



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 156/14**

Lussemburgo, 20 novembre 2014

Sentenza nelle cause riunite C-581/13 P e C-582/13 P  
Intra-Presses SAS/UAMI e Golden Balls Ltd

## **La Corte annulla parzialmente le sentenze del Tribunale sulla registrazione del segno GOLDEN BALLS come marchio comunitario**

*L'UAMI deve riesaminare se detto segno può essere registrato, verificando se il debole grado di somiglianza con il marchio BALLON D'OR sia sufficiente affinché il pubblico stabilisca un nesso tra i due segni*

Secondo il regolamento sul marchio comunitario <sup>1</sup>, il marchio richiesto non può essere registrato se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore, da un lato, e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, dall'altro, sussiste un rischio di confusione per i consumatori.

Inoltre, se i due marchi sono identici o simili, la registrazione del nuovo marchio deve essere negata, anche nel caso in cui i prodotti e i servizi interessati siano differenti, quando il marchio anteriore gode di notorietà nell'Unione o in uno Stato membro e l'uso del nuovo marchio consentirebbe di trarre indebito vantaggio da tale notorietà o recherebbe pregiudizio a quest'ultima.

Nel giugno e nell'ottobre 2007, la società britannica Golden Balls Ltd ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo GOLDEN BALLS per vari prodotti e servizi <sup>2</sup>.

La società francese Intra-Presses, organizzatrice del Ballon d'Or (un premio attribuito al miglior giocatore di calcio dell'anno), si è opposta alle suddette domande di registrazione. Ciascuna delle opposizioni era fondata sul marchio comunitario denominativo BALLON D'OR, che l'UAMI aveva già registrato per l'Intra-Presses nel 2006 <sup>3</sup>.

Con due decisioni, l'UAMI ha parzialmente accolto le opposizioni e ha registrato il marchio GOLDEN BALLS soltanto per prodotti diversi da quelli designati dal marchio BALLON D'OR. L'UAMI ha infatti ritenuto che i due segni verbali avessero, per lo meno, una forte somiglianza concettuale, tale da poter suscitare nel pubblico una confusione laddove essi fossero utilizzati per prodotti e servizi identici o simili.

La Golden Balls ha presentato dinanzi al Tribunale due ricorsi per annullamento avverso le decisioni dell'UAMI. Anche l'Intra-Presses ha chiesto al Tribunale di annullare queste decisioni, sostenendo che l'UAMI avesse ingiustamente respinto parzialmente le sue opposizioni.

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

<sup>2</sup> Si tratta di prodotti e di servizi appartenenti alle classi 9, 16, 21, 24, 28 e 41 dell'accordo di Nizza. I prodotti e servizi interessati comprendono, fra l'altro, gli apparecchi automatici per giochi d'azzardo (slot-machine), i giochi e i giocattoli, la realizzazione di programmi televisivi, i prodotti cartari, gli utensili e recipienti per la casa o la cucina nonché i prodotti tessili.

<sup>3</sup> Il marchio BALLON D'OR era stato registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 e 41 dell'accordo di Nizza. Tali prodotti e servizi comprendono in particolare i prodotti di gioielleria, i prodotti cartari, i prodotti in cuoio, l'abbigliamento, i giochi e i giocattoli, i servizi di telecomunicazione, il montaggio di programmi televisivi nonché varie apparecchiature.

Nelle sue sentenze del 16 settembre 2013<sup>4</sup>, il Tribunale ha dichiarato che il marchio BALLON D'OR ammetteva la registrazione del segno GOLDEN BALLS come marchio comunitario. Infatti, secondo il Tribunale, detti segni presentavano soltanto una debole somiglianza concettuale e potevano quindi essere registrati anche per prodotti e servizi identici o simili, dato che non esisteva alcun rischio di confusione.

L'Intra-Presses ha esperito dinanzi alla Corte di giustizia due impugnazioni avverso le sentenze del Tribunale.

**Nell'odierna sentenza la Corte respinge le impugnazioni per quanto concerne la registrazione del marchio GOLDEN BALLS per prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio BALLON D'OR a motivo dell'assenza del rischio di confusione.**

Per contro, la Corte ricorda che, secondo le stesse considerazioni del Tribunale, fra i due segni in conflitto sussiste una somiglianza concettuale debole. Di conseguenza, riguardo ai prodotti interessati dal marchio GOLDEN BALLS ma diversi da quelli coperti dal marchio BALLON D'OR, il Tribunale avrebbe dovuto stabilire se il debole grado di somiglianza fosse comunque sufficiente, stante la presenza di altri criteri di valutazione pertinenti (quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore), a creare un nesso tra i due segni nella mente del pubblico.

La Corte dichiara che, avendo omesso di valutare tali fattori, **il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Ne consegue che le sentenze del Tribunale devono essere annullate** nella parte in cui hanno respinto le richieste di annullamento dell'Intra-Presses.

Statuendo essa stessa sul merito delle controversie, la Corte afferma che, poiché le opposizioni dell'Intra-Presses vertevano, fra l'altro, su prodotti diversi da quelli fatti valere dalla Golden Balls, l'UAMI avrebbe dovuto esaminare se il marchio BALLON D'OR godesse di una rinomanza nell'Unione o in uno Stato membro e se la registrazione del nuovo marchio fosse idonea a pregiudicare quest'ultimo a motivo di un nesso che il pubblico avrebbe potuto stabilire fra i due segni. Tuttavia, l'UAMI ha omesso di procedere a detto esame e, pertanto, a una valutazione completa delle opposizioni formulate dall'Intra-Presses.

Di conseguenza, **la Corte annulla anche le decisioni dell'UAMI** nella parte in cui queste hanno respinto le opposizioni dell'Intra-Presses avverso la registrazione del marchio GOLDEN BALLS per prodotti diversi da quelli designati dal marchio BALLON D'OR.

---

**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](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

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

---

<sup>4</sup> Sentenze del Tribunale del 16 settembre 2013, Golden Balls/UAMI (sentenze [T-437/11](#) e [T-448/11](#)).