Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 21 de febrero de 2013 *

«Marcas comunitarias — Reglamento (CE) nº 207/2009 — Artículo 9, apartado 1 — Concepto de "tercero" — Titular de una marca comunitaria posterior»

En el asunto C-561/11,

que tiene por objeto una petición de decisión judicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria, mediante auto de 27 de octubre de 2011, recibido en el Tribunal de Justicia el 8 de noviembre de 2011, en el procedimiento entre

Fédération Cynologique Internationale

y

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, M. Ilešič (Ponente) y M. Safjan y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 3 de octubre de 2012;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de la Fédération Cynologique Internationale, por el Sr. E. Jordi Cubells, abogado;

— en nombre de la Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, por el Sr. S. Doménech López, abogado;

— en nombre del Gobierno griego, por el Sr. D. Kalogiros y la Sra. G. Papadaki, en calidad de agentes;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. F.W. Bulst y R. Vidal Puig, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: español.

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de noviembre de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La presente petición de decisión judicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).

2 Esta petición se ha presentado en el marco de una acción por violación de marca y de una acción de declaración de nulidad de marca ejercitadas por la Fédération Cynologique Internationale (en lo sucesivo, «Fédération Cynologique») contra la Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (en lo sucesivo, «Federación Canina»).

Marco jurídico

3 El artículo 8 del Reglamento, titulado «Motivos de denegación relativos», dispone lo siguiente:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por "marcas anteriores":

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias,

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,

iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean "notoriamente conocidas" en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

3. Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación.

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»

4 El artículo 9 del Reglamento, titulado «Derecho conferido por la marca comunitaria», está redactado así:

«1. La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos.

[...]

3. El derecho conferido por la marca comunitaria sólo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que, tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro.»

5 El artículo 12 del Reglamento, titulado «Limitación de los efectos de la marca comunitaria», dispone lo siguiente:

«El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

a) de su nombre o de su dirección;

b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de estos;

c) de la marca cuando ello sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de accesorios o piezas sueltas,

siempre que un uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

6 El título IV del Reglamento, que lleva como epígrafe «Procedimiento de registro», comprende los artículos 36 a 45.

7 El artículo 40 del Reglamento, titulado «Observaciones de terceros», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, prestatarios de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)], tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, observaciones escritas precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial, los motivos en virtud del artículo 7. [...]»

8 El artículo 41 del Reglamento, titulado «Oposición», establece:

«1. Por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria: [...]

[...]

3. La oposición deberá presentarse en escrito motivado. Sólo se tendrá por presentada una vez pagada la tasa de oposición. En un plazo determinado por la [OAMI], quien haya presentado oposición podrá alegar en su apoyo hechos, pruebas y observaciones.»

9 El artículo 53, apartado 1, del Reglamento está redactado así:

«La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la [OAMI] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

b) cuando exista una marca contemplada en el artículo 8, apartado 3, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;

c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.»

10 El artículo 54 del Reglamento, titulado «Caducidad por tolerancia», dispone lo siguiente en su apartado 1:

«El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

11 La Fédération Cynologique es titular de la marca comunitaria denominativa y figurativa nº 4438751, «FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE». El registro de la marca fue solicitado el 28 de junio de 2005 y publicado el 5 de julio de 2006. El signo registrado es el siguiente:



12 Esta marca fue registrada, en particular, para la organización y realización de exposiciones con fines comerciales y publicitarios en relación con perros; la formación y perfeccionamiento en el campo de la cría, crianza, cuidado y mantenimiento de perros; la organización y realización de exposiciones de cría de perros; la elaboración de certificados de pedigrí y control de perros en el campo de la población y la genética, y la cría, crianza y cuidado de perros.

13 La Federación Canina es titular de las siguientes marcas nacionales:

— Marca nacional denominativa nº 2614806, «FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA — F.C.I.», solicitada el 23 de septiembre de 2004 y registrada el 20 de junio de 2005;

— Marca nacional denominativa y figurativa nº 2786697, «FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA», solicitada el 9 de agosto de 2007 y registrada el 12 de marzo de 2008:



— Marca nacional denominativa y figurativa nº 2818217, «FEDERACIÓN CINOLÓGICA INTERNACIONAL + F.C.I.», solicitada del 11 de febrero de 2008 y registrada el 26 de agosto de 2008:



14 La Federación Canina es también titular de la marca comunitaria figurativa nº 7597529, solicitada el 12 de febrero de 2009 y cuyo registro fue publicado el 3 de septiembre de 2010. El signo registrado es el siguiente:



15 Estas marcas de las que es titular la Federación Canina fueron registradas, en particular, para concursos y exposiciones de razas puras; emisión de títulos, diplomas y carnets acreditativos; publicaciones, impresos y material referido a genealogías caninas y publicaciones y catálogos sobre razas puras caninas.

16 La Fédération Cynologique formuló oposición contra el registro de la marca comunitaria nº 7597529 por parte de la Federación Canina, pero su oposición fue desestimada por impago de la tasa correspondiente. El 18 de noviembre de 2010, la Fédération Cynologique solicitó a la OAMI la anulación de dicha marca. El 11 de julio de 2011, la Federación Canina solicitó la suspensión del procedimiento de anulación en razón de la apertura del procedimiento principal y, el 20 de septiembre de 2011, la OAMI acordó la suspensión solicitada.

17 El 18 de junio de 2010, la Fédération Cynologique presentó ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria una demanda contra la Federación Canina, en la que ejercitaba dos acciones:

— una acción por violación de la marca comunitaria nº 4438751, de la que es titular la Fédération Cynologique, y

— una acción de nulidad de las marcas nacionales nº 2614806, nº 2786697 y nº 2818217, de las que es titular la Federación Canina, en la que se invoca como motivo el riesgo de confusión de tales marcas con la marca comunitaria nº 4438751, de la que es titular la Fédération Cynologique.

18 La Federación Canina negó la existencia de riesgo de confusión entre los signos utilizados por ella y la marca comunitaria nº 4438751, de la que es titular la Fédération Cynologique, y solicitó, con carácter reconvencional, la anulación de dicha marca comunitaria por haber sido registrada de mala fe y por originar confusión con su marca nacional anterior nº 2614806.

19 El órgano jurisdiccional remitente estima que en el litigio principal se plantea la cuestión de si el derecho de exclusiva que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento otorga al titular de una marca comunitaria, en el presente caso la Fédération Cynologique, puede hacerse valer frente a un tercero que es titular de una marca comunitaria registrada posteriormente, en el presente caso la Federación Canina, en tanto que esta última marca no haya sido anulada.

20 El órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento admite dos interpretaciones diferentes. Por una parte, cabría interpretar esta disposición en el sentido de que una marca comunitaria no faculta a su titular para prohibir que el titular de otra marca comunitaria posterior haga uso de esta última. El titular de la primera marca comunitaria únicamente podría ejercitar una acción por violación de marca si la segunda marca comunitaria fuera anulada. Ésta es la interpretación adoptada por el Tribunal Supremo español en una sentencia de 23 de mayo de 1994, que fue recogida por el Tribunal de Marca Comunitaria español en una sentencia de 18 de marzo de 2010.

21 Por otra parte, cabría interpretar el artículo 9, apartado 1, del Reglamento en el sentido de que el derecho del titular de una marca comunitaria es oponible a cualquier tercero, incluido aquel que haya registrado con posterioridad una marca comunitaria, aunque esta última marca no haya sido anulada previa o simultáneamente.

22 Dadas estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, el derecho a prohibir su utilización en el tráfico económico por tercero previsto en el art 9.1 del Reglamento […] ¿se extiende a cualquier tercero que use un signo que implique un riesgo de confusión (por ser similar a la marca comunitaria y similar los servicios o productos), o por el contrario, queda excluido aquel tercero que use ese signo confusorio que ha sido registrado a su favor como marca comunitaria, en tanto no se anule previamente ese registro de marca posterior?»

Sobre la cuestión prejudicial

Sobre la admisibilidad

23 La Fédération Cynologique considera que no procede admitir la petición de decisión prejudicial. En primer lugar, alega que la cuestión planteada es de naturaleza hipotética, ya que la interpretación solicitada no es necesaria para resolver el litigio principal. Sostiene, en efecto, que las acciones ejercitadas en su demanda se refieren únicamente a las marcas nacionales nº 2614806, nº 2786697 y nº 2818217, y que la demanda no se dirige en absoluto contra la marca comunitaria nº 7597529, registrada en un momento posterior. Además, según ella, la Federación Canina no se refirió a esa marca comunitaria ni en su contestación a la demanda ni en su demanda reconvencional, exceptuando una breve mención a título informativo.

24 Por otra parte, la Fédération Cynologique considera que la interpretación del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no suscita ninguna duda razonable. En su opinión, la cuestión planteada está influida en gran medida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual la acción por violación de marca ejercitada por el titular de una marca registrada con anterioridad contra el titular de una marca registrada posteriormente no puede prosperar si no existe una declaración previa de nulidad de esta última.

25 En segundo lugar, la Fédération Cynologique alega que se ha vulnerado el derecho de defensa de las partes del litigio principal, ya que el órgano jurisdiccional remitente planteó de oficio la cuestión prejudicial sin que dichas partes tuvieran la posibilidad de presentar observaciones sobre la oportunidad de la remisión prejudicial hasta que el juicio quedó visto para sentencia.

26 Con carácter preliminar, procede recordar que, en un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una neta separación de funciones entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al juez nacional –que conoce del litigio y ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse– apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, desde el momento en que las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está obligado, en principio, a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias de 18 de julio de 2007, Lucchini, C-119/05, Rec. p. I-6199, apartado 43; de 17 de febrero de 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Rec. p. I-527, apartado 15, y de 25 de octubre de 2011, eDate Advertising y otros, C-509/09 y C-161/10, Rec. p. I-10269, apartado 32).

27 En efecto, el Tribunal de Justicia sólo puede negarse a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder útilmente a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Lucchini, apartado 44, TeliaSonera Sverige, apartado 16, y eDate Advertising y otros, apartado 33).

28 Pues bien, es preciso hacer constar que, en el presente asunto, no se deduce de manera evidente de los autos remitidos al Tribunal de Justicia que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tenga relación alguna con el objeto del litigio, ni tampoco que el problema planteado por el órgano jurisdiccional nacional sea de naturaleza hipotética.

29 Por el contrario, de esos autos se desprende que las acciones ejercitadas por la Fédération Cynologique suscitan interrogantes sobre la utilización, por parte de la Federación Canina, de signos que pueden resultar lesivos para la marca comunitaria anterior, de la que es titular la Fédération Cynologique.

Ahora bien, uno de esos signos es el protegido por la marca comunitaria posterior nº 7597529. Por otro lado, la Fédération Cynologique se ha referido expresamente en su demanda al uso de dicha marca comunitaria y a la solicitud de registro de la misma por parte de la Federación Canina.

30 Además, es preciso señalar que el hecho de que las partes en el litigio principal no hayan aludido a un problema de Derecho de la Unión ante el órgano jurisdiccional remitente no impide que éste someta una cuestión al Tribunal de Justicia. Al prever una remisión con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia cuando «se plantee una cuestión de este tipo [...] ante un órgano jurisdiccional nacional», el artículo 267 TFUE, párrafos segundo y tercero, no pretende reservar dicha remisión únicamente a los supuestos en que una u otra de las partes en el litigio principal haya tomado la iniciativa de suscitar una cuestión sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión, sino que cubre también los supuestos en que tal cuestión es suscitada por el propio órgano jurisdiccional, si estima que una decisión del Tribunal de Justicia al respecto es «necesaria para poder emitir su fallo» (sentencias de 16 de junio de 1981, Salonia, 126/80, Rec. p. 1563, apartado 7, y de 8 de marzo de 2012, Huet, C-251/11, Rec. p. I-0000, apartado 23).

31 Dadas estas circunstancias, procede declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

Sobre el fondo

32 En la cuestión planteada, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 9, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

33 En primer lugar, procede subrayar que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria. En efecto, esta disposición reconoce al titular de una marca comunitaria un derecho exclusivo que lo habilita para prohibir a «cualquier tercero», sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de signos que puedan resultar lesivos para su marca (véase, por analogía, la sentencia de 16 febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, C-488/10, Rec. p. I-0000, apartados 33 y 34).

34 A continuación, es preciso tener en cuenta el artículo 54 del Reglamento, relativo a la caducidad por tolerancia, con arreglo al cual «el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior [...] ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior».

35 Del texto de este artículo se deduce que, antes de que sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de una marca comunitaria está facultado tanto para solicitar ante la OAMI la nulidad de una marca comunitaria posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias.

36 Por último, procede señalar que ni el artículo 12 del Reglamento, relativo a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, ni ninguna otra disposición del Reglamento establece expresamente una limitación del derecho exclusivo del titular de la marca comunitaria en favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior.

37 Se deduce, pues, del texto del artículo 9, apartado 1, del Reglamento y de la estructura general de este último que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella.

38 El hecho de que el titular de una marca comunitaria posterior disfrute igualmente de un derecho exclusivo en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento no desvirtúa la conclusión anterior.

39 A este respecto procede recordar que, como ha mantenido la Comisión Europea en sus observaciones, las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad, en virtud del cual la marca comunitaria anterior prima sobre la marca comunitaria posterior (véase, por analogía, la sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional, antes citada, apartado 39).

40 En efecto, se deduce en particular de los artículos 8, apartado 1, y 53, apartado 1, del Reglamento que, en caso de conflicto entre dos marcas, se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

41 Por lo demás, procede rechazar la argumentación de la Federación Canina según la cual las características del procedimiento de registro de las marcas comunitarias exigen que, cuando se conceda el registro de la marca al término del procedimiento, dicha marca confiera a su titular un derecho de utilización que sólo podrá impugnarse mediante una acción de nulidad ante la OAMI o mediante una demanda reconvencional formulada en el marco de una acción por violación de marca.

42 Es cierto, efectivamente, que el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, tal como se regula en los artículos 36 a 45 del Reglamento, comprende un examen de fondo destinado a determinar, antes de proceder al registro, si la marca comunitaria cumple los requisitos exigidos para obtener protección.

43 Este procedimiento consta además de una fase de publicación, en la que los terceros pueden dirigir a la OAMI observaciones escritas precisando los motivos por los que procede denegar de oficio el registro de la marca, y ofrece igualmente a los titulares de marcas anteriores la posibilidad de formular oposición al registro de la marca en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria, invocando, en particular, los motivos de denegación relativos que se contemplan en el artículo 8 del Reglamento.

44 Sin embargo, como indicó el Abogado General en los puntos 32 y 42 de sus conclusiones, estas circunstancias no resultan determinantes.

45 Por una parte, es preciso hacer constar que, a pesar de las garantías que ofrece el procedimiento de registro de las marcas comunitarias, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se registre como marca comunitaria un signo que pueda resultar lesivo para una marca comunitaria anterior.

46 Este podría ser el caso, por ejemplo, cuando el titular de la marca comunitaria anterior no haya formulado oposición con arreglo al artículo 41 del Reglamento, o bien cuando la OAMI no haya examinado esta oposición en cuanto al fondo debido al incumplimiento de los requisitos de procedimiento establecidos en el apartado 3 de dicho artículo 41, tal como ha ocurrido, por lo demás, en el asunto examinado en el litigio principal.

47 Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado ya, en relación con el Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1), que las acciones en materia de infracción de un dibujo o modelo y las solicitudes de declaración de nulidad se distinguen por su objeto y por sus efectos, de modo que la posibilidad de que el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado anterior ejercite una acción por infracción de su dibujo o modelo contra el titular de un dibujo o modelo comunitario registrado posterior no priva de sentido a la presentación ante la OAMI de una solicitud de declaración de nulidad contra este último (sentencia Celaya Emparanza y Galdós Internacional, antes citada, apartado 50).

48 Esta conclusión resulta aplicable, *mutatis mutandis*, en el ámbito de las marcas comunitarias, de modo que procede considerar que la posibilidad de que el titular de una marca comunitaria anterior ejercite una acción por violación de marca contra el titular de una marca comunitaria posterior no puede privar de sentido ni a la presentación ante la OAMI de una solicitud de declaración de nulidad ni a los mecanismos de control previo existentes en el procedimiento de registro de las marcas comunitarias.

49 Por lo demás, es preciso poner de relieve la necesidad de preservar la función esencial de la marca, que es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto (sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 51).

50 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya en varias ocasiones que el derecho exclusivo establecido en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se concede a fin de permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de dicha marca, es decir, a fin de garantizar que esta última pueda cumplir las funciones que le son propias (véase la sentencia de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 a C-238/08, Rec. p. I-2417, apartado 75 y jurisprudencia que allí se cita).

51 Pues bien, como el Abogado General ha señalado en los puntos 43 y 44 de sus conclusiones, la protección que confiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento se vería considerablemente debilitada si el titular de una marca comunitaria anterior, a fin de prohibir que un tercero utilice un signo lesivo para las funciones de su marca, estuviera obligado a esperar a la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.

52 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

Costas

53 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

Firmas