CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
JÁN MAZÁK
apresentadas em 18 de Setembro de 2008 [1]

1. No presente pedido de decisão prejudicial, o Oberster Patent- und Markensenat (órgão jurisdicional austríaco competente para julgar em última instância os processos relativos a marcas e patentes) pretende obter a interpretação do 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 [2]. O pedido de decisão prejudicial submetido no âmbito de um litígio entre o Verein Radetzky-Orden (a seguir «Ordem») e a Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky» (a seguir «BKFR») tem por objecto a caducidade de marcas propriedade desta última, uma associação sem fins lucrativos, com o fundamento de não terem sido objecto de uso sério. O órgão jurisdicional nacional pretende saber se o uso por uma associação sem fins lucrativos de marcas em anúncios, na sua correspondência comercial e em material publicitário e o facto de os seus membros as exibirem em distintivos que usam na recolha e distribuição de donativos constitui um uso sério nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

1 — Língua original: inglês.
2 — JO 1989 L 40, p. 1.

I — Regulamentação comunitária

2. O artigo 12.º da Directiva 89/104 sob a epígrafe «Motivos de caducidade» dispõe:

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

II — Legislação nacional

3. Nos termos do § 10a da Lei da protecção das marcas (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, a seguir «MSchG»), o uso de um sinal para designar um produto ou serviço inclui, em especial:

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

2. oferecer os produtos, comercializá-los ou armazená-los para esse fim, ou oferecer ou prestar serviços com o sinal;

3. importar ou exportar produtos com o sinal;

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

4. O § 33a, n.º 1, da MSchG tem a seguinte redacção:

«Qualquer pessoa pode pedir a declaração de caducidade de uma marca registada há pelo menos cinco anos na Áustria ou que, por força do § 2, n.º 2, beneficia de protecção na Áustria, quando nem o titular nem um terceiro com o seu consentimento a tiverem utilizado na Áustria, de forma séria e como marca (§ 10a), para os produtos ou serviços em relação aos quais foi registada, durante os cinco anos que precedem a data da apresentação do pedido de declaração de caducidade, a menos que o titular da marca possa justificar a falta de uso.»

III — Processo principal e pedido de decisão prejudicial

5. A BKFR é uma associação sem fins lucrativos, que não comercializa produtos nem presta quaisquer serviços a título oneroso. As suas actividades consistem, por um lado, na preservações das tradições militares, como a organização de eventos em memoria dos soldados mortos em combate, a organização de missas comemorativas, encontros de companheiros de armas e a conservação de monumentos militares e, por outro, obras de caridade como a recolha de donativos em espécie e em dinheiro e distribuí-los aos necessitados.

6. A BKFR é titular das marcas nominativas e figurativas inscritas no Registo das Marcas e Patentes austríaco sob os n.os 161.744 a 161.749, com prioridade desde 22 de Maio de 1995. Cada uma das marcas nominativas e figurativas foi registada para os seguintes produtos e serviços: classe: 37: conservação de monumentos de guerra; classe 41: educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; organização de encontros entre militares; classe 45 (anteriormente 42): acções caritativas a favor dos socialmente desfavorecidos, em conformidade com o Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957 [3] (a seguir «acordo de Nice»). A pedido do titular das marcas, e com efeitos a partir de 31 de Janeiro de 2005, foram cancelados os serviços da classe 41 «educação; formação» para todas as marcas contestadas.

7. A BKFR fundou a Ordem, no âmbito da qual são concedidas condecorações e distinções honoríficas que correspondem às marcas registadas sob os n.os 161.745, 161.746, 161.748 e 161.749. O emblema com o escudo honorífico correspondente à marca registada sob n.º 161.744 e o emblema para os bonés correspondente à marca registada sob o n.º 161.746 são também concedidos pela associação aos membros e doadores. Os membros usam as condecorações em várias manifestações e na recolha e distribuição de donativos em espécie e em dinheiro. As marcas são também impressas nos convites para manifestações, no papel timbrado e material publicitário da associação.

8. Por requerimento de 17 de Agosto de 2004, a Ordem requereu o cancelamento do registo das marcas em causa nos termos do § 33a da MSchG com fundamento no não uso. Alegou que a BKFR não usou a marca durante os cinco anos precedentes.

9. Em 21 de Abril de 2006, o Registo de Marcas e Patentes austríaco cancelou o registo das marcas com efeitos a partir de 8 de Janeiro de 2001. A BKFR recorreu para o Oberster Patent- und Markensenat da decisão de cancelamento da Divisão de Anulação do Registo de Marcas e Patentes austríaco.

10. O Oberster Patent- und Markensenat, por decisão de 27 de Junho de 2007, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 27 de Setembro de 2007, submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:

3 — Revisto em Estocolmo em 1967 e em Genebra em 1977.

«O artigo 12.º, n.º 1 da [Directiva 89/104] sobre as marcas deve ser interpretado no sentido de que é feito um uso (sério) da marca, para distinguir os produtos e 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?»

IV — Tramitação processual no Tribunal de Justiça

11. A Ordem, a BKFR, a República Italiana e a Comissão das Comunidades Europeias apresentaram observações escritas. A Ordem, a BKFR e a Comissão apresentaram observações orais na audiência de 24 de Junho de 2008.

V — Principais argumentos das partes

12. A Ordem alega que uma resposta afirmativa à questão colocada pelo órgão jurisdicional de reenvio esvaziaria de todo o conteúdo o objectivo prosseguido pela legislação relativa às marcas e subverteria os requisitos de segurança jurídica inerentes a essa legislação. Nos termos do artigo 5.º da Directiva 89/104 que prevê os direitos conferidos pela protecção da marca, essa protecção está directamente ligada ao fornecimento de produtos e serviços na actividade comercial. Segundo a Ordem, o termo «uso sério» utilizado no artigo 12.º da Directiva 89/104 aplica-se na actividade comercial ou empresarial que tem por objectivo o lucro. As actividades sem fim lucrativo não são abrangidas pelo âmbito da protecção da marca. A função da marca é garantir a origem dos produtos ou serviços, assegurando desse modo a qualidade constante da prestação económica em causa. Assim, a protecção da marca implica uma prestação a título oneroso.

13. A Ordem sublinha que várias associações com fim caritativo surgiram nas sociedades modernas, como as associações que prestam cuidados médicos ou que transportam doentes, que aparentemente prestam serviços gratuitos. Contudo, na realidade, essas associações sobrevivem graças a subvenções e subsídios dos Estados e estão comercialmente activas e competem nesses mercados como

fornecedores. A Ordem considera que essas associações prosseguem claramente actividades empresariais, utilizando pessoal permanente. O critério de prestação a título oneroso aplica-se nestes casos mesmo tendo em consideração que não é paga pelas pessoas realmente beneficiadas, mas pelos sistemas de segurança social, hospitais, autoridades públicas, etc. Quando uma marca não é usada com o objectivo de criar ou preservar uma quota no mercado dos produtos e serviços protegidos pela marca, esse uso deve ser considerado como tendo por exclusivo objectivo impedir a caducidade da marca.

14. A BKFR considera que essas organizações caritativas (associações sem fins lucrativos) competem entre si no seu campo de actividade e, assim, actuam como empresários no comércio mesmo quando os produtos ou serviços caritativos são para os necessitados. Os sinais dessas organizações, como as marcas, decorações, insígnias e emblemas, indicam a origem dos produtos ou serviços para os distinguir dos de outras organizações. Além disso, a concessão a pessoas estranhas à organização de decorações e distinções que constituem a marca é um tipo de publicidade ou «merchandising» na medida em que serve para promover a organização.

15. O conceito de uso sério não exclui o uso por organizações caritativas das suas marcas quando propõem os seus serviços.

16. Por conseguinte, a BKFR alega que, em conformidade com o artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104, uma marca deve ser considerada ter sido objecto de uso sério quando é usada pela organização caritativa para os produtos e serviços para os quais a marca foi registada e quando esses produtos ou serviços são distribuídos gratuitamente e/ou voluntariamente.

17. A República Italiana considera que a questão submetida pelo Oberster Patent- und Markensenat deve obter uma resposta afirmativa. Dado que a marca pode ser registada por qualquer pessoa que a usa ou pretende usar o sinal distintivo numa actividade produtiva ou comercial mas não empresarial, a República Italiana considera que o uso da marca pela BKFR deve ser considerado sério.

18. A Comissão considera que o artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104 deve ser interpretado no sentido que uma marca é objecto de uso sério quando é usada para serviços prestados gratuitamente, na medida em que a inexistência de contrapartida corresponda à

natureza dos serviços em questão. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça [4], uma marca é objecto de uso sério nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104 se for usada no mercado para produtos ou serviços protegidos pela marca de um modo que é habitual nesse mercado para manter ou criar uma quota no mercado para esses produtos e serviços. Por conseguinte, a apreciação deve assentar na totalidade dos factos do caso, em especial, o tipo de produtos ou serviços, as características do mercado em causa e o âmbito e a frequência do uso da marca.

19. A Comissão sublinha que certos serviços, como a manutenção pública de tradições e obras de caridade, são pela sua natureza prestados gratuitamente. É incontestável que um sinal distintivo pode ser protegido como marca em relação a esses serviços. Seria contraditório relativamente à questão do uso sério só tomar em consideração o uso da marca para serviços prestados mediante contrapartida. A Comissão considera que as organizações caritativas competem em relação aos donativos. Por conseguinte, as prestações caritativas são expressamente mencionadas nas diferentes classes do acordo de Nice, em especial nas classes 36, 41 (educação e formação de crianças necessitadas) e 43 (serviços de alojamento para os sem abrigo).

4 — V. acórdão de 11 de Março de 2003, Ansul (C-40/01, Colect., p. I-2439, n.os 35 a 39), e despacho de 27 de Janeiro de 2004, La Mer Technology (C-259/02, Colect., p. I-1159, n.os 21 a 26).

VI — Apreciação

20. Nos termos do pedido de decisão prejudicial, o processo submetido ao órgão jurisdicional nacional tem por objectivo saber se determinadas marcas, que foram registadas pela BKFR, uma associação sem fins lucrativos, foram objecto de uso sério na acepção do § 33a, n.º 1, da MSchG. Como o § 33a, n.º 1, da MSchG foi baseado no artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104, o órgão jurisdicional nacional pergunta ao Tribunal de Justiça se determinados usos de uma marca por uma associação sem fins lucrativos constituem um uso sério na acepção do artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

21. Dado que o registo de um sinal como marca confere, nos termos do artigo 5.º da Directiva 89/104, direitos exclusivos ao proprietário da marca que proíbem a terceiros sem o seu consentimento que usem essa marca na vida comercial, o legislador comunitário pretendeu assegurar que as marcas são efectivamente usadas para os fins previstos [5].

5 — Nas suas conclusões no processo Ansul, já referido, o advogado-geral D. Ruiz-Jarabo Colomer afirmou que «os registos de marcas não podem ser depósitos de sinais emboscados à espera que qualquer incauto pretenda utilizá-los para, só então, serem esgrimidos com ânimo, no mínimo especulativo […]» (v. n.º 42 das conclusões no processo já referido na nota 4). O oitavo considerando do preâmbulo da Directiva 89/104 considera que há que exigir que as marcas registadas sejam efectivamente usadas sob pena de caducidade.

22. O Tribunal de Justiça no processo Ansul, já referido, declarou que o «uso sério» significa o uso efectivo da marca. O «uso sério» da marca implica o uso da marca no mercado para os produtos ou serviços protegidos pela marca [6] e não apenas o uso interno pela entidade em causa [7]. Uso sério deve ser um uso compatível com a função essencial da marca, que é de garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível este produto ou serviço dos que tenham outra proveniência. [8]

23. Na apreciação do carácter sério do uso da marca, devem ser tomados em consideração todos os factos e circunstâncias adequados a provar a existência da sua exploração comercial, em especial, os usos considerados justificados no sector económico em questão para manter ou criar partes de mercado em beneficio dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca. A apreciação das circunstâncias do caso concreto pode, assim, justificar que se tome em conta, nomeadamente, a natureza do produto ou serviço em causa, as características do mercado em questão, a extensão e a frequência do uso da marca. Assim, não é necessário que o uso da marca seja sempre quantitativamente importante para ser qualificado de sério, pois tal qualificação depende das características dos produtos ou do serviço em questão no mercado correspondente [9].

24. Verifica-se que as marcas em questão no processo principal são utilizadas pela BKFR, designadamente, nas condecorações que são concedidas aos membros dessa associação e aos doadores, em anúncios de manifestações, na sua correspondência comercial e em material publicitário. As marcas são também usadas pelos membros da associação quando recolhem e distribuem donativos como membros da associação uma vez que as exibem nas condecorações que ostentam nessas ocasiões. Contudo, segundo o despacho de reenvio, a BKFR não fornece qualquer produto ou presta serviços a título oneroso.

25. Em minha opinião, quando é examinada a questão do uso sério de uma marca por uma

6 — O uso sério de uma marca exige a apreciação do uso do sinal em relação aos «*produtos ou serviços para que foi registada*» (o sublinhado é meu). V. artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104. Por conseguinte o uso de um sinal que constitui uma marca pelo seu titular para produtos ou serviços em relação aos quais não foi registada, em minha opinião, não constitui um uso sério da marca.

7 — V. processo Ansul, já referido na nota 4, n.os 35 e 37. No despacho La Mer Technology, já referido na nota 4, o Tribunal decidiu que «[…] a manutenção dos direitos do titular da marca supõe o uso sério da mesma no exercício do comércio, no mercados dos produtos ou dos serviços para os quais foi registada no Estado-Membro em questão» (v. n.º 20.)

8 — V. processo Ansul, já referido na nota 4, n.º 36.

9 — V. processo Ansul, já referido na nota 4, n.os 38 e 39.

associação sem fins lucrativos [10], o objectivo [11] e a natureza das actividades dessas associações e o modo como distribuem produtos e prestam serviços devem ser tomados em consideração. Esta apreciação está em conformidade com a jurisprudência Ansul e La Mer Technology, que efectivamente determina que a questão do uso sério de uma marca deve ser examinada caso a caso tendo em consideração todas as circunstâncias relevantes e em especial a natureza e características do mercado em que a marca é usada [12].

26. Quanto à questão de os membros de uma associação sem fins lucrativos exibirem emblemas com a marca quando recolhem e distribuem donativos, o órgão regional nacional referiu que considera esse uso como sério na acepção do artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104. Em conformidade com o órgão jurisdicional nacional, a recolha e distribuição de donativos constituem uma prestação de serviços, em que são numerosos os prestadores de serviço em concorrência uns com os outros.

27. A tese de que as associações sem fins lucrativos podem concorrer entre si para atrair donativos do público e, deste modo, envolverem-se em actividades empresariais e comerciais, no sentido lato desses termos, quando recolhem e distribuem donativos parece-me ser, em princípio, correcta. Alem disso, considero que as associações sem fins lucrativos são, em princípio, operadores do mercado que adquirem e distribuem produtos e prestam serviços [13]. Embora o facto de situar certas associações sem fins lucrativos num contexto comercial possa talvez estar em discordância com a nossa percepção dessas entidades, considero que ignorar completamente o ambiente comercial ou empresarial em que operam essas associações é completamente irreal [14] e pode potencialmente comprometer as suas actividades.

28. Assim, a alegação feita pela Ordem de que a simples actividade não lucrativa de recolher

10 — O estatuto legal das associações sem fins lucrativos pode variar consoante o Estado-Membro. Em princípio e sujeito a excepções, quaisquer lucros gerados por essas associações são distribuídos pelos seus membros. Essas associações podem incluir instituições caritativas, mas não são necessariamente sinónimos de organizações caritativas.

11 — Embora seja impossível definir em abstracto e de forma exaustiva os objectivos das associações sem fins lucrativos, muitas dessas associações fornecem produtos e prestam serviços a pessoas privadas, seleccionadas com base em critérios pré-determinados, gratuitamente ou a um preço reduzido (o objectivo de uma associação sem fins lucrativos pode também ser a protecção de animais ou a conservação do ambiente, a promoção da cultura etc. Além disso, não se pode excluir que essas associações forneçam produtos ou prestem serviços ao preço de mercado em determinadas circunstâncias). Para atingirem os seus objectivos, algumas associações sem fins lucrativos procuram atrair donativos, por exemplo apelando ao público em geral. Além disso, no caso desses produtos e serviços deixarem de ser concedidos às pessoas privadas gratuitamente ou a um preço reduzido por uma associação sem fins lucrativos, não se pode excluir que os anteriores beneficiários desses produtos e serviços os vão adquirir, pelo menos limitadamente, no mercado. Subsidiariamente, o Estado pode intervir, designadamente, para adquirir, pelo menos parcialmente, esses bens e serviços no interesse dos referidos beneficiários.

12 — «A questão de saber se o uso da marca é suficiente para manter ou criar quotas de mercado para os produtos ou serviços depende de vários factores e de uma apreciação caso a caso que compete ao órgão jurisdicional nacional. As características desses produtos ou serviços, a frequência ou regularidade do uso da marca, [...] são alguns dos factores que podem ser tomados em consideração.» V. despacho La Mer Technology, já referido nota 4, n.os 22 e 23.

13 — V. nota 11.

14 — Basta evocar o conceito de «fadiga das doações» para recordar que um grande número de associações sem fins lucrativos podem disputar o montante limitado dos donativos do público.

e distribuir donativos não pode ser protegida pela legislação relativa às marcas é, em minha opinião, infundada. A este respeito quero salientar, designadamente, que a expressão «recolha de fundos para fins de caridade» faz parte especificamente da classe 36 [15] do acordo de Nice [16]. Além disso, contrariamente ao alegado pela Ordem, não considero que a expressão «uso na vida comercial» contida no artigo 5.º da Directiva 89/104, que prevê os direitos conferidos pela marca, exija que os produtos e serviços sejam fornecidos com fins lucrativos ou mesmo a título oneroso. A questão de saber se o titular de uma marca usa esse sinal com objectivos de enriquecimento pessoal é irrelevante para apreciar se a marca é objecto de uso sério na acepção do artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

29. Por conseguinte, considero que o uso de uma marca por uma associação sem fins lucrativos para recolher fundos junto do público e distribuir esses fundos [17], quando a marca tenha sido registada para esses serviços, constitui uma indicação que permite aos doadores ou potenciais doadores identificar a associação em questão e os destinos onde os fundos serão utilizados e constitui, portanto, um uso sério da marca na acepção do artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104.

30. Contudo, à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça no acórdão Ansul, já referido, considero que o uso da marca por uma associação sem fins lucrativos no anúncio ou publicidade de cerimonias puramente privadas ou eventos em que participem os membros dessa associação constitui um uso interno da marca e não constitui, portanto, um uso sério da marca na acepção do artigo 12.º, n.º 1, da Directiva 89/104. Assim, em minha opinião, a concessão de condecorações que ostentam a marca aos actuais membros de uma associação sem fins lucrativos em reuniões onde o público é excluído constitui um uso interno da marca [18]. Por outro lado, considero que o uso da marca na correspondência comercial, quando é dirigida aos actuais membros de uma sociedade sem fins lucrativos, é, em princípio, um uso interno da marca que não constitui um uso sério da marca [19]. Nessas circunstâncias, parece que a marca registada foi usada exclusivamente a título privado e não na actividade económica.

15 — Devo salientar que a referencia a esta classe é exemplificativa, já que as marcas da BKFR em questão não foram registadas nessa classe. V. n.º 6 deste acórdão.

16 — Há que salientar que, embora a Comunidade Europeia não seja parte no acordo de Nice, nos termos do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO 1995, L 303, p. 1), o acordo de Nice deve ser aplicado à marca comunitária. Alem disso, nos termos do artigo 5.º do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu — Protocolo n.º 28, relativo a propriedade intelectual (JO 1994, L 1, p. 194), as partes contratantes providenciarão no sentido de assegurar a sua adesão antes de 1 de Janeiro de 1995 ao acordo de Nice. A este respeito, verifica-se que todos os Estados-Membros da Comunidade Europeia excepto Malta e Chipre são partes no acordo de Nice. No entanto, Malta e Chipre fazem parte do sítio oficial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual como países que utilizam o sistema de classificação do acordo de Nice. O sistema de classificação de Nice é, assim, um sistema que é efectivamente utilizado em todos os Estados-Membros e por isso tem um valor significativo quando se interpretam as disposições da Directiva 89/104.

17 — Designadamente nas condecorações concedidas aos doadores, em material publicitário de manifestações para a recolha de fundos, na correspondência comercial, por exemplo, solicitando ao público donativos ou na forma de emblemas ostentados por membros da associação durante as actividades de recolha de fundos e de distribuição de doações, etc.

18 — Considero que a concessão de condecorações ou placas que ostentam a marca a membros de uma associação sem fins lucrativos durante eventos que não estão abertos ao público pode constituir um uso sério da marca se servir, por exemplo, para publicitar as actividades dessa associação e atrair os donativos do público.

19 — Nessas circunstancias, o sinal registado não é usado como marca, uma vez que o público em geral esta excluído.

VII — Conclusão

31. À luz das considerações precedentes, proponho que o Tribunal de Justiça deve responder à questão suscitada do seguinte modo:

O artigo 12.º, n.º 1, da Primeira Directiva 89/104/CE 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 usa essa marca nomeadamente nos anúncios de eventos públicos destinados à recolha de fundos, quando recolhe doações do público e distribui doações, na sua correspondência comercial dirigida ao público e na publicidade em que são solicitadas doações do público, se a marca tiver sido registada para esses serviços. Compete ao Oberster Patent- und Markensenat apreciar os factos no processo principal à luz destas orientações.