Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 marzo 2015 *

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5, paragrafo 1 — Nozione di "terzo" — Titolare di un marchio posteriore»

Nella causa C-491/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid (Spagna), con decisione del 26 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2014, nel procedimento

Rosa dels Vents Assessoria SL

contro

U Hostels Albergues Juveniles SL,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Rosa dels Vents Assessoria SL (in prosieguo: la «Rosa dels Vents») e l'U Hostels Albergues Juveniles SL (in prosieguo: l'«U Hostels») in merito all'azione, proposta dalla Rosa dels Vents in qualità di titolare di marchi, volta ad ottenere il divieto, l'inibitoria e la rimozione degli effetti dell'uso da parte dell'U Hostels di un marchio posteriore di cui quest'ultima è titolare.

* Lingua processuale: lo spagnolo.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 L'articolo 4 della direttiva 2008/95 così dispone:

«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 può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio di impresa anteriore.

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

a) i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, (...)

(...)».

4 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva in parola:

«Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa».

5 L'articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva prevede quanto segue:

«Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all'uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore, salvo ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede».

6 L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), così recita:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori":

a) i (...) marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, (...)

(...)».

7 L'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

(...)».

8 L'articolo 53, paragrafo 1, di detto regolamento così recita:

«Su domanda presentata all'Ufficio [per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché esiste:

a) un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;

(...)».

9 A norma dell'articolo 54, paragrafo 1, dello stesso regolamento:

«Il titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore nella Comunità, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non sia stato effettuato in malafede».

Il diritto spagnolo

10 Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della legge 17/2001 sui marchi (Ley 17/2001 de Marcas, BOE n. 294, dell'8 dicembre 2001), del 7 dicembre 2001 (in prosieguo: la «legge sui marchi»):

«[I]l titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato.

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa.

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11 Il 20 marzo 2013 la Rosa dels Vents proponeva dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid (Tribunale di commercio n. 3 di Madrid) un ricorso contro l'U Hostels volto ad ottenere il divieto, l'inibitoria e la rimozione degli effetti dell'uso, da parte dell'U Hostels, del marchio nazionale denominativo e figurativo n. 3058294, che include una rappresentazione stilizzata del segno denominativo «uh», di cui l'U Hostels è titolare. L'uso da parte dell'U Hostels di detto marchio lederebbe i diritti attribuiti alla Rosa dels Vents da due marchi anteriori di cui quest'ultima è titolare, ossia i marchi nazionali denominativi e figurativi nn. 3049232 e 3049402.

12 Nella propria memoria difensiva nell'ambito del procedimento principale l'U Hostels osservava che la Rosa dels Vents non aveva proposto un'azione di nullità di detto marchio nazionale n. 3058294 (in prosieguo: il «marchio posteriore»). Di conseguenza, essa chiedeva il rigetto del ricorso.

13 Il Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid rileva che, secondo la giurisprudenza del Tribunal Supremo, il ricorso con cui il titolare di un marchio si oppone all'uso da parte di un terzo di un marchio posteriore di cui tale terzo è titolare non può trovare accoglimento in assenza della proposizione di un'azione di nullità di detto marchio posteriore.

14 Tuttavia, tale giurisprudenza, basata sul principio dell'immunità conseguente alla registrazione e non sul principio di priorità, non sarebbe conforme alla giurisprudenza della Corte, fondata su quest'ultimo principio, per quanto attiene a situazioni in cui il titolare di un marchio comunitario si oppone all'uso da parte di un terzo di un marchio comunitario posteriore di cui detto terzo è titolare. Infatti, nella sentenza Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91), la Corte, rispondendo a una questione pregiudiziale sollevata dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria, ha dichiarato che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 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.

15 Il Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid si chiede se si debba applicare tale interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95. Esso afferma che, sebbene la formulazione della seconda disposizione corrisponda

sostanzialmente a quella della prima, non ne consegue necessariamente che l'interpretazione della prima disposizione formulata dalla Corte nella sentenza Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) debba essere applicata per analogia alla seconda.

16 Detta autorità giurisdizionale precisa, peraltro, che l'articolo 34, paragrafo 2, della legge sui marchi contiene le parole «prohibir que los terceros» («vietare ai terzi»), le quali dunque non corrispondono esattamente alle parole «prohibir a cualquier tercero» («vietare a qualsiasi terzo»), che compaiono nella versione spagnola dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 nonché all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. La citata disposizione di diritto nazionale, pertanto, potrebbe essere qualificata come un'attuazione incompleta dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, il che solleverebbe la questione della sua interpretazione conforme a tale direttiva.

17 Ciò premesso, il Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Madrid ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio di vietare a qualsiasi terzo l'uso nel commercio di segni identici o simili al suo marchio si estenda al terzo titolare di un marchio posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio».

Sulla questione pregiudiziale

18 Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

19 Occorre applicare tale disposizione nell'ambito del presente rinvio pregiudiziale.

20 Nella sentenza Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), la Corte ha dichiarato che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 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.

21 La Corte ha fondato detta interpretazione sulle seguenti considerazioni:

«33 Occorre, innanzitutto, rilevare che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [n. 207/2009] non distingue a seconda che il terzo sia o meno titolare di un marchio comunitario. Tale disposizione conferisce quindi al titolare di un marchio comunitario un diritto esclusivo che lo legittima a vietare "ai terzi", salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni idonei a recare pregiudizio al suo marchio (...)

34 Occorre poi considerare l'articolo 54 [di detto] regolamento, relativo alla preclusione per tolleranza, ai sensi del quale "[i]l titolare di un marchio comunitario che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore (...) non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo".

35 Dalla formulazione di tale disposizione si evince che, prima che intervenga una preclusione per tolleranza, il titolare di un marchio comunitario è legittimato sia a chiedere che venga dichiarata la nullità di un marchio comunitario posteriore dinanzi all'UAMI sia ad opporsi al suo utilizzo in forza di un'azione per contraffazione dinanzi ad un tribunale dei marchi comunitari.

36 Occorre, infine, osservare che né l'articolo 12 del regolamento [n. 207/2009], relativo alla limitazione degli effetti del marchio comunitario, né nessun'altra disposizione del medesimo prevedono limitazioni espresse del diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario a beneficio del terzo titolare di un marchio comunitario posteriore.

37 Si evince quindi dalla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [in parola] 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.

38 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, [di detto] regolamento.

39 A tale proposito occorre rilevare che (...) le disposizioni del regolamento [n. 207/2009] devono essere interpretate alla luce del principio di priorità, in forza del quale il marchio comunitario anteriore ha la priorità sul marchio comunitario posteriore (...)

40 In particolare dagli articoli 8, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, del regolamento [de quo] 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.

(...)

49 Al contempo, si deve sottolineare la necessità di preservare la funzione essenziale del marchio, [che è quella di] garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenza Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punto 51).

50 In proposito, la Corte ha già avuto occasione di chiarire a più riprese che il diritto esclusivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento [n. 207/2009] 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 funzioni [che gli sono proprie] (v. sentenza Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

51 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, [di detto] regolamento gli conferisce risulterebbe significativamente attenuata».

22 Tali considerazioni in merito alla portata del diritto esclusivo conferito dal marchio comunitario sono rilevanti al fine di individuare la portata, come armonizzata dalla direttiva 2008/95, del diritto esclusivo conferito dai marchi oggetto di una registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale ovvero oggetto di una registrazione internazionale che produca i propri effetti in uno Stato membro.

23 Infatti, in primo luogo, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, al pari dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, conferisce al titolare di un marchio registrato un diritto esclusivo e gli attribuisce il diritto di vietare «ai terzi», salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni che possano arrecare pregiudizio al suo marchio. In proposito, le disposizioni in parola non distinguono a seconda che i terzi siano o meno titolari di un marchio.

24 Si deve ritenere che una norma nazionale, come l'articolo 34, paragrafo 2, della legge sui marchi, la quale, senza riprodurre alla lettera il testo della direttiva 2008/95 o del regolamento n. 207/2009 relativo al divieto «a [qualsiasi terzo]» di usare nel commercio segni che possano arrecare pregiudizio al marchio registrato senza il consenso del suo titolare, vieta «ai terzi» un simile uso, sia formulata in modo analogo agli atti dell'Unione europea di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio applicare l'articolo 34, paragrafo 2, della legge sui marchi in modo conforme all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, come interpretato dalla Corte.

25 Inoltre, l'articolo 9 della direttiva 2008/95, così come l'articolo 54 del regolamento n. 207/2009, dispone che «[i]l titolare di un marchio di impresa anteriore (...) il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso (...) di un marchio di impresa posteriore registrato (...) di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all'uso dello stesso». Dalla lettera di tale disposizione si evince che, prima che intervenga una preclusione per tolleranza, il titolare di un marchio ha il diritto sia di domandare la dichiarazione di nullità di un marchio posteriore sia di opporsi all'uso dello stesso mediante un'azione per contraffazione.

26 Occorre, infine, precisare che, al pari del regolamento n. 207/2009, nessuna disposizione della direttiva 2008/95 prevede limiti espliciti al diritto esclusivo del titolare del marchio in favore del terzo titolare di un marchio posteriore.

27 Dal tenore dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 e dalla struttura generale della stessa direttiva si evince quindi che, alle condizioni da essa stabilite, il titolare di un marchio deve avere la possibilità di vietare al titolare di un marchio posteriore di utilizzare quest'ultimo.

28 Tale conclusione non è smentita dalla circostanza che anche il titolare di un marchio posteriore beneficia di un diritto esclusivo, in forza della norma di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95.

29 Infatti, per le stesse ragioni esposte ai punti 39 e 40 della sentenza Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), le disposizioni della direttiva 2008/95 devono essere interpretate alla luce del principio di priorità, in forza del quale il marchio anteriore ha la priorità sul marchio posteriore, atteso che risulta in particolare dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 che, in caso di conflitto tra marchi, si presume che quello registrato precedentemente soddisfi i presupposti richiesti per ottenere tutela prima di quello registrato successivamente.

30 Peraltro, le considerazioni formulate ai punti da 49 a 51 della sentenza Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) sono parimenti applicabili, mutatis mutandis, all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95.

31 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 dev'essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio di vietare a qualsiasi terzo di utilizzare nel commercio segni identici o simili al suo marchio si estende al terzo titolare di un marchio posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio.

Sulle spese

32 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio di vietare a qualsiasi terzo di utilizzare nel commercio segni identici o simili al suo marchio si estende al terzo titolare di un marchio posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio.

Firme