CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER apresentadas em 26 de Outubro de 2006 [1]

I — Introdução

1. O Oberster Patent- und Markensenat de Viena, supremo órgão administrativo austríaco que aprecia alguns litígios em matéria de patentes e marcas, submeteu a este Tribunal de Justiça duas questões prejudiciais relacionadas com a Directiva 89/104/CEE [2].

2. O litígio diz respeito à obrigação de uso da marca, em duas das suas vertentes: por um lado, a do início do prazo durante o qual essa obrigação permanece em suspenso após o registo do sinal e, por outro, a dos motivos que justificam essa inactividade durante mais de cinco anos, que afecta os direitos de terceiros para pedir a caducidade do sinal tanto tempo inutilizado.

3. A solução requer a interpretação, pela primeira vez, de certas expressões contidas nos artigos 10.°, n.° 1, e 12.°, n.° 1, da referida directiva comunitária. Não obstante, como o órgão jurisdicional de reenvio se inicia no auxílio judicial ex artigo 234.° CE e não pertence à estrutura judicial austríaca, o exame do mérito das perguntas terá de ser precedido de uma análise sobre a sua aptidão para obter a ajuda interpretativa.

II — Quadro jurídico

A — *Directiva 89/104/CEE*

4. O n.° 1 do artigo 10.° desta directiva, sob a rubrica «Uso da marca», prescreve:

«1. Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de

1 — Língua original: espanhol.

2 — 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 (JO L 40, p. 1).

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.»

5. Ao harmonizar a caducidade das marcas registadas, o artigo 12.°, n.° 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 e se não existirem motivos justos para o seu não uso; [...]»

B — *Lei austríaca das marcas*

6. Nos termos do § 33a, n.° 1, da Markenschutzgesetz (lei austríaca de marcas) [3], qualquer pessoa pode pedir a declaração de caducidade de uma marca registada na Áustria durante cinco anos ou, conforme o § 2, n.° 2, protegida no referido Estado, quando nem o titular nem um terceiro com o seu consentimento a tiverem utilizado de um modo distinto nesse Estado para os produtos ou serviços para os quais foi registada nos cinco anos anteriores à data do pedido (§ 10a da lei), sempre que o titular não justifique a falta de uso.

7. O § 2, n.° 2, da mesma norma estende a aplicação, por analogia, aos direitos de marca adquiridos nos termos dos Acordos internacionais para o território da República da Áustria.

8. Por conseguinte, segundo o órgão jurisdicional de reenvio, depreende-se que do § 33a, n.° 1, conjugado com o § 2, n.° 2, ambos da Markenschutzgesetz, que para as marcas internacionais protegidas na Áustria, o prazo de cinco anos se conta desde o início do período de tutela.

C — *Direito internacional*

9. Entre os tratados multilaterais relevantes para o reenvio prejudicial figuram a Con-

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, última alteração em BGBl. I 151/2005.

venção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial («Convenção de Paris») [4], o Acordo de Madrid sobre o Registo Internacional de Marcas («Acordo de Madrid») [5] e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o comércio («acordo ADPIC») [6].

10. O artigo 5.°, C, n.° 1, da Convenção de Paris estipula:

«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 interesse não justificar a sua inacção.»

11. Por seu lado, o Acordo de Madrid consagra no artigo 4.° o princípio da igualdade de protecção das marcas internacionais com as nacionais nos países em que se efectue o seu registo na Secretaria Internacional. No artigo 5.° concede às Administrações nacionais a faculdade de recusarem essa protecção nas condições estipuladas na Convenção de Paris (n.° 1) no prazo fixado na sua lei nacional, que não pode ultrapassar um ano (n.° 2).

12. Por último, o artigo 19.° do acordo ADPIC refere-se à obrigação de utilização nestes termos:

«1) Caso a utilização de uma marca seja exigida como condição para a manutenção do registo, o registo só poderá ser anulado após um período ininterrupto de não utilização de pelo menos três anos, a não ser que o titular da marca apresente razões válidas baseadas na existência de obstáculos a essa utilização. As circunstâncias independentes da vontade do titular que constituam um obstáculo à utilização da marca, como por exemplo restrições à importação ou outras medidas impostas pelos poderes públicos em relação aos produtos ou serviços protegidos ao abrigo da marca, serão reconhecidas como razões válidas para a não utilização.»

4 — Assinada em Paris em 20 de Março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e rectificada em 28 de Setembro de 1979.

5 — Aprovado em Madrid em 14 de Abril de 1891, versão actual depois da revisão de Estocolmo em 14 de Julho de 1967 e as alterações introduzidas em 28 de Setembro de 1979.

6 — Negociações comerciais multilaterais do Uruguay Round (1986-1994) - Acordo de Marraquexe no qual foi criada a Organização Mundial do Comércio, celebrado em Marraquexe, Marrocos, em 15 de Abril de 1994 - Anexo 1C - Comércio - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio (OMC) (JO L 336, p. 214).

III — Processo principal e questões prejudiciais

13. Desde 1973, a Lidl dedica-se à exploração de uma cadeia de supermercados na

Alemanha, comercializando pratos pré-confeccionados sob a marca «Le Chef DE CUISINE» exclusivamente nos seus supermercados. Aparece como titular desse sinal figurativo e nominativo, inscrito para as classes 29 e 30 do Acordo de Nice [7], que goza de protecção desde 8 de Julho de 1993 na Alemanha e desde 12 de Outubro de 1993 na Áustria, embora neste país como símbolo internacional. A publicação no registo internacional inclui a observação:

«Data de registo segundo a regra 17.1) do Regulamento de Execução de 22 de Abril de 1988: 2 de Dezembro de 1993» [8].

14. A Lidl inaugurou, em 5 de Novembro de 1998, na Áustria, o seu primeiro supermercado, depois de discutir internamente a configuração dos produtos, obter a aprovação dos seus fornecedores e armazenar os alimentos que lhe foram entregues.

15. Em 13 de Outubro de 1998, A. Häupl pediu o cancelamento da marca controvertida para o território austríaco por falta de uso, nos termos do § 33a da referida Markenschutzgesetz, alegando que o prazo de cinco anos tinha começado em 12 de Outubro de 1993, ao iniciar-se o período de protecção. Acrescentou que a Lidl não tinha utilizado a marca controvertida, nesse Estado, durante esse prazo.

16. A sociedade alemã solicitou o indeferimento desse pedido de cancelamento, alegando que a contagem dos cinco anos começara em 2 de Dezembro de 1993, pelo que não terminava antes de 2 de Dezembro de 1998. Indicou também que nesta última data já tinha colocado à venda produtos com a marca controvertida no seu primeiro supermercado austríaco. Acrescentou que desde 1994 tinha planeado expandir o seu negócio na Áustria, mas a inauguração dos novos supermercados tinha-se atrasado por «impedimentos burocráticos».

17. A Divisão de Anulação da Secretaria Nacional de Patentes e Marcas declarou a invalidade do símbolo controvertido para o território austríaco desde 12 de Outubro de 1998.

18. A Lidl impugnou essa decisão no Oberster Patent- und Markensenat que, perante as dúvidas interpretativas que lhe suscitava a norma nacional, que estava em contradição com a comunitária, resolveu submeter ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias as seguintes questões prejudiciais, em conformidade com o artigo 234.º CE:

«1) O artigo 10.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE deve ser interpretado no sentido de

7 — Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado.

8 — Em francês no original.

que por 'data do encerramento do processo de registo' se deve entender o início do período de protecção?

2) O artigo 12.°, n.° 1, da Directiva 89/104/CEE deve ser interpretado no sentido de que existem motivos justos para a falta de uso da marca quando a execução da estratégia empresarial seguida pelo titular da marca é retardada por razões externas à empresa ou deve o titular da marca alterar a sua estratégia empresarial a fim de poder usar a marca atempadamente?»

IV — Tramitação processual no Tribunal de Justiça

19. O pedido prejudicial deu entrada na Secretaria deste Tribunal de Justiça em 10 de Junho de 2005.

20. Apresentaram observações escritas, dentro do prazo estipulado no artigo 23.° do Estatuto CE do Tribunal de Justiça, A. Häupl, a sociedad Lidl, os Governos francês e austríaco, assim como a Comissão, tendo todos apresentado, com excepção do Governo austríaco, as suas alegações orais na audiência, realizada no passado dia 21 de Setembro de 2006.

V — Análise das questões prejudiciais

A — *Dúvida preliminar: sua admissibilidade*

21. Cabe sublinhar que, nas observações escritas, não foi formulada qualquer reserva sobre a admissibilidade das questões apresentadas pelo Oberster Patent- und Markensenat. No entanto, ao ser a primeira vez que recorre ao artigo 234.° CE, parece oportuno analisar oficiosamente se possui as características de «órgão jurisdicional» de um Estado-Membro, exigidas por essa disposição.

22. Em conclusões anteriores [9], sublinho a insuficiente precisão do conceito de órgão jurisdicional para efeitos do artigo 234.° CE, nos acórdãos deste Tribunal de Justiça, propondo a inclusão nessa definição de todos os órgãos integrados nas estruturas judiciais nacionais, assim como os que, sem se integrarem nessas estruturas, decidem em última instância [10], aplicando neste caso rigorosamente os critérios desenvolvidos na sua jurisprudência e na do Tribunal de Justiça de Estrasburgo, especialmente os da independência e do processo contraditório [11].

9 — Conclusões que apresentei em 28 de Junho de 2001 no processo De Coster, cujo acórdão foi proferido em 29 de Novembro de 2001 (C-17/00, Colect., p. I-9445).

10 — N.°s 83 e segs. das conclusões referidas na nota 9.

11 — N.° 89 das conclusões apresentadas no processo De Coster.

23. Também sublinho noutras conclusões [12] a recente tendência da doutrina do Tribunal de Justiça para uma interpretação mais estrita dos traços descritivos desses órgãos, especialmente em relação ao critério da sua independência [13], mais de acordo com a minha opinião, incitando a que essa evolução também prossiga no que respeita às restantes características.

24. O Oberster Patent- und Markensenat não integra a organização judicial austríaca, antes pertencendo à categoria das «autoridades colegiais independentes com poderes judiciais» [14], referidos no artigo 133.º, n.º 4, da Constituição austríaca, sobre os quais se pronunciou o Tribunal de Justiça em anteriores ocasiões [15], pelo que se impõe uma análise detalhada dos critérios que o habilitam a submeter a questão prejudicial.

25. A sua origem legal não deixa lugar a dúvidas, pois é mencionado nos §§ 74 e 75 da Lei austríaca de Patentes («Patentgesetz») [16], sendo o seu funcionamento regulado no § 140, que remete para as normas sobre procedimentos para patentes (§§ 113 a 127 e 129 a 136 da mesma lei).

26. O seu carácter permanente infere-se da letra do § 70, n.º 2, segundo período, da referida lei, que prevê a sua competência para decidir dos recursos das decisões da Secção de Recurso («Beschwerdeabteilung») do Instituto Austríaco de Patentes e Marcas, sem nenhuma limitação temporal.

27. Deste artigo depreende-se também a sua natureza obrigatória, pois as suas funções não representam uma mera possibilidade, como a de submeter-se aos órgãos arbitrais [17], mas a única opção legalmente

12 — Conclusões apresentadas no processo que deu origem ao acórdão proferido em 30 de Março de 2006, Emanuel (C-259/04, Colect., pp. I-3089, I-3092, n.º 26).

13 — Acórdãos de 30 de Maio de 2002, Schmid (C-516/99, Colect., p. I-4573), com as conclusões do advogado geral A. Tizzano; e de 31 de Maio de 2005, Syfait e o. (C-53/03, Colect., p. I-4609), que declarou a inadmissibilidade do reenvio apresentado pela Comissão de Concorrência Grega (Epitropi Antagonismou), sublinhando a sua falta de independência, ao estar tutelada pelo Ministério Helénico do Desenvolvimento.

14 — «Weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag» em alemão.

15 — Acórdãos de 15 de Janeiro de 1998 Mannesmann Anlagebau Áustria e o. (C-44/96, Colect., p. I-73), em relação ao «Bundesvergabeamt» (Serviço Federal de Adjudicações); de 4 de Fevereiro de 1999, Köllensperger e Atzwanger (C-103/97, Colect., p. I-551), no que diz respeito ao «Tiroler Landesvergabeamt» (Secretaria de Adjudicações do Tirol); e de 18 de Junho de 2002, HI (C-92/00, Colect., p. I-5553), sobre o «Vergabekontrollsenat des Landes Wien» (comissão de controlo das adjudicações do Land de Viena), decisões em que reconheceu a aptidão dos órgãos referidos para utilizarem o mecanismo de cooperação judicial do artigo 234.º CE. Em contrapartida, não o considerou assim, em relação ao «Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland» (Secção de Recurso da Direcção Regional das Finanças de Viena, Baixa Áustria e Burgenland) no acórdão de 30 de Maio de 2002, Schmid, já referido, n.ºs 36 a 44.

16 — BGBl. n.º 259/1970, alterado pela última vez pelo BGBl. I n.º 96/2006.

17 — Acórdão de 23 de Março de 1982, Nordsee (102/81, Recueil, p. 1095, n.º 7 e segs.).

prevista quando se pretenda recorrer de uma decisão de nulidade do Instituto Nacional de Patentes e Marcas [18].

28. Também não podem existir incertezas quanto à sua independência, já que o n.º 9 do referido § 74 insiste nessa condição e na completa desvinculação dos membros do Oberster Patent- und Markensenat a qualquer instrução que pudessem receber. Além disso, os n.os 6 e 7 determinam a duração do mandato e as causas que originam a sua cessação, que têm a ver com situações extremas, como a incapacidade para o trabalho, a perda da nacionalidade austríaca ou a condenação por delitos a que estejam associadas penas de prisão superiores a um ano.

29. De todas essas disposições da Patentgesetz deduz-se claramente que o órgão controvertido utiliza normas jurídicas e dirige um processo contraditório, nos termos dos §§ 113 a 127 e 129 a 136 da Lei de Patentes, aplicáveis por força do seu § 140, n.º 1.

18 — O artigo 133.º da Constituição Federal da Áustria lança a dúvida sobre se o Supremo Tribunal Administrativo («Verwaltungsgerichtshof») tem poder para dirimir litígios em matérias idênticas às do órgão de reenvio, incerteza a que conduzem as suas prerrogativas no âmbito do registo ou concessão de um direito de marca. A doutrina criticou esta complexa atribuição de faculdades a diferentes corpos jurisdicionais dentro do mesmo ramo do direito; assim, Beetz, R. — «Artikel 39», na obra colectiva *Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, sob a direcção de Guido Kucsko, Mansche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Viena, 2006, p. 660.

30. Também desempenha funções de última instância [19], ao abrigo do artigo 133.º, n.º 4, da Constituição Federal Austríaca, e as suas decisões têm carácter jurisdicional, na acepção atribuída a esta expressão pelo Tribunal de Justiça [20].

31. Por conseguinte, o Oberster Patent- und Markensenat satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência para que um órgão jurisdicional nacional [21] possa aceder ao processo prejudicial do artigo 234.º CE, podendo ser apreciadas as questões que apresentou, opinião compartilhada maioritariamente pela doutrina austríaca [22].

B — *Quanto ao mérito das questões prejudiciais*

32. Deduz-se da formulação das duas perguntas prejudiciais a subsidiariedade da

19 — Veja-se que, conforme sugiro nas conclusões De Coster, para aceder ao artigo 234.º CE, o facto de decidir sem posterior recurso adquire um valor fundamental, pois, não pertencendo o órgão controvertido ao sistema judicial austríaco, a impossibilidade de impugnar as suas decisões, salvo as exíguas opções de recorrer ao Tribunal Federal Constitucional, qualificá-lo-ia para utilizar o reenvio judicial.

20 — No acórdão de 19 de Outubro de 1995, Job Centre (C-111/94, Colect., p. I-3361, n.º 9), excluem-se deste conceito os processos de jurisdição voluntária; no de 15 de Janeiro de 2002, Lutz e o. (C-182/00, Colect., p. I-547, n.os 15 e 16), a manutenção do registo comercial pelos tribunais nacionais alemães; no de 14 de Junho de 2001, Doris Salzmann (C-178/99, Colect., p. I-4421), as funções de registo da propriedade desempenhadas por determinados tribunais austríacos.

21 — Acórdãos de 17 de Setembro de 1997, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (C-54/96, Colect., p. I-4961, n.º 23), assim como a jurisprudência aí referida; e de 30 de Maio de 2002, Schmid, já referido, n.º 34.

22 — V. Hackenberg, W./Stix-Hackl, Ch. — *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, 2.ª ed., Viena, 2000, p. 120; também Beetz, R., *op. cit.*, p. 664, afirma inequivocamente que o Oberster Patent- und Markensenat terá de entender-se como um órgão jurisdicional para efeitos do artigo 234.º CE.

segunda em relação à primeira, pelo menos no quadro factual do litígio no processo principal, pois pode acontecer que a interpretação proposta do artigo 10.º, n.º 1 da directiva resolva a controvérsia a favor do titular do direito da marca controvertida, ficando, nesse caso, sem objecto a procura de justificações para a falta de uso da marca autorizada pelo artigo 12.º

35. Não obstante, importa reencanar as águas e matizar a verdadeira dimensão da discussão, evitando confundir conceitos que, embora possam andar de par, não ocorrem necessariamente em simultâneo, como tento demonstrar em seguida, baseando-me em dois argumentos: a extensão da harmonização das legislações através da directiva sobre marcas e a natureza do uso obrigatório dos sinais registados.

1. Interpretação do artigo 10.º, n.º 1, da directiva

i) Alcance da harmonização em matéria de marcas

33. Embora o que se discuta seja uma marca internacional, a minha análise será estritamente *iuscomunitarista*, para fazer face aos eventuais problemas derivados da inscrição na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

36. No terceiro considerando da directiva plasma-se a vontade de não harmonizar completamente as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, limitando a aproximação às normas nacionais com maior incidência no funcionamento do mercado interno.

a) Sentido da expressão «data do encerramento do processo de registo»

34. Em grande medida, nas observações apresentadas neste processo prejudicial, a discussão centrou-se na coincidência entre o enunciado objecto do litígio e o início da protecção da marca, sem dúvida devido à posição do órgão remitente em favor dessa simultaneidade na sua decisão de reenvio.

37. Assim, regula-se de modo exaustivo a aptidão dos sinais para constituírem um símbolo e para serem registados (artigos 2.º, 3.º e 4.º); os direitos conferidos pela inscrição e os seus limites (artigos 5.º a 9.º); a obrigação de uso em todas as suas vertentes (artigos 10.º, 11.º e 12.º); alguns motivos especiais de recusa, nulidade e caducidade (artigos 13.º e 14.º); e determinados tipos de marcas (artigo 15.º).

38. Como corolário deste constrangimento, deixa-se aos Estados-Membros um amplo leque de aspectos em que, nos termos do quinto considerando, lhes é conferida plena liberdade para aprovar as disposições relativas ao registo, à caducidade e à nulidade das marcas adquiridas mediante inscrição, cabendo-lhes, por exemplo: determinar a forma dos processos de registo e de invalidade; decidir se os direitos anteriores devem ser invocados na fase de inscrição, quando da análise da validade ou de ambos; e igualmente, quando se possam invocar direitos anteriores, prever uma margem de oposição ou de análise oficiosa. Além disso, os Estados-Membros mantêm a possibilidade de materializar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas.

39. Portanto, não é de admirar que o tratamento dispensado nas legislações nacionais a todas estas matérias revele diferenças notáveis, o que explica as disparidades entre as soluções propostas por quem tenha participado neste processo prejudicial, sumamente influenciadas pelas peculiaridades do ordenamento jurídico de origem.

40. Resumindo e simplificando muito a panóplia de disposições em função do registo da marca, existem, pelo menos, três modelos: os sistemas em que o registo se efectua mesmo antes da análise dos motivos absolutos e relativos de recusa; os que o intercalam entre essas análises; e os que esperam que terminem essas pesquisas para registar os sinais aptos. Este último sistema é o mais generalizado na Europa.

41. As sugestões apresentadas neste Tribunal de Justiça associam frequentemente o início do prazo para a utilização da marca com o momento em que o titular obteve uma titularidade definitivamente pacífica, isto é, livre de qualquer perturbação derivada do risco de uma eventual perda devido às reclamações de terceiros ou do próprio Instituto Nacional. Só concebem que a obrigação de uso do sinal exista depois de solucionadas todas as dúvidas que ameaçavam a sua incorporação no registo.

42. No entanto, o modo como foi apresentada a questão prejudicial, relacionando a «data do encerramento do processo de registo» com o «início do período de protecção», conduziu a discussão numa direcção errada.

43. Em minha opinião, o entendimento correcto da expressão objecto de análise obtêm-se determinando a *voluntas legislatoris* do preceito, conforme as seguintes recomendações.

44. Em primeiro lugar, o texto normativo parte justamente da mencionada diversidade de sistemas nos países da União Europeia, para se centrar no elemento comum mais característico, a universalidade do processo de registo dos sinais, que acaba sempre, no caso de concessão da marca, com a sua inscrição, concedida numa decisão do Instituto de marcas competente, datada, acompanhada, normalmente, da notificação ao interessado e da indispensável publicação.

45. Em segundo lugar, a directiva não define com rigor o momento em que se encerra esse processo de registo, fundamentalmente porque respeita, usando de um especial cuidado, a repartição de competências a que alude o seu quinto considerando. Cabe, pois, aos Estados-Membros determinar o final do processo de registo nos seus Institutos de marcas, esclarecendo se ocorre antes ou depois da análise dos motivos relativos de recusa ou se compreende também a publicidade.

46. Em terceiro lugar, consciente das disparidades entre as legislações nacionais, a directiva não tomou a titularidade pacífica da marca como referência para o início da prescrição do sinal; de outro modo, não teria harmonizado nada, já que o início da referida obrigação de uso da marca se prorrogaria, segundo os sistemas jurídicos, até terminarem todas as oposições de terceiros ou se retrogradaria ao momento do pedido, quando o ordenamento jurídico nacional previsse essa ficção jurídica.

47. Em contrapartida, a directiva não estabelece o momento exacto em que termina o processo de registo, incumbindo ao legislador nacional determiná-lo, porque entre todos os trâmites (a inscrição, a sua notificação ao interessado e a publicação) nunca existirá um lapso tão longo que ponha em perigo a segurança jurídica ou o objectivo unificador do acto comunitário.

48. Todo o exposto se compreende melhor tendo em atenção o correcto significado da obrigação de uso da marca.

ii) Obrigação de uso

49. Importa esclarecer o que se entende por obrigação de uso, já que a Directiva 89/104 regula um período de carência durante o qual o titular do sinal terá de começar a utilizá-lo de forma comercial, pois, uma vez

esgotado, pode ser-lhe disputada a titularidade devido à sua inactividade [23].

50. Independentemente das discrepâncias nas suas respectivas legislações nacionais, este instituto jurídico tem o mesmo objectivo em todos os ordenamentos: adequar a quantidade de sinais registados à dos símbolos utilizados que cumprem a sua função económica no mercado [24], aproximando a verdade do registo da do tráfico comercial, pois, como já referi noutra ocasião, os registos de marcas não são meros depósitos de sinais emboscados à espera que qualquer incauto pretenda utilizá-los para, só então, serem esgrimidos com ânimo, no mínimo, especulativo. Pelo contrário, devem ser um reflexo fiel da realidade, das indicações que as empresas utilizam no mercado para distinguir os seus produtos e os seus serviços. Nos institutos de propriedade industrial só há que consignar as marcas que participam na vida comercial [25].

51. Além disso, esse dever visa facilitar a terceiros o acesso ao registo [26], como se depreende do teor da directiva, que impede que seja invocado um sinal registado, mas inerte durante mais de cinco anos, como causa de nulidade de outra marca idêntica ou semelhante, ou recusar o registo (artigo 11.º, n.os 1 e 2).

52. De ambos os objectivos faz também eco o oitavo considerando da própria directiva, ao declarar 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; [...]»

53. Em suma, a obrigação de uso configura-se juridicamente sob duas facetas: de um lado, o ónus imposto *ex lege* ao titular recente de um direito de propriedade industrial desta classe; de outro, as faculdades e os direitos de terceiros em caso de incumprimento desse dever.

54. À luz desta natureza dualista, não é difícil compreender que a data do encerramento do processo de registo é a que melhor respeita os interesses de uns e de outros.

23 — Na legislação alemã, transparece a possível confusão Bous, U. — «§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung», em 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., München, 2001, p. 1191.

25 — V. conclusões que apresentei no processo Ansul, cujo acórdão foi proferido em 11 de Março de 2003 (C-40/01, Colect., p. I-2439, n.º 42). V., também, n.º 36 do acórdão.

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

Uma vez que o registo faz fé, o titular da propriedade imaterial está em condições de calcular o prazo e de planificar a sua estratégia comercial. Em contrapartida, ligar a determinação desse momento às contigências da oposição de concorrentes, como indiciam os sistemas em que os motivos relativos de recusa são dirimidos depois do registo, acarretaria uma excessiva incerteza sobre o momento em que começa a obrigação não só para o titular e o oponente, mas especialmente para terceiros, alheios a esse litígio.

55. Idênticas dificuldades surgiriam se se admitisse a ideia de ligar o final do processo ao início da protecção, como defendem os ordenamentos que se servem deste expediente jurídico para apoiar retroactivamente o titular, desde o pedido de registo. Neste caso, requer-se a utilização efectiva do símbolo a partir da apresentação do pedido do Instituto de Propriedade Industrial nacional, solução criticável, pois, por um lado, impõe uma obrigação a quem não é titular de um qualquer direito e, por outro, diminui-lhe o período de cinco anos, pelo simples facto de ter obtido um direito de propriedade industrial, sem possibilidade de controlar a duração do processo através do qual lhe foi cedido esse monopólio.

56. Portanto, a data do encerramento do processo de registo, pelo seu carácter objectivo e facilmente aferível por todas as partes interessadas, garante melhor a imprescindível segurança jurídica. Erige-se, assim, como o momento mais adequado para começar a contagem do prazo de cinco anos em que a obrigação de uso terá de cumprir-se; além disso, esse momento coincidirá, geralmente, com o acto de inscrição, cuja notificação assinala o início desse dever do titular da marca, mas não se encontra necessariamente vinculado ao começo do desfrute pacífico do direito de marca adquirido.

57. Uma vez efectuada a interpretação do direito comunitário, há que analisar as repercussões da marca internacional nessas reflexões.

b) A marca internacional

58. Nem o Acordo de Madrid nem o tratado que apoia, a Convenção de Paris, regulam a obrigação de uso. O primeiro carece de uma norma a esse respeito, enquanto o segundo, no artigo 5.º, C, n.º 1, exige aos Estados contratantes que sujeitem essa obrigação ao decurso de um prazo «equitativo» e à possível justificação pelo interessado da sua inacção. No entanto, nada se diz sobre o momento em que se deve começar a contar esse período, pelo que, tendo de se chamar à colação o direito nacional, também adquire relevância o comunitário e, assim, a Directiva 89/104.

59. Mas não convém tirar conclusões precipitadas, pois o Acordo de Madrid cria um sistema de registo cujas características essenciais merecem ser destacadas [27].

60. Mediante este mecanismo mundial, abre-se às empresas a possibilidade de obter, com um único acto de registo, a protecção da marca do país de origem em todos os Estados contratantes em que pretendam. A protecção dos sinais inscritos na sede da OMPI em Genebra determina-se pelos princípios da territorialidade e da igualdade de tratamento, de modo que as marcas para as quais foi pedida a extensão a outros países signatários terão de ser protegidas com as mesmas garantias que as nacionais [28].

61. O formulário do pedido é entregue na Administração do país de origem do símbolo que se quer registar como marca internacional [29]; esta administração procede, então, a uma análise sumária dos documentos enviados pelo interessado para se assegurar, em particular, de que o sinal figura no registo nacional em nome do requerente e para os produtos e serviços indicados no impresso; além disso, comprova a legitimidade do requerente e que este cumpriu correctamente todos os trâmites, apresentando os documentos necessários [30].

62. Entregue o processo, a Secretaria Internacional examina unicamente os aspectos formais e o pagamento das taxas nos termos do Acordo de Madrid e do seu regulamento de execução [31]. Se estão preenchidos todos os requisitos, segue-se a inscrição no registo internacional. Mas a Secretaria Internacional não verifica se a marca objecto do pedido tem direito à protecção dos países contratantes designados, controlo para o qual estão habilitados esses países [32] no prazo máximo de um ano a contar da data do registo [33].

63. Em síntese, a marca internacional implica a substituição da obrigação de inscrição em cada país em que se deseje defender um símbolo por um único pedido

27 — A seguir, refiro-me, unicamente ao Acordo de Madrid e não ao seu Protocolo, também assinado em Madrid, em 27 de Junho de 1989, e que, apesar do seu título, constitui um novo tratado internacional, embora de conteúdo muito idêntico ao Acordo. Com o segundo dos referidos documentos conseguiu-se convencer alguns países que acusavam o Acordo de falta de flexibilidade, por não reconhecer a possibilidade de inscrever no registo internacional pedidos de marcas apresentados nos Institutos nacionais. O Protocolo entrou em vigor em 1 de Dezembro de 1995. V. Fezer, K.-H., *op. cit.*, pp. 2027 e segs.

28 — Assim o prescreve o artigo 4.°, n.° 1, do Acordo de Madrid.

29 — Artigo 3.°, n.° 1, do Acordo de Madrid.

30 — Uma exposição mais detalhada em Botana Agra, J. M. — «Las marcas internacionales», em Navarro Chinchilla, J. J. e Vázquez García, R. J. (Coordenadores), *Estudios sobre marcas*, Ed. Comares, Granada, 1995, pp. 37 e segs.

31 — Actualmente há um Regulamento Comum do Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas e do Protocolo relativo a esse Acordo (texto em vigor desde o dia 1 de Abril de 2004); pode ser consultado em http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm.

32 — Artigo 5.°, n.° 1, do Acordo de Madrid.

33 — Artigo 5.°, n.° 2, do Acordo de Madrid.

apresentado na Secretaria Internacional em Genebra, facilitando aos titulares desses direitos de propriedade industrial a ajuda adequada para se defenderem dos ataques ilícitos de concorrentes desleais ou de piratas aguerridos além fronteiras.

64. Para resolver a questão prejudicial, interessa saber a data do registo internacional.

65. O artigo 3.º, n.º 4, do Acordo de Madrid institui um regime de alternativas subsidiárias para determinar o dia da inscrição, que recai: como critério geral, no da apresentação do pedido na Secretaria Internacional; excepcionalmente, antecipa-se ao da recepção do formulário na administração competente do país de origem, se esta última o transmitir à Secretaria Internacional dentro dos dois meses seguintes; e, no caso de irregularidades, quando forem sanados todos os vícios do pedido internacional [34].

66. Infere-se do exposto, não só que a obrigação de uso depende da legislação nacional, estando, na Comunidade Europeia, parcialmente harmonizada da forma já descrita, mas também que, desde a data do registo internacional, a marca goza de protecção, apesar de sujeita à expiração no prazo de um ano concedido aos Estados contratantes designados em cada formulário para recusar a protecção pedida no seu território, o que demonstra que também não se deve esperar que coincidam a data do registo e a do início do benefício pleno deste tipo de direitos de propriedade industrial. Além disso, como o registo na Secretaria Internacional do sinal protegido «substitui», segundo a terminologia do artigo 4bis do Acordo de Madrid, os nacionais, não se produzindo, pois, um acto de registo propriamente dito da marca internacional nos institutos nacionais, que apenas são informados, a única maneira autêntica de comprovar o final do processo de registo internacional era reconhecer esse carácter à data da inscrição nessa secretaria.

67. Esse momento coincide com o início do prazo relativo à obrigação de uso, de acordo com a directiva. O empenho evidente da legislação internacional em aproximar ambas as datas, a nacional e a mundial, favorece também a solução que defendo, pois, aceitando-se as sugestões das observações apresentadas neste processo prejudicial, procurando que o prazo não comece a correr até a protecção se tornar pacífica, provocar-se-ia uma lamentável dispersão do momento em que o prazo começa a correr seguido do dever de utilizar a marca: umas vezes,

34 — Regra 15, n.º 1, do Regulamento de execução.

dependeria das disposições nacionais, em particular quando se admitam motivos relativos de recusa do registo, e, outras, de que se resolvam as reclamações de terceiros contra as marcas internacionais, o que levaria o prazo controvertido para datas muito incertas.

68. Por cautela, importa salientar o papel fundamental da data do registo internacional [35], já que é decisiva para a contagem do prazo de recusa pelos países contratantes [36], para o início dos efeitos da inscrição [37] ou do pedido de extensão territorial [38], para a sua duração e independência [39] e para a sua renovação [40]. Assim, ao ser referência em tantas disposições, parece lógico que adopte também essa posição em relação ao início da obrigação de uso.

69. Importa fazer dois esclarecimentos quanto à estranheza provocada pela eventual recusa do registo em algum Estado signatário do Acordo de Madrid, quando tenha apresentado a marca na Secretaria Internacional: um, sobre os motivos absolutos de recusa, já que nesse acordo se presumem improváveis, ao terem sido analisados no país de origem, e devido à unificação de critérios na Convenção de Paris. O outro, sobre os motivos relativos de recusa, nos quais é evidente o cuidado das empresas que, antes de solicitar o registo internacional, podem verificar sem um custo excessivo os símbolos susceptíveis de opor-se ao seu nos Estados em que procuram a protecção das suas marcas.

70. Assim, estou convencido de que, também para as marcas internacionais, «a data do encerramento do processo de registo» coincide com a que consta na Secretaria Internacional em Genebra.

71. Depois das explicações precedentes, sugiro que se responda à primeira questão prejudicial apresentada pelo Oberster Patent- und Markensenat que a expressão «data do encerramento do processo de registo», do artigo 10.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE, não se refere ao início do período de protecção, com o qual pode coincidir, mas ao momento em que a autoridade competente, de acordo com a sua legislação nacional, esgota o processo de registo, ou, no caso de uma marca internacional, quando a Secretaria Internacional o fizer.

35 — Sublinha este aspecto fundamental Botana Agra, J. M., *op. cit.*, pp. 38 e segs.

36 — Artigo 5.º, n.º 2, do acordo de Madrid.

37 — Artigo 4.º, n.º 1, do Acordo de Madrid.

38 — Artigo 3.º, n.º 2, do Acordo de Madrid.

39 — Artigo 6.º, n.º 2, do Acordo de Madrid.

40 — Artigo 7.º do Acordo de Madrid.

2. Interpretação do artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104

72. Estreitamente vinculada à obrigação de uso aparece a caducidade, que se distingue por o prazo poder começar em qualquer momento, sem nenhuma relação com o final de um processo. Quando o titular da marca não a utiliza por mais de cinco anos, oferece-se aos concorrentes e aos terceiros interessados a opção de legitimamente se apoderarem do sinal. De qualquer modo, as figuras jurídicas, como dois animais da mesma parelha, servem o mesmo objectivo legislativo: adequar a realidade do registo à do mercado, como já se indicou.

73. O órgão jurisdicional de reenvio pergunta quais as causas susceptíveis de justificar a falta de uso de uma marca comercial durante o tempo estipulado na norma comunitária. No litígio principal, a Lidl alega «obstáculos burocráticos» incompatíveis com a sua estratégia empresarial, que consiste na venda dos seus produtos com a marca «Le Chef DE CUISINE» exclusivamente nos seus próprios locais de negócio, cuja abertura se atrasou muito em relação ao previsto.

74. De acordo com a minha proposta para a primeira pergunta, relacionada com a legislação de marcas na Áustria, não é necessário responder à segunda pergunta para a solução do litígio no processo principal. Não obstante, para o caso de o Tribunal de Justiça não compartilhar esse entendimento e considerar oportuna a interpretação do artigo 12.º da Directiva, exponho, sucintamente, algumas ideias.

75. Não estou de acordo com a inadmissibilidade desta questão prejudicial denunciada pela República da Áustria, pois o seu contexto não se revela genérico nem a descrição dos factos desprovida de referências suficientes para discernir o interesse e a necessidade de uma resposta.

76. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o n.º 1 do artigo 12.º, concretamente sobre o significado do «uso efectivo», ao declarar que uma marca é assim usada, «quando é utilizada, em conformidade com a sua função essencial [...], 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» [41]. A apreciação deve assentar «na totalidade dos factos e das circunstâncias adequados para provar a existência da exploração comercial [da marca], em especial, nos usos considerados justificados no sector económico em questão» [42].

41 — Acórdão Ansul, já referido, n.º 43.
42 — *Ibidem*.

77. Por conseguinte, afasta-se desse conceito toda a utilização de símbolos que não esteja em conformidade com estes postulados. Já referi anteriormente que o uso privado, que não ultrapassa a esfera interna do titular, é irrelevante, na medida em que não pretende alcançar uma quota do mercado, pelo que não constituem usos «suficientes» e «sérios» a adopção de medidas preparatórias para a comercialização dos produtos e serviços nem a actividade de armazenamento e depósito sem abandonar as dependências empresariais [43].

78. Ora, a disposição analisada refere-se a possíveis causas de justificação da falta de uso, mas sem mencionar nenhum exemplo. Grande ajuda presta nesta situação o artigo 19.º do acordo ADPIC, em cujo teor se reconhecem como razões válidas as circunstâncias que surjam *independentemente da vontade do titular* do símbolo e que *constituam um obstáculo à utilização do mesmo*, indicando alguns exemplos como as restrições à importação ou outros requisitos legais impostos em relação aos bens ou serviços protegidos pela marca.

79. Os «impedimentos burocráticos» invocados pela Lidl no litígio principal, apesar de não pertencerem ao livre arbítrio do titular da marca, devem ter uma relação directa com a marca a ponto de o seu uso depender do termo dos trâmites administrativos. Assim, pode pensar-se que esteve pendente a concessão de uma autorização por uma autoridade sanitária para os alimentos comercializados sob o nome «Le Chef DE CUISINE» ou, se fosse um medicamento, a sua homologação pelas autoridades sanitárias nacionais competentes. Todavia, as complicações derivadas dos atrasos nas licenças de edificação dos locais comerciais não mostram vínculos suficientemente estreitos com a marca. Também não se entende bem o motivo que impediu a Lidl de alterar atempadamente a sua estratégia comercial; podia ter concebido, por exemplo, um sistema de licença para a distribuição de produtos por um tempo limitado com outros fornecedores de alimentos ou com mercearias.

80. Deste modo, como correctamente afirma a Comissão, a táctica empresarial pertence por completo à esfera do controlo decisório da empresa, pelo que é difícil aceitar a impossibilidade de contornar eventuais restrições, adaptando-a às vicissitudes e aos contratempos. Daí que, neste processo, surja a dúvida acerca do comportamento que mais dificultou a realização do objectivo previsto: as veredas formalistas da actuação administrativa ou a insistência obstinada numa estratégia inadequada. Mas estas averiguações, que revestem um carácter factual, cabem ao órgão jurisdicional nacional, que melhor conhece os factos e assume a responsabilidade da resolução do contencioso principal.

43 — V. conclusões apresentadas no processo Ansul, já referido, n.º 57.

81. Tendo em conta as considerações precedentes, sugiro ao Tribunal de Justiça que decida a segunda questão prejudicial, interpretando o artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE no sentido de que os motivos que justificam a falta de uso da marca terão de surgir independentemente da vontade do titular e constituir um obstáculo à utilização do sinal. Quando satisfaçam estes dois requisitos, os trâmites burocráticos pertencem a essa categoria de motivos, o que não sucede quando impedem a realização de uma estratégia comercial, pois a empresa conserva intacto o seu poder de decisão para a adequar aos avatares administrativos. Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio ponderar os elementos factuais à luz destas indicações.

VI — Conclusão

82. Por todas as reflexões expostas, sugiro ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais apresentadas pelo Oberster Patent- und Markensenat, declarando que:

«1) A expressão 'data do encerramento do processo de registo', do artigo 10.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, não se refere ao início do período de protecção, com o qual pode coincidir, mas ao momento em que a autoridade competente, de acordo com a sua legislação nacional, põe fim à fase do registo ou, no caso de uma marca internacional, quando a Secretaria Internacional o fizer.

2) O artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104/CEE deve interpretar-se no sentido de que os motivos que justificam a falta de uso da marca terão de surgir independentemente da vontade do titular e constituir um obstáculo à utilização do sinal. Quando satisfazem estes dois requisitos, os trâmites burocráticos pertencem a essa categoria de motivos, o que não sucede quando impedem a realização de uma estratégia comercial, pois a empresa conserva intacto o seu poder de decisão para a adequar aos avatares administrativos. Cabe ao órgão jurisdicional de reenvio ponderar os elementos factuais à luz destas indicações.»