SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 marzo 2006 *

Nel procedimento C-421/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con decisione 28 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 1° ottobre 2004, nella causa

Matratzen Concord AG

contro

Hukla Germany SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (relatore) ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. F. G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass

* Lingua processuale: lo spagnolo.

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Matratzen Concord AG, dal sig. L. Gibert Vidaurre, abogado;

— per la Hukla Germany SA, dal sig. I. Davi Armengol, abogado;

— per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra E. Himsworth, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Vidal e N. B. Rasmussen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE.

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Matratzen Concord AG (in prosieguo: la «Matratzen Concord») e la Hukla Germany SA (in prosieguo: la «Hukla»), in merito alla validità di un marchio nazionale.

Contesto normativo

3 Ai termini dell'art. 28 CE, «sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

4 L'art. 30 CE dispone:

«Le disposizioni degli artt. 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi (...) di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

5 La 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»), prevede, al suo settimo 'considerando', che «la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni» e che gli «impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità inerenti al marchio d'impresa stesso (...) devono essere enumerati esaurientemente».

6 L'art. 3 della direttiva enuncia gli impedimenti alla registrazione di un marchio o i motivi di nullità di un marchio registrato. Il suo n. 1, lett. b) e c), dispone in particolare:

«Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Causa principale e questione pregiudiziale

7 L'Hulka è titolare del marchio denominativo verbale nazionale MATRATZEN, registrato in Spagna il 1° maggio 1994, per designare, in particolare, «mobili da riposo quali letti, divani letto, brande, culle, divani, amache, letti a castello e ceste per bambini, mobili trasformabili, ruote per letti e mobili, comodini, sedie, poltrone e

sgabelli, reti, paglericci, materassi e cuscini», appartenenti alla classe 20 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.

8 Il 10 ottobre 1996 la Matratzen Concord ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione come marchio comunitario di un marchio misto, denominativo e figurativo, contenente in particolare il vocabolo «Matratzen», per vari prodotti appartenenti alle classi 10, 20 e 24 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

9 Poiché l'Hukla ha presentato opposizione alla detta registrazione basandosi sul suo precedente marchio spagnolo MATRATZEN, tale domanda è stata respinta con decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI il 31 ottobre 2000. Il ricorso proposto dalla Matratzen Concord contro tale decisione è stato respinto con sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (Matratzen) (Racc. pag. II-4335), confermata, in seguito ad impugnazione, con ordinanza della Corte 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI (Racc. pag. I-3657).

10 Contemporaneamente al procedimento di opposizione svoltosi dinanzi agli organi dell'UAMI, e successivamente davanti ai giudici comunitari, la Matratzen Concord ha proposto dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia n. 22 de Barcelona (Spagna) un ricorso di annullamento del marchio nazionale MATRATZEN, in base all'art. 11, n. 1, lett. a), e) e f), della legge 10 novembre 1988, n. 32/1988, sui marchi (Ley 32/1988, de 10 de novembre, de Marcas, BOE n. 272 del 12 novembre 1988). Essa sosteneva, in sostanza, che, tenuto conto del fatto che la parola «Matratzen» significa «materassi» in lingua tedesca, la denominazione che compone il marchio in esame era generica e poteva indurre in errore i consumatori sulla natura, la qualità, le caratteristiche o la provenienza geografica dei prodotti contrassegnati dal detto marchio.

11 Essendo stato respinto il suo ricorso con sentenza 5 febbraio 2002, la Matratzen Concord ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'Audiencia Provincial de Barcelona.

12 Tale organo giurisdizionale espone che la funzione essenziale del marchio consiste nell'individuare l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi che esso contrassegna e che, in questo senso, la giurisprudenza spagnola considera le denominazioni mutuate da una lingua straniera come arbitrarie, capricciose o di fantasia, a meno che esse non presentino una somiglianza con un termine spagnolo che faccia supporre che il consumatore medio conosca il loro significato o che abbiano acquisito un significato effettivo sul mercato nazionale.

13 L'Audiencia Provincial de Barcelona si chiede, tuttavia, se tale interpretazione rispetti la nozione di «mercato unico». Considera che le denominazioni generiche appartenenti alle lingue degli Stati membri devono restare disponibili per poter essere utilizzate da qualsiasi impresa stabilita in tali Stati. La loro registrazione come marchio in uno Stato membro faciliterebbe situazioni monopolistiche, le quali dovrebbero essere rifiutate in modo da garantire il gioco normale del mercato, e potrebbe costituire uno strappo al divieto di qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione fra gli Stati membri, enunciato all'art. 28 CE.

14 Il giudice a quo considera che, nella causa dinanzi ad esso pendente, il marchio spagnolo MATRATZEN conferisce al suo titolare una posizione che può servirgli a limitare o a restringere l'importazione di materassi provenienti da Stati membri di lingua tedesca e, pertanto, a impedire la libera circolazione delle merci.

15 Tale organo giurisdizionale si chiede, tuttavia, se tali limitazioni o restrizioni possano essere giustificate in base all'art. 30 CE. A questo proposito fa valere che, nella sua sentenza 3 luglio 1974, causa 192/73, Van Zuylen (Racc. pag. 731), la Corte ha affermato la prevalenza del principio di libera circolazione delle merci rispetto alla

tutela nazionale dei diritti di proprietà industriale e ha considerato che la soluzione inversa comporterebbe un'indesiderata compartimentazione dei mercati, metterebbe in pericolo la libera circolazione delle merci e determinerebbe restrizioni dissimulate al transito fra Stati membri.

16 Ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad essa pendente richiedesse l'interpretazione dell'art. 30 CE, L'Audiencia Provincial de Barcelona ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se la validità della registrazione di un marchio in uno Stato membro possa costituire una restrizione dissimulata nel commercio fra gli Stati membri, laddove tale marchio sia privo di carattere distintivo o serva in commercio a designare il prodotto da esso protetto o la sua specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica o altre caratteristiche del prodotto, nella lingua di un altro Stato membro nell'ipotesi in cui quest'ultima sia diversa da quella parlata nello Stato di registrazione, come può verificarsi per il marchio spagnolo "MATRATZEN", destinato a designare materassi e prodotti simili»

Sulla questione pregiudiziale

17 Con la sua questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se gli artt. 28 CE e 30 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nel quale esso è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione.

18 In limine, occorre ricordare che, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'art. 234 CE, spetta a quest'ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (v., in particolare, sentenze 18 maggio 2000, causa C-230/98, Schiavon, Racc. pag. I-3547, punto 37, e 20 maggio 2003, causa C-469/00, Ravil, Racc. pag. I-5053, punto 27).

19 Come risulta dal suo settimo 'considerando', la direttiva n. 89/104 disciplina esaurientemente gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità inerenti al marchio d'impresa stesso.

20 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, un provvedimento nazionale in un settore che è stato oggetto di un'armonizzazione esaustiva a livello comunitario dev'essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non a quelle del diritto primario (v., in particolare, sentenze 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phytheron International, Racc. pag. I-1729, punto 17; 13 dicembre 2001, causa C-324/99, Daimler Chrysler, Racc. pag. I-9897, punto 32, e 14 dicembre 2004, causa C-210/03, Swedish Match, Racc. pag. I-11893, punto 81).

21 Di conseguenza, è alla luce delle disposizioni della direttiva, in particolare del suo art. 3, relativo agli impedimenti assoluti alla registrazione o ai motivi di nullità, e non degli artt. 28 CE e 30 CE, che occorre valutare se il diritto comunitario osti alla registrazione di un marchio nazionale come quello di cui trattasi nella causa principale.

22 L'art. 3 della direttiva non contiene alcun impedimento alla registrazione riguardante specificamente i marchi costituiti da un vocabolo mutuato dalla lingua di uno Stato membro diverso dallo Stato di registrazione nella quale esso è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione.

23 Peraltro, un siffatto marchio non rientra necessariamente nell'ambito degli impedimenti alla registrazione relativi alla mancanza di carattere distintivo o al carattere descrittivo del marchio, di cui, rispettivamente, ai punti b) e c) dell'art. 3, n. 1, della direttiva.

24 Infatti, al fine di stabilire se un marchio nazionale sia privo di carattere distintivo o sia descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, si deve prendere in considerazione la sua percezione negli ambienti interessati, vale a dire nel commercio e/o presso il consumatore medio dei detti prodotti o servizi, normalmente informato, attento e avveduto, nel territorio per il quale si chiede la registrazione (v. sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 29, e 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 77, e causa C-218/01, Henkel, Racc. pag. I-1725, punto 50).

25 Orbene, è possibile che, a causa delle differenze linguistiche, culturali, sociali ed economiche tra gli Stati membri, un marchio che è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi interessati in uno Stato membro non lo sia in un altro Stato membro (v., per analogia, quanto al carattere ingannevole di un marchio, sentenza 26 novembre 1996, causa C-313/94, Graffione, Racc. pag. I-6039, punto 22).

26 Pertanto, l'art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva non osta alla registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si chiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo.

27 Tale interpretazione della direttiva è conforme a quanto prescritto dal Trattato, in particolare dagli artt. 28 CE e 30 CE.

28 Infatti, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito d'applicazione del principio della libera circolazione delle merci, il Trattato non incide sull'esistenza dei diritti riconosciuti dalla legislazione di uno Stato membro in materia di proprietà intellettuale, ma limita solamente, secondo le circostanze, l'esercizio dei detti diritti (sentenze 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin, Racc. pag. 1039, punto 5, e 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked, Racc. pag. 181, punto 11, e ordinanza Matratzen Concord/UAMI, cit., punto 40).

29 In applicazione di tale giurisprudenza, la Corte, al punto 42 della precitata ordinanza Matratzen Concord/UAMI, nella quale si discuteva già del marchio spagnolo MATRATZEN oggetto della causa principale, ha affermato che il principio della libera circolazione delle merci non vieta ad uno Stato membro di registrare, come marchio nazionale, un segno che nella lingua di un altro Stato membro è descrittivo dei prodotti o dei servizi considerati.

30 Tale constatazione vale anche qualora il segno di cui trattasi sia, nella lingua di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di registrazione, privo di carattere distintivo per i prodotti o i servizi oggetto della domanda di registrazione.

31 Va aggiunto che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 59-64 delle sue conclusioni, la registrazione in uno Stato membro di un marchio come quello di cui trattasi nella causa principale non vieta ogni uso del vocabolo con cui tale marchio è costituito da altri operatori economici nello stesso Stato membro.

32 In conclusione, occorre risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva non osta alla registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si richiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo.

Sulle spese

33 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 (Prima Sezione) dichiara:

L'art. 3, n. 1, lett. b) e c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, non osta alla registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si richiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo.

Firme