CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 18 settembre 2008 [1]

1. Con il presente rinvio pregiudiziale, l'Oberster Patent- und Markensenat (Supremo organo amministrativo austriaco, competente in materia di marchi e brevetti) chiede alla Corte di interpretare 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 di impresa [2]. Tale rinvio è stato effettuato nell'ambito di una controversia sorta tra il Verein Radetzky-Orden (in prosieguo: l'«Orden») e la Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky» (in prosieguo: la «BKFR») relativa alla decadenza di marchi di cui quest'ultima associazione senza scopo di lucro è titolare in quanto non hanno formato oggetto di uso effettivo. Il giudice del rinvio chiede se l'utilizzo di marchi da parte di un'associazione senza scopo di lucro per annunciare le proprie manifestazioni, nella corrispondenza commerciale e sul materiale pubblicitario e il fatto che i membri di tale associazione portino distintivi raffiguranti tali marchi in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte costituiscano un uso effettivo ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104.

I — Legislazione comunitaria pertinente

2. L'art. 12 della direttiva 89/104, intitolato «Motivi di decadenza», prevede quanto segue:

«1. Il marchio d'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; (…)».

II — Legislazione nazionale pertinente

3. Conformemente all'art. 10a della legge di tutela dei marchi del 1970 (Markenschutzge-

1 — Lingua originale: l'inglese.
2 — GU L 40 dell'11 febbraio 1989, pag. 1.

setz 1970, BGBl. 260/1970; in prosieguo: la «MSchG»), per uso di un segno volto a designare un prodotto o un servizio s'intende, in particolare:

«1) apporre il segno sui prodotti, sul loro confezionamento o sugli oggetti per i quali il servizio è fornito o deve essere fornito;

2) offrire prodotti contraddistinti dal segno nonché immetterli in commercio o detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

3) importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

4) utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale, nelle comunicazioni o nella pubblicità.»

4. L'art. 33a, n. 1, della MSchG dispone quanto segue:

«Chiunque è legittimato a chiedere la cancellazione di un marchio che sia stato registrato in Austria da almeno cinque anni o che goda di tutela a tenore dell'art. 2, n. 2, qualora il marchio di cui trattasi non sia stato oggetto di un uso effettivo in Austria a titolo di segno distintivo (art. 10a), né da parte del titolare né da parte di un terzo da lui autorizzato, per i prodotti o i servizi riguardo ai quali è stato registrato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di deposito della domanda di cancellazione, salvo che il titolare non sia in grado di giustificare il mancato uso».

III — Causa principale e rinvio pregiudiziale

5. La BKFR è un'associazione senza scopo di lucro che non effettua vendite di prodotti né fornisce servizi a pagamento. La sua attività consiste, da un lato, nella preservazione di tradizioni militari, come l'organizzazione di commemorazioni per gli eroi di guerra, messe commemorative, riunioni di ex commilitoni e manutenzione dei monumenti ai caduti nonché, dall'altro, in opere caritative quali la raccolta di offerte in natura o in contanti e la distribuzione delle stesse ai bisognosi.

6. La BKFR è titolare dei marchi figurativi e denominativi registrati con priorità il 22 maggio 1995 nel registro dei marchi dell'Ufficio brevetti austriaco con i nn. da 161 744 a 161 749. Ognuno di essi è stato registrato per le seguenti classi di prodotti e servizi: 37: manutenzione di monumenti ai caduti; 41: educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; organizzazione di raduni di soldati; 45 (ex 42): opere caritative in favore dei bisognosi, in conformità dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi [3] (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»). Su richiesta della titolare i servizi «educazione» e «formazione» appartenenti alla classe 41 sono stati cancellati, con effetto dal 31 gennaio 2005, per tutti i marchi controversi.

7. La BKFR ha fondato un Radetzky-Orden (ordine Radetzky), nel cui ambito sono conferite decorazioni e distinzioni corrispondenti ai marchi registrati con i nn. 161 745, 161 746, 161 748 e 161 749. L'associazione fregia altresì i suoi membri e i benefattori dello stemma corrispondente al marchio registrato con il n. 161 744 e dell'emblema corrispondente al marchio registrato con il n. 161 746. I membri portano i distintivi dell'ordine nelle diverse manifestazioni e in occasione della raccolta e della distribuzione delle offerte in natura o in contanti. I marchi sono stampati sugli inviti alle manifestazioni, sulla carta da lettere e su tutta la corrispondenza dell'associazione.

8. Il 17 agosto 2004 l'Orden ha chiesto la cancellazione dei marchi per non uso, conformemente all'art. 33 della MSchG, in quanto la convenuta non li avrebbe utilizzati nel commercio negli ultimi cinque anni.

9. In data 21 aprile 2006, l'Ufficio brevetti austriaco procedeva alla cancellazione dei marchi con effetto dall'8 gennaio 2001. La BKFR proponeva appello dinanzi all'Oberster Patent- und Markensenat contro la decisione della Sezione Cancellazione dell'Ufficio brevetti austriaco.

10. L'Oberster Patent- und Markensenat ha deciso, con sentenza 27 giugno 2007 depositata presso la cancelleria della Corte in data

3 — Riveduto a Stoccolma nel 1967 e a Ginevra nel 1977.

27 settembre 2007, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva in materia di marchi»), debba essere interpretato nel senso che un marchio costituisce oggetto di un uso (effettivo) per distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese se un'associazione senza scopo di lucro lo utilizza per annunciare le proprie manifestazioni, nella corrispondenza commerciale e sul materiale pubblicitario, e i membri di tale associazione portano distintivi ad esso corrispondenti in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte».

IV — Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

11. Hanno presentato osservazioni scritte l'Orden, la BKFR, il governo italiano e la Commissione. L'Orden, la BKFR e la Commissione hanno presentato osservazioni orali all'udienza del 24 giugno 2008.

V — Principali argomenti delle parti

12. L'Orden sostiene che una risposta affermativa alla questione posta dal giudice del rinvio priverebbe di qualsiasi sostanza l'obiettivo della legge sui marchi e, con riferimento alla detta legge, minerebbe il requisito della certezza del diritto. Ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, che determina i diritti conferiti dalla tutela del marchio d'impresa, tale tutela risulterebbe strettamente connessa alla fornitura di prodotti e alla prestazione di servizi nel commercio. Secondo l'Orden, la nozione di «uso effettivo» di cui all'art. 12 della direttiva 89/104 si applicherebbe alle attività commerciali o imprenditoriali aventi scopo di lucro. Le attività esclusivamente senza scopo di lucro non rientrerebbero nell'ambito di applicazione della tutela del marchio. La funzione dei marchi consisterebbe nel garantire l'origine dei prodotti e dei servizi assicurando che la prestazione economica in oggetto sia di qualità costante. La tutela del marchio presupporrebbe quindi una prestazione a titolo oneroso.

13. L'Orden fa notare che nella società moderna sono sorte innumerevoli associazioni caritative, quali associazioni che forniscono assistenza medica o trasportano i malati, che, prima facie, sembrano fornire i

propri servizi gratuitamente. In realtà tali associazioni sopravvivono grazie a pagamenti e sovvenzioni statali, sono commercialmente attive e competono sul mercato della fornitura di servizi. L'Orden sostiene che tali associazioni portano avanti un'attività chiaramente imprenditoriale e si servono di personale fisso. Il principio della prestazione a titolo oneroso si applicherebbe anche nei casi in cui il prezzo della prestazione non è assolto dal soggetto che ha beneficiato del servizio, ma dal sistema di previdenza sociale, dagli ospedali, dalle autorità pubbliche, ecc. Quando un marchio non viene utilizzato al fine di creare o preservare per i prodotti o i servizi da esso tutelati una quota di mercato, tale uso dovrebbe considerarsi come semplicemente volto a impedire la decadenza del detto marchio.

14. La BKFR ritiene che le organizzazioni caritative (associazioni senza scopo di lucro) competano l'una con l'altra nel loro ambito di attività e si comportino quindi come imprese commerciali anche se i prodotti e i servizi vengono forniti gratuitamente a coloro che ne hanno bisogno. I segni, quali marchi, decorazioni, distintivi e stemmi, di tali organizzazioni indicherebbero l'origine dei beni e dei servizi al fine di distinguerli da quelli di altre organizzazioni. Inoltre, il conferimento di decorazioni e onorificenze raffiguranti il marchio a soggetti non facenti parte dell'organizzazione sarebbe una forma di pubblicità o «merchandising» utile per la promozione dell'organizzazione.

15. La nozione di uso effettivo non escluderebbe l'uso del proprio marchio da parte delle organizzazioni caritative nell'offrire i propri servizi.

16. La BKFR sostiene che, in conformità dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104, deve ritenersi che un marchio abbia formato oggetto di uso effettivo se viene utilizzato da un'organizzazione caritativa per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato e se tali prodotti o servizi sono distribuiti gratuitamente e/o spontaneamente.

17. Il governo italiano ritiene che alla questione pregiudiziale sollevata dall'Oberster Patent- und Markensenat dovrebbe rispondersi in senso affermativo. Poiché un marchio può essere registrato da qualsiasi soggetto che utilizzi o intenda utilizzare il segno distintivo nell'ambito di un'attività produttiva o commerciale, ma non imprenditoriale, il governo italiano ritiene che l'uso del marchio effettuato dalla BKFR debba considerarsi effettivo.

18. La Commissione fa valere che l'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104 dovrebbe essere

interpretato nel senso che si ha uso effettivo di un marchio allorché questo venga utilizzato in relazione a servizi forniti gratuitamente e la mancanza di corrispettivo derivi dalla natura dei servizi in oggetto. Secondo la giurisprudenza della Corte [4], un marchio forma oggetto di uso effettivo ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104 allorché viene utilizzato sul mercato dei prodotti o dei servizi da esso tutelati in modo abituale per quel mercato, al fine di conservare o creare quote di mercato per quei prodotti e servizi. Bisogna quindi prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, in particolare il tipo di prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato interessato e l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio.

19. La Commissione evidenzia il fatto che determinati servizi, quali la conservazione pubblica delle tradizioni e le opere caritative, sono, per loro natura, forniti gratuitamente. È pacifico che, con riferimento a tali servizi, un segno distintivo può essere tutelato come marchio. Sarebbe contraddittorio, relativamente alla nozione di uso effettivo, tener conto esclusivamente dell'utilizzo dei marchi relativi ai servizi forniti a titolo oneroso. La Commissione ritiene che le organizzazioni caritative competano fra loro per le donazioni. Inoltre, le opere caritative sono esplicitamente menzionate nella classificazione dell'Accordo di Nizza, in particolare alle classi 36, 41 (istruzione per i bisognosi) e 43 (disposizioni caritative di alloggi per i senzatetto).

4 — V. sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul, (Racc. pag. I-2439, punti 35-39) nonché ordinanza 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology (Racc. pag. I-1159, punti 21-26).

VI — Analisi

20. Come si evince dall'ordinanza di rinvio, la causa dinanzi al giudice nazionale si riferisce alla questione se determinati marchi, registrati dalla BKFR, un'associazione senza scopo di lucro, abbiano formato oggetto di uso effettivo ai sensi dell'art. 33a, n. 1, della MSchG. Poiché l'art. 33a, n. 1, della MSchG si basa sull'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104, il giudice del rinvio chiede alla Corte se determinati usi di un marchio da parte di un'associazione senza scopo di lucro costituiscano uso effettivo ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104.

21. Dato che, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, la registrazione di un segno come marchio di impresa conferisce al titolare ampi diritti esclusivi che impediscono ai terzi non autorizzati di usare tale marchio nel commercio, il legislatore comunitario ha cercato di assicurare che i marchi vengano effettivamente utilizzati secondo l'uso al quale sono destinati [5].

5 — Nelle sue conclusioni nella causa Ansul, l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha osservato che «gli uffici dei marchi non sono meri depositi di marchi che giacciono in attesa che qualche avventato si spinga ad utilizzarli, e dunque a sfruttarli, con intento, come minimo, speculativo (...)» (v. paragrafo 42, sentenza citata alla nota 4). L'ottavo 'considerando' della direttiva 89/104 prescrive infatti che i marchi di impresa registrati devono effettivamente essere usati a pena di decadenza.

22. Nella sentenza Ansul, la Corte ha dichiarato che per uso effettivo deve intendersi l'uso reale di un marchio. Perché il suo uso sia effettivo il marchio dev'essere utilizzato sul mercato delle merci o dei servizi che ne sono contrassegnati [6] e non soltanto in seno all'impresa interessata [7]. L'uso effettivo deve essere conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità dell'origine di un prodotto o di un servizio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa [8].

23. Nel verificare l'uso effettivo di un marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio. Così, nel valutare la fattispecie, si potrà tener conto, in particolare, della natura della merce o del servizio in questione, delle caratteristiche del mercato interessato, dell'ampiezza e della frequenza dell'uso del marchio. Perché un uso possa ritenersi effettivo, infatti, non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche della merce o del servizio di cui trattasi sul mercato corrispondente [9].

24. Parrebbe che la BKFR abbia fatto uso dei marchi di cui alla causa principale, in particolare, sotto forma di stemmi con i quali fregia i membri e i benefattori, per annunciare le proprie manifestazioni, nella corrispondenza commerciale e sul materiale pubblicitario. I detti marchi sono anche utilizzati dai membri dell'associazione che portano distintivi ad essi corrispondenti in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte. Tuttavia, come si evince dall'ordinanza di rinvio, la BKFR non effettua forniture di prodotti né prestazioni di servizi a titolo oneroso.

25. A mio parere, nell'analizzare la questione dell'uso effettivo di un marchio da parte di un'associazione senza scopo di lucro [10],

6 — Perché l'uso di un marchio possa considerarsi effettivo è necessaria la verifica dell'utilizzo del segno in relazione ai «prodotti o servizi per i quali è stato registrato» (v. art. 12, n. 1, della direttiva 89/104). Pertanto, l'utilizzo da parte del titolare di un segno che costituisce un marchio in relazione a prodotti e servizi per i quali non è stato registrato non rappresenta, a mio avviso, l'uso effettivo di un marchio.

7 — V. sentenza Ansul, citata alla nota 4, punti 35 e 37. Nell'ordinanza La Mer Technology (citata alla nota 4) la Corte ha dichiarato che «(…) il mantenimento dei diritti del titolare del marchio presuppone un uso effettivo di quest'ultimo nella vita commerciale, sul mercato dei prodotti o dei servizi per i quali esso è stato registrato nello Stato membro interessato» (punto 20).

8 — V. sentenza Ansul, citata alla nota 4, punto 36.

9 — V. sentenza Ansul, citata alla nota 4, punti 38 e 39.

10 — Lo status giuridico delle associazioni senza scopo di lucro può variare a seconda dello Stato membro preso in considerazione. In linea di principio e salvo eccezioni, gli utili realizzati da tali associazioni non vengono distribuiti ai soci. Tali associazioni possono comprendere le organizzazioni caritative, ma non necessariamente i due termini corrispondono.

occorre tener conto dello scopo [11] e della natura delle attività di tali associazioni e delle modalità con cui esse forniscono prodotti o prestano servizi. Un approccio di questo tipo è in armonia con la sentenza Ansul e l'ordinanza La Mer Technology, le quali infatti dichiarano che l'uso effettivo di un marchio deve essere verificato con una valutazione caso per caso e prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti e, in particolare, la natura e le caratteristiche del mercato sul quale il marchio è utilizzato [12].

26. Con riferimento al fatto che, in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte, i membri dell'associazione senza scopo di lucro portino sui propri abiti distintivi corrispondenti a un marchio, il giudice nazionale ha dichiarato che egli ritiene un tale uso effettivo ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104. A suo parere, tramite la raccolta e la distribuzione di offerte, viene fornito un servizio per il quale vari «fornitori di servizi» operano in regime di concorrenza.

27. In linea di massima, concordo con l'opinione secondo la quale le associazioni senza scopo di lucro possono essere in concorrenza fra loro nell'ottenere donazioni dal pubblico e, pertanto, in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte, si impegnino in operazioni o attività commerciali, intese nel senso più ampio. Inoltre, ritengo che, in linea di principio, le associazioni senza scopo di lucro possano essere considerate operatori di mercato che acquistano e forniscono prodotti e servizi [13]. Se collocare una certa associazione senza scopo di lucro nel mondo degli affari o del commercio può forse risultare stridente con la nostra percezione di tali enti, credo che ignorare completamente il contesto commerciale o degli affari nel quale esse operano sia irrealistico e potenzialmente dannoso per le loro attività [14].

28. Reputo quindi infondata l'affermazione dell'Orden secondo cui la mera attività senza scopo di lucro costituita dalla raccolta e dalla distribuzione di offerte non potrebbe essere tutelata dalla legge sui marchi d'impresa. A tale proposito desidero far notare, in particolare, il fatto che la «raccolta di fondi caritate-

11 — Mentre è impossibile definire in modo astratto ed esauriente gli scopi che le associazioni senza scopo di lucro si prefiggono, si può invece dire che molte di tali associazioni sono volte a fornire prodotti e servizi a privati, selezionati sulla base di criteri predefiniti, gratuitamente o a tariffa ridotta (lo scopo sociale di un'associazione senza scopo di lucro potrebbe anche essere quello di proteggere gli animali o la tutela dell'ambiente, la promozione della cultura, ecc. Non è inoltre da escludersi che, in determinate circostanze, tali associazioni possano offrire prodotti e servizi a tariffa di mercato). Al fine di perseguire le proprie finalità, è possibile che alcune associazioni senza scopo di lucro cerchino di ottenere donazioni, ad esempio da parte del pubblico. Inoltre, nel caso in cui i prodotti e i servizi cessassero di essere forniti ai privati gratuitamente o a tariffa ridotta da parte di un'associazione senza scopo di lucro, non è escluso che i precedenti beneficiari di tali prodotti e servizi li acquistino, almeno in certa misura, sul mercato. Lo Stato potrebbe anche intervenire acquistando, almeno in parte, tali prodotti e servizi in favore dei suddetti beneficiari.

12 — «Il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per i detti prodotti o servizi dipende da diversi fattori e da una valutazione caso per caso che spetta al giudice nazionale effettuare. (…) [L]e caratteristiche del mercato interessato, che influiscono direttamente sulla strategia commerciale del titolare del marchio, possono essere prese in considerazione per valutare l'uso effettivo del marchio.» V. ordinanza La Mer Technology, citata alla nota 4, punti 22 e 23.

13 — V. nota 11 supra.

14 — Basta pensare alle «maratone di beneficenza» per comprendere come un gran numero di associazioni senza scopo di lucro possano trovarsi a competere per le limitate donazioni provenienti dal pubblico.

voli» è specificatamente menzionata alla classe 36 [15] dell'Accordo di Nizza [16]. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'Orden, non ritengo che la formulazione «usare nel commercio» di cui all'art. 5 della direttiva 89/104, che elenca i diritti conferiti da un marchio, richieda che i prodotti e i servizi siano forniti a scopo di lucro o, appunto, a titolo oneroso. La questione se il titolare del marchio utilizzi quel segno per il proprio arricchimento personale non è rilevante ai fini di determinare se il marchio ha formato oggetto di uso effettivo in conformità dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104.

29. A tale proposito, ritengo che l'uso di un marchio da parte di un'associazione senza scopo di lucro in occasione della raccolta pubblica di fondi e della loro distribuzione [17], qualora il marchio sia stato registrato in connessione a tali servizi, consenta ai benefattori o ai potenziali benefattori l'identificazione dell'associazione di cui trattasi e degli scopi per i quali tali fondi vengono utilizzati e, pertanto, costituisca uso effettivo di un marchio ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104.

30. Tuttavia, alla luce della sentenza della Corte nella causa Ansul, ritengo che l'uso di un marchio da parte di un'associazione senza scopo di lucro durante cerimonie meramente private o manifestazioni che coinvolgono persone già membri della detta associazione, o per annunciare o pubblicizzare le stesse, costituisca un uso interno del detto marchio e, pertanto, non costituisca un uso effettivo del marchio ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104. Così, a mio avviso, il conferimento di stemmi raffiguranti un marchio ai soli membri di un'associazione senza scopo di lucro in occasione di riunioni da cui il pubblico è escluso sembrerebbe costituire un uso interno del marchio [18]. Inoltre, ritengo che l'uso di un marchio nella corrispondenza commerciale indirizzata ai soli membri di un'associazione senza scopo di lucro sia, in linea di principio, un uso interno del marchio che non forma oggetto di uso effettivo [19]. In tali circostanze, sembrerebbe che il marchio registrato venga utilizzato in modo meramente privato e non nel commercio.

15 — Occorre notare che il riferimento a tale classe è fatto esclusivamente a fini esemplificativi, in quanto risulta che i marchi della BKFR di cui trattasi non sono stati registrati nella detta classe. V. paragrafo 6 supra.

16 — Occorre notare che la Comunità europea non è parte dell'Accordo di Nizza, ma in conformità del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 pag. 1), il sistema di Nizza di classificazione di prodotti e servizi deve applicarsi, in particolare, quando si presenta una domanda di marchio comunitario. Inoltre, in base all'art. 5 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Protocollo 28 sulla proprietà intellettuale (GU L 1 pag. 194), le parti contraenti si impegnano ad aderire all'Accordo di Nizza anteriormente al 1° gennaio 1995. A tale proposito, risulta che, ad eccezione della Repubblica di Malta e della Repubblica di Cipro, tutti gli Stati membri della Comunità europea hanno aderito all'Accordo di Nizza. Ciò nondimeno, la Repubblica di Malta e la Repubblica di Cipro sono citate sul sito web ufficiale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale come paesi che si servono del sistema di classificazione di Nizza. Il sistema di classificazione di Nizza è pertanto un sistema utilizzato effettivamente in tutti gli Stati membri e costituisce quindi uno strumento altamente persuasivo per l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 89/104.

17 — Sia che avvenga tramite il conferimento di stemmi ai benefattori, con l'apposizione del marchio sui materiali pubblicitari nelle manifestazioni volte a raccogliere donazioni, sulla corrispondenza commerciale con cui, ad esempio, si fa richiesta di donazioni pubbliche o tramite stemmi indossati dai membri dell'associazione in occasione di attività per la raccolta di donazioni o la distribuzione di offerte, ecc.

18 — Ritengo che il conferimento di distintivi o stemmi recanti il marchio ai membri di un'associazione senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni aperte al pubblico possa costituire uso effettivo di un marchio nei casi in cui, ad esempio, ha la funzione di pubblicizzare le attività dell'associazione e ottenere così offerte da parte del pubblico.

19 — In tali circostanze il segno registrato non viene utilizzato come marchio in quanto il pubblico generale rimane escluso.

VII — Conclusione

31. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere la questione sollevata come segue:

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 va interpretato nel senso che un marchio forma oggetto di uso effettivo se un'associazione senza scopo di lucro lo utilizza, in particolare, per annunciare manifestazioni pubbliche di raccolta di fondi, in occasione di raccolta pubblica di offerte e di distribuzione di tali offerte, nella corrispondenza commerciale indirizzata al pubblico e sul materiale pubblicitario volto a ottenere offerte dal pubblico, qualora il marchio sia stato registrato in relazione a tali servizi. Spetta pertanto all'Oberster Patent- und Markensenat valutare gli elementi di fatto della causa principale alla luce di queste indicazioni.