo de cooperación judicial del artículo 234 CE. No lo consideró así, en cambio, respecto del «Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niedrösterreich und Burgenland» (sala de recurso de la dirección regional de hacienda de Viena, Baja Austria y Burgenland) en la sentencia Schmid, antes citada, apartados 36 a 44.

16 — BGBl. 259/1970, modificado por última vez por el BGBl. I, 96/2006.

17 — Sentencia de 23 de marzo de 1982, Nordsee (102/81, Rec. p. 1095), apartados 7 y ss.

se pretende recurrir una resolución de nulidad de la Oficina nacional de patentes y marcas. [18]

28. Tampoco cabe albergar recelos sobre su independencia, ya que el apartado 9 del mencionado artículo 74 insiste en esa condición y en la completa desvinculación de los miembros del Oberster Patent- und Markensenat de toda instrucción que pudieran recibir. Además, los apartados 6 y 7 fijan la duración del mandato y las causas por las que procede su cese, alusivas a supuestos extremos, como la incapacidad laboral, la pérdida de la nacionalidad austriaca o la condena por delitos que lleven aparejadas penas de privación de libertad por más de un año.

29. De todas esas disposiciones de la Patentgesetz se induce claramente que el órgano controvertido utiliza normas jurídicas, y dirige un procedimiento contradictorio, a tenor de los artículos 113 a 127, y 129 a 136, de la Ley de patentes, aplicables en virtud de su artículo 140, apartado 1.

30. También desempeña funciones de última instancia, [19] con arreglo al artículo 133, apartado 4, de la Constitución federal austriaca, y sus decisiones revisten carácter jurisdiccional, en la acepción atribuida a esta expresión por el Tribunal de Justicia. [20]

31. Por consiguiente, el Oberster Patent- und Markensenat cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia a un órgano jurisdiccional nacional [21] para acudir al proceso prejudicial del artículo 234 CE, pudiéndose abordar las cuestiones que ha planteado, opinión que comparte mayoritariamente la doctrina austriaca. [22]

B. *Sobre el fondo de las cuestiones prejudiciales*

32. De la formulación de las dos preguntas prejudiciales se deduce la subsidiariedad de

18 — El artículo 133 de la Constitución federal de Austria despeja la incógnita de si el Tribunal supremo administrativo («Verwaltungsgerichtshof») tiene potestad para dirimir litigios en idénticas materias que el órgano de reenvío, incertidumbre a la que abocaban sus prerrogativas en el ámbito del registro o concesión de un derecho de marca. La doctrina ha criticado esta compleja atribución de facultades a distintos cuerpos jurisdiccionales dentro de la misma rama del derecho; así, Beetz, R., «Artículo 39», en la obra colectiva *Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, bajo la dirección de Guido Kucsko, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhabdlung, Viena, 2006, p. 660.

19 — Obsérvese que, según sugiero en las conclusiones De Coster, para acceder al artículo 234 CE, el dato de resolver sin ulterior recurso adquiere un valor fundamental, pues, al no entenderse englobado el órgano controvertido en el entramado judicial de Austria, la imposibilidad de impugnar sus decisiones, salvo las exiguas opciones de llevarlas ante el Tribunal federal constitucional, lo cualificaría para servirse del reenvío judicial.

20 — En la sentencia de 19 de octubre de 1995, Job Centre (C-111/94, Rec. p. I-3361), apartado 9, se excluye de esta noción a los procedimientos de jurisdicción voluntaria; en la de 15 de enero de 2002, Lutz y otros (C-182/00, Rec. p. I-547), apartados 15 y 16, a la llevanza del registro mercantil por los tribunales nacionales alemanes; y en la de 14 de junio de 2001, Salzmann (C-178/99, Rec. p. I-4421), a las funciones de registro de la propiedad desempeñadas por ciertos tribunales austriacos.

21 — Sentencias de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (C-54/96, Rec. p. I-4961), apartado 23, así como la jurisprudencia allí citada; y de 30 de mayo de 2002, Schmid, mencionada, apartado 34.

22 — Hackenberg, W./Stix-Hackl, Ch., *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, 2ª ed., Viena, 2000, p. 120; también Beetz, R., *op. cit.*, p. 664, afirma sin ambages que el Oberster Patent- und Markensenat ha de entenderse como órgano jurisdiccional para el artículo 234 CE.

la segunda respecto de la primera, al menos en el marco fáctico del litigio principal, pues cabe que la interpretación que se proponga del artículo 10, apartado 1, de la Directiva resuelva la controversia en favor del titular del derecho de marca litigioso; en ese caso, carecería de objeto la búsqueda de justificaciones a la falta de empleo del signo cuya indagación autoriza el artículo 12.

35. No obstante, conviene reconducir las aguas a su cauce y matizar la verdadera dimensión de la discusión, evitando confundir conceptos que, aunque pueden ir parejos, no resultan necesariamente coetáneos, como intento demostrar a continuación, basándome en dos argumentos: la extensión de la unificación de las legislaciones mediante la Directiva sobre marcas y la naturaleza del uso obligatorio de los signos registrados.

1. La exégesis del artículo 10, apartado 1, de la Directiva

i) Alcance de la armonización en materia de marcas

33. Aunque se discute sobre una marca internacional, doy a mi análisis un enfoque estrictamente *iuscomunitarista*, para afrontar los eventuales problemas derivados de la inscripción en la Oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

36. En el considerando tercero de la Directiva se plasma la voluntad de no concordar de forma completa las normativas de los Estados miembros en materia de marcas, limitando la aproximación a las normas nacionales de mayor incidencia en el funcionamiento del mercado interior.

a) Sentido de la expresión «fecha en la que haya terminado el procedimiento de registro»

34. En las observaciones depositadas en este trámite prejudicial, el debate se ha centrado, en gran medida, en la coincidencia entre el enunciado objeto del contencioso y el comienzo de la protección de la marca, sin duda a causa del posicionamiento del órgano de remisión en favor de tal concomitancia en su resolución de reenvío.

37. Así, se regula de modo exhaustivo la aptitud de los signos para constituir un emblema y para ser registrados (artículos 2, 3 y 4); los derechos conferidos por la inscripción y sus lindes (artículos 5 a 9); la obligación de uso en todas sus vertientes (artículos 10, 11 y 12); algunos supuestos especiales de denegación, nulidad y caducidad (artículos 13 y 14) y determinados tipos de marcas (artículo 15).

38. Como corolario de ese constreñimiento a ciertos ámbitos, se deja a los Estados miembros un amplio abanico de aspectos en los que, a tenor del quinto considerando, se les reserva plena libertad para dictar las disposiciones relativas al registro, la caducidad y la nulidad de las marcas adquiridas mediante inscripción, competiéndoles, por ejemplo: precisar la forma de los procedimientos de registro y de invalidez; decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el trámite de inscripción, en el análisis de la validez o en ambos; e igualmente, cuando se puedan alegar derechos anteriores, prever un cauce de oposición o de examen de oficio. Los Estados miembros conservan, además, la facultad de concretar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.

39. No extraña, por tanto, que el tratamiento dispensado en las legislaciones nacionales a todos esos asuntos acuse diferencias notables, lo que explica las disparidades entre las soluciones propuestas por quienes han participado en este proceso prejudicial, sumamente influenciadas por las peculiaridades del ordenamiento jurídico de procedencia.

40. Resumiendo y simplificando mucho la panoplia de regulaciones en función del registro de la marca, se aprecian, al menos, tres modelos: los sistemas en los que la anotación registral se lleva a cabo incluso antes del examen de los motivos absolutos y relativos de denegación; los que la intercalan entre esos análisis; y los que esperan a que finalicen estas indagaciones para inscribir los signos aptos. Este último sistema es el más generalizado en Europa.

41. Las sugerencias avanzadas ante este Tribunal de Justicia vinculan frecuentemente el comienzo del plazo para el uso de la marca con el momento en que el dueño ha obtenido una titularidad definitivamente pacífica, a saber, libre de toda inquietud derivada del riesgo de una eventual pérdida por las reclamaciones de terceros o de la propia oficina nacional. Sólo conciben que la obligación de empleo del símbolo se exija una vez despejadas todas las incógnitas que amenazaban su incorporación al registro.

42. Sin embargo, la manera en la que se ha sometido la cuestión prejudicial, relacionando la «fecha en la que haya terminado el procedimiento de registro» con el «inicio del periodo de protección», ha encaminado el debate por unos derroteros engañosos, orientándolo en una dirección equivocada.

43. A mi juicio, el correcto entendimiento de la expresión objeto de estudio se obtiene destilando la *voluntas legislatoris* del precepto, conforme a las siguientes recomendaciones.

44. En primer lugar, el texto normativo parte justamente de la mencionada diversidad de sistemas en los países de la Unión, para fijarse en el elemento común más característico, la universalidad del procedimiento de registro de los signos, que siempre acaba, en caso de concederse la marca, con su inscripción, que se acuerda en una decisión de la oficina de marcas competente, provista de la preceptiva fecha, acompañada, de ordinario, de la notificación al interesado y de la indispensable publicación.

45. En segundo lugar, la Directiva no define con rigor el momento en el que se cierra ese procedimiento de registro, fundamentalmente porque respeta, haciendo gala de una cautela exquisita, el reparto de competencias aludido en su quinto considerando. Corresponde, pues, a los Estados miembros determinar el final del procedimiento de registro en sus oficinas de marcas, aclarando si interviene antes o después del estudio de los motivos de denegación relativos o si comprende también la publicidad.

46. En tercer lugar, consciente de las disparidades entre las normativas nacionales, la Directiva no ha tomado la titularidad pacífica de la marca como referencia para el comienzo de la prescripción del símbolo; de otro modo, no habría armonizado nada, ya que el arranque de la repetida obligación de uso de la marca se dilataría, según los sistemas jurídicos, hasta cerrar todas las oposiciones de terceros o se retrotraería al tiempo de la solicitud, cuando el ordenamiento jurídico nacional prevea esa ficción jurídica.

47. En cambio, la Directiva no se preocupa del momento exacto en el que se da por rematado el procedimiento de registro, incumbiendo escogerlo al legislador nacional, porque entre los trances imaginables (la inscripción; su notificación al interesado y la publicación) nunca existirá un lapso tan prolongado que haga peligrar la seguridad jurídica ni el objetivo unificador del acto comunitario.

48. Todo lo expuesto se comprende mejor atendiendo al recto significado de la obligación de uso de la marca.

ii) La obligación de uso

49. Conviene aclarar lo que se entiende por obligación de uso, ya que la Directiva 89/104 regula un periodo de carencia durante cuyo transcurso el dueño del signo ha de comenzar a utilizarlo de forma comercial, pues, una

vez agotado, se le puede disputar la titularidad por su inactividad. [23]

50. Con independencia de las discrepancias en sus respectivas regulaciones nacionales, este instituto jurídico tiene el mismo objetivo en todos los ordenamientos: adecuar la cantidad de signos registrados a la de emblemas empleados que cumplen su función económica en el mercado, [24] aproximando la verdad registral a la del tráfico mercantil, pues, como ya he apuntado en otra ocasión, las oficinas de marcas no son meros depósitos de signos emboscados, a la espera de que cualquier incauto se aventure a utilizarlos, para, entonces, esgrimirlos con ánimo, cuando menos, especulativo. Al contrario, han de ser fiel reflejo de la realidad, de las indicaciones que las empresas difunden en el comercio para distinguir sus productos y sus servicios. En las agencias de propiedad industrial sólo cabe consignar aquellas marcas que participan en la vida de los negocios. [25]

51. Además, ese deber persigue facilitar a los terceros el acceso al registro, [26] como se desprende del tenor de la Directiva, que impide invocar un signo inscrito, pero inerte durante más de cinco años, como causa de nulidad de otra marca idéntica o similar o denegar el registro (artículo 11, apartados 1 y 2).

52. De ambos propósitos se hace eco igualmente el considerando octavo de la propia Directiva, al declarar 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; [...]».

53. En suma, la obligación de uso se configura jurídicamente con dos caras: en el anverso figura una carga impuesta *ex lege* al titular reciente de un derecho de propiedad industrial de esta clase; en el reverso, las facultades y los derechos de los terceros en caso de incumplirse tal deber.

54. A la luz de esta naturaleza dual, no resulta difícil comprender que la fecha en la que acaba el procedimiento de inscripción es la que mejor respeta los intereses de unos y otros. Al quedar constancia fehaciente en el

23 — En la legislación alemana, resalta la posible confusión Bous, U., «§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung», en Ekey, F.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 370.

24 — Fezer, K.-H., *Markenrecht*, Ed. C. H. Beck, 3ª ed., Múnich, 2001, p. 1191.

25 — Conclusiones que leí en el asunto en el que recayó la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439), punto 42. Asimismo, el apartado 36 de la sentencia.

26 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 454.

registro, el dueño de la propiedad inmaterial está en condiciones de calcular el plazo y de planificar su estrategia comercial. En cambio, unir la determinación de ese momento a los avatares de la oposición de competidores, como auspician los sistemas en que los motivos de denegación relativos se dirimen tras la inscripción, acarrearía una incertidumbre excesiva sobre el instante en el que empieza a correr la obligación no sólo para el titular y el oponente, sino especialmente para los terceros, ajenos a tal contencioso.

55. Parecidos inconvenientes surgirían si se admite la ficción de ligar el final del procedimiento con el inicio de la protección, como propugnan los ordenamientos que se valen de este ardid jurídico para amparar al titular retroactivamente desde la solicitud de registro. En este supuesto se requiere el uso efectivo del emblema desde la mera petición presentada en la oficina de propiedad industrial nacional, solución criticable, pues, por un lado, impondría una obligación a quien no ostenta la titularidad de derecho alguno y, por otro lado, le recorta su franquicia de cinco años, por el simple hecho de haber obtenido un derecho de propiedad industrial, sin posibilidad de controlar la duración del procedimiento por el que se le dispensó tal monopolio.

56. Por tanto, la fecha en la que termina el procedimiento de registro, por su carácter objetivo y fácilmente contrastable por todas las partes interesadas, garantiza mejor la imprescindible seguridad jurídica. Se erige, así, en el momento más adecuado para empezar el cómputo del plazo de cinco años en el que la obligación de uso ha de cumplirse; además, ese momento coincidirá, generalmente, con el acto de inscripción, cuya notificación señala el comienzo de ese deber del titular de la marca, pero no se encuentra necesariamente vinculado al arranque del disfrute pacífico del derecho de marca adquirido.

57. Una vez realizada la exégesis del derecho comunitario, procede analizar las repercusiones de la marca internacional en esas reflexiones.

b) La marca internacional

58. Ni el Arreglo de Madrid ni el tratado al que auxilia, el Convenio de París, incorporan una regulación de la obligación de uso. El primero carece de un precepto a tal propósito, mientras que el segundo, en el artículo 5, C, apartado 1, exige a los Estados contratantes supeditar esa obligación al transcurso de un plazo «equitativo» y a la posible justificación por el interesado de su inacción. Nada se dispone, sin embargo, sobre el momento en el que se deba empezar a contar ese periodo, por lo que, habiéndose de traer a colación el derecho nacional, también cobra relevancia el comunitario y, por ende, la Directiva 89/104.

59. Pero no conviene sacar deducciones precipitadas, pues el Acuerdo de Madrid sí organiza un sistema de registro cuyas características esenciales merecen destacarse. [27]

60. Mediante este mecanismo mundial se abre a las empresas la opción de obtener, con un único acto registral, la protección de la marca del país de origen en tantos Estados contratantes como elijan. El amparo de los signos inscritos en la sede de la OMPI en Ginebra se determina por los principios de territorialidad y de igualdad de trato, de manera que las marcas para las que se pida la extensión a otros países firmantes han de tutelarse con las mismas garantías que las nacionales. [28]

61. El formulario de petición se entrega en la oficina del país de origen del símbolo que se quiere anotar como marca internacional; [29] esta administración procede entonces a un examen somero de los documentos remitidos por el interesado para cerciorarse, en particular, de que el signo figura en el registro nacional a nombre del solicitante y para los productos y los servicios indicados en el impreso; comprueba, además, la legitimación del peticionario y que ha cumplimentado correctamente el trámite, aportando los documentos pertinentes. [30]

62. Recibido el expediente, la Oficina Internacional contrasta únicamente los aspectos formales y el pago de las tasas a tenor del Arreglo de Madrid y de su Reglamento de ejecución. [31] Si se reúnen los requisitos, procede a la práctica del asiento en el registro internacional. Pero la Oficina Internacional no aprecia si la marca objeto de la solicitud merece la protección de los países contratantes designados, control para el que están facultados esos países [32] en el plazo máximo de un año desde la fecha de registro. [33]

63. En síntesis, la marca internacional supone la sustitución de la obligación de inscripción en cada país en el que se desee defender un emblema por una única petición instada ante la Oficina Internacional en

27 — Me refiero, en adelante, únicamente al Arreglo de Madrid y no a su Protocolo, firmado asimismo en la capital de España el 27 de junio de 1989 y que, a pesar de su título, constituye un nuevo tratado internacional, si bien de contenido muy similar al Arreglo. Con el segundo de los pactos citados se consiguió ganar a algunos países que reprochaban al Arreglo falta de flexibilidad, al no reconocer la posibilidad de inscribir en el registro internacional solicitudes de marcas depositadas en las oficinas nacionales. El Protocolo entró en vigor el 1 de diciembre de 1995. Fezer, K.-H., *op. cit.*, pp. 2027 y ss.

28 — Así lo prescribe el artículo 4, apartado 1, del Arreglo de Madrid.

29 — Artículo 3, apartado 1, del Arreglo de Madrid.

30 — Una exposición más detallada en Botana Agra, J.M., «Las marcas internacionales», en Navarro Chinchilla, J.J. y Vázquez García, R.J. (Coordinadores), *Estudios sobre marcas*, Ed. Comares, Granada, 1995, pp. 37 y ss.

31 — Actualmente hay un Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (texto en vigor desde el 1 de abril de 2004); puede consultarse en http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm.

32 — Artículo 5, apartado 1, del Arreglo de Madrid.

33 — Artículo 5, apartado 2, del Arreglo de Madrid.

Ginebra, facilitando a los titulares de esos derechos de propiedad industrial la ayuda adecuada para cuidarse de los ataques ilícitos de competidores desleales o de piratas aguerridos allende las fronteras.

64. Para resolver la cuestión prejudicial, interesa averiguar la fecha de práctica del registro internacional.

65. El artículo 3, apartado 4, del Arreglo de Madrid instituye un régimen de alternativas subsidiarias para concretar el día de la inscripción, que recae, como criterio general, en el de la presentación de la instancia en la Oficina Internacional; excepcionalmente, se adelanta al de la recepción del formulario en la administración competente del país de origen, si esta última lo transmite a la Oficina Internacional dentro de los dos meses posteriores; y, en caso de irregularidades, cuando se subsanen todos los defectos de la solicitud internacional. [34]

66. De lo expuesto se deduce no sólo que la obligación de uso permanece a merced de la regulación nacional, estando, en la Comunidad Europea, parcialmente armonizada de la forma ya descrita, sino también que, desde la fecha de registro internacional, la marca goza de protección, aunque supeditada a la expiración del plazo de un año concedido a los Estados contratantes designados en cada formulario para denegar la protección demandada en su territorio, lo que demuestra que tampoco se ha de esperar a que se superpongan la fecha de registro y la del comienzo del disfrute pleno de este tipo de derechos de propiedad industrial. Además, como la anotación en la Oficina Internacional del signo protegido «sustituye», según la terminología del artículo 4 *bis* del Arreglo de Madrid, a las nacionales, no produciéndose, pues, un acto de registro propiamente dicho de la marca internacional en las oficinas nacionales, a las que sólo se informa, la única manera fehaciente de comprobar el final del procedimiento de registro internacional sería reconocer tal carácter a la fecha de la inscripción en esa oficina.

67. Ese momento coincide con el inicio del plazo de gracia respecto de la obligación de uso, de conformidad con la Directiva. El evidente empeño de la normativa internacional en aproximar ambas fechas, la nacional y la mundial, aboga igualmente por la solución que avalo, pues, de aceptarse las sugerencias de las observaciones depositadas en este proceso prejudicial, procurando que el plazo no avance hasta que la protección devenga pacífica, se provocaría una lamentable dispersión del momento en el que se abre la cuenta atrás del deber de empleo de la marca: unas veces dependería de las disposiciones nacionales, en particular, cuando se admitan motivos relativos de denegación del registro, y otras, de que se resuelvan esas reclamaciones de terceros

34 — Regla 15, apartado 1, del Reglamento de ejecución.

contra las marcas internacionales, lo que pospondría el plazo controvertido hasta calendas muy inciertas.

68. A mayor abundamiento, ha de recalcarse el papel capital de la fecha del registro internacional, [35] ya que resulta decisiva para el cómputo del plazo de la denegación por los países contratantes, [36] para el inicio de los efectos de la inscripción [37] o de la petición de extensión territorial, [38] para su duración e independencia [39] y para su renovación. [40] Siendo referencia, pues, en tantas tesituras, parece lógico que adopte esa posición también respecto del comienzo de la obligación de uso.

69. Por lo que afecta a la extrañeza provocada por el eventual rechazo del registro en algún Estado firmante del Arreglo de Madrid, cuando se ha depositado la marca en la Oficina Internacional, conviene hacer dos precisiones: Una, sobre los motivos absolutos de denegación, ya que en el sistema de ese pacto se presumen improbables, al haberse examinado en el país de origen del signo, y a tenor de la unificación de los criterios en el Convenio de París. La otra, sobre los motivos relativos de denegación, en los que se sobreentiende la diligencia de las empresas que, antes de instar el registro internacional, tienen a su alcance averiguar sin un coste excesivo los símbolos susceptibles de oponerse al suyo en los Estados en los que buscan la protección de sus emblemas.

70. Así pues, estoy convencido de que, también para las marcas internacionales, «la fecha en la que haya terminado el procedimiento de registro» se solapa con la que figure en la Oficina Internacional en Ginebra.

71. Tras las explicaciones precedentes, defiendo responder a la primera cuestión prejudicial planteada por el Oberster Patent- und Markensenat que la expresión «fecha en la que haya terminado el procedimiento de registro», del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 89/104, no se refiere al inicio del periodo de protección, con el que puede coincidir, sino al momento en el que la autoridad competente, con arreglo a su normativa nacional, agota el trámite del registro, o, en el caso de una marca internacional, cuando lo hace la Oficina Internacional.

35 — Resalta este aspecto fundamental Botana Agra, J.M., *op. cit.*, pp. 38 y ss.

36 — Artículo 5, apartado 2, del Arreglo de Madrid.

37 — Artículo 4, apartado 1, del Arreglo de Madrid.

38 — Artículo 3, apartado 2, del Arreglo de Madrid.

39 — Artículo 6, apartado 2, del Arreglo de Madrid.

40 — Artículo 7 del Arreglo de Madrid.

2. Interpretación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104

72. Estrechamente vinculada con la obligación de uso aparece la caducidad, que se diferencia en que el plazo puede empezar en cualquier momento, sin ninguna relación con el final de un procedimiento. Cuando el titular de la marca la desatiende por más de un lustro, se ofrece a los competidores y a los terceros interesados la opción de adueñarse legítimamente del signo. De cualquier manera, ambas figuras jurídicas, como dos bestias ayuntadas por el mismo yugo, tiran de igual propósito legislativo: adecuar la realidad registral a la del mercado, como ya se ha indicado.

73. El órgano remitente pregunta por las causas susceptibles de justificar la falta de empleo de un símbolo comercial durante el tiempo estipulado por la norma comunitaria. En el litigio principal, Lidl alega «obstáculos burocráticos» incompatibles con su estrategia empresarial, consistente en la venta de sus productos con la marca «Le Chef DE CUISINE» exclusivamente en sus propios locales de negocio, cuya apertura se retrasó bastante más de lo previsto.

74. Conforme a mi propuesta para la primera pregunta, en relación con la normativa de marcas en Austria, no resultaría indispensable responder a la segunda para la solución del litigio principal. No obstante, por si el Tribunal de Justicia discrepara de ese parecer y estimara oportuna la interpretación del artículo 12 de la Directiva, expongo, sucintamente, algunas ideas.

75. No comparto la inadmisibilidad de esta cuestión prejudicial denunciada por la República de Austria, pues su contexto no se revela genérico ni la descripción fáctica desprovista de suficientes referencias para discernir el interés y la necesidad de dictaminar.

76. La jurisprudencia de este Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre el primer apartado del artículo 12, en concreto sobre el significado del «uso efectivo», declarando que una marca responde a ese empleo, «cuando, en consonancia con su función esencial [...], 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». [41] Para apreciarlo, ha de sopesarse «la totalidad de los hechos y de las circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial [de la marca], en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate». [42]

41 — Sentencia Ansul, antes citada, apartado 43.
42 — Ibídem.

77. Por consiguiente, se aleja de ese concepto toda utilización de los emblemas que no se avenga con esos postulados. Ya avancé que el uso privado, el que no sobrepasa la esfera interna del titular, es irrelevante, en la medida en la que no aspira a una cuota del mercado, por lo que no se estiman usos «bastantes» ni «efectivos» la adopción de medidas preparatorias para la comercialización de los productos y los servicios ni la actividad de almacenamiento y depósito sin abandonar las dependencias empresariales. [43]

78. Ahora bien, el precepto analizado alude a posibles causas de justificación de la falta de uso, pero sin mencionar ningún ejemplo. Gran auxilio presta en esta tesitura el artículo 19 del ADPIC, a cuyo tenor se reconocen como razones válidas las circunstancias que surjan *independientemente de la voluntad del titular* del emblema y que *constituyan un obstáculo al uso de la misma,* indicando algunos arquetipos como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o a los servicios protegidos por la marca.

79. Los «impedimentos burocráticos» alegados por Lidl en el litigio principal, aunque no pertenecen al libre albedrío del dueño del signo, han de guardar una relación directa con la marca hasta el extremo de que su empleo dependa de la finalización de los trámites administrativos. Así, cabe imaginar que tuviera pendiente la concesión de una autorización por un registro de sanidad para los alimentos comercializados bajo el nombre «Le Chef DE CUISINE» o, si fuese un medicamento, su homologación por las autoridades sanitarias nacionales competentes. Pero las complicaciones derivadas de los retrasos en las licencias de edificación de los locales comerciales no muestran vínculos suficientemente estrechos con la marca. Tampoco se entiende bien el motivo que impidió a Lidl modificar a tiempo su estrategia comercial; podría haber diseñado, por ejemplo, un sistema de licencia para la distribución de productos por un tiempo limitado con otros proveedores de alimentos o con tiendas de ultramarinos.

80. Asimismo, como afirma la Comisión con acierto, la táctica empresarial pertenece por completo a la esfera del control decisorio de la compañía, por lo que resulta difícil aceptar la imposibilidad de sortear eventuales trabas, adaptándola a las vicisitudes y los contratiempos. De ahí que, en este asunto surja la duda acerca del comportamiento que haya obstaculizado más la consecución del propósito señalado: los vericuetos formalistas de la actuación administrativa o la terca porfía en un plan inapropiado. Mas estas indagaciones, revistiendo carácter fáctico, competen al juez nacional, que conoce mejor los hechos y asume la responsabilidad de resolver el contencioso principal.

43 — Conclusiones leídas en el asunto Ansul, ya citado, punto 57.

81. A tenor de las consideraciones que preceden, recomiendo al Tribunal de Justicia resolver la segunda cuestión prejudicial, interpretando el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 en el sentido de que las causas que justifican la falta de uso de la marca han de surgir independientemente de la voluntad del titular y constituir un obstáculo al uso del signo. Cuando cumplen estos dos requisitos, los trámites burocráticos pertenecen a esa categoría de descargos, lo que no sucede cuando empecen la realización de una estrategia comercial, pues la empresa conserva intacto su poder de decisión para adecuarla a los avatares administrativos. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente ponderar los elementos fácticos a la luz de estas indicaciones.

VI. Conclusión

82. Por todas las reflexiones expuestas, sugiero al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales formuladas por el Oberster Patent- und Markensenat, declarando que:

«1) La expresión "fecha en la que haya terminado el procedimiento de registro", del artículo 10, 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, no se refiere al inicio del periodo de protección, con el que puede coincidir, sino al momento en el que la autoridad competente, con arreglo a su normativa nacional, pone fin al trámite del registro o, en el caso de una marca internacional, cuando lo hace la Oficina Internacional.

2) El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que las causas que justifican la falta de uso de la marca han de surgir independientemente de la voluntad del titular y constituir un obstáculo al uso del signo. Si cumplen estos dos requisitos, los trámites burocráticos pertenecen a esa categoría de descargos, lo que no sucede cuando empecen la realización de una estrategia comercial, pues la empresa conserva intacto su poder de decisión para adecuarla a los avatares administrativos. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente ponderar los elementos fácticos a la luz de estas indicaciones.»