



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 67/12
Lussemburgo, 24 maggio 2012

Sentenza nella causa C-196/11 P
Formula One Licensing BV / UAMI

La Corte annulla la sentenza del Tribunale che non ha riconosciuto, in materia di marchi, il carattere distintivo del segno «F1»

Né l'UAMI né il Tribunale sono competenti a mettere in discussione la validità dei marchi nazionali che possono ostare alla registrazione di un marchio comunitario

Nell'aprile del 2004 la società Racing-Live SAS¹ ha presentato all'UAMI (l'Ufficio dei marchi comunitari) una domanda di registrazione di marchio comunitario relativamente a diversi prodotti e servizi (riviste, libri, pubblicazioni, prenotazione di posti per spettacoli e organizzazione di concorsi su Internet) per il seguente segno figurativo:



Tuttavia, la Formula One Licensing BV si è opposta a tale domanda. L'opposizione si basava sull'esistenza di un marchio denominativo internazionale e di due marchi denominativi nazionali per «F1» nonché del seguente marchio comunitario figurativo riguardante gli stessi prodotti e servizi di quelli indicati nella domanda di registrazione della Racing-Live SAS:



In una decisione emessa nell'ottobre 2008, l'UAMI, nel constatare che non esisteva alcun rischio di confusione tra il marchio richiesto e quelli di cui era titolare la Formula One Licensing, ha respinto l'opposizione. Inoltre, l'UAMI ha precisato che il segno denominativo «F1» era un elemento descrittivo nel marchio richiesto.

La Formula One Licensing ha quindi chiesto al Tribunale di annullare tale decisione dell'UAMI. Con sentenza resa il 17 febbraio 2011², il Tribunale ha respinto il ricorso della società e ha confermato la decisione dell'UAMI. La Formula One Licensing chiede ora alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda anzitutto che il marchio comunitario non si sostituisce ai marchi nazionali degli Stati membri e che questi due tipi di marchi coesistono all'interno della vita economica nell'Unione. La Corte precisa che in questo sistema

¹ Società cui è subentrata, nel frattempo, in quanto titolare del marchio di cui è chiesta la registrazione, la società Global Sports Media Ltd.

² Sentenza del Tribunale, del 17 febbraio 2011, Formula One Licensing BV / UAMI (T-10/09), v. altresì CS n. 10/11.

duplice di marchi, la registrazione dei marchi nazionali è riservata agli Stati membri e che, di conseguenza, l'UAMI e il Tribunale non sono competenti per la registrazione né per la constatazione della nullità di tali marchi. Ciò considerato, la Corte rileva che **la validità di un marchio nazionale non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di opposizione ad una domanda di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell'ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro in cui il marchio nazionale è stato registrato.**

Inoltre, a parere della Corte, **non è possibile constatare, nell'ambito di un siffatto procedimento di opposizione, che un segno identico ad un marchio nazionale non ha alcun carattere distintivo**, vale a dire la capacità di consentire al pubblico di associare i prodotti e i servizi designati dal segno con la società che ne ha chiesto la registrazione. Infatti, una constatazione del genere potrebbe eliminare la protezione che si ritiene offrano i marchi nazionali.

Pertanto, la Corte rileva che in una situazione come quella della fattispecie, l'UAMI e, di conseguenza, il Tribunale sono tenuti a verificare in che modo il pubblico di riferimento percepisce il segno identico al marchio nazionale, solamente per il marchio di cui è chiesta la registrazione, e a valutare, se del caso, **il grado** del carattere distintivo di detto segno. Al riguardo, la Corte sottolinea che **va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale invocato a sostegno di un'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario.**

Ciò considerato, la Corte dichiara che, nel ritenere che il segno «F1», identico ai marchi nazionali della Formula One Licensing, fosse privo di qualsiasi carattere distintivo, **il Tribunale ha messo in discussione la validità di tali marchi nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario**, violando, così, il regolamento sul marchio comunitario³.

Di conseguenza, la Corte **annulla la sentenza del Tribunale** e, non potendo risolvere la controversia, rinvia la causa a quest'ultimo.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

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 la Corte di giustizia.

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

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

³ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (GU L 296, pag. 1). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), che è entrato in vigore il 13 aprile 2009. Ciò nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, alla presente controversia continua ad applicarsi il regolamento n. 40/94.