SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 novembre 2007 *

Nel procedimento C-328/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Juzgado de lo Mercantil 3 di Barcellona (Spagna), con decisione 17 luglio 2006, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2006, nella causa tra

Alfredo Nieto Nuño

e

Leonci Monlleó Franquet,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris e J.-C. Bonichot, giudici,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per il sig. Monlleó Franquet, dal sig. C. Arcas Hernández, procurador, e dall'avv. C. Cardelús de Balle;

— per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Niollet, in qualità di agenti;

— per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Vidal Puig e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 settembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull'interpretazione dell'art. 4 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 L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Nieto Nuño, titolare del marchio registrato FINCAS TARRAGONA, riferentesi a varie attività nel settore immobiliare, e il sig. Monlleó Franquet, agente immobiliare a Tarragona (Spagna), in merito all'uso da parte di quest'ultimo, per la sua attività professionale, del marchio anteriore non registrato FINCAS TARRAGONA, in castigliano, o FINQUES TARRAGONA, in catalano.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 L'art. 4 della direttiva, intitolato «Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori», dispone quanto segue:

«1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;

b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa [possono] dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore.

2. Per "marchi di impresa anteriori" ai sensi del paragrafo 1 si intendono:

(...)

d) i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio, o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi.

(...)

4. Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

(...)

b) siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di anteriorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo;

(...)».

4 L'art. 6, n. 2, della direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», dispone:

«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto».

La Convenzione di Parigi

5 L'art. 6 bis della Convenzione per la protezione della proprietà intellettuale, 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 »), vincolante per tutti gli Stati membri della Comunità europea, stabilisce:

«*Marchi*: marchi notoriamente conosciuti

1) I paesi dell'Unione s'impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d'ufficio — se la legislazione del paese lo consente — sia su richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi notoriamente conosciuto già come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso.

2) Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione d'un tale marchio. I paesi dell'Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell'uso dovrà essere richiesto.

3) Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d'uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede».

Normativa nazionale

6 L'art. 6 della legge spagnola sui marchi 7 dicembre 2001, n. 17 (Ley de Marcas Española 17/2001), prevede quanto segue:

«1. Un segno non può essere registrato come marchio:

a) se è identico a un marchio anteriore che designa prodotti o servizi identici;

b) se, per l'identità o la somiglianza con un marchio anteriore e per l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi contraddistinguono, esiste un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Per "marchi anteriori" ai sensi del paragrafo 1 si intendono:

(...)

d) i marchi non registrati che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o di rivendicazione della priorità del marchio di cui trattasi, sono "notoriamente conosciuti" in Spagna ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi».

Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale

7 Il sig. Nieto Nuño è titolare del marchio FINCAS TARRAGONA, registrato in Spagna nella classe 36, definita dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, per attività di gestione di proprietà e comproprietà, di locazione di immobili, di vendita di immobili, di assistenza giuridica e promozione immobiliare.

8 Il sig. Monlleó Franquet, agente immobiliare a Tarragona, utilizza pubblicamente e in maniera continuativa il nome FINCAS TARRAGONA, in castigliano, oppure FINQUES TARRAGONA, in catalano, per contraddistinguere la sua attività professionale.

9 Il sig. Nieto Nuño ha intentato, in base alla normativa spagnola sui marchi, un'azione contro il sig. Monlleó Franquet dinanzi al Juzgado de lo Mercantil 3 di Barcellona al fine di fare accertare una violazione, da parte del convenuto nella causa principale, del marchio registrato FINCAS TARRAGONA.

10 Ai fini della sua difesa, il sig. Monlleó Franquet ha sostenuto che il nome con il quale esercita la sua attività è un marchio notorio anteriore non registrato da lui utilizzato almeno fin dal 1978. Egli ha presentato una domanda riconvenzionale volta all'annullamento della registrazione del marchio dell'attore nella causa principale.

11 Il giudice del rinvio rileva che il convenuto nella causa principale impiega il suo marchio non registrato unicamente nella città di Tarragona e dintorni, per cui il settore interessato del pubblico, della clientela, dei consumatori e dei concorrenti non è quello di tutta la Spagna né di una parte significativa di essa.

12 Di conseguenza, il Juzgado de lo Mercantil 3 di Barcellona ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di marchio "notoriamente conosciuto" in uno Stato membro di cui all'art. 4, della [direttiva] debba essere riferita solo ed esclusivamente al grado di conoscenza e diffusione in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte significativa del territorio di detto Stato, o se la notorietà di un marchio possa essere legata ad un ambito territoriale che non coincida con il territorio di uno Stato, ma con quello di una Comunità autonoma, di una regione, di un territorio o di una città, in funzione del prodotto o servizio che il marchio tutela e dei destinatari effettivi del marchio; in definitiva, in funzione del mercato in cui il marchio opera».

Sulla questione pregiudiziale

13 La questione posta è circoscritta all'estensione geografica della notorietà di un marchio anteriore e non ai criteri di valutazione della notorietà in sé, considerata in termini di grado di conoscenza del marchio presso il pubblico.

14 Per quanto riguarda l'estensione geografica della notorietà, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. d), della direttiva, la sussistenza di «marchi notoriamente conosciuti» ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi, deve essere valutata «nello Stato membro».

15 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio mira a fare precisare la portata dell'espressione «nello Stato membro».

16 Alla luce delle circostanze della controversia nella causa principale, esso chiede sostanzialmente se l'art. 4, n. 2, lett. d), della direttiva debba essere interpretato nel senso che il marchio anteriore deve essere notoriamente conosciuto su tutto il territorio dello Stato membro della registrazione o su una parte sostanziale dello stesso, ovvero se la protezione accordata da tale disposizione si estenda anche ad una situazione in cui il marchio anteriore gode di una notorietà circoscritta ad una città e ai suoi dintorni.

17 A tale proposito, in assenza di precisazioni su questo punto della norma comunitaria interpretata, non si può certamente esigere che la notorietà esista su «tutto» il territorio dello Stato membro ed è sufficiente che esista in una parte sostanziale di esso (v., per analogia, sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc. pag. I-5421, punto 28, a proposito della nozione affine di «notorietà» di un marchio, per la quale l'art. 5, n. 2, della direttiva rinvia ugualmente ad una valutazione «nello Stato membro»).

18 Tuttavia, il significato comune dei termini impiegati nell'espressione «nello Stato membro» osta a che detta espressione si applichi ad una notorietà circoscritta ad una città e ai suoi dintorni che, insieme, non costituiscano una parte sostanziale dello Stato membro.

19 Ad ogni modo, va osservato che un marchio anteriore non registrato può eventualmente essere tutelato, in particolare:

— dall'art. 4, n. 4, lett. b), della direttiva, la quale permette ad uno Stato membro di disporre che un marchio sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui siano stati acquisiti anteriormente diritti ad un marchio non registrato e qualora tale marchio non registrato dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo;

— dall'art. 6, n. 2, della direttiva, che conferisce ad uno Stato membro la facoltà di autorizzare l'uso di un diritto anteriore di portata locale, nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

20 Fatti salvi i rispettivi ambiti di applicazione di queste due disposizioni, la questione sollevata va dunque risolta dichiarando che l'art. 4, n. 2, lett. d), della direttiva deve essere interpretato nel senso che il marchio anteriore deve essere notoriamente conosciuto su tutto il territorio dello Stato membro della registrazione o su una parte sostanziale di esso.

Sulle spese

21 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 (Seconda Sezione) dichiara:

L'art. 4, n. 2, lett. d), 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 il marchio anteriore deve essere notoriamente conosciuto su tutto il territorio dello Stato membro della registrazione o su una parte sostanziale di esso.

Firme