

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

17 febbraio 2011 *

Nella causa T-10/09,

Formula One Licensing BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti B. Klingberg e K. Sandberg,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

interveniente dinanzi al Tribunale, ammessa a sostituirsi alla Racing-Live SAS, controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Global Sports Media Ltd, con sede in Hamilton (Bermuda), rappresentata inizialmente dagli avv.ti T. de Haan e J.-J. Evrard, poi dall'avv. T de Haan,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 ottobre 2008 (procedimento R 7/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Racing-Live SAS e la Formula One Licensing BV,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2009,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2009,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2009,

in seguito all'udienza del 10 giugno 2010,

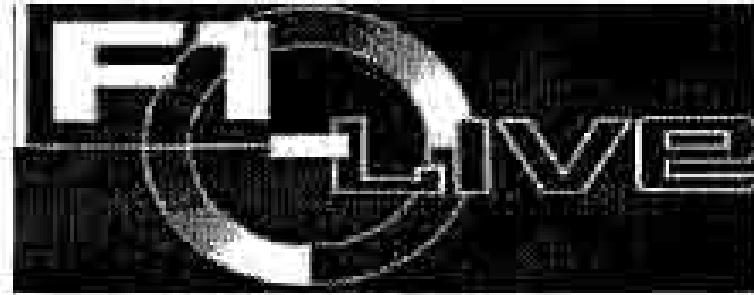
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- ¹ Il 13 aprile 2004 la Racing-Live SAS ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

- 2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:



- 3 I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 38 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 16: «Riviste, opuscoli, libri; tutti questi articoli riguardano il settore della formula 1»;
- classe 38: «Comunicazione e diffusione di libri, riviste e giornali tramite terminali di computer; tutti questi servizi riguardano il settore della formula 1»;

- classe 41: «Pubblicazione elettronica di libri, riviste e periodici; informazioni in materia di divertimento; organizzazione di concorsi su Internet; prenotazione di posti per spettacoli; giochi on-line; tutti questi servizi riguardano il settore della formula 1».
- 4 Tale domanda di registrazione è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 5/2005, del 31 gennaio 2005.
- 5 Il 2 maggio 2005 la ricorrente, Formula One Licensing BV, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto in base all'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), facendo valere un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 207/2009].
- 6 L'opposizione si fondava segnatamente sulle seguenti registrazioni anteriori:
- tre registrazioni del segno denominativo F1: tale segno era stato oggetto della registrazione internazionale n. 732134 del 20 dicembre 1999, avente effetto in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia ed Ungheria per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41, che copriva in particolare i prodotti ed i servizi contraddistinti dal marchio richiesto, della registrazione tedesca n. 30007412 del 10 maggio 2000, per servizi rientranti nella classe 41 e corrispondenti alla seguente descrizione: «organizzazione di eventi sportivi», e della registrazione nel Regno Unito n. 2277746D, del 13 agosto 2001, per prodotti e servizi compresi nelle classi 16 («carta, cartoncino, cartone, set per la stampa, la pittura e il disegno; cataloghi») e 38 («servizi di telecomunicazioni; trasmissione elettronica di dati, immagini e suoni tramite terminali e reti informatiche»);

- registrazione del marchio comunitario figurativo n. 631531, registrato il 19 maggio 2003 per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 38 e 41, riguardanti in particolare i prodotti ed i servizi contraddistinti dal marchio richiesto, e rappresentato di seguito:



- 7 L'opposizione si fondava su tutti i prodotti e servizi coperti dai marchi anteriori ed era rivolta contro tutti i prodotti e servizi contraddistinti dal marchio richiesto.
- 8 La ricorrente faceva valere l'elevato carattere distintivo di tutti i marchi di cui era titolare dovuto al loro uso, da numerosi anni, in relazione con vari prodotti e servizi.
- 9 Con decisione 17 ottobre 2007, la divisione di opposizione dell'UAMI, basandosi unicamente sulla registrazione internazionale anteriore n. 732134, ha respinto la domanda di marchio comunitario. Essa ha dichiarato che sussisteva una somiglianza o un'identità tra i prodotti e i servizi contraddistinti dai marchi contrapposti e un grado medio di somiglianza tra i segni in conflitto e, pertanto, un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 10 Il 14 dicembre 2007 l'interveniente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione.

- ¹¹ Con decisione 16 ottobre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Essa ha dichiarato che, pur sussistendo un'identità o una somiglianza tra i prodotti ed i servizi di cui trattasi, non vi era rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra il marchio richiesto e quelli di cui la ricorrente è titolare, dato che i segni in conflitto presentavano differenze manifeste. La commissione di ricorso ha inoltre ritenuto che il pubblico di riferimento, composto da consumatori ordinari e da utenti professionisti, 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. La commissione di ricorso ha concluso che la notorietà dei marchi anteriori riguardava solamente l'elemento «f 1» del marchio registrato con il numero 631531.
- ¹² Quanto all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha ritenuto che, sebbene il marchio figurativo anteriore possa trasmettere un'immagine di tecnologia di punta, di esclusività e di lusso, il solo veicolo di comunicazione di tale immagine fosse l'elemento «f 1» sotto forma di logo F1. Tuttavia, pochi consumatori attribuirebbero carattere distintivo all'abbreviazione F1, a meno che essa non sia accompagnata dal suddetto logo. A tale riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato che nessun elemento del marchio richiesto ricordava tale logo al pubblico e che, pertanto, il marchio richiesto non sfrutterebbe parassitariamente i marchi anteriori, non nuocerebbe alla notorietà di detti marchi né consentirebbe al suo titolare di trarre un indebito vantaggio dall'immagine positiva di tali marchi.

Procedimento e conclusioni delle parti

- ¹³ Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

¹⁴ La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese;
- condannare l'interveniente alle spese sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI.

¹⁵ L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

¹⁶ Con fax dell'8 giugno 2010, la Racing-Live e la Global Sports Media Ltd hanno informato il Tribunale che la prima aveva trasferito il marchio richiesto (F1-LIVE) alla seconda e hanno chiesto che la Global Sports Media, in qualità di nuovo titolare del suddetto marchio, fosse autorizzata a sostituirsi al titolare iniziale nel procedimento di cui trattasi. Poiché l'UAMI, nel corso dell'udienza, ha indicato di non avere obiezioni a tale domanda di sostituzione, il Tribunale ha autorizzato la sostituzione richiesta, del che si è dato atto nel verbale di udienza.

In diritto*1. Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale*

- ¹⁷ L'UAMI e l'interveniente deducono, in via preliminare, che gli allegati A 6-A 10 del ricorso non sono mai stati prodotti nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI e devono pertanto essere dichiarati irricevibili.
- ¹⁸ Per giurisprudenza costante, il ricorso di annullamento di cui il Tribunale viene investito mira al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009), di modo che la funzione del Tribunale in tale contesto non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso. Elementi di fatto invocati dinanzi al Tribunale che non siano stati previamente dedotti dinanzi all'UAMI possono viziare la legittimità di una tale decisione solo se l'UAMI avrebbe dovuto tenerne conto d'ufficio [sentenze del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar/UAMI — Grotto (GAS STATION), Racc. pag. II-2939, punto 13, e 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II-4891, punto 19].
- ¹⁹ Nel caso di specie, gli allegati A 6-A 10 corrispondono a documenti non previamente prodotti dinanzi all'UAMI e devono, di conseguenza, essere dichiarati irricevibili, senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio o ascoltare ulteriormente le parti (v., in tal senso, sentenza ARTHUR ET FELICIE, cit., punto 19, e la giurisprudenza ivi citata).

2. *Nel merito*

- ²⁰ La ricorrente deduce due motivi a sostegno del ricorso, attinenti, rispettivamente, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ed alla violazione dell'art. 8, n. 5, del medesimo regolamento.

Sul primo motivo, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- ²¹ La ricorrente sostiene, in sostanza, che sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto ed i marchi anteriori, i quali godono di notorietà assai elevata.
- ²² Anzitutto, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso non ha considerato il fatto che i prodotti e i servizi di cui trattasi erano per la maggior parte identici, e per il resto estremamente simili. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ipotizzato che la combinazione della lettera «f» e della cifra «1», presentata in una veste tipografica ordinaria, non venga percepita dal pubblico come un marchio a causa del suo carattere asseritamente generico e descrittivo e della sua pretesa mancanza totale di carattere distintivo. Inoltre, dato che l'elemento «f 1» costituirebbe l'elemento dominante del marchio contestato, vi sarebbe una forte somiglianza sui piani visivo, fonetico e concettuale tra i marchi denominativi anteriori ed il marchio richiesto e, pertanto, un rischio di confusione, anche qualora i marchi denominativi anteriori

siano dotati solamente di un tenue carattere distintivo. Infine, sussisterebbe rischio di confusione anche tra il marchio richiesto ed il marchio comunitario figurativo F1 Formula 1, che possiederebbe un carattere distintivo particolarmente elevato.

²³ L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

²⁴ Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi 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.

²⁵ Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 30-33, e la giurisprudenza ivi citata].

- ²⁶ Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi contrassegnano. Si tratta di condizioni cumulative [sentenze del Tribunale 22 gennaio 2009, causa T-316/07, *Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, Racc. pag. II-43, punto 42, e la giurisprudenza ivi citata].
- ²⁷ Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 27 della decisione impugnata, che il pubblico di riferimento era composto dal consumatore medio dell'Unione europea e che il rischio di confusione tra i marchi in conflitto doveva, pertanto, essere esaminato in relazione a questo pubblico. Tale conclusione, del resto non contestata dalle parti, deve essere condivisa, tenuto conto della natura dei prodotti e dei servizi in considerazione.
- ²⁸ Inoltre, per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, è sufficiente rilevare che la commissione di ricorso, ai punti 25 e 26 della decisione impugnata, ha dichiarato che le attività dell'interveniente, relativamente alla vendita di stampati ed alla comunicazione tramite Internet (vale a dire i prodotti e servizi rientranti nelle classi 16 e 38) erano identiche a quelle della ricorrente e che i servizi di pubblicazione on-line e di intrattenimento on-line nel settore della formula 1 (ossia i servizi compresi nella classe 41) ed i servizi proposti dalla ricorrente erano assai simili.
- ²⁹ Ne consegue che la commissione di ricorso non ha ommesso di valutare il grado di somiglianza dei prodotti e servizi di cui trattasi. Pertanto, la censura dedotta a tale riguardo dalla ricorrente deve essere dichiarata infondata.

- ³⁰ Infine, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui non sussiste una forte somiglianza tra i segni in questione né un rischio di confusione.

— Sul confronto dei segni in conflitto e sulla loro percezione da parte del pubblico di riferimento

- ³¹ La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punto 35, e la giurisprudenza ivi citata).
- ³² La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione unicamente una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza UAMI/Shaker, cit., punto 41, e la giurisprudenza ivi citata). Soltanto quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punto 42, e 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, punto 42). Questo può verificarsi, in particolare, ove questa componente sia atta a dominare da sola l'immagine di tale marchio memorizzata dal pubblico di riferimento, di modo che tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili nell'impressione globale da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).

- 33 Tuttavia, al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, e nonostante che uno o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell'impressione complessiva, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell'impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l'elemento dominante. In una simile ipotesi, l'impressione complessiva prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l'esistenza di un rischio di confusione (sentenza della Corte 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, Racc. pag. I-8551, punti 30 e 31).
- 34 Nel caso di specie, occorre rilevare che il marchio richiesto presenta carattere complesso, essendo composto da due elementi denominativi, vale a dire «f 1» e «live», separati da un trattino e da alcuni elementi figurativi. I due elementi denominativi sono posizionati in un rettangolo di colore scuro contenente, al centro, una figura circolare rappresentata con una gradazione che va dal bianco al nero. L'elemento «f 1» è scritto in bianco nella parte superiore sinistra del rettangolo, mentre l'elemento «live» è riprodotto con caratteri neri bordati di bianco nella parte centrale destra del rettangolo.
- 35 I marchi anteriori su cui si basa l'opposizione sono il marchio comunitario figurativo F1 Formula 1 ed i marchi nazionali ed internazionale denominativi F1.
- 36 Ai fini del raffronto dei segni controversi, la ricorrente ha esposto vari argomenti diretti a far riconoscere che l'elemento «f 1» costituirebbe l'elemento dominante del marchio richiesto. Essa rammenta altresì che l'abbreviazione F1, in una veste tipografica ordinaria, è stata registrata in vari paesi. Inoltre, essa contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui detta abbreviazione sarebbe dotata soltanto di un

tenue carattere distintivo ed il pubblico di riferimento non percepirebbe la combinazione della lettera «f» e della cifra «1» come un marchio.

³⁷ In considerazione dell'incidenza della questione relativa all'elemento dominante sulla valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, occorre esaminare tali argomenti prima di procedere al confronto di tali segni.

³⁸ Si deve rilevare che la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, ha in primo luogo concluso che il pubblico di riferimento percepirebbe la combinazione della lettera «f» e della cifra «1» come l'abbreviazione di formula uno, la quale indica in generale una categoria di automobili da competizione e, per estensione, le corse a cui prendono parte simili automobili (punto 33 della decisione impugnata). In secondo luogo, essa ha concluso che era possibile che il pubblico di riferimento percepisce l'elemento «f 1» del marchio comunitario registrato con il numero 631531 come il marchio utilizzato dalla ricorrente in relazione alle sue attività commerciali nel settore delle corse di automobili di formula 1 (punto 34 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ne ha dedotto che occorresse operare una distinzione tra l'elemento «f 1» come semplice combinazione di una lettera e di una cifra ed il segno F1 come logo (punto 35 della decisione impugnata).

³⁹ Tale conclusione dev'essere condivisa.

⁴⁰ In primo luogo, dagli elementi di prova che figurano negli atti di causa emerge che la promozione fatta dalla ricorrente negli ultimi dieci anni riguarda unicamente il marchio figurativo comunitario n. 631531, e che essa, nel concedere licenze, ha messo l'accento sul logo F1 imponendo linee direttrici, nonché istruzioni di design, per garantire un uso uniforme di tali marchi.

- 41 L'applicazione di queste rigide regole ha consentito alla ricorrente di fare in modo che il pubblico di riferimento percepisca in modo costante l'elemento «f 1» come rappresentante il logo F1.
- 42 Tuttavia, si deve osservare che la ricorrente non ha imposto regole in merito all'uso dell'elemento «f 1» in senso diverso da quello del logo F1, come nel caso della registrazione internazionale n. 732134. Orbene, non vi è dubbio che l'elemento «f 1» è sempre utilizzato dalla ricorrente o dai titolari di licenze in combinazione con il logo F1 (salvo il caso in cui il logo non possa essere riprodotto a causa della natura stessa del mezzo di comunicazione impiegato).
- 43 In secondo luogo, dagli elementi di prova forniti dalla ricorrente, in particolare dai risultati di un sondaggio realizzato in Germania e dalla dichiarazione di un testimone, risulta che il grande pubblico non ignora che «F1» è l'abbreviazione consueta di «formula 1», che indica una categoria di automobili da competizione e, per estensione, le corse a cui prendono parte simili automobili. Inoltre, «formula 1» è utilizzata in modo generico per indicare uno sport di corse automobilistiche, che il pubblico non assocerà specificamente alle corse organizzate dal gruppo al quale appartiene la ricorrente, ma alla categoria superiore di una qualunque corsa automobilistica. Infatti, non esistono altri termini o espressioni appropriati per indicare questo tipo di sport.
- 44 Peraltro, si deve rilevare che la ricorrente non contesta la conclusione della commissione di ricorso secondo cui «formula 1» è un'espressione comune del linguaggio corrente indicante automobili da competizione e, per estensione, corse automobilistiche, e che F1 è l'abbreviazione ben nota della suddetta espressione. Inoltre, le prove fornite dalla ricorrente, in particolare i documenti allegati alla dichiarazione del testimone citato al punto precedente, mostrano parimenti che l'abbreviazione F1 può essere utilizzata in un contesto descrittivo. Pertanto, l'abbreviazione F1 è tanto generica quanto l'espressione «formula 1».

- ⁴⁵ Ciò premesso, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, di regola il pubblico non considera un elemento descrittivo che fa parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio [v. sentenza del Tribunale 27 novembre 2007, causa T-434/05, Gateway/UAMI — Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), punto 47, e la giurisprudenza ivi citata].
- ⁴⁶ Inoltre, il solo fatto che il marchio denominativo anteriore sia stato registrato come marchio nazionale o internazionale non esclude che esso sia ampiamente descrittivo o, in altri termini, che sia dotato solamente di un tenue carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti e servizi che contrassegna [v. sentenza del Tribunale 13 ottobre 2009, causa T-146/08, Deutsche Rockwool Mineralwooll/UAMI — Redrock Construction (REDROCK), punto 51, e la giurisprudenza ivi citata].
- ⁴⁷ In tale contesto, occorre ricordare che la validità di un marchio internazionale o nazionale, nella fattispecie quello della ricorrente, non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell'ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato [v. sentenza del Tribunale 12 novembre 2008, causa T-7/04, Shaker/UAMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), Racc. pag. II-3085, punto 26, e la giurisprudenza ivi citata].
- ⁴⁸ Tuttavia, l'UAMI era comunque tenuta a verificare in che modo il pubblico di riferimento percepisse l'elemento «f 1» nel marchio richiesto.
- ⁴⁹ Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto delle prove fornite, si deve concludere che il pubblico di riferimento non percepisce l'elemento «f 1» nel marchio richiesto come un elemento distintivo, ma come un elemento utilizzato a fini descrittivi.

50 Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato che l'elemento «f 1», 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.

51 La controversia all'origine della sentenza Medion, punto 33 supra, richiamata dalla ricorrente durante l'udienza, è priva di pertinenza nella presente causa. Nel caso di specie, è necessario constatare che il segno F1 non occupa una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto, dato che, come già sopra rilevato, il pubblico di riferimento percepisce l'elemento «f 1» come un elemento descrittivo di detto marchio.

52 Di conseguenza, l'argomento della ricorrente secondo cui l'elemento «F1» possiede carattere distintivo particolarmente elevato, nonché quello secondo cui detto elemento, in veste tipografica standard, gode di una notorietà pari a quella del logo, devono essere respinti in quanto infondati. Del pari, al contrario di quanto afferma la ricorrente, dagli elementi di prova forniti riguardanti il logo F1 non è possibile dedurre l'uso serio dei marchi denominativi nazionali ed internazionale anteriori.

— Sul confronto del marchio richiesto con i marchi denominativi nazionali ed internazionale anteriori F1

53 Nel caso di specie, i marchi nazionali ed internazionale anteriori sono marchi denominativi, costituiti dall'elemento «f 1», mentre il marchio richiesto è un marchio complesso (v. punto 34 supra).

- 54 A tale riguardo, si deve rilevare che i segni di cui trattasi presentano taluni punti di somiglianza per via dell'elemento «f 1» che hanno in comune. Tuttavia, essi differiscono sul piano visivo, a causa della loro lunghezza, della presenza del termine «live» e del fatto che il marchio richiesto contiene un elemento figurativo.
- 55 Sul piano fonetico, occorre osservare che il marchio richiesto contiene due parole ed i marchi anteriori una sola. Si deve rilevare che l'aggiunta di un'ulteriore parola nel marchio richiesto, che viene pronunciata, controbilancia in una certa misura l'elemento comune «f 1». Tuttavia, poiché i segni in conflitto contengono entrambi l'elemento «f 1», che è il primo ad essere pronunciato nel marchio richiesto, la commissione di ricorso ha correttamente affermato l'esistenza di un certo grado di somiglianza sul piano fonetico.
- 56 Sul piano concettuale, è necessario rilevare che il marchio anteriore indica un tipo particolare di automobili da competizione, vale a dire le automobili di formula 1, e può altresì essere percepito come implicitamente riferito alle corse di formula 1. Il marchio richiesto trasmette lo stesso messaggio, ma l'aggiunta della parola «live», che evoca la cronaca o la trasmissione in diretta di un evento, lo rende concettualmente più ricco del marchio anteriore. Pertanto, sebbene l'elemento denominativo comune «f 1» implichi che i segni in conflitto presentino taluni punti di somiglianza sul piano concettuale, il grado di tale somiglianza resta tenue.
- 57 Dato che i consumatori non collegheranno l'elemento «f 1» contenuto nel marchio richiesto alla ricorrente, poiché il solo segno che hanno imparato ad associare alla ricorrente è il logo del marchio F1 Formula 1, e non quello rappresentato in veste tipografica standard, e che i consumatori considereranno F1 in veste tipografica ordinaria come l'abbreviazione di «formula 1», cioè un'indicazione descrittiva, si deve constatare, al pari della commissione di ricorso, che non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

58 Occorre dunque confrontare il marchio richiesto con il marchio comunitario figurativo F1 Formula 1 della ricorrente.

— Sul confronto tra il marchio richiesto ed il marchio comunitario figurativo anteriore F1 Formula 1

59 Come correttamente osservato dalla commissione di ricorso, il marchio richiesto presenta differenze manifeste con il marchio comunitario figurativo anteriore F1 Formula 1 quanto all'aspetto generale. Nel marchio richiesto, la «f» e l'«1» sono dritti e separati, mentre nel suddetto marchio anteriore questi elementi sono inclinati verso destra e sono scritti in modo che lo spazio fra di essi crei la forma dell'elemento numerico. Questi due elementi sono inoltre rappresentati con un netto contrasto di colori. La parte destra del marchio contiene linee evanescenti, che rappresentano probabilmente la velocità. Occorre pertanto concludere che, sul piano visivo, non c'è alcuna somiglianza tra i marchi di cui trattasi.

60 Sui piani fonetico e concettuale, il risultato dell'esame è identico a quello dell'esame di F1 come segno denominativo (v. punti 55 e 56 supra), che implica un certo grado di somiglianza sotto gli aspetti fonetico e concettuale.

61 Nel caso di specie, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, caratterizzata dall'assenza di somiglianza visiva e dal fatto che la somiglianza sui piani fonetico e concettuale è solamente limitata, è sufficiente constatare che la commissione ha correttamente ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i segni controversi, poiché il pubblico di riferimento non confonderà il marchio richiesto con quello della ricorrente. A tale proposito, deve rilevarsi che il senso generico attribuito dal pubblico al segno F1 garantisce che detto pubblico comprenderà che il marchio

richiesto riguarda la formula 1, ma, a causa dell'aspetto completamente differente, non stabilirà alcun nesso con le attività della ricorrente.

⁶² Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

⁶³ La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente respinto l'argomento secondo cui l'elemento comune, vale a dire l'elemento «f 1», è sufficiente a creare un nesso, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, tra i segni in conflitto agli occhi del pubblico. Conseguentemente, la commissione di ricorso avrebbe altresì omesso di esaminare se il marchio richiesto potesse trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà e dal carattere distintivo dei marchi anteriori e recare quindi pregiudizio al loro titolare.

⁶⁴ L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

- ⁶⁵ Dal tenore letterale dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 risulta che l'applicazione di tale norma è subordinata alle tre condizioni seguenti, vale a dire, in primo luogo, all'identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all'esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno dell'opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. Queste tre condizioni sono cumulative e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile detta disposizione [sentenza del Tribunale 25 maggio 2005, causa T-67/04, Spa Monopole/UAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Racc. pag. II-1825, punto 30].
- ⁶⁶ Va altresì ricordato come dalla giurisprudenza emerge che le diverse forme di nocuo-mento contemplate dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, a causa del quale il pubblico di riferimento opera un accostamento tra i marchi stessi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (v., per analogia, sentenza della Corte 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).
- ⁶⁷ Come emerge dal punto 66 della decisione impugnata, il segno di cui la ricorrente ha dimostrato l'uso ed, eventualmente, la notorietà è esclusivamente quello oggetto della registrazione comunitaria n. 631531, vale a dire la versione sotto forma di logo. Pertanto, il primo interrogativo che si pone è quello di determinare se i marchi figurativi di cui trattasi siano identici o simili. Infatti, il carattere distintivo e la notorietà del segno risiedono nella fusione virtuale della lettera «f» e della cifra «1», rappresentate con colori molto contrastanti. La sola presenza della lettera «f» e della cifra «1» nel

marchio richiesto, presenza che non avrebbe alcun carattere distintivo, non è sufficiente a far ravvisare un nesso tra i marchi di cui trattasi. Di conseguenza, nonostante una certa somiglianza sotto gli aspetti fonetico e concettuale, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui nessun elemento del marchio richiesto ricorda al pubblico il logo F1 deve essere confermata, poiché i segni in conflitto non possono essere considerati simili.

⁶⁸ Dato che una delle tre condizioni cumulative richiamate al punto 65 supra non è soddisfatta, non è più necessario pronunciarsi sulla sussistenza nel caso di specie del terzo requisito di applicazione dell'art. 8, n. 5 del regolamento n. 40/94.

⁶⁹ Ne consegue che anche il secondo motivo deve essere respinto.

Sulle spese

⁷⁰ Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti soccombenti sono condannate alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Formula One Licensing BV è condannata alle spese.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2011.

Firme