CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 2 de julio de 2002 [1]

1. El Hoge Raad der Nederlanden (en lo sucesivo, «Hoge Raad») pide al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «uso efectivo» a que se refiere el apartado 1 del artículo 12 de la Primera Directiva sobre marcas (en lo sucesivo, «Directiva» o «Primera Directiva»),[2] cuando disciplina la caducidad de esta modalidad de propiedad industrial.

I. Los hechos y el procedimiento principal

2. Para la resolución de esta cuestión prejudicial son relevantes los siguientes hechos, tal y como los expone el Hoge Raad en el auto en el que la promueve:

3. Ansul BV (en lo sucesivo, «Ansul») y Ajax Brandbeveiliging BV (en lo sucesivo, «Ajax») son dos personas jurídicas de derecho neerlandés que operan en el mercado de la protección contra los incendios. La segunda es filial de la sociedad alemana Minimax GmbH.

4. La marca denominativa «Minimax» y sus correspondientes derechos pertenecieron hasta la segunda guerra mundial a una empresa alemana que tenía un despacho de ventas abierto en los Países Bajos, donde, después de la contienda, fueron expropiados en concepto de «bienes enemigos». De esta forma, los derechos sobre el signo distintivo quedaron divididos. En los Países Bajos fueron adquiridos por la causante de Ansul y en Alemania correspondieron a Minimax GmbH.

5. El 15 de septiembre de 1971 Ansul depositó el signo denominativo «Minimax» en la oficina de marcas del Benelux (Benelux-Merkenbureau), donde fue registrado con el nº 052713, para distinguir productos de las clases 1ª, 6ª, 9ª, 12ª, 20ª y 25ª del nomenclátor internacional de marcas, [3] en particular, extintores.

1 — Lengua original: español.

2 — 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 (DO 1989, L 40, p. 1).

3 — Establecido por el Arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957, revisado en Ginebra el 13 de mayo de 1977.

6. Por su parte, desde el 16 de marzo de 1992, Ajax es titular en los Países Bajos, donde comercializa los productos de su sociedad matriz, de la marca mixta «Minimax». Esta inscripción, a la que correspondió el nº 517006, ampara productos de las clases 1ª (agentes para la extinción) [4] y 9ª (extintores), y servicios de la 37ª (reparación, instalación, mantenimiento y llenado de tales artefactos).

7. Ajax y Minimax GmbH comenzaron a utilizar la anterior marca en el Benelux, con el objeto de distinguir los productos y los servicios que ampara. El 19 de enero de 1994 Ansul formuló oposición a dicho uso.

8. Más tarde, el 13 de junio siguiente, Ansul obtuvo la inscripción (nº 549146) de la denominación «Minimax» para los servicios de las clases 37ª, 39ª y 42ª, entre otros, los de reparación y mantenimiento de extintores. [5]

9. El 8 de febrero de 1995 Ajax demandó a Ansul ante el Rechtbank de Rotterdam, pretendiendo la caducidad de la marca de productos nº 052713 y la nulidad de la de servicios nº 549146, así como la cancelación de las respectivas inscripciones.

10. Ansul se opuso a tales pretensiones y formuló demanda reconvencional, interesando que fuese prohibida a Ajax la utilización de la denominación «Minimax» en el territorio del Benelux para los servicios y productos amparados por sus marcas, advirtiéndole de la imposición de multas coercitivas en caso de que no cesara en el uso de dicha palabra.

11. En sentencia de 18 de abril de 1996 el Rechtbank de Rotterdam desestimó las pretensiones de Ajax y acogió las de Ansul.

12. Ajax interpuso recurso de apelación ante el Gerechtshof de La Haya, que fue estimado en sentencia de 5 de noviembre de 1998. El mencionado tribunal revocó la pronunciada en la instancia, desestimó las pretensiones de Ansul, acogió las de Ajax y declaró caducado el derecho de aquella sociedad sobre la marca nº 052713 y la nulidad de la nº 549146, ordenando la cancelación de ambos registros.

4 — En el sector de la seguridad se denomina «agente extintor» a la sustancia o a la preparación que, emitida a presión, sofoca las llamas.

5 — La redacción originaria de la Ley uniforme Benelux sobre marcas *(Nederlands Traktatenbland* 1962, nº 58, pp. 10 a 76) no preveía el registro de signos para distinguir servicios. Sólo a partir de la reforma, que entró en vigor el 1 de enero de 1987, su artículo 39 contempló tal posibilidad. Esta reforma fue consecuencia del Protocolo sobre las marcas de servicios, firmado en Bruselas el 10 de noviembre de 1983 *(Nederlands Traktatenbland* 1983, nº 187, pp. 1 a 7).

13. Ansul se alzó en casación. El debate ante el Hoge Raad ha versado sobre el concepto de «uso efectivo» de una marca, habiendo polemizado las partes sobre las actividades desarrolladas en el sector de los extintores por la recurrente a partir del 2 de mayo de 1989 [6] y, en particular, sobre si pueden ser calificadas como auténtica explotación de la marca de la que es titular desde 1971, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva.

II. Las cuestiones prejudiciales

14. Para resolver el recurso de casación, el Hoge Raad debe, pues, conocer el alcance del concepto de «uso efectivo» que se contiene en la mencionada norma de derecho comunitario, por lo que, mediante auto de 26 de enero de 2001, ha suspendido el curso del procedimiento y ha resuelto plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales.

15. La primera es el del siguiente tenor literal:

«¿La expresión "uso efectivo", que figura en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva, debe interpretarse de la forma que se ha expuesto anteriormente en el apartado 3.4 y, en caso de respuesta negativa, qué otro criterio ha de seguirse para determinar su significado?»

16. En el referido apartado del auto de reenvío se puede leer:

«[...] el uso debe guardar relación con los productos y los servicios que comercializa u ofrece el usuario de la marca. Para responder a la cuestión de si cierto uso puede ser considerado "uso efectivo" (i) hay que tener en cuenta todos los hechos y las circunstancias específicos del caso; para lo cual (ii) es decisivo que del conjunto de esos hechos y de esas circunstancias, considerados en su mutua relación y en función de lo que en el correspondiente sector del tráfico económico se tiene por habitual y comercialmente justificado, se deduzca que la finalidad del uso es buscar o conservar un mercado para los productos y los servicios de la marca, y no sólo mantenerla en vigor, y (iii) hay que prestar atención al carácter, a la magnitud, a la frecuencia y a la regularidad, así como a la duración del uso en relación con la naturaleza del producto o del servicio y con la índole y la importancia de la empresa».

17. La segunda de las preguntas formuladas por el Hoge Raad reza:

«¿Cabe hablar también de "uso efectivo", en el sentido antes mencionado, si no se

6 — Desde entonces, Ansul no ha comercializado ningún extintor con la marca «Minimax». Sobre las actividades que ha desarrollado a partir de la mencionada fecha, véase el punto 18 de estas conclusiones.

comercializan nuevos productos con la marca, pero sí se realizan otras actividades como las descritas anteriormente en el apartado 3.1, (v) y (vi)?»

18. Dichas actividades son las siguientes:

1) Venta de piezas y de preparaciones para extintores de la marca «Minimax» a empresas que realizaban el mantenimiento de esos aparatos, que no incorporaban la marca, sin que en sus relaciones con ellas Ansul se sirviera de la denominación en litigio.

2) Control, calibrado, reparación y revisión de estos aparatos matafuegos, tanto por Ansul como por las mencionadas empresas, servicios que se suministraban utilizando piezas y preparaciones para la extinción procedentes de la propia sociedad titular de la marca.

3) Uso y venta a las repetidas empresas de adhesivos con la marca y de etiquetas en las que figuraba el texto *Gebruiksklaar Minimax* («Minimax listo para usar»).

III. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

19. Han presentado observaciones escritas en este procedimiento, dentro del plazo señalado al efecto por el artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, Ansul, Ajax, el Gobierno neerlandés y la Comisión.

20. En la vista que tuvo lugar el 4 de junio de 2002 comparecieron Ansul y la Comisión, para presentar oralmente sus alegaciones.

IV. La caducidad de las marcas por falta de uso en el derecho positivo

1. *En los pactos internacionales sobre propiedad industrial*

A. El Convenio de París

21. La redacción originaria del Convenio de París para la protección de la propiedad

industrial, firmado el 20 de marzo de 1883 y del que todos los Estados miembros de la Unión Europea son signatarios,[7] no contempló la caducidad de los derechos sobre una marca por falta de uso.

22. Fue en la revisión realizada en La Haya el 6 de noviembre de 1925 cuando se introdujo en el Convenio de París una disposición relativa al uso de las marcas, la letra C del artículo 5, a cuyo tenor:

«1. Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su inacción.

2. El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca.

3. El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.»

B. El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio

23. Este pacto, anejo al Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994,[8] dispone que, en lo que se refiere, entre otros extremos, a las marcas, los Estados miembros de la Organización cumplirán lo dispuesto en los artículos 1 a 12 y en el artículo 19 del Convenio de París (artículo 2, apartado 1).[9]

24. Bajo el epígrafe de «requisito de uso», el artículo 19 preceptúa:

«1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después

7 — Los Países Bajos forman parte del Convenio desde el 7 de julio de 1884.

8 — DO 1994, L 336, p. 214.

9 — Igual remisión al Convenio de París se contiene en el Tratado sobre el derecho de marcas, de 1994, cuyo artículo 15 dispone que «cualquier parte contratante deberá cumplir con las disposiciones del Convenio de París».

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.

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.»

2. *En el derecho comunitario*

A. La Primera Directiva

25. El legislador europeo expresó en el octavo considerando de la Directiva 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».

26. De acuerdo con ese propósito, la Directiva contempla en los artículos 10 y siguientes el uso de las marcas y las consecuencias de su falta de explotación.

27. El artículo 10 regula el uso de la marca del siguiente modo:

«1. Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales está registrada, o si tal uso hubiera 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.

2. Son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el

carácter distintivo de la marca en la forma bajo la que haya sido registrada;

b) poner la marca comunitaria *[sic]* [10] en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate sólo con fines de exportación.

3. El uso de la marca con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una marca de garantía o de certificación se considerará como uso hecho por el titular.

[...]»

28. Las consecuencias de la falta de uso de una marca son abordados en el artículo 11, en cuyos apartados 3 y 4 se puede leer:

«3. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12 en caso de demanda reconvencional de caducidad, cualquier Estado miembro podrá prever que una marca no podrá ser válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si a consecuencia de una excepción queda establecido que la caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12.

4. Si la marca anterior se hubiese utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, a los efectos de la aplicación de los apartados anteriores se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.»

29. La caducidad se regula en el apartado 1 del artículo 12, conforme al cual:

«1. Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiera 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 existieran causas que justifiquen la falta de uso; sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reamidado *[sic]* [11] un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presen-

10 — En la versión española aparece este calificativo, que no está presente en las otras. Como es obvio, se trata de un grosero error, puesto que la Directiva no aborda la regulación de la marca comunitaria.

11 — Quiere decir «reanudado».

tación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del periodo ininterrumpido de cinco años de no utilización no se tomará en cuenta, si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que la demanda de caducidad podría ser presentada.»

B. El Reglamento sobre la marca comunitaria

30. El Consejo de la Unión Europea adoptó el 20 de noviembre de 1993 el Reglamento (CE) nº 40/94, sobre la marca comunitaria. [12] Después de proclamar el principio de «uso efectivo» de las marcas, [13] los artículos 15, 43, 50 y 56 de esta disposición, persiguen el mismo objetivo de la Primera Directiva, que he trascrito en los apartados anteriores.

3. *En el derecho del Benelux*

31. En las conclusiones que he presentado el 31 de enero de 2002 en el asunto Koninklijke KPN Nederland (C-363/99), en el que aún no ha sido pronunciada sentencia, he expuesto el origen y la génesis de la Ley uniforme Benelux sobre marcas, a la que ya he hecho referencia en la notan 5.

32. En la redacción inicial, el apartado 3 del artículo 5 de la Ley disponía que el derecho sobre una marca se extingue:

«en la medida en que, sin justa causa, no haya sido utilizada por el titular ni por un licenciatario en el territorio del Benelux, bien durante los tres años siguientes al depósito, bien durante un periodo ininterrumpido de cinco años; en caso de litigio, el tribunal puede hacer recaer, en todo o en parte, la carga de la prueba del uso sobre el titular de la marca; sin embargo, quien reclama la falta de uso en los seis años anteriores ha de probarla.» [14]

33. En el comentario al artículo 5, que se contiene en la exposición de motivos de la Ley, se puede leer que el uso obligatorio debe ser una explotación normal, tomando en cuenta todas las circunstancias presentes en cada caso para determinar si se está o no en presencia de una utilización de la marca. [15]

12 — DO 1994, L 11, p. 1.
13 — Véase su noveno considerando.
14 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 59.
15 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, pp. 31 y 32.

34. Para adaptar dicha Ley a la Primera Directiva y completarla con las disposiciones permitentes sobre la marca comunitaria, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos firmaron el 2 de diciembre de 1992 un Protocolo, [16] que, según el artículo 8, entró en vigor el 1 de enero de 1996, junto con las modificaciones que introdujo en la Ley uniforme.

35. Una de esas modificaciones afectó al artículo 5, cuyos apartados 2 y 3 quedaron redactados de la siguiente manera:

«2. Dentro de los límites señalados en el artículo 14, letra C), [17] el derecho sobre una marca se extinguirá

a) cuando, sin justa causa, no haya sido utilizada en el territorio del Benelux, en relación con los productos para los que fue registrada, durante un periodo ininterrumpido de cinco años; en caso de litigio, el tribunal puede hacer recaer, en todo o en parte, la carga de la prueba del uso sobre el titular de la marca.

[...]

3. Para la aplicación del segundo apartado, letra a), se entiende también por uso de la marca:

a) el uso bajo una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la manera en que haya sido registrada;

b) la colocación en los productos o en su presentación exclusivamente con fines de exportación; y

c) el uso por un tercero con el consentimiento del titular de la marca.» [18]

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, nº 12, pp. 1 a 12.

17 — Este precepto dispone en su apartado 1 que «todo interesado puede invocar la extinción del derecho de marca en los casos comprendidos en el artículo 5, apartado 2. La extinción en virtud de la disposición prevista en el artículo 5, apartado 2, letra a), no cabe si, en el intervalo entre la expiración del periodo señalado de cinco años y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización no se tomará en cuenta, si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de enterado el titular de que la demanda de caducidad podría ser presentada.».

18 — La traducción de los anteriores disposiciones de la Ley uniforme Benelux sobre las marcas es mía.

36. Conforme al artículo 39 de la Ley, las anteriores disposiciones se aplican también a las marcas de servicio.

V. Examen de las cuestiones prejudiciales

1. *Introducción*

37. En los anteriores apartados he querido dejar constancia de los distintos niveles normativos que, en mi opinión, deben ser contemplados por el Tribunal de Justicia para dar una respuesta al Hoge Raad, con el fin de eludir los planteamientos unilaterales que se han decantado en este proceso incidental.

38. Por supuesto que la Ley uniforme Benelux sobre marcas y la jurisprudencia que la interpreta son un punto de referencia, pero en modo alguno pueden convertirse en el espejo en el que haya de mirarse el Tribunal de Justicia para resolver las dudas que abriga el órgano jurisdiccional neerlandés. La respuesta debe proporcionársele desde el derecho de la Unión Europea, si es que se quiere que en todos los Estados miembros los titulares de las marcas disfruten de un mismo grado de protección. [19]

39. Ocurre, sin embargo, que, como he tenido ocasión de señalar en las conclusiones que presenté el 18 de enero de 2001 en el asunto Merz & Krell [20] y en las del caso Koninklijke KPN Nederland, ya citadas, el ordenamiento jurídico comunitario sobre marcas presenta una estructura peculiar que impone un esfuerzo de interpretación integrador.

40. La Directiva y las legislaciones de los Estados miembros han de ser interpretadas a la luz del Convenio de París, [21] que, a su vez, inspira el Acuerdo sobre los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. [22] De otro lado, los tres Estados integrados en el Benelux «han unificado sus respectivos ordenamientos jurídicos en materia de marcas, pero, además, los han armonizado con los de los otros Estados miembros de la Comunidad Europea, adaptando la Ley uniforme a la Directiva y, como no podía ser de otra forma, lo han hecho respetando los compromisos que se derivan del Convenio de París». [23]

19 — Véase el noveno considerando de la Directiva y la sentencia de 20 de noviembre de 2001, Zino Davidoff y Levi Strauss (asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99, Rec. p. I-8691), apartado 42.

20 — En este asunto ha sido dictada sentencia el 4 de octubre de 2001 (C-517/99, Rec. p. I-6959).

21 — En el último considerando de la Directiva se puede leer que sus disposiciones deben estar «en completa armonía con las del Convenio de París».

22 — Véase, en particular, el artículo 2, apartado 1.

23 — Véase el punto 30 de las conclusiones en el asunto Koninklijke KPN Nederland.

2. *El uso de las marcas*

41. Por lo tanto, las respuestas deben ser facilitadas al Hoge Raad contemplando en su integridad las normas que, en el ordenamiento jurídico comunitario, tienen a las marcas por objeto. Y en esa visión de conjunto la primera afirmación obligada, por obvia, es que las marcas están para ser usadas,[24] de modo que el titular que no explota su signo distintivo corre el riesgo de perder sus derechos por caducidad.

42. Los registros de marcas no pueden ser meros depósitos de signos emboscados a la espera de que cualquier incauto pretenda utilizarlos y, sólo entonces, ser esgrimidos con ánimo, cuando menos, especulativo. Al contrario, han de ser fiel reflejo de la realidad, de las indicaciones que las empresas utilizan en el mercado para distinguir sus productos y sus servicios. En las oficinas de propiedad industrial sólo cabe consignar aquellas marcas que participan en la vida comercial. Como dice la Comisión en sus observaciones escritas, son rechazables los registros «defensivos» o «estratégicos».

43. Si al titular de una marca se le otorga un monopolio sobre el signo cuya inscripción obtiene y se le habilita para que pueda hacerlo valer frente a todos, prohibiéndoles su explotación, es precisamente para que le dé el destino que justifica esa exclusividad.

44. Así pues, el propietario de una marca tiene que utilizarla de forma congruente con los objetivos que a esta institución atribuye el ordenamiento jurídico.[25] Creo necesario recordar una vez más que la relación existente entre los derechos que una marca otorga a su titular y la propia marca es instrumental; las posiciones jurídicas de ventaja que comporta lo son para que el producto o el servicio que designa pueda ser distinguido por el consumidor, con el fin de que, mediante ese discernimiento, que es presupuesto de la libertad de elección, sea establecido en el mercado interior un sistema de abierta competencia.[26]

45. En suma, el titular, si no quiere ver caducados sus derechos sobre la marca, tiene que usarla «en cuanto marca». Así, aunque por camino distinto, llego a la misma encrucijada que se planteaba en el asunto Arsenal Football Club (C-206/01), en el que he presentado las conclusiones el 13 de junio de este año. Allí se trataba de averiguar cuándo un tercero hace uso del

24 — Ésta es una constatación que hoy es indiscutible, pero que antes de la revisión que en 1925 se hizo del Convenio no lo era tanto.

25 — A diferencia de otras modalidades de las propiedades industrial e intelectual, con la protección de los signos distintivos (marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen) no se tutela la actividad creadora o inventiva del autor, sino la actuación mercantil de los empresarios y, a través de ella, el orden público económico.

26 — Véanse las conclusiones en los asuntos Merz & Krell (puntos 31 y 32) y Koninklijke KPN Nederland (puntos 32 y 33).

signo distintivo en cuanto marca, al objeto de que el propietario pueda prohibírselo. El dilema consiste aquí en saber cuál es el uso exigible a este último, cuya falta puede provocar, si se prolonga por el tiempo legalmente establecido, la extinción de sus derechos.

46. No me cabe ninguna duda de que, en ambas situaciones, el contenido del concepto jurídico indeterminado «uso en cuanto marca» es el mismo. Por consiguiente, me remito a los razonamientos y consideraciones que he expuesto en esas conclusiones,[27] limitándome ahora a reproducir el corolario al que entonces llegué.

47. Dos notas caracterizan la utilización de una marca. La primera es que debe tratarse de una explotación comercial, consistir en la producción y en el suministro de bienes y servicios en el mercado. El artículo 5 de la Directiva habla de uso «en el tráfico económico».[28]

48. El segundo requisito exige que esa explotación comercial sea realizada con el fin de distinguir los productos y los servicios por su origen o procedencia, por su calidad o por su reputación.

3. *El concepto de «uso efectivo»*

49. No es suficiente, para legitimar la utilización de una marca, el que sea explotada en el tráfico económico con alguno de los indicados objetivos. Es necesario, además, que se trate de un «uso efectivo» o, dicho a la inversa, «no testimonial».

50. Esta afirmación me permite realizar una primera aproximación al concepto de «uso efectivo». No lo es el meramente ficticio, formal y retórico, el carente de contenido, que tiene por único empeño evitar la caducidad y que no aspira a que los productos y los servicios que designa se abran un hueco en el mercado.

51. Una vez determinado el límite negativo del concepto, las dificultades surgen al intentar delimitarlo positivamente.

52. Un examen de las distintas versiones lingüísticas de la Directiva,[29] me autoriza a afirmar que el uso que ha querido el legislador comunitario es el que puede ser

27 — Véanse, especialmente, los puntos 49, 50, 62, 64 y 88, números 1) y 4).

28 — La versión alemana de la Directiva utiliza la expresión *gesdiäftlichen Verkehr*, en la francesa aparece *vie des affaires*, la inglesa dice *course of trade*, en la italiana puede leerse *nel commercio* y, finalmente, la versión neerlandesa habla de *economisch verkeer*.

29 — La neerlandesa utiliza la expresión *normal*. En la francesa aparece *usage sérieux*, en la portuguesa *uso sério*, en la inglesa *genuine use* y en la alemana *ernsthafte Benutzung*. En la edición italiana se emplea el mismo significante que en la española: *effettivo*.

calificado de «suficiente» en relación con las funciones de esta modalidad de propiedad industrial. Quienes han intervenido en este proceso, acudiendo a las distintas versiones de la Directiva, hablan de uso «normal», «serio», «auténtico», «efectivo», pero estos calificativos, que realizan la descripción utilizando el mismo término de cuya definición se trata, no añaden nada, son verdaderas tautologías.

53. Se impone una interpretación finalista que atienda, una vez más, a las funciones de la marca, analizando si el uso que realiza el titular se endereza a distinguir sus productos o sus servicios en el mercado, para hacerse con una cuota en un marco de libre, leal y abierta competencia. En mi opinión, la utilización que exige la Directiva y, en particular, el artículo 12, apartado 1, es el «uso bastante» o el «uso apto» a ese fin *(geschikt gebruik; adequate use; usage approprié; geeignete Benutzung; uso atto).*

54. Para que el empleo de una marca pueda ser calificado como tal y, por consiguiente, considerado efectivo, debe consistir, en primer lugar, en la *explotación del signo en relación con los productos y los servicios para los que ha sido registrado.* La marca es la unión entre la indicación y el producto o el servicio, una vez que ha sido aprehendida por los consumidores, [30] de modo que el uso de las indicaciones que integran la marca para otros bienes u otras prestaciones no constituye una explotación de la marca.

55. Por la misma razón, la idea de «uso efectivo» exige *la utilización del signo, tal y como fue concedido e inscrito,* con todos los elementos que lo compongan, salvo que, por excepción, la diferencia estribe en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca «en la forma bajo la que haya sido registrada». [31]

56. El concepto de marca y las funciones propias de esta clase de propiedad industrial imponen también un *uso público y externo,* hacia fuera. Es necesario que, mediante su explotación, la marca esté presente en el mercado propio de los productos o de los servicios que representa. Por tanto, puede hablarse de un uso efectivo si se venden los productos o se prestan los servicios, pero también cuando se emplea la marca con fines publicitarios para introducirlos en el mercado. [32]

30 — Véase Fernández-Novoa, C.: *Fundamentos de derecho de marcas,* editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, p. 23.

31 — Artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva. Véase también el artículo 5, apartado 2, del Convenio de París.

32 — En las conclusiones que he presentado el 6 de noviembre de 2001, en el asunto Sieckmann (C-273/00), en el que aún no ha sido pronunciada sentencia [sentencia de 12 de diciembre de 2002, Rec. pp. I-11737 y ss., especialmente p. I-11739], puse de manifiesto cómo una de las funciones de la marca es la publicitaria (punto 19).

57. Por el contrario, *el uso privado, que no sobrepasa la esfera interna del titular, es irrelevante,* en la medida en que no aspira a hacerse con una cuota del mercado. De esta forma no constituyen usos «bastantes» y «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. [33] Sólo por excepción es relevante el uso consistente en la colocación de la marca en el producto o en su presentación para la venta en el exterior. [34] Esta salvedad se justifica por la necesidad de proteger a las empresas cuya actividad se centra en la exportación y que, al no explotar la marca en el mercado interno, correrían el riesgo de perderla por desuso.

58. En resumen, *sólo puede hablarse de un «uso efectivo» cuando la marca, tal y como ha sido registrada, se utiliza, públicamente y con relevancia exterior, para abrir en el mercado un hueco a los productos o los servicios que representa.*

59. Ahora bien, no es suficiente la concurrencia de las expresadas condiciones, sino que, como ya he apuntado, el uso de la marca debe ser «apto» para cumplir los objetivos que a esta modalidad de propiedad industrial atribuye el ordenamiento jurídico. Líneas más arriba he indicado que no puede ser calificado de «uso efectivo» el que realiza el titular con el único propósito de eludir la caducidad. Abandonando esa dimensión subjetiva, puedo añadir que tampoco es «suficiente» la explotación del distintivo que, sin perseguir dicha meta, no es «mínimamente apto» para satisfacer las funciones que el ordenamiento jurídico le atribuye.

60. Esa «aptitud objetiva» sólo puede ser determinada en función de las circunstancias de cada caso, cuya apreciación corresponde al juez nacional. [35] No obstante, estoy en condiciones de avanzar algunos criterios que permitan indicar el camino para esa valoración.

61. Si se trata de situar el producto o el servicio en el mercado, el paradigma del «uso efectivo» es la venta de uno o la prestación del otro bajo la cobertura de la marca. El umbral a partir del cual el uso mercantil de la marca puede ser considerado «apto» y «efectivo» se encuentra en directa relación con *la naturaleza del*

33 — Véase Fernández-Novoa, C.: *Derecho de marcas,* editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990, pp. 253 y 254. Este autor añade como uso interno la venta exclusiva de los productos dotados con la marca a los empleados en los economatos de la empresa.

34 — Véase el artículo 10, apartado 2, letra b), de la Directiva.

35 — El uso de una marca es una cuestión de hecho sometida a las reglas de la prueba. En este sentido, el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), dispone en el apartado 2 del artículo 22 que la prueba de la explotación de una marca consistirá en «indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca [...] respecto a los productos y servicios para los que esté registrada» y añade en el apartado 3 que, con carácter preferente, la prueba consistirá en «documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y declaraciones juradas».

producto o la clase del servicio. Tal y como señala la Comisión en sus observaciones escritas, no puede exigirse la misma intensidad de explotación a una marca que ampara productos de lujo, de comercialización reducida, que a otra que representa bienes de consumo masivo.

62. En cualquier caso, con independencia del volumen de las transacciones efectuadas con la marca o de su frecuencia, debe ser de una *explotación continua,* nunca esporádica u ocasional.

63. Si la índole del producto o del servicio es relevante, también lo son *la estructura y la delimitación del* correspondiente *mercado,* y la *percepción del consumidor medio* del artículo o del servicio de que se trate.

64. Para el titular, la marca es, como ya he apuntado, la unión entre el signo y el producto o el servicio para, mediante su aprehensión por los consumidores y la consiguiente identificación entre uno y otro, situarse en el mercado. De ahí que su estructura, uno de cuyos condicionantes es la naturaleza del producto, y los canales de comercialización tienen mucho que decir para apreciar si una marca es efectivamente usada. Es evidente, por ejemplo, que la explotación de una marca de conservas alimenticias nada tiene que ver con la de componentes electrónicos para sistemas de información. Tampoco existe paralelismo entre la capacidad de percepción del consumidor de un producto y del otro. Es muy distinta la intensidad de los actos de explotación necesarios para que, en ambos casos, la marca cumpla la misión a la que está llamada.

65. Sin embargo, en la determinación del umbral a partir del cual el uso de una marca puede calificarse de efectivo es irrelevante el tamaño empresarial del propietario. Este dato tenía justificación en épocas pretéritas, en las que el signo distintivo no tenía vida independiente de los demás activos empresariales y sólo podía ser transmitido junto con ellos. Hoy ya no es así;[36] la marca, hasta cierto punto, adquiere «vida propia» distinta de la de su titular, que la puede explotar directamente, pero nada impide que, mediando su consentimiento,[37] la utilice un tercero.

66. Si el objetivo es abrir un hueco en el mercado para los bienes o los servicios que

36 — Por ejemplo, el artículo 17 del Reglamento sobre la marca comunitaria permite su cesión independiente de la de los otros activos de la empresa.

37 — Véase el artículo 10, apartado 3, de la Directiva. Este precepto no especifica el alcance de esta anuencia. ¿Ha de ser expresa, como en la explotación por un licenciatario, o basta la mera tolerancia? El artículo 19, apartado 2, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio habla de utilización «controlada por el titular».

la marca representa, la intensidad del uso para que sea efectivo dependerá, como ya he apuntado, de la naturaleza del bien o del servicio, así como de la estructura y del tamaño del mercado afectado, pero no de la envergadura de la organización empresarial del titular, que es posible que no la explote.

67. Una pequeña empresa puede ser titular de una marca para productos de consumo masivo que requieran una amplia comercialización y verse en la necesidad de entregar su explotación a una organización empresarial con mayores posibilidades; mientras que, por el contrario, una gran compañía puede ser propietaria de una marca con vocación de implantarse en un mercado reducido y especializado, y entregar su explotación a una pequeña organización presente en ese sector. No hay, pues, correspondencia entre la importancia empresarial del titular de la marca y la índole del uso que se le dé para considerarlo «efectivo».

68. Por todo lo expuesto, insto al Tribunal de Justicia a que, en respuesta a la primera pregunta formulada por el Hoge Raad, declare que sólo puede hablarse de un «uso efectivo» cuando la marca, tal y como ha sido registrada (o con cambios que no alteren su carácter distintivo), se utiliza de manera continua, públicamente y con relevancia exterior, para abrir en el mercado un hueco a los productos o los servicios que representa, y no con el único designio de mantenerla en vigor. Corresponde al juez nacional determinar si el uso desarrollado por el titular de la marca es mínimamente apto para alcanzar dicho objetivo, apreciando en conjunto las circunstancias de cada caso y, en particular, la naturaleza del bien o del servicio, la estructura y la delimitación del mercado en cuestión, así como la percepción que de la marca tiene el consumidor medio del producto o del servicio de que se trate.

4. *El uso de la marca «Minimax»*

69. Mediante su segunda pregunta, el Hoge Raad pretende que el Tribunal de Justicia le aclare si la explotación que Ansul ha realizado, a partir del 2 de mayo de 1989, de la marca nº 052713 para distinguir extintores constituye un uso efectivo. Se refiere a las actividades de las que he dejado constancia en el anterior punto 18.

70. La respuesta a este segundo interrogante está implícita en la que propongo que se facilite a la primera pregunta. Corresponde al Hoge Raad, manejando los criterios que le proporcione el Tribunal de Justicia, emitir el juicio procedente, a la luz de los datos de hecho de que dispone, sobre los que de manera innecesaria han insistido los comparecientes en el curso de la audiencia pública.

71. Conviene recordar, no obstante, que el concepto de «uso efectivo» de una marca exige que su explotación se haga respecto de los productos o de los servicios para los que ha sido registrada.

VI. Conclusión

72. En atención a las anteriores consideraciones sugiero al Tribunal de Justicia que, en respuesta a las preguntas formuladas por el Hoge Raad, declare que:

«Sólo puede hablarse de un "uso efectivo", en el sentido del artículo 12, 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, cuando la marca, tal y como ha sido registrada (o con cambios que no alteren su carácter distintivo), es utilizada de manera continua, públicamente y con relevancia exterior, para abrir en el mercado un hueco a los productos o los servicios que representa, y no con el único designio de mantenerla en vigor.

Corresponde al juez nacional determinar si el uso desarrollado por el titular es mínimamente apto para alcanzar dicho objetivo, apreciando en conjunto las circunstancias de cada caso y, en particular, la naturaleza del bien o del servicio, la estructura y la delimitación del mercado en cuestión, así como la percepción que de la marca tiene el consumidor medio del producto o del servicio de que se trate.»