



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 86/19

Lussemburgo, 2 luglio 2019

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-240/18 P
Constantin Film Produktion GmbH / Ufficio dell'Unione europea per la
proprietà intellettuale (EUIPO)

Secondo l'avvocato generale Bobek, la decisione dell'EUIPO che nega la registrazione del marchio «Fack Ju Göhte» dovrebbe essere annullata

La natura offensiva o volgare di tale marchio non è stata dimostrata con riferimento ad uno specifico contesto sociale in un dato momento

Nel 2015, la Constantin Film Produktion GmbH (in prosieguo: la «Constantin Film») ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare il segno denominativo «Fack Ju Göhte» – dal titolo di un film tedesco di successo – come marchio dell'Unione europea per un'ampia serie di prodotti e servizi. La domanda è stata respinta perché tale segno denominativo è stato ritenuto contrario al «buon costume». L'EUIPO ha ritenuto che la pronuncia delle parole «Fack ju» fosse identica a quella dell'espressione inglese «fuck you» e che, di conseguenza, si trattasse di un insulto di cattivo gusto, scioccante e scurrile, offensivo della memoria del rispettato scrittore Johann Wolfgang von Goethe.

Nel 2017, la Constantin Film ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento della decisione dell'EUIPO. Con la sua sentenza,¹ il Tribunale ha respinto tale ricorso.

La Constantin Film ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia, lamentando errori di interpretazione e applicazione del regolamento dell'Unione europea sul marchio² – secondo il quale i marchi dell'Unione europea sono esclusi dalla registrazione se «contrari all'ordine pubblico o al buon costume» – nonché violazione dei principi della parità di trattamento, della certezza del diritto e di buona amministrazione.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Michal Bobek **propone alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e la decisione dell'EUIPO.**

L'avvocato generale osserva che **la libertà di espressione si applica chiaramente al settore dei marchi**, anche se la sua tutela non è l'obiettivo principale dei marchi, il cui scopo è sostanzialmente quello di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi.

L'avvocato generale rileva che l'EUIPO ha un ruolo da svolgere nella tutela dell'ordine pubblico e del buon costume, per quanto questo non sia il suo ruolo principale.

Per quanto attiene ai concetti di «ordine pubblico» e di «buon costume», ai quali il regolamento si riferisce, l'avvocato generale, pur riconoscendo una certa sovrapposizione, **li differenzia e suggerisce che, per valutarli, si devono prendere in considerazione fattori diversi.** Quando l'EUIPO intende fondarsi, specificamente, sull'impedimento assoluto alla registrazione parametrato sul buon costume, come nel presente procedimento, esso deve stabilire per quali ragioni crede che un certo segno offenda il buon costume. **Ciò che è importante è che tale valutazione deve essere radicata in uno specifico contesto sociale e non può ignorare la prova fattuale che confermi o eventualmente sollevi dubbi sul punto di vista dell'EUIPO su ciò che sia**

¹ Sentenza nella causa [T-69/17](#) del 24 gennaio 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte).

² Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009 L 78, pag.1), dopo sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

conforme o non conforme al buon costume in una data società in un dato momento. In altri termini, tale valutazione non può essere compiuta tenendo conto solo ed esclusivamente del segno denominativo, isolato dai più ampi elementi della percezione e del contesto sociali. Per quanto attiene alla presente causa, l'avvocato generale conclude che la valutazione dell'EUIPO, sostenuta dal Tribunale, non ha rispettato tali parametri.

A tal riguardo, l'avvocato generale analizza la valutazione svolta dall'EUIPO e dal Tribunale circa taluni elementi menzionati dalla Constantin Film, quali il successo del film «Fack Ju Göhte», l'assenza di controversie sul suo titolo, il fatto che il titolo del film aveva ricevuto le debite autorizzazioni ed era stato ammesso alla proiezione per un pubblico giovane, ed era stato inserito nel programma didattico del Goethe-Institut. Anche se nessuno di tali elementi è di per sé risolutivo ai fini della valutazione ai sensi del regolamento, essi integrano una seria prova circa la percezione del concetto di buon costume da parte del pubblico di riferimento. Pertanto, l'EUIPO e il Tribunale avrebbero dovuto dedurre argomenti molto più convincenti per poter affermare che il marchio eponimo non può comunque essere registrato perché costituisce un'offesa al buon costume arrecata allo stesso identico pubblico.

Infine, l'avvocato generale afferma che **il Tribunale è incorso in errore per non aver sanzionato l'omessa spiegazione, da parte dell'EUIPO, dello scostamento dalla propria passata prassi decisionale** o l'omessa indicazione di una plausibile ragione per cui, sulla domanda di registrazione del segno «Fack Ju Göhte», si dovesse decidere in modo diverso rispetto alla soluzione raggiunta in un caso simile³, sottoposto all'attenzione dell'EUIPO da parte della Constantin Film a sostegno della propria domanda di registrazione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

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.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ ☐ (+32) 2 2964106

³ Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 maggio 2015 (R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE). Die Wunderhure riguardava il segno «DIE WANDERHURE», che era anche il titolo di un romanzo tedesco e del suo adattamento cinematografico. Il termine «hure» in tedesco è sinonimo di prostituta. In tal caso, l'approccio adottato dall'EUIPO fu alquanto liberale e il marchio non fu considerato immorale.