



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 29/12
Lussemburgo, 21 marzo 2012

Sentenza nella causa T-63/09
Volkswagen AG / UAMI

La Volkswagen non può opporsi alla registrazione del marchio comunitario SWIFT GTi richiesta dalla Suzuki

Il Tribunale conferma la decisione dell'UAMI secondo cui non sussiste il rischio di confusione tra tale marchio e i marchi anteriori «GTI» detenuti dalla Volkswagen

Il regolamento sul marchio comunitario¹ consente al titolare di un marchio anteriore di opporsi alla registrazione di un marchio richiesto quando, a causa della sua identità o della sua somiglianza col marchio anteriore e a causa dell'identità o della somiglianza dei prodotti 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. Per costante giurisprudenza, il rischio di confusione sussiste quando il pubblico potrebbe credere che i prodotti in questione provengono dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

Nell'ottobre 2003, il costruttore di automobili giapponese Suzuki ha chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di registrare come marchio comunitario il segno verbale SWIFT GTi per autoveicoli, i loro pezzi ed accessori. La Volkswagen è titolare del marchio denominativo tedesco GTI e del marchio internazionale GTI – il quale produce effetti, tra l'altro, in Svezia, nel Benelux, in Francia, in Italia e in Austria – per autoveicoli e i loro pezzi. La Volkswagen si è opposta alla domanda della Suzuki adducendo che esiste il rischio di confusione.

L'UAMI ha respinto tale opposizione, ritenendo che non esistesse il rischio di confusione. Infatti, qualsiasi somiglianza di tali marchi alla luce della combinazione delle lettere «gti», intuitivamente percepita come riferentesi a talune caratteristiche tecniche di un'autovettura o del suo motore, sarebbe ampiamente, o addirittura completamente, controbilanciata dal nome di fantasia del modello SWIFT figurante nella parte iniziale del marchio richiesto.

Con la sentenza di data odierna, il Tribunale conferma tale disamina e respinge il ricorso proposto dalla Volkswagen contro la decisione dell'UAMI.

Il Tribunale dichiara che l'UAMI non è incorso in un errore ritenendo che la combinazione di lettere «gti» sia percepita come un'indicazione descrittiva dai professionisti del settore dell'automobile e che per il pubblico essa dispieghi solamente un grado estremamente limitato di carattere distintivo intrinseco. A questo riguardo, l'UAMI aveva in particolare tenuto conto dell'uso diffuso della sigla GTI da parte di numerosi costruttori di automobili in tutta Europa (quali la Rover, la Nissan, la Mitsubishi, la Peugeot, la Suzuki e la Toyota), per indicare le caratteristiche tecniche di taluni modelli, nonché dell'esistenza di altri marchi che contengono la sigla GTI (come «Peugeot GTI» o «Citroën GTI»). Inoltre, l'UAMI ha correttamente ritenuto che la parola SWIFT, percepita come un termine di fantasia e posizionata nella parte iniziale del marchio richiesto, costituisca il suo elemento più distintivo.

Pertanto, il Tribunale ha statuito che l'UAMI ha correttamente dichiarato che qualsiasi somiglianza tra i marchi confliggenti, sul piano visivo, fonetico e concettuale, era ampiamente compensata, se non addirittura completamente bilanciata, dal nome del modello SWIFT. L'UAMI ha inoltre

¹ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

giustamente ritenuto che il consumatore medio in Svezia, nel Benelux, in Germania, in Francia, in Italia e in Austria non riterrebbe che tutti i veicoli, pezzi ed accessori provengano da uno stesso costruttore sulla mera base della combinazione delle tre lettere «gti», motivo per cui il rischio di confusione andava escluso.

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.

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 Angelidis ☎ (+352) 4303 2582