CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

apresentadas em 2 de Julho de 2002 [1]

1. O Hoge Raad der Nederlanden (a seguir «Hoge Raad») pede ao Tribunal de Justiça que interprete o conceito de «uso sério» a que se refere o n.º 1 do artigo 12.º da Primeira Directiva sobre marcas (a seguir «directiva» ou «Primeira Directiva») [2], ao disciplinar a caducidade desta modalidade de propriedade industrial.

I — O enquadramento factual e o processo principal

2. Para a solução desta questão prejudicial são relevantes os seguintes factos, assim expostos pelo Hoge Raad no despacho de reenvio:

3. A Ansul BV (a seguir «Ansul») e a Ajax Brandbeveiliging BV (a seguir «Ajax») são duas pessoas colectivas de direito neerlandês que actuam no mercado da protecção contra os incêndios. A segunda é filial da sociedade alemã Minimax GmbH.

4. A marca nominativa «Minimax» e os respectivos direitos pertenceram, até à segunda guerra mundial, a uma empresa alemã que tinha um estabelecimento de vendas nos Países Baixos e que, depois do conflito, foram expropriados a título de «bens do inimigo». Desta forma, foram divididos os direitos relativos ao sinal distintivo. Nos Países Baixos, foram adquiridos pela antecessora da Ansul e, na Alemanha, couberam à Minimax GmbH.

5. Em 15 de Setembro de 1971, a Ansul depositou o sinal nominativo «Minimax» no Instituto Benelux de Marcas (Benelux-Merkenbureau), onde foi registado sob o n.º 052713, para distinguir produtos das classes 1, 6, 9, 12, 20 e 25 da Nomenclatura Internacional de Marcas [3], em especial, extintores.

1 — Língua original: espanhol.

2 — 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).

3 — Estabelecida pelo Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos quais se aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio, de 15 de Junho de 1957, revisto em Genebra em 13 de Maio de 1977.

6. Pelo seu lado, desde 16 de Março de 1992, a Ajax é titular da marca mista «Minimax» nos Países Baixos, onde comercializa os produtos da sociedade-mãe. Este registo, a que corresponde o n.º 517006, inclui produtos das classes 1 (composições extintoras) [4] e 9 (extintores), e serviços da 37 (reparação, instalação, manutenção e enchimento de tais artefactos).

7. A Ajax e a Minimax GmbH começaram a utilizar a referida marca no Benelux, com a finalidade de distinguir os produtos e serviços que protege. Em 19 de Janeiro de 1994 a Ansul apresentou oposição a tal utilização.

8. Mais tarde, em 13 de Junho seguinte, a Ansul obteve o registo (n.º 549146) da denominação «Minimax» para os serviços das classes 37, 39 e 42, nomeadamente, os de reparação e manutenção de extintores [5].

9. Em 8 de Fevereiro de 1995 a Ajax propôs uma acção contra a Ansul no Rechtbank de Roterdão, pedindo a declaração de caducidade da marca de produtos n.º 052713 e a declaração de nulidade da marca de serviços n.º 549146, bem como o cancelamento dos respectivos registos.

10. A Ansul opôs-se a tais pedidos e apresentou pedido reconvencional, para que se proibisse à Ajax a utilização da denominação «Minimax» no território do Benelux, para os serviços e produtos abrangidos pelas suas marcas, sob cominação de lhe serem aplicadas sanções pecuniárias compulsórias se não deixasse de utilizar a referida palavra.

11. Por decisão de 18 de Abril de 1996 o Rechtbank de Roterdão julgou improcedentes os pedidos da Ajax e procedentes os pedidos da Ansul.

12. A Ajax interpôs recurso no Gerechtshof de Haia, a que foi dado provimento por acórdão de 5 de Novembro de 1998. O referido tribunal revogou a sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos da Ansul e procedentes os pedidos da Ajax, e declarou a caducidade do direito daquela sociedade à marca n.º 052713 e a nulidade da marca n.º 549146, ordenando o cancelamento de ambos registos.

4 — No sector da segurança denomina-se «agente extintor» a substância ou o preparado que, emitido sob pressão, apaga as chamas.

5 — A redacção original da Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas (*Nederlands Traktatenblad* 1962, n.º 58, pp. 10 a 76) não previa o registo de sinais para distinguir serviços. Só a partir da alteração que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1987 o seu artigo 39.º passou a contemplar tal possibilidade. Esta alteração foi uma consequência do Protocolo sobre as Marcas de Serviços, assinado em Bruxelas em 10 de Novembro de 1983(*Nederlands Traktatenblad* 1983, n.º 187, pp. 1 a 7).

13. A Ansul interpôs recurso desse acórdão. A discussão no Hoge Raad versou sobre o conceito de «uso sério» de uma marca, tendo as partes argumentado sobre as actividades desenvolvidas no sector dos extintores pela recorrente a partir de 2 de Maio de 1989 [6] e, em especial, sobre se as mesmas podem ser qualificadas como verdadeira utilização da marca de que é titular desde 1971, na acepção do artigo 12.°, n.° 1, da directiva.

II — As questões prejudiciais

14. Para decidir o recurso, o Hoge Raad tem de saber qual o alcance do conceito de «uso sério» contido na referida norma de direito comunitário, pelo que, por despacho de 26 de Janeiro de 2001, suspendeu a instância e resolveu submeter duas questões prejudiciais ao Tribunal de Justiça.

15. A primeira tem o seguinte teor:

«Deve ser interpretada a expressão 'uso sério', que figura no artigo 12.°, n.° 1, da referida directiva, da forma que anteriormente se expôs no ponto 3.4 e, em caso de resposta negativa, que (outro) critério se deve seguir para determinar o significado de 'uso sério'?»

16. No referido ponto do despacho de reenvio pode ler-se:

«[...] o uso deve manter uma certa relação com os produtos e serviços que comercializa ou oferece o detentor da marca. Só se pode responder à questão de saber se determinado uso pode ser considerado como 'uso sério', (i) tomando em conta todos os factos e circunstâncias específicos do caso, para o que (ii) é decisivo saber se, do conjunto dos factos e circunstâncias específicos do caso, considerados em mútua relação e em relação com o que é considerado no correspondente sector do tráfego económico como habitual e comercialmente justificado, se retira a impressão de que a finalidade do uso consiste em procurar ou manter um mercado para os produtos e os serviços da marca e não única e exclusivamente mantê-la em vigor, e para o que (iii), no que toca a estes factos e circunstâncias, há geralmente que tomar em atenção o carácter, a importância, a frequência e a regularidade, bem como a duração, deste uso relativamente à natureza do produto ou do serviço e a natureza e a importância da empresa».

17. A segunda pergunta formulada pelo Hoge Raad diz:

«Também se pode falar de 'uso normal', no sentido antes referido, caso não se comer-

6 — Desde esse momento, a Ansul não comercializou qualquer extintor com a marca «Minimax». Sobre as actividades que desenvolveu a partir da referida data, veja-se o n.° 18 destas conclusões.

cializem novos produtos, mas se realizem outras actividades, como as anteriormente descritas no ponto 3.1 (v) e (vi)?»

18. Tais actividades são as seguintes:

1) Venda de peças e composições para extintores da marca «Minimax» a empresas que realizavam a manutenção destes aparelhos, sem lhe ser aposta a marca, não se servindo a Ansul, nas suas relações com estas empresas, da denominação em litígio.

2) Controlo, calibragem, reparação e revisão destes aparelhos extintores, tanto pela Ansul como pelas referidas empresas, serviços prestados mediante a utilização de peças e composições extintoras procedentes da própria sociedade titular da marca.

3) Utilização e venda às referidas empresas de adesivos com a marca, bem como de etiquetas das quais constava a expressão *Gebruiksklaar Minimax* («Minimax pronto a usar»).

III — O processo no Tribunal de Justiça

19. A Ansul, a Ajax, o Governo neerlandês e a Comissão apresentaram observações escritas neste processo, no prazo indicado pelo artigo 20.º do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça.

20. Na audiência de 4 de Junho de 2002 compareceram a Ansul e a Comissão para apresentarem as suas alegações orais.

IV — A caducidade das marcas por não utilização no direito positivo

1. *Nos acordos internacionais sobre propriedade industrial*

A — A Convenção de Paris

21. A redacção inicial da Convenção de Paris para a protecção da propriedade

industrial, assinada em 20 de Março de 1883, e da qual são signatários todos os Estados-Membros da União Europeia [7], não previu a caducidade dos direitos sobre uma marca por não utilização.

22. Foi na alteração realizada em Haia, em 6 de Novembro de 1925, que se introduziu na Convenção de Paris uma disposição relativa à utilização das marcas, a alínea C do artigo 5.º, segundo o qual:

«1. 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.

2. O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio por forma que difere, quanto a elementos que não alteram o carácter distintivo da marca, da forma por que esta foi registada num dos países da União não implicará a anulação do registo nem diminuirá a protecção que lhe foi concedida.

3. O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados comproprietários da marca, nos termos da lei interna do país em que a protecção é requerida, não obstará ao registo nem diminuirá, de maneira alguma, a protecção concedida à mesma marca em qualquer dos países das União, contanto que o dito uso não tenha por efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.»

B — O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio

23. Este acordo, anexo ao Acordo que instituiu a Organização Mundial de Comércio, assinado em Marrakech, em 15 de Abril de 1994 [8], dispõe que, no que se refere, entre outros aspectos, às marcas, os Estados-Membros da Organização cumprirão o disposto nos artigos 1.º a 12.º e no artigo 19.º da Convenção de Paris (artigo 2.º, n.º 1) [9].

24. Sob a epígrafe «Exigência de utilização», o artigo 19.º dispõe que:

«1. Caso a utilização de uma marca seja exigida como condição para a manutenção

7 — Os Países Baixos fazem parte da Convenção desde 7 de Julho de 1884.

8 — JO 1994, L 336, pp. 214 a 223.

9 — A mesma remissão para a Convenção de Paris é feita no Tratado sobre o Direito das Marcas, de 1994, cujo artigo 15.º dispõe que «[t]odas as partes contratantes devem cumprir o disposto na Convenção de Paris».

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.

2. A utilização de uma marca por uma outra pessoa, desde que sob o controlo do seu titular, será reconhecida como utilização da marca para efeitos da manutenção do registo.»

2. *No direito comunitário*

A — A Primeira Directiva

25. O legislador europeu dispôs, no oitavo considerando da directiva 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».

26. De acordo com esse propósito, a directiva prevê, nos artigos 10.° e seguintes, o uso das marcas e as consequências da sua não utilização.

27. O artigo 10.° regula o uso da marca da seguinte forma:

«1. 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.

2. São igualmente considerados como uso para efeitos do n.° 1:

a) O uso da marca por modo que difira em elementos que não alterem o carác-

ter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;

b) A aposição da marca [comunitária] [10] em produtos ou na respectiva embalagem no Estado-Membro em questão apenas para efeitos de exportação.

3. O uso da marca com o consentimento do titular ou por qualquer pessoa habilitada a usar uma marca colectiva ou uma marca de garantia ou certificação será considerado feito pelo titular.

[...]»

28. As consequências do não uso de uma marca são abordadas no artigo 11.°, em cujos n.os 3 e 4 se pode ler:

«3. Sem prejuízo da aplicação do artigo 12.° em caso de pedido reconvencional que tenha por fundamento uma marca cujo registo seja passível de caducidade, um Estado-Membro pode prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafacção se se verificar, na sequência de uma excepção, que o registo da marca poderia igualmente ficar sujeito a caducidade por força do n.° 1 do artigo 12.°

4. Se a marca anterior apenas tiver sido utilizada para uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi registada, considera-se que, para efeitos de aplicação dos números precedentes, está registada apenas para essa parte dos produtos ou serviços.»

29. A caducidade é regulamentada no n.° 1 do artigo 12.°, segundo o qual:

«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; contudo, ninguém poderá requerer a caducidade do registo de uma marca se, durante o intervalo entre o fim do período de cinco anos e a introdução do pedido de caducidade, tiver sido iniciado ou reatado [11] um uso sério da marca; o início ou o reatamento do uso nos

10 — Esta nota não tem objecto na versão portuguesa: na versão espanhola aparece este qualificativo, que não consta nas outras. Como é óbvio, trata-se de um erro grosseiro, uma vez que a directiva não aborda a regulamentação da marca comunitária.

11 — Nota sem objecto na versão portuguesa.

três meses imediatamente anteriores à introdução do pedido de caducidade, contados a partir do fim do período ininterrupto de cinco anos de não uso, não será, contudo, tomado em consideração se as diligências para o início ou reatamento do uso só ocorrerem depois de o titular tomar conhecimento de que pode vir a ser introduzido um pedido de caducidade.»

B — O regulamento sobre a marca comunitária

30. O Conselho da União Europeia adoptou, em 20 de Dezembro de 1993, o Regulamento (CE) n.º 40/94, sobre a marca comunitária [12]. Depois de proclamar o princípio do «uso sério» das marcas [13], os artigos 15.º, 43.º, 50.º e 56.º desta disposição prosseguem o mesmo objectivo que a Primeira Directiva, que transcrevi nos números anteriores.

3. *No direito do Benelux*

31. Nas conclusões que apresentei, em 31 de Janeiro de 2002, no processo Koninklijke KPN Nederland (C-363/99), no qual ainda não foi proferido acórdão, expus a origem e a génese da Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas, a que fiz referência na nota n.º 5.

32. Na redacção inicial, o n.º 3 do artigo 5.º da lei dispunha que o direito a uma marca extingue-se:

«na medida em que, sem justa causa, não tenha sido utilizada pelo titular nem por pessoa autorizada no território do Benelux, quer durante os três anos seguintes ao depósito, quer durante um período ininterrupto de cinco anos; em caso de litígio, o tribunal pode fazer o ónus da prova da utilização recair, total ou parcialmente, sobre o titular da marca; contudo, a prova do não uso nos seis anos anteriores cabe a quem o invocar» [14].

33. No comentário ao artigo 5.º, contido na exposição de motivos da lei, pode ler-se que o uso obrigatório deve ser uma exploração normal, tendo em conta as circunstâncias presentes em cada caso para determinar se se está ou não em presença de uma utilização da marca [15].

12 — JO 1994, L 11, p. 1.
13 — V. o nono considerando.
14 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, p. 59.
15 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, pp. 31 e 32.

34. Para adaptar a referida lei à Primeira Directiva e para a completar com as disposições pertinentes sobre a marca comunitária, a Bélgica, o Luxemburgo e os Países Baixos assinaram, em 2 de Dezembro de 1992, um protocolo [16] que, segundo o artigo 8.°, entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1996, assim como as alterações que introduziu na lei uniforme.

35. Uma dessas alterações afectou o artigo 5.°, cujos n.os 2 e 3 passaram a ter a seguinte redacção:

«2. Nos limites indicados no artigo 14.°, letra C) [17] o direito sobre uma marca extinguir-se-á

a) quando, sem justa causa, não tenha sido utilizada no território do Benelux, relativamente aos produtos para os quais foi registada, durante um período ininterrupto de cinco anos; em caso de litígio, o tribunal pode fazer o ónus da prova do uso recair, total ou parcialmente, sobre o titular da marca.

[...]

3. Para a aplicação do n.° 2, alínea a), entende-se também por uso da marca:

a) o uso sob uma forma que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca tal como tenha sido registada;

b) a colocação nos produtos ou na sua apresentação exclusivamente para fins de exportação; e

c) o uso por um terceiro com o consentimento do titular da marca» [18].

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, n.° 12, pp. 1 a 12.

17 — Esta norma dispõe no n.° 1 que «qualquer interessado pode invocar a extinção do direito de marca nos casos indicados no artigo 5.°, n.° 2. A extinção por força da disposição prevista no artigo 5.°, n.° 2, alínea a), não se verifica se, no intervalo entre o termo do período indicado de cinco anos e a apresentação do pedido de caducidade, se tiver iniciado ou reiniciado um uso efectivo da marca; contudo, o começo ou o recomeço do uso num prazo de três meses antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização não se terá em consideração, se os preparativos para o início ou o reinício do uso se tivessem verificado depois de informado o titular de que o pedido de caducidade podia ser apresentado.»

18 — A tradução das anteriores disposições da Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas é minha.

36. De acordo com o artigo 39.º da lei, as disposições anteriores aplicam-se também às marcas de serviços.

V — Análise das questões prejudiciais

1. *Introdução*

37. Nos números anteriores quis fazer constar os diferentes níveis normativos que, na minha opinião, devem ser analisados pelo Tribunal de Justiça para dar uma resposta ao Hoge Raad, a fim de contornar as posições unilaterais que surgiram neste processo incidental.

38. É óbvio que a Lei Uniforme Benelux sobre as Marcas e a jurisprudência que a interpreta são um ponto de referência, mas de modo algum se podem transformar no espelho em que o Tribunal de Justiça se tem de rever para resolver as dúvidas do órgão jurisdicional neerlandês. A resposta deve ser facultada a partir do direito da União Europeia, se se pretende que os titulares da marcas gozem do mesmo grau de protecção em todos os Estados-Membros [19].

39. Acontece, contudo, que, como tive ocasião de assinalar nas conclusões que apresentei, em 18 de Janeiro de 2001, no processo Merz & Krell (C-517/99) [20] e nas conclusões do processo Koninklijke KPN Nederland, já referidas, o ordenamento jurídico comunitário sobre marcas apresenta uma estrutura peculiar que impõe um esforço de interpretação integrador.

40. A directiva e as legislações dos Estados-Membros devem ser interpretadas à luz da Convenção de Paris [21], que, por sua vez, inspira o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio [22]. Por outro lado, os três Estados integrados no Benelux «unificaram os respectivos ordenamentos jurídicos em matéria de marcas, mas, além disso, harmonizaram-nos com os dos demais Estados-Membros da União Europeia, adaptando a lei uniforme à directiva e, como não podia deixar de ser, fizeram-no respeitando os compromissos que decorrem da Convenção de Paris» [23].

19 — V. o nono considerando da directiva e o acórdão de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e o. (C-414/99 a C-416/99, Colect., p. I-8691, n.º 42).

20 — Neste processo o acórdão foi proferido em 4 de Outubro de 2001 (Colect., p. I-6959).

21 — No último considerando da directiva pode ler-se que as suas disposições devem estar «em harmonia completa com as da Convenção de Paris».

22 — V., em especial, o artigo 2.º, n.º 1.

23 — V. o n.º 30 das conclusões Koninklijke KPN Nederland.

2. *O uso das marcas*

41. Portanto, as respostas devem ser facultadas ao Hoge Raad tendo em conta todas as normas que, no ordenamento jurídico comunitário, têm por objecto as marcas. E nessa visão de conjunto a primeira afirmação obrigatória, porque óbvia, é que as marcas existem para ser usadas [24], de modo que o titular que não explora o seu sinal distintivo corre o risco de perder os seus direitos, por caducidade.

42. Os registos de marcas não podem ser 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. Como diz a Comissão nas suas observações escritas, os registos «defensivos» ou «estratégicos» são recusáveis.

43. Se se concede ao titular de uma marca um monopólio sobre o sinal cuja inscrição obtém e se lhe dá a possibilidade de que o faça valer *erga omnes*, proibindo a sua utilização por outrem, é precisamente para que lhe dê o destino que justifica essa exclusividade.

44. Sendo assim, o proprietário de uma marca tem que utilizá-la de forma coerente com os objectivos que o ordenamento jurídico atribui a esta instituição [25]. Julgo necessário recordar uma vez mais que a relação existente entre os direitos que uma marca concede ao seu titular e a própria marca é instrumental; as posições jurídicas de vantagem que implica existem para que o produto ou o serviço que designa possa ser distinguido pelo consumidor, a fim de que, através desse discernimento, que é um pressuposto da liberdade de escolha, seja estabelecido no mercado interior um sistema de concorrência aberta [26].

45. Em suma, se o titular não quer ver caducar os seus direitos sobre a marca, tem de usá-la «como marca». Assim, embora por outro caminho, chego à mesma encruzilhada a que se chegou no processo Arsenal Football Club (C-206/01), cujas conclusões apresentei em 13 de Junho deste ano. Tratava-se ali de saber quando faz um terceiro uso do sinal distintivo como marca,

24 — Esta é uma verificação hoje indiscutível, mas que antes da revisão da Convenção que se fez em 1925 não o era tanto.

25 — Diferentemente do que acontece com outras modalidades das propriedades industrial e intelectual, com a protecção dos sinais distintivos (marcas, denominações comerciais, denominações de origem) não se tutela a actividade criadora ou inventiva do autor, mas a actuação comercial dos empresários e, através dela, a ordem pública económica.

26 — V. as conclusões no processo Merz & Krell (n.os 31 e 32) e Koninklijke KPN Nederland (n.os 32 e 33).

para se determinar se o proprietário o pode proibir. Aqui o dilema consiste em saber qual é o uso exigível a este último, cuja inexistência, se se prolongar pelo tempo legalmente estabelecido, pode provocar a extinção dos seus direitos.

46. Não tenho qualquer dúvida de que, em ambas situações, o conteúdo do conceito jurídico indeterminado «uso como marca» é o mesmo. Por conseguinte, remeto para os raciocínios e considerações que expus nessas conclusões [27], limitando-me agora a reproduzir a conclusão a que na altura cheguei.

47. Duas notas caracterizam a utilização de uma marca. A primeira é que deve tratar-se de uma exploração comercial, consistir na produção e no fornecimento de bens e serviços no mercado. O artigo 5.º da directiva fala de uso «na vida comercial» [28].

48. O segundo requisito exige que essa exploração comercial seja realizada com a finalidade de distinguir os produtos e os serviços pela sua origem ou proveniência, pela sua qualidade ou pela sua reputação.

3. *O conceito de «uso sério»*

49. Não basta, para legitimar a utilização de uma marca, que seja utilizada na vida económica com algum dos objectivos referidos. É necessário, além disso, que se trate de um «uso sério» ou, dito de outra forma, «não testemunhal».

50. Esta afirmação permite-me fazer uma primeira aproximação ao conceito de «uso sério». Não o é o meramente fictício, formal e retórico, o desprovido de conteúdo, que tem por único fim evitar a caducidade e que não aspira a que os produtos e os serviços que designa obtenham um lugar no mercado.

51. Uma vez determinado o limite negativo do conceito, as dificuldades surgem ao tentar delimitá-lo positivamente.

52. Uma análise das diferentes versões linguísticas da directiva [29] permite-me afirmar que o uso que o legislador comunitário

27 — V., em especial, os n.os 49, 50, 62, 64 e 88, 1.º e 4.º

28 — A versão alemã da directiva utiliza a expressão *geschäftlichen Verkehr*, na francesa aparece *vie des affaires*, a inglesa diz *course of trade*, na italiana pode ler-se *nel commercio* e, finalmente, a versão neerlandesa fala de *economisch verkeer*.

29 — A neerlandesa utiliza a expressão *normal*. Na francesa aparece *usage sérieux*, na portuguesa *uso sério*, na inglesa *genuine use* e na alemã *ernsthafte Benutzung*. Na edição italiana emprega-se o mesmo termo que na espanhola: *effettivo*.

quis é o que se pode qualificar de «suficiente» relativamente às funções desta modalidade da propriedade industrial. Quem interveio neste processo, recorrendo às diferentes versões da directiva, fala de uso «normal», «sério», «autêntico», «efectivo», mas estas qualificações, que fazem a descrição utilizando o mesmo termo cuja definição se pretende, não acrescentam nada, são verdadeiras tautologias.

53. Impõe-se uma interpretação finalista que tenha em conta, uma vez mais, as funções da marca, analisando se o uso feito pelo titular se destina à distinção dos seus produtos ou dos seus serviços no mercado, para conseguir uma quota no quadro de uma concorrência livre, leal e aberta. Na minha opinião, a utilização que a directiva exige e, em especial, o artigo 12.°, n.° 1, é o «uso suficiente» ou o «uso apto» a esse fim (*geschikt gebruik; adequate use; usage approprié; geeignete Benutzung; uso atto*).

54. Para que a utilização de uma marca possa ser considerada como tal e, por conseguinte, considerada séria, deve consistir, em primeiro lugar, na *utilização do sinal relativamente aos produtos e aos serviços para os quais foi registada*. A marca é a união entre a indicação e o produto ou o serviço, uma vez que foi apreendida pelos consumidores [30], de forma que o uso das indicações que integram a marca para outros bens ou outros serviços não constitui uma utilização da marca.

55. Pela mesma razão, a ideia de «uso sério» exige *a utilização do sinal, tal como foi concedido e inscrito*, com todos os elementos que o componham, a não ser que, excepcionalmente, a diferença resida em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca «na forma sob a qual foi registada» [31].

56. O conceito de marca e as funções próprias deste tipo de propriedade industrial impõem também um *uso público e externo*, para o exterior. É necessário que, através da sua exploração, a marca esteja presente no mercado próprio dos produtos ou dos serviços que representa. Portanto, pode falar-se de um uso sério se se vendem os produtos ou se prestam os serviços, mas também quando se utiliza a marca com fins publicitários para introduzir tais produtos ou serviços no mercado [32].

30 — V. Fernández-Novoa, C., *Fundamentos de derecho de marcas*, editorial Montecorvo, SA, Madrid, 1984, p. 23.

31 — Artigo 10.°, n.° 2, alínea a), da directiva. V., também, o artigo 5.°, n.° 2, da Convenção de Paris.

32 — Nas conclusões que apresentei, em 6 de Novembro de 2001, no processo Sieckmann (C-273/00), acórdão de 12 de Dezembro de 2002, Colect., p. I-11732, p. I-11739, sublinhei que uma das funções da marca é a função publicitária (n.° 19).

57. Pelo contrário, *o uso privado, que não ultrapassa a esfera interna do titular, é irrelevante*, na medida em que não pretende alcançar uma quota do mercado. Desta forma, não constituem usos «suficientes» e «sérios» a adopção de medidas preparatórias para a comercialização dos produtos e dos serviços nem a actividade de armazenamento e depósito sem abandonar as dependências empresariais [33]. Só excepcionalmente é relevante o uso consistente na aposição da marca no produto ou na sua apresentação para a venda no exterior [34]. Esta ressalva justifica-se pela necessidade de proteger as empresas cuja actividade se baseia na exportação e que, ao não explorar a marca no mercado interno, correriam o risco de a perder por falta de uso.

58. Em resumo, *só se pode falar de um «uso sério» quando a marca, tal como foi registada, é utilizada, publicamente e com relevância exterior, para se obter um lugar no mercado para os produtos ou os serviços que representa.*

59. No entanto, não basta que as referidas condições concorram, sendo também necessário que, como indiquei, o uso da marca esteja «apto» a cumprir os objectivos que o ordenamento jurídico atribui a esta modalidade de propriedade industrial.

Linhas atrás indiquei que não se pode qualificar de «uso sério» aquele que o titular faz com o único propósito de evitar a caducidade. Abandonando essa dimensão subjectiva, posso acrescentar que também não é «suficiente» a exploração do distintivo que, sem perseguir tal meta, não está «minimamente apto» a satisfazer as funções que o ordenamento jurídico lhe atribui.

60. Essa «aptidão objectiva» só se pode determinar em função das circunstâncias de cada caso, cuja apreciação cabe ao juiz nacional [35]. No entanto, estou em condições de apresentar alguns critérios que permitam indicar o caminho para essa valoração.

61. Se se trata de situar o produto ou o serviço no mercado, o paradigma do «uso sério» é a venda de um ou a prestação do outro sob a cobertura da marca. O limiar a partir do qual o uso comercial pode ser considerado «apto» e «efectivo» encontra-se directamente relacionado com *a natureza do produto ou o tipo de serviço.* Tal como assinala a Comissão nas suas

33 — V. Fernández-Novoa, C., *Derecho de marcas*, editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990, pp. 253 e 254. Este autor acrescenta como uso interno a venda exclusiva dos produtos com a marca aos empregados nos economatos da empresa.

34 — V. o artigo 10.°, n.° 2, alínea b), da directiva.

35 — O uso de uma marca é uma questão de facto submetida às regras da prova. Neste sentido, o Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do regulamento sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1), dispõe no n.° 2 do artigo 22.° que a prova da utilização de uma marca consistirá em «indicações relativas ao local, período, extensão e natureza da utilização da marca [...] em relação aos produtos e serviços para os quais se encontra registada» e acrescenta, no n.° 3, que, preferencialmente, a prova consistirá em «documentos justificativos e [...] [em] elementos como embalagens, rótulos, tabelas de preços, catálogos, facturas, fotografias, anúncios de jornais e declarações escritas».

observações escritas, não pode exigir-se a mesma intensidade de utilização a uma marca que se refira a produtos de luxo, de comercialização reduzida, e a outra que represente bens de consumo em massa.

62. De qualquer modo, independentemente do volume das transacções efectuadas com a marca ou da sua frequência, deve ser uma *utilização continuada*, nunca esporádica ou ocasional.

63. Se a natureza do produto ou do serviço é relevante, também o são *a estrutura e a delimitação do* correspondente *mercado*, e a *percepção do consumidor médio* do artigo ou do serviço em causa.

64. Para o titular, a marca é, como foi já indicado, a união entre o sinal e o produto ou o serviço para, através da sua apreensão pelos consumidores e a consequente identificação de um com o outro, obter um lugar no mercado. Por isso a sua estrutura, um de cujos condicionantes é a natureza do produto, e os canais de comercialização são muito importantes para a apreciação do uso sério de uma marca. É evidente, por exemplo, que a utilização de uma marca de conservas alimentares não tem nada a ver com a de componentes electrónicos para sistemas de informação. Também não existe paralelismo entre a capacidade de percepção do consumidor de um produto e do outro. A intensidade dos actos de utilização necessários para que, em ambos casos, a marca cumpra a missão que lhe cabe é muito diferente.

65. Contudo, na determinação do limiar a partir do qual se pode qualificar como sério o uso da marca, é irrelevante a dimensão empresarial do proprietário. Este dado tinha justificação em épocas passadas, nas quais o sinal distintivo não era independente dos restantes activos empresariais e só podia ser transmitido com eles. Hoje já não é assim [36]; a marca, até certo ponto, adquire «vida própria» distinta da do seu titular, que a pode utilizar directamente, mas nada impede que, com o seu consentimento [37], um terceiro a utilize.

66. Se o objectivo é conseguir um lugar no mercado para os bens ou serviços que a

36 — Por exemplo, o artigo 17.° do regulamento sobre a marca comunitária permite a sua transmissão independentemente da dos outros activos da empresa.

37 — V. o artigo 10.°, n.° 3, da directiva. Esta norma não especifica o alcance desta anuência. Tem de ser expressa, como a utilização por um titular de licença, ou basta a mera tolerância? O artigo 19.°, n.° 2, do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio fala de utilização «sob o controlo do seu titular».

marca representa, a intensidade do uso, para que seja sério, dependerá, como já referi, da natureza do bem ou do serviço, bem como da estrutura e do tamanho do mercado afectado, mas não da envergadura da organização empresarial do titular, que é possível que não a explore.

67. Uma empresa pequena pode ser titular de uma marca para produtos de consumo em massa que requeiram uma vasta comercialização e ser obrigada a entregar a sua utilização a uma organização empresarial com maiores possibilidades; enquanto, pelo contrário, uma grande sociedade pode ser proprietária de uma marca com vocação para se implantar num mercado reduzido e especializado, e entregar a sua utilização a uma organização pequena presente nesse sector. Não há, pois, correspondência entre a importância empresarial do titular da marca e a natureza do uso que se lhe dê para o considerar «sério».

68. Pelo exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que, em resposta à primeira pergunta formulada pelo Hoge Raad, declare que só pode falar-se de um «uso sério» quando a marca, tal como foi registada (ou com alterações que não afectem o seu carácter distintivo), seja utilizada de forma continuada, publicamente e com relevância exterior, para conseguir obter um lugar no mercado para os produtos ou os serviços que representa, e não com o propósito único de a manter em vigor. Cabe ao juiz nacional determinar se o uso feito pelo titular da marca está minimamente apto para alcançar o referido objectivo, apreciando em conjunto as circunstâncias de cada caso e, em especial, a natureza do bem ou do serviço, a estrutura e a delimitação do mercado em causa, bem como a percepção que o consumidor médio do produto ou do serviço em causa tem da marca.

4. *O uso da marca «Minimax»*

69. Com a segunda pergunta, o Hoge Raad pretende que o Tribunal de Justiça esclareça se a utilização que a Ansul fez, a partir de 2 de Maio de 1989, da marca n.º 052713 para distinguir extintores constitui um uso sério. Refere-se às actividades que indicou no n.º 18 *supra*.

70. A resposta a esta segunda questão está implícita na que proponho se dê à primeira pergunta. Cabe ao Hoge Raad, utilizando os critérios que o Tribunal de Justiça lhe proporciona, emitir o juízo anterior, à luz dos elementos de facto de que dispõe, sobre os quais insistiram desnecessariamente os intervenientes na audiência.

71. Há que recordar, contudo, que o conceito de «uso sério» de uma marca exige que a sua utilização se faça consoante os produtos ou os serviços para que foi registada.

VI — Conclusão

72. Tendo em conta as considerações expostas, sugiro ao Tribunal de Justiça que, em resposta às perguntas formuladas pelo Hoge Raad, declare que:

«Só se pode falar de um 'uso sério', na acepção do artigo 12.°, n.° 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, quando a marca, tal como foi registada (ou com alterações que não afectem o seu carácter distintivo), é utilizada de forma continuada, publicamente e com relevância exterior, para obter um lugar no mercado para os produtos ou serviços que representa, e não com o propósito único de a manter em vigor.

Cabe ao juiz nacional determinar se o uso feito pelo titular está minimamente apto para alcançar o referido objectivo, apreciando em conjunto as circunstâncias de cada caso e, em especial, a natureza do bem ou do serviço, a estrutura e a delimitação do mercado em causa, bem como a percepção que o consumidor médio do produto ou do serviço em causa tem da marca.»