ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)

15 de Janeiro de 2009 *

No processo C-495/07,

que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.º CE, apresentado pelo Oberster Patent- und Markensenat (Áustria), por decisão de 26 de Setembro de 2007, entrado no Tribunal de Justiça em 14 de Novembro de 2007, no processo

Silberquelle GmbH

contra

Maselli-Strickmode GmbH,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),

composto por: P. Jann, presidente de secção, M. Ilešič (relator), A. Tizzano, A. Borg Barthet e J.-J. Kasel, juízes,

* Língua do processo: alemão.

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretário: B. Fülöp, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 23 de Outubro de 2008,

vistas as observações apresentadas:

— em representação de Silberquelle GmbH, por P. Torggler, S. Hofinger e M. Gangl, Patentanwälte,

— em representação de Maselli-Strickmode GmbH, por H. Sonn, Patentanwalt,

— em representação do Governo checo, por T. Boček, na qualidade de agente,

— em representação do Governo português, por L. Inez Fernandes e J. M. Lopes Sousa, na qualidade de agentes,

— em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por H. Krämer, na qualidade de agente,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 18 de Novembro de 2008,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»).

2 Este pedido foi apresentado no quadro de um litígio que opõe a Silberquelle GmbH (a seguir «Silberquelle») à Maselli-Strickmode GmbH (a seguir «Maselli») a respeito da caducidade parcial por falta de uso efectivo de uma marca de que esta última é titular.

Quadro jurídico

Regulamentação comunitária

3 O artigo 10.º, n.º 1, da directiva dispõe:

«Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido

suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.»

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

«O registo de uma marca fica passível de caducidade se, durante um período ininterrupto de cinco anos, não tiver sido objecto de uso sério no Estado Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para o seu não uso. […]»

Direito nacional

5 No direito austríaco, o § 10a da Lei austríaca de 1970 sobre a protecção das marcas (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970) dispõe o seguinte:

«Considera-se uso de um sinal que designa um produto ou um serviço, nomeadamente:

1. a aposição do sinal em produtos, na sua embalagem ou em objectos que sejam ou devam ser utilizados para a prestação de serviços;

2. a aposição do sinal em produtos destinados a oferta, comercialização ou armazenamento para posterior venda ou para designar os serviços prestados;

3. a importação ou a exportação de produtos com esse sinal;

4. a utilização do sinal em documentos comerciais, anúncios ou publicidade.»

6 O § 33a, n.º 1, da Lei de 1970 sobre a protecção das marcas dispõe:

«Qualquer pessoa pode requerer o cancelamento de uma marca que esteja registada, pelo menos, há cinco anos na Áustria, ou goze de protecção neste Estado, ao abrigo do § 2, n.º 2, se, nos cinco anos anteriores à data do requerimento, a marca não tiver sido objecto de uso sério na Áustria pelo seu titular, nem por terceiros com consentimento deste, para distinguir os produtos e serviços para os quais foi registada (§ 10a), desde que o titular da marca não justifique a sua falta de uso.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

7 A Maselli é uma empresa que exerce a sua actividade no domínio da fabricação e da comercialização de vestuário. É titular da marca nominativa WELLNESS, registada na conservatória do registo de patentes e marcas austríaca. Esta marca foi registada para produtos das classes 16 (revistas e livros), 25 (artigos de vestuário) e 32 (bebidas não alcoólicas), segundo a nomenclatura do Acordo de Nice relativo à Classificação

Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Julho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «acordo de Nice»).

8 Por ocasião da comercialização do seu vestuário, a Maselli utilizou a sua marca para designar uma bebida não alcoólica, que ofereceu pela compra desse vestuário, em garrafas que ostentavam a menção «WELLNESS-DRINK». Na sua documentação promocional, a Maselli referia a oferta gratuita dos artigos com a marca WELLNESS.

9 A Maselli nunca utilizou a sua marca em bebidas vendidas separadamente.

10 A Silberquelle, empresa que comercializa bebidas não alcoólicas, requereu o cancelamento do registo daquela marca, no que dizia respeito aos produtos da referida classe 32, por falta de uso.

11 Por decisão de 7 de Novembro de 2006, a divisão de anulação da conservatória do registo de patentes e marcas austríaca cancelou o registo da marca relativamente aos produtos da classe 32 do acordo de Nice. A Maselli recorreu desta decisão para o Oberster Patent- und Markensenat.

12 Foi nestas circunstâncias que o Oberster Patent- und Markensenat decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

«Os artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.º 2, da [directiva] devem ser interpretados no sentido de que […] uma marca é objecto de uso sério quando […] utilizada para [designar]

produtos (no presente caso, bebidas não alcoólicas) que o titular da marca oferece gratuitamente aos [seus clientes pela compra] de outros produtos por si mesmo comercializados (no presente caso, produtos têxteis)?»

Quanto à questão prejudicial

13 Importa começar por sublinhar que o presente pedido de decisão prejudicial diz respeito a um caso distinto daquele em que o titular de uma marca vende, sob a forma de lembranças ou de outros artigos derivados, objectos com carácter promocional.

14 Além disso, como resulta da decisão de reenvio, o processo de cancelamento por caducidade instaurado contra a Maselli diz respeito apenas à classe 32 do acordo de Nice, a que pertencem os objectos promocionais em causa. Por conseguinte, esse processo não afecta os direitos decorrentes do registo da marca de que a Maselli é titular relativamente à classe de produtos que esta empresa comercializa, a saber, a classe 25 do referido acordo, a qual respeita a artigos de vestuário.

15 Resulta destas precisões que o órgão jurisdicional de reenvio de reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.º 1, da directiva devem ser interpretados no sentido de que, quando o titular de uma marca apõe esta última em objectos que oferece gratuitamente aos compradores dos seus produtos, faz uso sério dessa marca relativamente à classe a que pertencem os referidos objectos.

16 Segundo a Maselli e o Governo checo, deve responder-se afirmativamente a esta questão. A Silberquelle, o Governo português e a Comissão das Comunidades Europeias sustentam a tese contrária.

17 É jurisprudência assente que o conceito de «uso sério», na acepção da directiva, deve ser entendido como um uso efectivo, em conformidade com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço dos que têm proveniência diversa (acórdãos de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439, n.os 35 e 36, e de 9 de Dezembro de 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Colect., p. I-9223, n.º 13).

18 Resulta deste conceito de «uso sério» que a protecção da marca e os efeitos que o seu registo torna oponíveis a terceiros não poderiam perdurar se a marca perdesse a sua razão de ser comercial, que consiste em criar ou conservar um mercado para os produtos ou serviços que ostentam o sinal que a constitui, em relação aos produtos ou serviços provenientes de outras empresas (acórdãos, já referidos, Ansul, n.º 37, e Verein Radetzky-Orden, n.º 14).

19 Como sublinharam a Comissão, nas suas observações submetidas ao Tribunal de Justiça, e o advogado-geral, nos n.os 44 e 45 das suas conclusões, dado o número de marcas registadas e os conflitos susceptíveis de surgir entre elas, só se deve reconhecer a manutenção dos direitos conferidos por uma marca relativamente a determinada classe de produtos ou de serviços se essa marca tiver sido utilizada no mercados dos produtos ou dos serviços dessa classe.

20 Como foi exposto nos n.os 48 e 56 das referidas conclusões, esta condição não está preenchida quando objectos publicitários são distribuídos para recompensar a compra de outros produtos e para promover a venda destes últimos.

21 Com efeito, neste caso, tais objectos não são alvo de qualquer distribuição destinada a fazê-los penetrar no mercado dos produtos pertencentes à mesma classe. Nestas condições, a aposição da marca nos referidos objectos não contribui para o seu escoamento nem sequer para os distinguir, no interesse do consumidor, dos produtos provenientes de outras empresas.

22 Tendo em conta as considerações precedentes, deve responder-se à questão colocada que os artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.º 2, da directiva devem ser interpretados no sentido de que, quando o titular de uma marca apõe esta última em objectos que oferece gratuitamente aos compradores dos seus produtos, não faz uso sério dessa marca relativamente à classe a que pertencem os referidos objectos.

Quanto às despesas

23 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara:

Os artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.º 2, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de que, quando o titular de uma marca apõe esta última em objectos que oferece gratuitamente aos compradores dos seus produtos, não faz uso sério dessa marca relativamente à classe a que pertencem os referidos objectos.

Assinaturas