Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 giugno 2017*

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 9 e 15 — Deposito del segno fiore di cotone da parte di un'associazione — Registrazione come marchio individuale — Concessione di licenze d'uso di tale marchio ai fabbricanti di prodotti tessili in cotone membri di tale associazione — Domanda di nullità o di decadenza — Nozione di "uso effettivo" — Funzione essenziale di indicazione d'origine»

Nella causa C-689/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania), con decisione del 15 dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2015, nel procedimento

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH,

Wolfgang Gözze

contro

Verein Bremer Baumwollbörse,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 19 ottobre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

— per la W. F. Gözze Frottierweberei GmbH e W. Gözze, da M. Hermans e I. Heß, Rechtsanwältinnen;

— per la Verein Bremer Baumwollbörse, da C. Opatz, Rechtsanwalt;

— per il governo tedesco, da M. Hellmann, T. Henze e J. Techert, in qualità di agenti;

* Lingua processuale: il tedesco.

— per la Commissione europea, da T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 1º dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che contrappone la W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (in prosieguo: la «Gözze») e il sig. Wolfgang Gözze alla Verein Bremer Baumwollbörse (in prosieguo: la «VBB») in merito, da un lato, all'uso da parte della Gözze di un segno simile ad un marchio dell'Unione europea di cui è titolare la VBB e, dall'altro, alla sussistenza di un uso effettivo di tale marchio.

Contesto normativo

3 Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Tuttavia, in considerazione della data dei fatti di cui al procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale è esaminato alla luce del regolamento n. 207/2009 nella versione in vigore prima di detta modifica.

4 Ai sensi dell'articolo 4 di detto regolamento:

«Possono costituire marchi [dell'Unione europea] tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

5 L'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento recita:

«Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni non conformi all'articolo 4;

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;

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

(…)

g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

(…)».

6 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Il marchio [dell'Unione europea] 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 [dell'Unione europea] 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 [dell'Unione europea] e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio [dell'Unione europea] 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;

(…)».

7 A termini dell'articolo 15 del regolamento n. 207/2009:

«1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio [dell'Unione europea] non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo [nell'Unione] per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio [dell'Unione europea] è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

(…)

2. L'uso del marchio [dell'Unione europea] con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare».

8 L'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Il marchio [dell'Unione europea] può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte dell['Unione]. (…)».

9 Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Il titolare del marchio [dell'Unione europea] è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio [dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo [nell'Unione] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione (…);

b) se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;

c) se, in seguito all'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi».

10 L'articolo 52, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

«Su domanda presentata all'[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio [dell'Unione europea] è dichiarato nullo allorché:

a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;

(…)».

11 L'articolo 66 del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:

«1. Possono costituire marchi [dell'Unione europea] collettivi i marchi [dell'Unione europea] così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. (…)

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi [dell'Unione europea] collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi [dell'Unione europea] collettivi».

12 L'articolo 67 di tale regolamento così recita:

«1. La domanda di marchio [dell'Unione europea] collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d'uso.

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

(…)».

13 L'articolo 71 del citato regolamento dispone quanto segue:

«1. Il titolare del marchio [dell'Unione europea] collettivo deve sottoporre all'[EUIPO] ogni modifica del regolamento d'uso.

2. Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell'articolo 67 o comporta [un impedimento] (…).

(…)».

14 Ai sensi dell'articolo 73 del medesimo regolamento:

«Oltre alle cause di decadenza previste all'articolo 51, il titolare del marchio [dell'Unione europea] collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, quando:

a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;

(…)

c) la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso».

15 La versione del regolamento n. 207/2009 derivante dal regolamento 2015/2424 comporta una nuova sezione dal titolo «Marchi di certificazione UE», composta dagli articoli da 74 bis a 74 duodecies del regolamento n. 207/2009.

16 L'articolo 74 bis così dispone:

«1. Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.

2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

(…)».

17 Conformemente all'articolo 4 del regolamento 2015/2424, le disposizioni di cui ai punti 15 e 16 della presente sentenza si applicano, essenzialmente, a decorrere dal 1º ottobre 2017.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18 La VBB è un'associazione che esercita diverse attività connesse al cotone. Essa è titolare del marchio dell'Unione europea figurativo seguente, registrato il 22 maggio 2008 per taluni prodotti, segnatamente tessili (in prosieguo: il marchio «fiore di cotone»):



19 Emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte e dai chiarimenti forniti in udienza che, per diversi decenni precedenti tale registrazione, questo stesso segno figurativo (in prosieguo: il «segno fiore di cotone») è stato utilizzato da taluni fabbricanti di prodotti tessili realizzati con fibre di cotone per certificare la composizione e la qualità dei loro prodotti.

20 Successivamente a detta registrazione, la VBB ha concluso contratti di licenza relativi al suo marchio fiore di cotone con le imprese che aderiscono a tale associazione. Tali imprese si impegnano ad utilizzare detto marchio soltanto per prodotti fabbricati con fibre di cotone di buona qualità. Il rispetto di tale impegno può essere controllato dalla VBB.

21 La Gözze, gestita dal sig. Gözze, che non è membro della VBB e non rientra fra i licenziatari di quest'ultima, realizza prodotti tessili con fibre di cotone e vi appone il segno fiore di cotone da diversi decenni.

22 L'11 febbraio 2014, la VBB ha promosso un'azione per contraffazione nei confronti della Gözze e del sig. Gözze dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea competente, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) a causa della commercializzazione, da parte della Gözze, di asciugamani sui quali sono apposti cartellini pendenti il cui retro è riprodotto di seguito:



23 Nell'ambito di tale procedimento, il 14 aprile 2014, la Gözze ha proposto una domanda riconvenzionale di nullità del marchio fiore di cotone a decorrere dal 22 maggio 2008 o, in subordine, di decadenza di tale marchio a partire dal 23 maggio 2013.

24 A suo avviso, il segno fiore di cotone è meramente descrittivo e pertanto privo di carattere distintivo. Tale segno non potrebbe servire da indicazione di origine, non sarebbe stato oggetto, entro il termine previsto nell'articolo 15 del regolamento n. 207/2009, di un uso effettivo da parte della VBB e dei suoi licenziatari e, comunque, non avrebbe dovuto essere registrato come marchio.

25 Con sentenza del 19 novembre 2014, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf) ha accolto il ricorso della VBB e ha respinto la domanda riconvenzionale della Gözze.

26 Tale giudice ha ritenuto che il segno di cui trattasi può svolgere la funzione di indicazione di origine. Peraltro, alla luce dell'elevato grado di somiglianza tra il segno fiore di cotone utilizzato sulle etichette della Gözze e il marchio fiore di cotone della VBB, sussisterebbe un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

27 La Gözze ha impugnato tale sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania).

28 Quest'ultimo giudice condivide, certamente, il rilievo del primo giudice secondo il quale il segno fiore di cotone apposto dalla Gözze sui suoi prodotti presenta un elevato grado di somiglianza con il marchio fiore di cotone della VBB, poiché se ne discosta unicamente per il colore della stampa generalmente effettuata dalla Gözze.

29 Tuttavia, esso ritiene che l'uso da parte della Gözze del segno fiore di cotone per prodotti identici non implica necessariamente la fondatezza dell'azione per contraffazione presentata dalla VBB. Infatti, nel segno e nel marchio fiore di cotone, il pubblico ravviserebbe anzitutto un «marchio di qualità». Pertanto, si potrebbe ritenere che l'uso di tale segno e di tale marchio non trasmetta alcun messaggio riguardo all'origine dei prodotti interessati. Ciò potrebbe portare alla conclusione, da un lato, che la

VBB sia decaduta dai propri diritti sul marchio fiore di cotone per mancanza di «uso effettivo» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e, dall'altro, che la Gözze non commetta atti di contraffazione.

30 L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) manifesta, inoltre, dubbi sulla questione se, in circostanze come quelle del caso di specie, si debba considerare che il marchio possa indurre in errore il pubblico, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento. Infatti, nella specie, la VBB controllerebbe solo in casi eccezionali la qualità dei prodotti immessi in commercio dai suoi licenziatari.

31 Tale giudice considera, infine, che si potrebbe eventualmente prevedere di assimilare l'uso di un marchio individuale dell'Unione europea come il marchio fior di cotone all'uso di un marchio collettivo dell'Unione europea. Ciò consentirebbe di considerare, in base ai principi applicabili ai marchi collettivi, che l'apposizione di un marchio simile su taluni prodotti esplica la funzione di indicazione di origine qualora il pubblico colleghi a tale marchio l'aspettativa di un controllo di qualità effettuato dal titolare del marchio. Se la Corte dovesse seguire questo iter logico, essa potrebbe di conseguenza considerare di applicare per analogia l'articolo 73, lettera a), del regolamento n. 207/2009, a norma del quale occorre dichiarare la decadenza del marchio qualora il suo titolare non adotti misure adeguate per prevenire un'utilizzazione del marchio non compatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso.

32 In tale contesto, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'utilizzo di un marchio individuale quale marchio di qualità possa integrare un uso come marchio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, per i prodotti in relazione ai quali viene impiegato.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se un siffatto marchio debba essere dichiarato nullo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), oppure decaduto, applicando per analogia l'articolo 73, lettera c), del regolamento n. 207/2009, qualora il titolare del marchio non garantisca, attraverso controlli periodici di qualità presso i suoi licenziatari, la conformità delle aspettative riguardo alla qualità che il pubblico associa a tale segno».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

33 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se si debba interpretare l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 nel senso che l'apposizione su taluni prodotti di un marchio individuale dell'Unione europea, da parte del titolare o col suo consenso, come marchio di qualità corrisponda ad un uso come marchio rientrante nella nozione di «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione, così che il titolare di tale marchio avrebbe il diritto, in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, di vietare l'apposizione da parte di un terzo di un segno simile su prodotti identici qualora sussista un rischio di confusione ai sensi di quest'ultima disposizione.

34 Per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, emerge univocamente da tale disposizione che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, nel quale non è contestato che un terzo, cioè la Gözze, senza il consenso del titolare del marchio, usa nel commercio un segno simile a tale marchio per prodotti identici, tale titolare ha il diritto di vietare detto uso se quest'ultimo genera un rischio di confusione per il pubblico.

35 Ciò si verifica quando il pubblico può credere che i prodotti o i servizi contraddistinti dal segno utilizzato dal terzo e quelli contraddistinti dal marchio provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punto 26; del 10 aprile 2008, adidas e adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punto 28, nonché del 25 marzo 2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, punto 38).

36 Alla luce dell'elevato grado di somiglianza tra il segno fiore di cotone apposto sui prodotti tessili in cotone venduti dalla Gözze e il marchio fiore di cotone apposto su quelli venduti dai licenziatari della VBB, il giudice del rinvio ha già constatato, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, che sussiste un rischio di confusione tra tale segno e tale marchio. Tale giudice si chiede, tuttavia, se, a causa della mancanza di un «uso effettivo» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, la VBB non possa più far valere il citato marchio. Infatti, in tal caso, detto giudice sarebbe propenso ad accogliere la domanda riconvenzionale della Gözze avente ad oggetto la decadenza dal marchio fiore di cotone.

37 Per quanto riguarda il citato articolo 15, paragrafo 1, risulta da una giurisprudenza costante che un marchio è soggetto ad un «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione allorché, conformemente alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è utilizzato al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (v., in particolare, sentenze dell'11 marzo 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punto 43; del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punto 72, e del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punto 29).

38 Nella specie, è pacifico che l'apposizione, da parte dei licenziatari della VBB, del marchio fiore di cotone sui loro prodotti, rientra nell'obiettivo di trovare o di mantenere uno sbocco per tali prodotti.

39 Tuttavia, la circostanza che un marchio sia utilizzato al fine di trovare o mantenere uno sbocco per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non per l'unico scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio non è sufficiente per trarre la conclusione che sussista un «uso effettivo» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

40 Infatti, come anche sancito dalla Corte nella giurisprudenza rammentata nel punto 37 della presente sentenza, è altrettanto indispensabile che tale uso del marchio abbia luogo conformemente alla funzione essenziale dello stesso.

41 Relativamente ai marchi individuali, tale funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e preservare, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa, alla quale possa essere attribuita la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 28; del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punto 48, e del 6 marzo 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punto 20).

42 La necessità, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di un uso conforme alla funzione essenziale di indicazione d'origine traduce il fatto che, anche se, indubbiamente, un marchio può essere oggetto anche di usi conformi ad altre funzioni, quali quelle consistenti nel garantire la qualità, oppure quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (v. in particolare, a questo proposito, sentenze del 18 giugno 2009, L'Oréal e a., C-487/07, EU:C:2009:378, punto 58, nonché del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punto 38), esso è tuttavia soggetto alle sanzioni previste in tale regolamento qualora, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non sia stato utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale. In tal caso, il titolare del marchio, secondo le modalità previste nell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è dichiarato decaduto dai suoi diritti, a meno che possa far valere ragioni legittime per non aver dato luogo ad un uso idoneo a consentire al marchio di svolgere la sua funzione essenziale.

43 È in riferimento ai principi sopra enunciati che occorre ora esaminare se l'uso di un marchio individuale come quello di cui al procedimento principale come marchio di qualità possa essere considerato conforme alla funzione essenziale del marchio.

44 A tale proposito, è fondamentale non confondere la funzione essenziale del marchio con le altre funzioni, rammentate nel punto 42 della presente sentenza, che il marchio può eventualmente svolgere, come quella consistente nel garantire la qualità.

45 Qualora l'uso di un marchio individuale, pur attestando la composizione o la qualità dei prodotti o dei servizi, non garantisca ai consumatori che tali prodotti o tali servizi provengono da un'unica impresa, sotto il controllo della quale sono stati fabbricati o forniti e alla quale, di conseguenza può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti o servizi, un siffatto uso non è conforme alla funzione di indicazione d'origine.

46 Ne consegue che, come rilevato dall'avvocato generale nei paragrafi 47 e 56 delle sue conclusioni, non sussiste un uso conforme alla funzione essenziale del marchio individuale qualora l'apposizione di quest'ultimo su taluni prodotti svolga l'unica funzione di costituire un marchio di qualità per tali prodotti e non quella di garantire, inoltre, che i prodotti provengono da un'impresa unica sotto il controllo della quale sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità.

47 Nel procedimento principale, la VBB ha chiarito, nell'udienza dinanzi alla Corte, che essa è un'associazione su autorizzazione dello Stato (*kraft staatlicher Verleihung*), la quale investe le risorse finanziarie tratte dalla concessione delle licenze sul suo marchio in attività di promozione del cotone, redige materiale pedagogico sul cotone e organizza seminari su tale argomento, agisce anche in qualità di tribunale arbitrale ed esercita, peraltro, una missione pubblica partecipando alla fissazione del «prezzo CIF Bremen», il quale esprime un valore di riferimento del cotone sul mercato.

48 Lo scopo di tale associazione, come definito dalla VBB dinanzi alla Corte, lascia intendere che essa è esterna alla produzione dei suoi licenziatari e non è nemmeno responsabile per tali prodotti.

49 Spetta tuttavia al giudice del rinvio accertare, sulla base di tutti i dati ad esso sottoposti dalle parti nel procedimento principale, se vi siano elementi pertinenti e concordanti tali da permettere di considerare che l'apposizione del marchio fiore di cotone della VBB da parte dei licenziatari di tale associazione sui loro prodotti garantisca ai consumatori che tali prodotti provengono da un'impresa unica, cioè la VBB, costituita dai membri di quest'ultima, sotto il controllo della quale i citati prodotti sono fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità.

50 Comunque, non può costituire un siffatto elemento la circostanza che i contratti di licenza autorizzino la VBB a verificare che i licenziatari impieghino esclusivamente fibre di cotone di buona qualità derivanti da puro cotone. Tale circostanza implica, tutt'al più, che la VBB certifica la qualità della

materia prima utilizzata. Come emerge dall'articolo 66 del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 74 bis aggiunto a tale regolamento dal regolamento 2015/2424, una certificazione simile può eventualmente essere sufficiente a considerare che un marchio diverso dal marchio individuale svolge la sua funzione di indicazione d'origine. Infatti, il citato articolo 66 precisa che un marchio collettivo svolge la sua funzione di indicazione d'origine quando distingue «i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese» e il citato articolo 74 bis prevede che un marchio di certificazione svolge detta funzione quando distingue «i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche (…) da prodotti e servizi non certificati». Tuttavia, la controversia principale verte su un marchio individuale, registrato per taluni prodotti. Come già esposto al punto 41 della presente sentenza, un siffatto marchio svolge la sua funzione di indicazione d'origine quando il suo uso garantisce al consumatore che i prodotti che esso contraddistingue provengono da un'unica impresa, sotto il controllo della quale tali prodotti sono stati fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della qualità di tali prodotti, allo stato di prodotto finito in seguito al processo di fabbricazione.

51 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, si deve rispondere alla prima questione sottoposta dichiarando che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che l'apposizione di un marchio individuale dell'Unione europea, da parte del titolare o con il suo consenso, su taluni prodotti quale marchio di qualità non è un uso come marchio rientrante nella nozione di «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione. L'apposizione del citato marchio costituisce tuttavia un uso effettivo in tal senso qualora garantisca anche, al tempo stesso, ai consumatori che tali prodotti provengono da un'unica impresa, sotto il controllo della quale tali prodotti sono fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità. In quest'ultima ipotesi, il titolare di tale marchio ha il diritto di vietare, in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l'apposizione da parte di un terzo di un segno simile su prodotti identici, qualora tale apposizione generi un rischio di confusione per il pubblico.

Sulla seconda questione

52 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, sostanzialmente, se l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 debbano essere interpretati nel senso che un marchio individuale può essere dichiarato nullo qualora il titolare del marchio non garantisca, attraverso controlli periodici di qualità presso i suoi licenziatari, la conformità delle aspettative riguardo alla qualità che il pubblico associa a tale marchio.

53 A tale proposito occorre rilevare preliminarmente che l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 prevede la nullità del marchio non solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo possa indurre in errore il pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), di tale regolamento bensì, in via generale, qualora il marchio sia stato registrato in contrasto con l'articolo 7 del citato regolamento. Di conseguenza, nel caso in cui non vi sia un rischio di indurre in errore il pubblico ai sensi della lettera g) della citata disposizione, la nullità del marchio, in linea di principio, deve essere tuttavia dichiarata se emerge che la registrazione dello stesso ha avuto luogo nell'inosservanza di uno degli altri motivi di esclusione previsti nel citato articolo 7.

54 Per quanto riguarda il caso specifico del rischio di indurre in errore il pubblico, occorre rammentare che tale fattispecie presuppone l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore (sentenze del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punto 41, e del 30 marzo 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, punto 47).

55 Peraltro, per poter affermare che un marchio sia stato registrato nell'inosservanza del motivo di esclusione attinente al rischio di inganno, è necessario accertare che il segno depositato ai fini della registrazione in quanto marchio costituisca di per sé un siffatto rischio (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punti 42 e 43).

56 Nella specie, per determinare se il marchio fiore di cotone sia stato registrato, il 22 maggio 2008, nell'inosservanza del motivo di esclusione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, spetterà al giudice del rinvio esaminare se il segno fiore di cotone depositato dalla VBB fosse di per sé atto ad indurre in errore il consumatore. È irrilevante, a tal fine, la successiva gestione, da parte della VBB, del suo marchio e delle licenze di uso di quest'ultimo.

57 Occorre pertanto rispondere alla prima parte della seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che un marchio individuale non può essere dichiarato nullo, sulla base dell'applicazione congiunta di tali disposizioni, a causa del fatto che il titolare del marchio non garantisce, attraverso controlli periodici di qualità presso i suoi licenziatari, la conformità delle aspettative riguardo alla qualità che il pubblico associa a tale marchio.

58 La seconda questione pregiudiziale, in secondo luogo, mira sostanzialmente ad accertare se il regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che le sue disposizioni relative ai marchi collettivi dell'Unione europea possono essere applicati, per analogia, ai marchi individuali dell'Unione europea.

59 A tale proposito, occorre rilevare che l'ambito di applicazione degli articoli da 66 a 74 del regolamento n. 207/2009, relativi ai marchi collettivi dell'Unione europea, è esplicitamente limitato, secondo la formulazione dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento, ai marchi così designati all'atto del deposito.

60 Tale delimitazione dell'applicabilità dei citati articoli deve essere rigorosamente rispettata, nei limiti in cui le norme introdotte da questi ultimi, come quelle previste dall'articolo 67 del citato regolamento relativamente al regolamento d'uso del marchio, vanno di pari passo, fin dalla domanda di registrazione, con detta designazione esplicita del marchio di cui si chiede la registrazione in quanto marchio collettivo. Un'applicazione per analogia di tali norme ai marchi individuali dell'Unione europea non è, pertanto, proponibile.

61 Si deve quindi rispondere alla seconda parte della seconda questione sottoposta dichiarando che il regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che le sue disposizioni relative ai marchi collettivi dell'Unione europea non possono essere applicate per analogia ai marchi individuali dell'Unione europea.

Sulle spese

62 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa 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:

1) **L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che l'apposizione di un marchio individuale dell'Unione europea, da parte del titolare o con il suo consenso, su taluni prodotti quale marchio di qualità non è un uso come marchio rientrante nella**

nozione di «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione. L'apposizione del citato marchio costituisce tuttavia un uso effettivo in tal senso qualora garantisca anche, al tempo stesso, ai consumatori che tali prodotti provengono da un'unica impresa, sotto il controllo della quale tali prodotti sono fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità. In quest'ultima ipotesi, il titolare di tale marchio ha il diritto di vietare, in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l'apposizione da parte di un terzo di un segno simile su prodotti identici, qualora tale apposizione generi un rischio di confusione per il pubblico.

2) **L'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che un marchio individuale non può essere dichiarato nullo, sulla base dell'applicazione congiunta di tali disposizioni, a causa del fatto che il titolare del marchio non garantisce, attraverso controlli periodici di qualità presso i suoi licenziatari, la conformità delle aspettative riguardo alla qualità che il pubblico associa a tale marchio.**

3) **Il regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che le sue disposizioni relative ai marchi collettivi dell'Unione europea non possono essere applicate per analogia ai marchi individuali dell'Unione europea.**

Firme