

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

29 aprile 2004*

Nel procedimento C-371/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Svea hovrätt (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Björnekulla Fruktingustrier AB

e

Procordia Food AB,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, n. 2, lett. a), 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),

* Lingua processuale: lo svedese

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig. H. von Holstein

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Procordia Food AB, dal sig. B. Eliasson, jur kand;
- per il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente;
- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Tappin, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Tufvesson e dal sig. N.B. Rasmussen, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Björnekulla Fruktindustrier AB, rappresentata dai sigg. I. Bernhult e B.A. Samuelson, advokater, della Procordia Food AB, rappresentata dal sig. B. Eliasson e dal sig. M. Plogell, advokat, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra C. Tufvesson e dal sig. N.B. Rasmussen, all'udienza del 10 settembre 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 14 ottobre 2002, pervenuta alla Corte il 16 ottobre seguente, lo Svea hovrätt (Corte d'appello per la regione svedese) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 12, n. 2, lett. a), 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 questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Björnekulla Fruktindustrier AB (in prosieguo: la «Björnekulla») e la Procordia Food AB (in prosieguo: la «Procordia»), titolare del marchio Bostongurka, utilizzato per una conserva di cetrioli a pezzi marinati, vertente sui diritti conferiti da detto marchio, di cui la Björnekulla chiede la decadenza.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

- 3 L'art. 3, n. 1, lett. b), c) e d), della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», dispone quanto segue:

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

(...)

- b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
- c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio».

- 4 L'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva, intitolato «Motivi di decadenza», enuncia quanto segue:

«2. Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso dopo la data di registrazione:

- a) è divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato».

La normativa nazionale

- 5 Ai sensi dell'art. 25 della legge svedese 2 dicembre 1960, 1960:644, in materia di marchi, legge modificata ai fini del recepimento della direttiva (in prosieguo: la «legge svedese sui marchi»), un marchio può decadere quando non possiede più carattere distintivo.

Causa principale

- 6 La Björnekulla ha promosso un'azione nei confronti della Procordia, dinanzi al Tingsrätt (Tribunale di primo grado locale), al fine di far dichiarare la decadenza dei diritti conferiti dal marchio Bostongurka. Essa ha sostenuto che il detto marchio aveva perso il suo carattere distintivo, in quanto considerato un termine generico per cetrioli a pezzi marinati.

- 7 A sostegno della sua domanda, essa ha fatto riferimento, in particolare, a due indagini di mercato basate su un sondaggio effettuato presso i consumatori.
- 8 La Procordia si è opposta a tale richiesta facendo valere, in particolare, un'indagine di mercato rivolta ad organi direttivi nell'ambito di importanti operatori nei settori commerciali dell'alimentazione generale, delle mense e delle tavole calde.
- 9 Il Tingsrätt, facendo riferimento in particolare ai lavori preparatori della legge svedese sui marchi, ha ritenuto che l'ambiente di riferimento rilevante per valutare se il marchio Bostongurka avesse o meno perduto il suo carattere distintivo fosse il circuito della distribuzione cui si rivolgeva l'indagine della Procordia. Esso ha respinto la domanda della Björnekulla, in quanto quest'ultima non aveva dimostrato la perdita del carattere distintivo del marchio.
- 10 Lo Svea hovrätt ritiene che né il tenore letterale dell'art. 25 della legge svedese sui marchi né quello dell'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva permettano di individuare gli ambienti di riferimento la cui opinione va presa in considerazione per valutare se un marchio abbia perso il suo carattere distintivo. A suo parere, se la legge svedese sui marchi viene interpretata alla luce dei suoi lavori preparatori, gli ambienti di riferimento sono quelli che si occupano della commercializzazione del prodotto. Tuttavia, lo Svea hovrätt si chiede se, così interpretata, tale legge concordi con la direttiva.
- 11 In tale contesto, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Nel caso in cui un prodotto passi attraverso varie fasi di commercializzazione prima di raggiungere il consumatore, quali siano, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva sui marchi, gli ambienti di riferimento di cui va tenuto conto per valutare se un marchio sia diventato la generica denominazione commerciale di un prodotto per il quale è registrato».

Sulla questione pregiudiziale

- 12 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui intervengano intermediari nella distribuzione al consumatore o all'utilizzatore finale di un prodotto coperto da un marchio registrato, gli ambienti di riferimento di cui va tenuto conto per valutare se il detto marchio sia diventato la comune denominazione commerciale del prodotto in questione sono costituiti dall'insieme dei consumatori o degli utilizzatori finali del prodotto e/o dall'insieme degli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione di quest'ultimo.
- 13 Quando un giudice nazionale è chiamato ad interpretare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive ad una direttiva, deve farlo, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di tale direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8, e 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel, Racc. pag. I-1725, punto 60), e ciò nonostante l'esistenza di elementi interpretativi contrari che possano risultare dai lavori preparatori della norma nazionale.

- 14 La risposta alla questione posta dal giudice del rinvio dipende essenzialmente dal senso dell'espressione «commerciale», utilizzata dall'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva.
- 15 La Björnekulla e il governo italiano ritengono che l'ambiente di riferimento sia quello dei consumatori. La Procordia e il governo svedese sostengono, invece, che l'ambiente rilevante è quello degli operatori che intervengono nella commercializzazione del prodotto. Quanto alla Commissione, essa fa valere che nell'ambiente rilevante rientrano innanzi tutto i consumatori del prodotto, ma che, a seconda delle circostanze di fatto, possono rientrarvi anche altri gruppi, in particolari gli intermediari.
- 16 A tale proposito va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, le norme comunitarie devono essere interpretate ed applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue della Comunità (v. in tal senso, in particolare, sentenze 5 dicembre 1967, causa 19/67, Van der Vecht, Racc. pag. 407, in particolare pag. 417, e 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 15).
- 17 Dall'esame delle diverse versioni linguistiche dell'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva emerge che i termini usati nelle versioni inglese e finlandese («in the trade» e «elinkeinoitoiminnassa») rinviano piuttosto ai soli ambienti professionali, mentre i termini usati nelle versioni spagnola, danese, tedesca, greca, francese, italiana, olandese, portoghese e svedese («en el comercio», «inden for handelen», «im geschäftlichen Verkehr», «συνήθης εμπορική ονομασία», «dans le commerce», «la generica denominazione commerciale», «in de handel», «no comércio» e «i handeln») indicano piuttosto, nel contempo, i consumatori e gli utilizzatori finali, nonché gli operatori che distribuiscono il prodotto.
- 18 Sembra quindi che nella maggioranza delle sue versioni linguistiche la disposizione comunitaria da interpretare non si limiti ai soli ambienti professionali.

- 19 Tale constatazione è corroborata dalla struttura generale e dalla finalità della direttiva.
- 20 La funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa (v., in particolare, sentenze 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 28, e 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 22). Per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza leale che il Trattato CE intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (sentenza Canon, cit., punto 28).
- 21 Il legislatore comunitario ha consacrato tale funzione essenziale del marchio disponendo, all'art. 2 della direttiva, che i segni riproducibili graficamente possono costituire un marchio a condizione ch'essi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (sentenza Merz & Krell, cit., punto 23).
- 22 Da tale condizione vengono poi tratte talune conclusioni, in particolare agli artt. 3 e 12 della direttiva. Mentre l'art. 3 elenca i casi in cui il marchio non è idoneo, ab initio, a svolgere la funzione di indicazione di origine, l'art. 12, n. 2, lett. a), indica il caso in cui il marchio non è più atto ad adempiere tale funzione.
- 23 Orbene, se la funzione di indicazione di origine propria del marchio è essenziale soprattutto per il consumatore o l'utilizzatore finale, essa è parimenti importante per gli intermediari che intervengono nella commercializzazione del prodotto. Infatti, così come per i consumatori o gli utilizzatori finali, essa contribuirà a determinarne il loro comportamento sul mercato.

- 24 In generale, la percezione dell'ambiente dei consumatori o degli utilizzatori finali ha un ruolo determinante. Infatti, l'intero processo di commercializzazione ha come obiettivo l'acquisto del prodotto da parte di tale ambiente ed il ruolo degli intermediari consiste tanto nell'individuare e nell'anticipare la domanda di tale prodotto quanto nell'amplificarla o nell'orientarla.
- 25 Così, negli ambienti di riferimento rientrano innanzi tutto i consumatori e gli utilizzatori finali. Tuttavia, a seconda delle caratteristiche del mercato del prodotto interessato, occorre anche tenere conto dell'influenza degli intermediari sulle decisioni di acquisto e, quindi, della loro percezione del marchio.
- 26 Occorre pertanto rispondere alla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dichiarando che l'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui intervengano intermediari nella distribuzione al consumatore o all'utilizzatore finale di un prodotto coperto da un marchio registrato, gli ambienti di riferimento di cui tener conto per valutare se il detto marchio sia diventato la comune denominazione commerciale del prodotto in questione sono costituiti dall'insieme dei consumatori o degli utilizzatori finali e, a seconda delle caratteristiche del mercato del prodotto interessato, dall'insieme degli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione di quest'ultimo.

Sulle spese

- 27 Le spese sostenute dai governi svedese, italiano e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottoposta dallo Svea hovrätt con ordinanza 14 ottobre 2002, dichiara:

L'art. 12, n. 2, lett. a), 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, nel caso in cui intervengano intermediari nella distribuzione al consumatore o all'utilizzatore finale di un prodotto coperto da un marchio registrato, gli ambienti di riferimento di cui tener conto per valutare se il detto marchio sia diventato la comune denominazione commerciale del prodotto in questione sono costituiti dall'insieme dei consumatori o degli utilizzatori finali e, a seconda delle caratteristiche del mercato del prodotto interessato, dall'insieme degli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione di quest'ultimo.

Skouris

Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris