



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-561/11

**Fédération Cynologique Internationale
contro
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria)

«Marchi comunitari — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di “terzo” — Titolare di un marchio comunitario posteriore»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Valutazione della necessità e della pertinenza delle questioni sollevate*
(Art. 267 TFUE)
2. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l'oggetto del procedimento principale*
(Art. 267 TFUE)
3. *Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Questione sollevata d'ufficio dal giudice nazionale — Ammissibilità*
(Art. 267 TFUE)
4. *Marchio comunitario — Effetti del marchio comunitario — Diritti conferiti dal marchio — Diritto di vietare l'uso del marchio — Qualsiasi terzo — Nozione — Titolare di un marchio comunitario posteriore — Inclusione — Azione per contraffazione — Necessità di attendere la dichiarazione di nullità del marchio comunitario posteriore — Insussistenza*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 1)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 27)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

4. L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario dev'essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario di vietare a qualsiasi terzo di utilizzare nel commercio segni identici o simili al suo marchio si estende al terzo titolare di un marchio comunitario posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio.

Si evince dalla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento e dalla struttura generale di quest'ultimo che il titolare di un marchio comunitario deve poter vietare al titolare di un marchio comunitario posteriore di utilizzare quest'ultimo. Tale conclusione non è smentita dalla circostanza che il titolare di un marchio comunitario posteriore benefici, a sua volta, di un diritto esclusivo in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento. A tale proposito le disposizioni del regolamento devono essere interpretate alla luce del principio di priorità, in forza del quale il marchio comunitario anteriore ha la priorità sul marchio comunitario posteriore. In particolare dagli articoli 8, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, del regolamento discende, infatti, che, in caso di conflitto tra due marchi, si presume che quello registrato precedentemente soddisfi i presupposti richiesti per ottenere la protezione comunitaria prima di quello registrato successivamente.

Vero è che il procedimento di registrazione dei marchi comunitari, quale disciplinato agli articoli da 36 a 45 del regolamento, comporta un esame nel merito volto a stabilire prima della registrazione se il marchio comunitario soddisfi i presupposti per ottenere la protezione. Tuttavia, tale circostanza non è determinante.

Da un lato, nonostante le garanzie offerte dal procedimento di registrazione dei marchi comunitari, non si può del tutto escludere che un segno idoneo a recare pregiudizio ad un marchio comunitario anteriore sia registrato come marchio comunitario. Ciò si verifica, in particolare, quando il titolare del marchio comunitario anteriore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, o ancora quando tale opposizione non sia stata esaminata nel merito dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) perché non sono stati rispettati i requisiti procedurali di cui al paragrafo 3 di detto articolo 41.

D'altro lato, la possibilità, per il titolare di un marchio comunitario anteriore, di proporre un'azione per contraffazione contro il titolare di un marchio comunitario posteriore non può vanificare né la proposizione di una domanda di dichiarazione di nullità dinanzi all'UAMI né gli strumenti di sindacato preventivo disponibili nell'ambito del procedimento di registrazione dei marchi comunitari.

Infine, il diritto esclusivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento è stato concesso al fine di permettere al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di tale marchio, ossia di garantire che quest'ultimo possa adempiere le sue proprie funzioni. Orbene, se il titolare di un marchio comunitario anteriore, per vietare l'utilizzo da parte di un terzo di un segno che rechi pregiudizio alle funzioni del suo marchio, dovesse attendere la dichiarazione di nullità del marchio comunitario posteriore di cui detto terzo è titolare, la protezione che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento gli conferisce risulterebbe significativamente attenuata.

(v. punti 37-40, 42, 44-46, 48, 50-52 e dispositivo)