



a e
Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 10/11
Lussemburgo, 17 febbraio 2011

Sentenza nella causa T-10/09
Formula One Licensing BV / UAMI

La Formula One Licensing non può impedire la registrazione di un marchio comunitario contenente le parole «F 1 Live»

Non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto ed i marchi della Formula One Licensing, a causa della tenue somiglianza tra i marchi e del carattere descrittivo attribuito dal pubblico all'abbreviazione F 1

Nell'aprile 2004, la Racing-Live SAS ha presentato all'UAMI (l'Ufficio dei marchi comunitari) una domanda di registrazione di marchio comunitario per il seguente segno figurativo, per prodotti e servizi relativi al settore della formula 1, vale a dire riviste, libri, pubblicazioni, prenotazione di posti per spettacoli e organizzazione di concorsi su Internet:



Tuttavia, la Formula One Licensing BV si è opposta a tale domanda. L'opposizione si fondava sull'esistenza di un marchio denominativo internazionale e di due marchi denominativi nazionali «F1», nonché del seguente marchio comunitario figurativo, utilizzato come logo:



Nell'ottobre 2008, l'UAMI ha respinto l'opposizione rilevando che non vi era rischio di confusione tra il marchio richiesto e quelli di cui la Formula One Licensing è titolare, dato che i segni in conflitto presentavano differenze manifeste. Inoltre, l'UAMI ha ritenuto che il pubblico di riferimento percepisse la combinazione della lettera «f» e della cifra «1» come l'indicazione generica di una categoria di automobili da competizione e, per estensione, di corse a cui prendono parte simili automobili. L'UAMI ha altresì dichiarato che solamente il marchio comunitario costituito dal logo F1 era un marchio notorio e che pochi consumatori attribuirebbero carattere distintivo all'abbreviazione «F1», a meno che essa non sia accompagnata dal suddetto logo.

La Formula One Licensing ha chiesto al Tribunale di annullare tale decisione dell'UAMI.

Nella sua odierna sentenza, il Tribunale respinge il ricorso e conferma la decisione dell'UAMI.

Il Tribunale osserva che l'UAMI ha correttamente operato una distinzione tra il segno F1 come vocabolo ed il segno «F1» come logo e conclude che il pubblico percepirebbe il logo come il marchio utilizzato dalla Formula One Licensing in relazione alle sue attività commerciali, mentre l'espressione «F1» sarebbe percepita dal pubblico come l'indicazione comune di una categoria di automobili da competizione e delle corse a cui prendono parte simili automobili.

A tale riguardo, il Tribunale rileva che la promozione fatta dalla Formula One Licensing negli ultimi dieci anni riguarda unicamente il logo «F1» e che essa, nel concedere licenze, ha messo l'accento su tale logo, imponendo rigide regole sul suo utilizzo affinché il pubblico percepisca in modo costante il logo «F1» e non altre versioni di tale segno. Tuttavia, essa non ha imposto regole in merito all'uso di altre versioni del segno «F1» e quest'ultimo è sempre utilizzato dalla Formula One Licensing in combinazione con il logo.

Pertanto, l'UAMI ha correttamente dichiarato che l'indicazione «F1», in veste tipografica ordinaria, possedeva solamente un tenue carattere distintivo rispetto ai prodotti e servizi contraddistinti e che l'eventuale notorietà del marchio comunitario figurativo utilizzato nell'Unione era essenzialmente legata al logo stesso. Di conseguenza, l'argomento della Formula One Licensing secondo cui «F1» possiede carattere distintivo particolarmente elevato, nonché quello secondo cui l'indicazione «F1», in veste tipografica standard, gode di una notorietà pari a quella del logo, devono essere respinti in quanto infondati.

Il Tribunale ritiene che il grado di somiglianza tra i marchi denominativi «F1» della Formula One Licensing ed il marchio figurativo richiesto, che contiene, in aggiunta, il termine «live», sia debole.

Ne consegue che non sussiste rischio di confusione tra i marchi denominativi «F1» ed il marchio figurativo richiesto, dato che i consumatori non collegheranno l'elemento «F1» contenuto nel marchio richiesto alla Formula One Licensing, poiché il solo segno che hanno imparato ad associare a quest'ultima è il logo, mentre l'indicazione «F1» in veste tipografica ordinaria sarà da loro considerata come descrittiva.

Quanto al marchio comunitario figurativo – vale a dire il logo «F1» – il Tribunale conclude parimenti che non sussiste rischio di confusione tra i marchi, dal momento che non vi è alcuna somiglianza tra i marchi di cui trattasi sul piano visivo e che, sui piani fonetico e concettuale, la somiglianza è solamente limitata.

Il Tribunale aggiunge che il senso generico attribuito al segno «F1» dal pubblico garantisce che quest'ultimo comprenderà che il marchio richiesto riguarda la formula 1. Nondimeno, a causa dell'aspetto completamente differente, detto pubblico non stabilirà alcun nesso con le attività della Formula One Licensing.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angedis ☎ (+352) 4303 2582