Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 febbraio 2013 *

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

Nella causa C-561/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria (Spagna), con decisione del 27 ottobre 2011, pervenuta in cancelleria l'8 novembre 2011, nel procedimento

Fédération Cynologique Internationale

contro

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 3 ottobre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Fédération Cynologique Internationale, da E. Jordi Cubells, abogado;

— per la Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, da S. Doménech López, abogado;

— per il governo ellenico, da D. Kalogiros e G. Papadaki, in qualità di agenti;

— per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— per la Commissione europea, da F.W. Bulst e R. Vidal Puig, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 novembre 2012,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Fédération Cynologique Internationale (in prosieguo: la «FCI») e la Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (in prosieguo: la «FCIPPR») in merito ad un'azione per contraffazione e ad una domanda di dichiarazione di nullità di marchio proposte dalla FCI.

Contesto normativo

3 L'articolo 8 del regolamento, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», dispone quanto segue:

«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 seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:

   i) marchi comunitari;

   ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

   iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;

   iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;

b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

3. In seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

4 Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario»:

«1. 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;

c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.

(…)

3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito finché la registrazione non è stata pubblicata».

5 L'articolo 12 del regolamento, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio comunitario», dispone quanto segue:

«Sempre che l'uso fatto del marchio comunitario sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l'uso nel commercio:

a) del loro nome o indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;

c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;

purché quest'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

6 Il titolo IV del regolamento, intitolato «Procedura di registrazione», è costituito dagli articoli 36-45 del medesimo.

7 L'articolo 40 del regolamento, intitolato «Osservazioni dei terzi», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all'Ufficio [per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)] osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell'articolo 7. (…)».

8 L'articolo 41 del regolamento, intitolato «Opposizione», così recita:

«1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8 (…)

(…)

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa d'opposizione. Entro un termine imposto dall'[UAMI], l'opponente può presentare fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione».

9 L'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento prevede quanto segue:

«Su domanda presentata all'[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;

b) un marchio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;

c) un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo».

10 L'articolo 54 del regolamento, intitolato «Preclusione per tolleranza», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«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».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

11 La FCI è titolare del marchio comunitario denominativo e figurativo n. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. La registrazione del marchio veniva richiesta il 28 giugno 2005 e pubblicata nel registro il 5 luglio 2006. Il segno registrato è riprodotto qui di seguito:



12 Tale marchio veniva registrato, segnatamente, per l'organizzazione e la direzione di esposizioni canine con fini commerciali e pubblicitari, la formazione nel settore dell'allevamento, della cura e della custodia di cani, l'organizzazione e la direzione di manifestazioni relative alle tecniche d'allevamento dei cani, l'emissione di certificati d'origine e controllo relativi a cani in termini di popolazione e genetica nonché l'allevamento e la cura di cani.

13 La FCIPPR è titolare dei seguenti marchi nazionali:

— marchio nominativo nazionale n. 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., di cui è stata chiesta la registrazione il 23 settembre 2004, pubblicata il 20 giugno 2005;

— marchio nazionale nominativo e figurativo n. 2786697, FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, di cui è stata chiesta la registrazione il 9 agosto 2007, pubblicata il 12 marzo 2008;



— marchio nazionale nominativo e figurativo n. 2818217, FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., di cui è stata chiesta la registrazione l'11 febbraio 2008, pubblicata il 26 agosto 2008:



14 La FCIPPR è del pari titolare del marchio comunitario figurativo n. 7597529. La registrazione di tale marchio veniva richiesta il 12 febbraio 2009 e pubblicata nel registro il 3 settembre 2010. Il segno registrato è di seguito riprodotto:



15 Detti marchi di cui la FCIPPR è titolare sono stati registrati, segnatamente, per concorsi ed esposizioni di razze pure, emissione di titoli, diplomi e carnet d'accrediti, pubblicazioni, stampati e materiale inerente genealogie canine, nonché per pubblicazioni e cataloghi sulle razze pure canine.

16 La FCI proponeva opposizione alla registrazione del marchio comunitario n. 7597529 da parte della FCIPPR, che veniva tuttavia respinta a causa del mancato pagamento della relativa tassa. Il 18 novembre 2010 la FCI chiedeva all'UAMI l'annullamento di tale marchio. L'11 luglio 2011 la FCIPPR chiedeva la sospensione del procedimento di annullamento a motivo dell'instaurazione del procedimento principale. L'UAMI accordava la sospensione il 20 settembre 2011.

17 Il 18 giugno 2010 la FCI depositava un ricorso avverso la FCIPPR dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de la Marca Comunitaria, il quale si articolava in due azioni:

— un'azione per contraffazione del marchio comunitario n. 4438751 di cui la FCI è titolare, e

— un'azione di dichiarazione di nullità dei marchi nazionali n. 2614806, n. 2786697 e n. 2818217 di cui la FCIPPR è titolare, fondata, segnatamente, sul motivo che detti marchi creano un rischio di confusione con il marchio comunitario n. 4438751 di cui la FCI è titolare.

18 La FCIPPR contestava la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni da essa utilizzati ed il marchio comunitario n. 4438751 del quale la FCI è titolare e chiedeva, in via riconvenzionale, l'annullamento di detto marchio comunitario, sostenendo che esso era stato registrato in malafede e comportava un rischio di confusione con il marchio nazionale anteriore n. 2614806.

19 Il giudice del rinvio ritiene che la controversia nel procedimento principale sollevi la questione di accertare se il diritto esclusivo che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento conferisce al titolare di un marchio comunitario, nella fattispecie la FCI, possa essere opposto a un terzo, anch'esso titolare di un marchio comunitario registrato successivamente, nella fattispecie la FCIPPR, fintantoché tale ultimo marchio non sia stato annullato.

20 Il giudice del rinvio considera che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento può essere interpretato in due modi diversi. Da un lato, tale disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che il diritto esclusivo conferito da un marchio comunitario non legittima il titolare del medesimo a vietare al titolare di un marchio comunitario posteriore di utilizzare quest'ultimo marchio. Soltanto se questo secondo marchio comunitario fosse dichiarato nullo, il titolare del primo marchio comunitario potrebbe proporre un'azione per contraffazione. Tale interpretazione sarebbe stata accolta dal Tribunal Supremo (Spagna), in una sentenza del 23 maggio 1994, e sarebbe stata ripresa dal Tribunal de Marcas comunitario (Spagna), come si evince da una sentenza di tale giudice del 18 marzo 2010.

21 Dall'altro lato, l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento potrebbe essere interpretato nel senso che il diritto del titolare di un marchio comunitario può essere fatto valere nei confronti di qualsiasi terzo, compreso colui che abbia registrato successivamente un marchio comunitario, anche quando quest'ultimo non sia stato previamente o contemporaneamente annullato.

22 Date tali circostanze, il Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una violazione del diritto esclusivo conferito da un marchio comunitario, il diritto di vietarne ai terzi l'uso nel commercio, previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (…), si estenda a qualsiasi terzo che utilizzi un segno che comporta un rischio di confusione (in quanto è simile al marchio comunitario e designa servizi o prodotti simili), o se, al contrario, sia escluso da detta nozione il terzo che usi tale segno confondibile, registrato a suo favore come marchio comunitario, fintantoché non venga annullata la registrazione del marchio posteriore».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

23 La FCI sostiene che la questione sollevata sia irricevibile. Essa deduce, in primo luogo, che la questione ha natura ipotetica, poiché l'interpretazione richiesta non è necessaria per risolvere il procedimento principale. Le azioni contenute nel ricorso della FCI, infatti, riguarderebbero soltanto i marchi nazionali n. 2614806, n. 2786697 e n. 2818217, mentre il marchio comunitario n. 7597529, registrato successivamente, non sarebbe stato preso in considerazione in detto ricorso. Del resto, la FCIPPR non si sarebbe riferita a tale marchio comunitario né nel suo controricorso né nella sua domanda riconvenzionale, salvo in un accenno a titolo informativo.

24 La FCI sostiene, inoltre, che l'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento non suscita alcun ragionevole dubbio. La questione sollevata sarebbe pertanto ampiamente influenzata dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo, secondo la quale un'azione per contraffazione proposta dal titolare di un marchio registrato anteriormente avverso il titolare di un marchio registrato successivamente non può avere esito favorevole in assenza di una dichiarazione preliminare di nullità di quest'ultimo.

25 La FCI sostiene, in secondo luogo, che i diritti della difesa delle parti nel procedimento principale sarebbero stati pregiudicati, poiché la questione pregiudiziale è stata sollevata d'ufficio dal giudice del rinvio senza che dette parti abbiano potuto presentare osservazioni sull'opportunità del rinvio pregiudiziale prima della chiusura della fase orale.

26 Occorre ricordare innanzitutto che, nell'ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, fondato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della controversia, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare, sentenze del 18 luglio 2007, Lucchini, C-119/05, Racc. pag. I-6199, punto 43; del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Racc. pag. I-527, punto 15, nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, Racc. pag. I-10269, punto 32).

27 Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., segnatamente, citate sentenze Lucchini, punto 44; TeliaSonera Sverige, punto 16, nonché eDate Advertising e a., punto 33).

28 Orbene, si deve necessariamente dichiarare che, nel caso di specie, dal fascicolo di causa presentato alla Corte non si evince inequivocabilmente che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non abbia alcuna relazione con l'oggetto della controversia, né che il problema sollevato dal giudice del rinvio sia di natura ipotetica.

29 Al contrario, si evince da detto fascicolo che le azioni instaurate dalla FCI portano ad interrogarsi sull'utilizzo da parte della FCIPPR di segni che possono pregiudicare il marchio comunitario anteriore di cui la FCI è titolare. Orbene, vi è tra tali segni quello tutelato dal marchio comunitario posteriore n. 7597529. Del resto la FCI ha esplicitamente preso in considerazione nel suo ricorso l'utilizzo e la domanda di registrazione di detto marchio comunitario da parte della FCIPPR.

30 Occorre rilevare inoltre che il fatto che le parti nel procedimento principale non abbiano sollevato, dinanzi al giudice del rinvio, un problema di diritto dell'Unione non osta a che la Corte possa essere adita da tale giudice. Prevedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte quando «una questione del genere è sollevata (…) davanti a un organo giurisdizionale nazionale», l'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE non intende limitare tale rinvio ai soli casi in cui l'una o l'altra parte nel procedimento principale abbia preso l'iniziativa di sollevare una questione d'interpretazione o di validità del diritto dell'Unione, ma si riferisce anche a casi in cui una questione del genere sia sollevata dallo stesso giudice nazionale, il quale ritenga la decisione della Corte su tale punto «necessaria per emanare la sua sentenza» (sentenze del 16 giugno 1981, Salonia, 126/80, Racc. pag. 1563, punto 7, e dell'8 marzo 2012, Huet, C-251/11, punto 23).

31 Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale dev'essere considerata ricevibile.

Nel merito

32 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento debba 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 estenda al terzo titolare di un marchio comunitario posteriore, senza che sia preventivamente necessaria una dichiarazione di nullità di quest'ultimo marchio.

33 Occorre, innanzitutto, rilevare che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 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 (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, punti 33 e 34).

34 Occorre poi considerare l'articolo 54 del 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, 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 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, del regolamento.

39 A tale proposito occorre rilevare che, come la Commissione europea ha sostenuto nelle sue osservazioni, 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 (v., per analogia, sentenza Celaya Emparanza y Galdos Internacional, cit., punto 39).

40 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.

41 Si deve inoltre respingere l'argomento della FCIPPR secondo il quale le caratteristiche del procedimento di registrazione dei marchi comunitari impongono che, nel caso in cui, all'esito di tale procedimento, sia accordata la registrazione del marchio, detto marchio conferisce al suo titolare un diritto di utilizzo che può essere contestato soltanto mediante un'azione di dichiarazione di nullità dinanzi all'UAMI oppure una domanda riconvenzionale nell'ambito di un'azione per contraffazione.

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

43 Tale procedimento prevede inoltre una fase di pubblicazione nel corso della quale i terzi possono inviare all'UAMI osservazioni scritte che precisano i motivi secondo i quali la registrazione del marchio dovrebbe essere negata d'ufficio, nonché la possibilità per i titolari dei marchi anteriori di opporsi alla registrazione del marchio nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, facendo valere proprio gli impedimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 8 del regolamento.

44 Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 32 e 42 delle sue conclusioni, tali circostanze non sono determinanti.

45 Da un lato, si deve necessariamente ammettere che, 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.

46 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'UAMI perché non sono stati rispettati i requisiti procedurali di cui al paragrafo 3 di detto articolo 41, come peraltro è accaduto nel procedimento principale.

47 Dall'altro lato, la Corte ha già avuto modo di dichiarare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), che le azioni per contraffazione e le domande di nullità si distinguono per il loro oggetto e per i loro effetti, per cui la possibilità per il titolare di un disegno o modello comunitario registrato anteriore di introdurre un'azione per contraffazione contro il titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore non è idonea a vanificare la presentazione di una domanda di nullità all'UAMI contro quest'ultimo (sentenza Celaya Emparanza y Galdos Internacional, cit., punto 50).

48 Tale affermazione è applicabile, mutatis mutandis, nel contesto dei marchi comunitari, sicché occorre considerare che la possibilità, per il titolare di un marchio comunitario anteriore, di proporre un'azione per contraffazione avverso 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.

49 Al contempo, si deve sottolineare la necessità di preservare la funzione essenziale del marchio, ovvero garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenza del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Racc. pag. I-10273, 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 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 (v. sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, Racc. pag. I-2417, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

51 Orbene, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, 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.

52 Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 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.

Sulle spese

53 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 (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 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.

Firme