

## Causa T-10/09

### Formula One Licensing BV

contro

### Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo F1-LIVE — Marchi comunitario figurativo e nazionali ed internazionale denominativi anteriori F1 e F1 Formula 1 — Rigetto dell'opposizione da parte della commissione di ricorso — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 17 febbraio 2011 . . . . . II - 430

#### Massime della sentenza

*Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore*

*[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]*

Non esiste, per il consumatore medio dell'Unione europea, rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, tra, da un lato, il segno figurativo F1-LIVE, la cui registrazione quale marchio comunitaria è richiesta per «Riviste, opuscoli, libri; tutti questi articoli riguardano il settore della formula 1», «Comunicazione e diffusione di libri, riviste e giornali tramite terminali di computer; tutti questi servizi riguardano il settore della formula 1» e «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» rientranti nelle classi 16, 38 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza e, dall'altro, i marchi denominativi F1 registrati precedentemente in Germania per servizi rientranti nella classe 41, nel Regno Unito per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16 e 38 e quale marchio internazionale avente effetto in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia ed Ungheria per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 38 e 41, nonché il marchio comunitario figurativo F1 Formula 1 registrato precedentemente per prodotti e servizi rientranti nelle medesime classi.

come l'abbreviazione di formula 1, la quale indica in generale una categoria di automobili da competizione e, per estensione, le corse a cui prendono parte simili automobili. Inoltre, il pubblico di riferimento può percepire il logo «f 1» nel marchio comunitario figurativo F1 Formula 1 come il marchio utilizzato dal titolare dei marchi anteriori in relazione alle sue attività commerciali nel settore delle corse di automobili di formula 1. Quindi, 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. Pertanto l'elemento «f 1», in veste tipografica ordinaria, possiede solamente un tenue carattere distintivo rispetto ai prodotti e servizi contraddistinti e l'eventuale notorietà del marchio comunitario figurativo utilizzato nell'Unione è essenzialmente legata al logo stesso.

Il pubblico di riferimento percepirà la combinazione della lettera «f» e della cifra «1»

Più in particolare, riguardo ai marchi denominativi F1, i consumatori non collegheranno l'elemento «f 1» contenuto nel marchio richiesto al titolare dei marchi anteriori a causa del fatto che il solo segno che hanno imparato ad associare al suddetto titolare è il logo del marchio F1 Formula 1, e non quello rappresentato in veste tipografica standard. Essi considereranno il segno F1 in veste tipografica ordinaria come l'abbreviazione di «formula 1», cioè un'indicazione descrittiva.

Quanto al marchio figurativo F1 Formula 1, stante l'assenza di somiglianza visiva e il fatto che la somiglianza sui piani fonetico e concettuale è solamente limitata, il pubblico di riferimento non confonderà con esso il marchio richiesto. A tal riguardo, 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 del ricorrente.

(v. punti 27, 38, 49-50, 57, 61)