ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)

9 de Dezembro de 2008 *

No processo C-442/07,

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 27 de Junho de 2007, entrado no Tribunal de Justiça em 27 de Setembro de 2007, no processo

Verein Radetzky-Orden

contra

Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção),

composto por: V. Skouris, presidente, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (relator) e A. Ó Caoimh, presidentes de secção, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits e L. Bay Larsen, juízes,

advogado-geral: J. Mazák,
secretário: B. Fülöp, administrador,

* Língua do processo: alemão.

vistos os autos e após a audiência de 24 de Junho de 2008,

vistas as observações apresentadas:

— em representação da Verein Radetzky-Orden, por E. Fichtenbauer e K. Krebs, Rechtsanwälte,

— em representação da Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», por P. Israiloff, Patentanwalt,

— em representação do Governo italiano, por I. M. Braguglia, na qualidade de agente, assistido por W. Ferrante, avvocato dello Stato,

— 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 Setembro 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 âmbito de um litígio que opõe a Verein Radetzky-Orden (a seguir «Radetzky-Orden») à Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky» (a seguir «BKFR») a respeito da caducidade por falta de uso sério das marcas de que esta última, uma associação sem fins lucrativos, é titular.

Quadro jurídico

3 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; […]»

4 O décimo segundo considerando da directiva enuncia que «todos os Estados-Membros da Comunidade estão vinculados pela [Convenção para a Protecção da Propriedade Industrial, assinada em Paris, em 20 de Março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de Julho de 1967, e alterada em 28 de Setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305, a seguir 'Convenção de Paris')]; que é necessário que as disposições da presente directiva estejam em harmonia completa com as da Convenção de Paris […]».

5 No direito austríaco, o § 10a da Lei de 1970, relativa à protecção das marcas (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, a seguir «MSchG»), tem a seguinte redacção:

«Considera-se uso do sinal, em especial:

1. apor o sinal em produtos ou na respectiva embalagem ou em objectos que sejam utilizados para a prestação dos serviços;

2. oferecer os produtos para venda, colocá-los no mercado ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou prestar serviços sob o sinal;

3. importar ou exportar produtos com esse sinal;

4. utilizar o sinal nos produtos comerciais, nos anúncios ou na publicidade.»

6 O § 33a, n.º 1, da MSchG dispõe:

«Qualquer pessoa pode requerer o cancelamento do registo de uma marca que, há pelo menos cinco anos, tenha sido registada ou goze de protecção na Áustria ao abrigo do § 2, n.º 2, e que, nos cinco anos que precedem a data do requerimento, não tenha sido usada na Áustria pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento, de uma forma séria para distinguir os produtos e serviços para os quais foi registada (§ 10a), a não ser que o titular da marca possa justificar o seu não uso.»

Litígio no processo principal e questão prejudicial

7 A BKFR dedica-se, por um lado, à manutenção de tradições militares, como a organização de celebrações em memória de heróis de guerra, a organização de missas comemorativas, encontros de companheiros de armas e conservação de monumentos de guerra, bem como, por outro lado, a acções caritativas, como a recolha de donativos em espécie e em dinheiro e a respectiva distribuição pelas pessoas necessitadas.

8 Esta associação é titular de marcas figurativas e nominativas que representam, no essencial, distintivos honoríficos. Estas marcas foram registadas no Patentamt austríaco. A sua protecção teve início em 8 de Janeiro de 1996. Cada uma delas foi registada para as classes 37, que abrange designadamente os serviços de conservação, 41, relativa, entre outras, a actividades culturais, e 42 (actual 45), relativa, designadamente, a serviços sociais, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado.

9 A BKFR concede condecorações e distinções honoríficas que correspondem às marcas em causa no processo principal. Além disso, alguns dos membros da BKFR exibem essas condecorações e distinções honoríficas em manifestações e por ocasião da recolha e distribuição de donativos. Por último, as referidas marcas são impressas nos convites para manifestações, no papel timbrado e na correspondência da associação.

10 Em 17 de Agosto de 2004, a Radetzky-Orden pediu o cancelamento do registo das referidas marcas por não uso das mesmas, na acepção do § 33a da MSchG. Em apoio do seu pedido, invocou o facto de a BKFR não ter utilizado as marcas na vida comercial durante os últimos cinco anos.

11 A Divisão de Anulação do Patentamt austríaco deferiu o pedido da Radetzky-Orden. A BKFR recorreu dessa 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:

«O artigo 12.º, n.º 1, da [directiva] deve ser interpretado no sentido de que é feito um uso (sério) de uma marca para distinguir os produtos e os serviços de uma empresa dos de outras empresas quando uma associação sem fins lucrativos utiliza essa marca em anúncios de manifestações, na sua correspondência comercial e em material publicitário e os seus membros a exibem em distintivos que usam na recolha e distribuição de donativos?»

Quanto à questão prejudicial

13 O conceito de «uso sério», na acepção do artigo 12.º, n.º 1, da directiva, deve entender-se como um uso que não é feito a título meramente simbólico, apenas para efeitos de manutenção dos direitos conferidos pela marca. Deve tratar-se de 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, este produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa (acórdão de 11 de Março de 2003, Ansul, C-40/01, Colect., p. I-2439, n.os 35 e 36).

14 Como o Tribunal de Justiça precisou, resulta desse conceito de «uso sério» da marca que o seu titular a deve utilizar no mercado dos produtos ou serviços protegidos pela marca e não apenas no âmbito da empresa interessada. A protecção da marca e os efeitos que o seu registo torna oponíveis a terceiros não poderiam perdurar se a marca perdesse a sua razão de ser comercial, que consiste em criar ou conservar um mercado para os produtos ou serviços que ostentam o sinal que a constitui, em relação aos produtos ou serviços provenientes de outras empresas (acórdão Ansul, já referido, n.º 37).

15 A conotação económica das marcas e do seu uso resulta, de resto, da Convenção de Paris, na qual as marcas são designadas pelo termo «marcas de fábrica ou de comércio». Como decorre do décimo segundo considerando da directiva, esta deve ser interpretada em conformidade com a referida Convenção.

16 Quanto à questão de saber se se pode considerar que uma associação sem fins lucrativos, que exerce as actividades descritas nos n.os 7 e 9 do presente acórdão, faz um uso sério de uma marca, na acepção do acórdão Ansul, já referido, importa salientar que a circunstância de a oferta de produtos ou serviços ser feita sem fins lucrativos não é determinante.

17 Com efeito, a circunstância de uma associação caritativa não prosseguir fins lucrativos não exclui que ela possa ter por objectivo criar e, posteriormente, conservar um mercado para os seus produtos ou serviços.

18 Além disso, como admitiu a Radetzky-Orden nas observações escritas que apresentou ao Tribunal de Justiça, existem serviços caritativos remunerados. Com efeito, na sociedade moderna, surgiram diversos tipos de associações sem fins lucrativos que, à primeira vista, fornecem gratuitamente os seus serviços, mas que, na realidade, são financiadas por subvenções ou cobram remunerações sob diversas formas.

19 Decorre das considerações precedentes que não se pode excluir que as marcas registadas por uma associação sem fins lucrativos tenham uma razão de ser, dado que podem proteger a associação contra o eventual uso por terceiros, na vida comercial, de sinais idênticos ou similares.

20 Na medida em que a associação em questão utiliza as marcas de que é titular para identificar e promover os produtos ou serviços para os quais estas foram registadas, faz um uso efectivo que constitui um «uso sério» na acepção do artigo 12.º, n.º 1, da directiva.

21 Na verdade, quando as associações sem fins lucrativos registam como marcas os sinais que utilizam para identificar os seus produtos ou os seus serviços, não podem essas mesmas associações ser acusadas de não fazer um uso efectivo dessas marcas quando as utilizam para os referidos produtos ou serviços.

22 De qualquer forma, em conformidade com o que o Tribunal de Justiça decidiu no n.º 37 do acórdão Ansul, já referido, e como salientou o advogado-geral no n.º 30 das suas conclusões, a utilização da marca por uma associação sem fins lucrativos durante manifestações puramente privadas, ou para as anunciar ou promover, constitui um uso interno da marca e não um «uso sério», na acepção do artigo 12.º, n.º 1, da directiva.

23 Compete ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se a BKFR usou as marcas de que é titular para identificar e promover os seus produtos ou os seus serviços junto do grande público ou se, pelo contrário, se limitou ao uso interno dessas marcas.

24 Em face do exposto, há que responder à questão submetida que o artigo 12.º, n.º 1, da directiva deve ser interpretado no sentido de que uma marca é objecto de uso sério quando uma associação sem fins lucrativos a utiliza, nas suas relações com o público,

para anunciar manifestações, na sua correspondência comercial, bem como no seu material publicitário, e quando os seus membros a exibem em distintivos que usam na recolha e distribuição de donativos.

Quanto às despesas

25 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. 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 (Grande Secção) declara:

O artigo 12.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que uma marca é objecto de uso sério quando uma associação sem fins lucrativos a utiliza, nas suas relações com o público, para anunciar manifestações, na sua correspondência comercial, bem como no seu material publicitário, e quando os seus membros a exibem em distintivos que usam na recolha e distribuição de donativos.

Assinaturas