SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

9 dicembre 2008 *

Nel procedimento C-442/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria), con decisione 27 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 27 settembre 2007, nella causa

Verein Radetzky-Orden

contro

Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (relatore) e A. Ó Caoimh, presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

* Lingua processuale: il tedesco.

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

— per il Verein Radetzky-Orden, dagli avv.ti E. Fichtenbauer e K. Krebs, Rechtsanwälte;

— per la Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», dall'avv. P. Israiloff, Patentanwalt;

— per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Krämer, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia insorta tra il Verein Radetzky-Orden (in prosieguo: il «Radetzky-Orden») e la Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky» (in prosieguo: la«BKFR»), avente ad oggetto la decadenza per mancato uso effettivo di marchi dei quali la BKFR, un'associazione senza scopo di lucro, è titolare.

Contesto normativo

3 L'art. 12, n. 1, della direttiva prevede quanto segue:

«Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso; (…)».

4 Il dodicesimo 'considerando' della direttiva afferma che «tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della [Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la "convenzione di Parigi")]; che è necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle della convenzione di Parigi (…)».

5 Nell'ambito dell'ordinamento austriaco, l'art. 10a della legge del 1970 sulla tutela dei marchi (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970; in prosieguo: il «MSchG») è così formulato:

«Costituiscono uso di un segno allo scopo di contraddistinguere un prodotto o un servizio, in particolare, i seguenti atti:

1. apporre il segno sui prodotti, sul loro confezionamento o sugli oggetti sui quali il servizio è o deve essere eseguito;

2. offrire, commercializzare o detenere a scopo di offerta o commercializzazione prodotti contraddistinti dal segno, oppure offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno stesso;

3. importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

4. utilizzare il segno nella corrispondenza d'affari, negli annunci o nella pubblicità».

6 L'art. 33a, n. 1, del MSchG dispone quanto segue:

«Chiunque è legittimato a chiedere la cancellazione di un marchio che sia registrato in Austria da almeno cinque anni o che ivi goda di tutela a norma dell'art. 2, n. 2, qualora, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di cancellazione, tale marchio non sia stato oggetto in Austria di un uso effettivo, da parte del titolare o di un terzo da questi autorizzato, quale segno distintivo (art. 10a) per i prodotti o i servizi per i quali esso è registrato, salvo che il titolare non sia in grado di giustificare il mancato uso».

Causa principale e questione pregiudiziale

7 La BKFR è un'associazione dedita, da un lato, ad attività di preservazione di tradizioni militari, come l'organizzazione di manifestazioni alla memoria dei caduti di guerra, messe commemorative, riunioni di commilitoni e manutenzione dei monumenti ai caduti, e, dall'altro, ad opere caritative, quali la raccolta di offerte in natura e in contanti e la distribuzione delle stesse a persone bisognose.

8 Essa è titolare di marchi figurativi e denominativi, raffiguranti essenzialmente insegne onorifiche. Tali marchi sono stati registrati nel registro dei marchi presso l'Ufficio brevetti austriaco. La loro tutela ha avuto inizio l'8 gennaio 1996. Ciascuno di essi è stato registrato per le classi 37, riguardante in particolare servizi di manutenzione, 41, relativa tra l'altro alle attività culturali, e 42 (divenuta 45), attinente segnatamente a servizi sociali, ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

9 La BKFR conferisce decorazioni e onorificenze che corrispondono ai marchi in questione nella causa principale. Inoltre, alcuni dei membri della BKFR portano tali decorazioni ed onorificenze nel corso di manifestazioni ed in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte. Infine, i marchi suddetti sono stampati sugli inviti alle manifestazioni, sulla carta da lettera, nonché sulla corrispondenza dell'associazione.

10 Il 17 agosto 2004 il Radetzky-Orden ha chiesto l'annullamento dei marchi suddetti per mancanza di un uso effettivo ai sensi dell'art. 33a del MSchG. A sostegno di tale domanda esso ha fatto valere che la BKFR non aveva utilizzato i marchi nel traffico commerciale nel corso degli ultimi cinque anni.

11 La divisione di annullamento dell'Ufficio brevetti austriaco ha accolto la domanda del Radetzky-Orden. La BKFR ha interposto appello contro tale decisione dinanzi all'Oberster Patent- und Markensenat.

12 Alla luce di tali premesse, l'Oberster Patent- und Markensenat ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 12, n. 1, della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che un marchio costituisce oggetto di un uso (effettivo) inteso a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese qualora un'associazione senza scopo di lucro lo utilizzi negli annunci relativi alle proprie manifestazioni, nella corrispondenza d'affari e

nel materiale pubblicitario, e i suoi membri lo esibiscano su distintivi indossati in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte».

Sulla questione pregiudiziale

13 Con l'espressione «uso effettivo» ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva deve intendersi un uso che non viene effettuato a titolo simbolico, al semplice scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio. Deve trattarsi di un uso reale e concreto, conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa (sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul, Racc. pag. I-2439, punti 35 e 36).

14 Come la Corte ha precisato, da tale nozione di «uso effettivo» del marchio discende che il titolare di quest'ultimo deve utilizzarlo sul mercato dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio stesso e non solamente in seno all'impresa interessata. La tutela del marchio e gli effetti che la sua registrazione rende opponibili ai terzi non potrebbero essere mantenuti qualora esso perdesse la sua funzione commerciale, consistente nel creare o conservare uno sbocco per i prodotti ed i servizi contraddistinti dal segno che lo costituisce, nei confronti dei prodotti e dei servizi di altre imprese (sentenza Ansul, cit., punto 37).

15 La connotazione economica dei marchi e del loro uso risulta del resto chiaramente dalla convenzione di Parigi, nella quale i marchi sono designati con il termine «marchi di

fabbrica o di commercio». Come risulta dal dodicesimo 'considerando' della direttiva, quest'ultima deve essere interpretata in accordo con la detta convenzione.

16 Quanto alla questione se possa ritenersi che un'associazione senza scopo di lucro, esercitante attività quali quelle descritte ai punti 7 e 9 della presente sentenza, faccia un uso effettivo di un marchio nel senso precisato dalla citata sentenza Ansul, occorre rilevare come il fatto che l'offerta di prodotti o servizi non abbia uno scopo di lucro non sia determinante.

17 Infatti, la circostanza che un'associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come obiettivo di creare e, successivamente, conservare uno sbocco per i propri prodotti o servizi.

18 Inoltre, come ammesso dal Radetzky-Orden nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, esistono servizi di beneficenza remunerati. Infatti, nella società moderna, hanno fatto la loro comparsa diversi tipi di associazioni senza scopo di lucro, che, a prima vista, forniscono gratuitamente i loro servizi, ma che in realtà vengono finanziati mediante sovvenzioni o percepiscono compensi sotto varie forme.

19 Da quanto sopra esposto risulta che non è escluso che i marchi registrati da un'associazione senza scopo di lucro abbiano una ragion d'essere nel fatto che sono idonei a tutelare l'associazione stessa dinanzi all'eventuale uso, nel mondo degli affari, di segni identici o simili da parte di terzi.

20 Fintanto che l'associazione in questione utilizza i marchi di cui è titolare per identificare e promuovere i prodotti o servizi per i quali essi sono registrati, essa ne fa un uso reale e concreto che costituisce un «uso effettivo» ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva.

21 Infatti, qualora delle associazioni senza scopo di lucro abbiano fatto registrare come marchi i segni da esse utilizzati per identificare i loro prodotti o servizi, non si può muovere loro l'addebito di non fare un uso effettivo dei marchi in questione, una volta che esse li utilizzano per i detti prodotti e servizi.

22 Ad ogni modo, come statuito dalla Corte al citato punto 37 della sentenza Ansul, e come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, l'utilizzazione del marchio da parte di un'associazione senza scopo di lucro, effettuata durante manifestazioni a carattere puramente privato, oppure per annunciare o promuovere queste ultime, costituisce un uso del marchio di tipo interno, e non un «uso effettivo» ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva.

23 Spetta al giudice del rinvio verificare se la BKFR abbia fatto uso dei marchi di cui è titolare per identificare e promuovere i propri prodotti o servizi dinanzi al grande pubblico, oppure se essa, al contrario, si sia limitata ad un uso interno dei marchi stessi.

24 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 12, n. 1, della direttiva deve essere interpretato nel senso che di un marchio viene fatto un uso effettivo qualora un'associazione senza scopo di lucro lo utilizzi, nei suoi rapporti con il pubblico, per annunciare delle manifestazioni, nella propria corrispondenza d'affari nonché nel proprio materiale

pubblicitario, e i membri dell'associazione lo esibiscano su distintivi indossati in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.

Sulle spese

25 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che di un marchio viene fatto un uso effettivo qualora un'associazione senza scopo di lucro lo utilizzi, nei suoi rapporti con il pubblico, per annunciare delle manifestazioni, nella propria corrispondenza d'affari nonché nel proprio materiale pubblicitario, e i membri dell'associazione lo esibiscano su distintivi indossati in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.

Firme