Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

24 maggio 2012 *

«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo F1-LIVE — Opposizione del titolare dei marchi denominativi internazionali e nazionali F1 e di un marchio figurativo comunitario F1 Formula 1 — Assenza di carattere distintivo — Elemento descrittivo — Soppressione della protezione riservata ad un marchio anteriore nazionale — Rischio di confusione»

Nella causa C-196/11 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 27 aprile 2011,

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

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

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

convenuto in primo grado

Global Sports Media Ltd, con sede in Hamilton (Bermuda), rappresentata da T. de Haan, avocat,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente di Sezione, da J. Malenovský, E. Juhász (relatore), G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 14 dicembre 2011,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua pro essuale: l'inglese.

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Formula One Licensing BV chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 17 febbraio 2011, Formula One Licensing/UAMI – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Racc. pag. II-427; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 16 ottobre 2008 (procedimento R 7/2008-1), relativa ad un'opposizione tra la Racing-Live SAS e la Formula One Licensing BV (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 Il 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; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), 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.

3 Il quinto considerando del regolamento n. 40/94 enuncia quanto segue:

«considerando che il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; che in effetti non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario».

4 A termini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, 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 col 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; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

5 L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento dispone che:

«Per "marchi di impresa anteriori" ai sensi del paragrafo 1 si intendono:

a) i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:

   i) i marchi comunitari;

   ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi del Benelux;

   iii) i marchi di impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;

   iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità».

6 In base all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a

quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione europea o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

7 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), nonché dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25), che ha abrogato e sostituito la direttiva 89/104, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i marchi di impresa privi di carattere distintivo.

Fatti

8 Il 13 aprile 2004 la Racing-Live SAS, cui è subentrata, in quanto titolare del marchio di cui è chiesta la registrazione, la Global Sports Media Ltd (in prosieguo: la «Global Sports Media»), ha depositato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'UAMI per il seguente marchio figurativo:



9 I prodotti e i servizi per cui è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 16, 38 e 41 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), 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», e

— 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».

10 Poiché la domanda di registrazione è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 5/2005, la Formula One Licensing BV (in prosieguo: la «Formula One Licensing»), il 2 maggio 2005, ha proposto opposizione contro la registrazione del marchio di cui trattasi, sulla base dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 40/94.

11 L'opposizione si fondava, in particolare, sui seguenti marchi anteriori, di cui si rivendicava la notorietà:

— il marchio denominativo F1, protetto dalla registrazione internazionale n. 732134, del 20 dicembre 1999, produttivo di effetti in Danimarca, in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia e in Ungheria per prodotti e servizi compresi nelle classi 16, 38 e 41, ai sensi dell'accordo di Nizza, dalla

registrazione nazionale tedesca n. 30 007 412, del 10 maggio 2000, relativa a servizi compresi nella classe 41, a norma di tale accordo, e dalla registrazione nazionale del Regno Unito n. 2 277 746 D, del 13 agosto 2001, riguardante prodotti e servizi delle classi 16 e 38, in base a detto accordo, e

— il marchio figurativo F1 Formula 1, protetto dalla registrazione comunitaria n. 631531, del 19 maggio 2003, per prodotti e servizi delle classi 16, 38 e 41, ai sensi dell'accordo di Nizza, qui di seguito riprodotto:



12 Il 17 ottobre 2007 la divisione di opposizione dell'UAMI ha accolto l'opposizione sulla base della registrazione internazionale anteriore n. 732134 relativa al marchio denominativo F1. 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 tra i marchi contrapposti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

13 Il 14 dicembre 2007 la Racing-Live SAS ha proposto ricorso contro tale decisione. Con la decisione controversa del 16 ottobre 2008, la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto il ricorso e ha annullato detta decisione della divisione di opposizione, nel considerare, in sostanza, che i marchi anteriori e il marchio di cui è chiesta la registrazione non potevano dare luogo ad un rischio di confusione e che il fatto che essi coincidano con l'elemento denominativo «F1» è insufficiente al riguardo, dato che questo elemento è percepito come descrittivo in detto marchio.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

14 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2009, la Formula One Licensing ha proposto un ricorso volto all'annullamento della decisione controversa. Tale ricorso, contenente due motivi, è stato respinto dal Tribunale.

15 Con il suo primo motivo, la ricorrente ha fatto valere una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

16 Al punto 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, che «la commissione di ricorso, ai punti 25 e 26 della [decisione] [controversa], 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».

17 Quanto al confronto dei segni contrapposti e alla loro percezione da parte del pubblico di riferimento, il Tribunale, riconoscendo che il segno «F1» nel marchio internazionale e l'elemento «F1» nel marchio di cui è chiesta la registrazione sono comuni, ha esaminato, anzitutto, il ruolo dell'elemento «F1» in quest'ultimo, segnatamente la questione se tale elemento sia «dominante».

18 Il Tribunale, sulla base delle prove a sua disposizione, ha affermato, ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata, che il termine «formula 1» è utilizzato in maniera generica per designare uno sport di corse automobilistiche e che «l'abbreviazione F1 è tanto generica quanto l'espressione "formula 1"».

19 Per quanto concerne l'argomento della ricorrente relativo al marchio anteriore, il Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, ha dichiarato che 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. Tuttavia, il Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, ha ricordato che la validità di un marchio internazionale o nazionale, nella fattispecie quelli 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.

20 Il Tribunale, al punto 49 della sentenza impugnata, è giunto alla conclusione che, «[a]lla luce di tali considerazioni e tenuto conto delle prove fornite, si deve concludere che il pubblico di riferimento non percepisce l'elemento "f1" nel marchio richiesto come un elemento distintivo, ma come un elemento utilizzato a fini descrittivi». Analogamente, al punto 57 di detta sentenza, il Tribunale ha statuito che i consumatori considereranno «F1» in veste tipografica ordinaria come l'abbreviazione di «formula 1», cioè un'indicazione descrittiva, e ha concluso che non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

21 Inoltre, il Tribunale ha proceduto ad un confronto visivo, fonetico e concettuale del marchio di cui è chiesta la registrazione e del marchio comunitario anteriore e, al punto 61 della sentenza impugnata, è giunto alla conclusione che, «[n]el 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 di ricorso 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».

22 Con il suo secondo motivo, la ricorrente ha fatto valere, dinanzi al Tribunale, una violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.

23 Il Tribunale, prima di respingere tale motivo, ha considerato, al punto 67 della sentenza impugnata, che:

«Come emerge dal punto 66 della decisione [controversa], 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»

Conclusioni delle parti

24 Con la sua impugnazione, la Formula One Licensing chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di accogliere la sua domanda volta all'annullamento della decisione controversa o, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame, nonché di condannare l'UAMI e la Global Sports Media alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado.

25 L'UAMI chiede alla Corte di respingere il ricorso di impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

26 La Global Sports Media chiede che la Corte voglia respingere il ricorso di impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

27 A sostegno della sua impugnazione, la Formula One Licensing deduce tre motivi.

28 Il primo motivo, relativo ad una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, per quanto concerne il carattere distintivo dell'elemento «F1», contiene quattro parti. Queste ultime riguardano, rispettivamente, l'assenza di riferimento ai prodotti e ai servizi concreti, uno snaturamento dei fatti circa l'elemento «F1» e l'espressione «formula 1», il mancato riconoscimento dell'acquisizione del carattere distintivo risultante dall'uso in quanto parte di un marchio comunitario registrato e, infine, una soppressione illegittima della protezione riservata ad un marchio anteriore.

29 Il secondo e il terzo motivo attengono, da un lato, ad una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, risultante da un errore nella valutazione del rischio di confusione e, dall'altro, ad una violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

30 Occorre esaminare anzitutto la quarta parte del primo motivo.

Argomenti delle parti

31 Con la quarta parte del suo primo motivo, la Formula One Licensing fa valere che il Tribunale, ai punti 44, 49, 51, 57, 61 e 67 della sentenza impugnata, ha vanificato il carattere distintivo e la protezione del marchio denominativo anteriore F1, e ha violato, pertanto, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

32 La Formula One Licensing ritiene che la conclusione del Tribunale, secondo cui la designazione «F1» è percepita come generica, sia inficiata da un errore di diritto, dato che comporta l'annullamento de facto dei suoi marchi registrati F1 in veste tipografica standard, e tale annullamento è inammissibile. La ricorrente ricorda che il Tribunale ha affermato al riguardo, al punto 48 della sentenza impugnata, che l'UAMI era tenuto a verificare in che modo il pubblico di riferimento percepisse l'elemento «F1» nel marchio richiesto. Essa rileva, tuttavia, che detta verifica incontra dei limiti, non potendo condurre ad un annullamento effettivo del carattere distintivo dei marchi anteriori e, quindi, della portata della protezione di questi ultimi.

33 La ricorrente osserva che, nel corso dell'esame di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, non spetta al Tribunale negare l'esistenza del carattere distintivo del marchio invocato a sostegno dell'opposizione e mettere in discussione la sua validità. A tal proposito, essa fa riferimento alla sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2007, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Racc. pag. II-5213, punto 36), in base alla quale la validità di un marchio nazionale 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.

34 Secondo la Formula One Licensing, il Tribunale, di conseguenza, ha commesso un errore di diritto quando ha negato il carattere distintivo dei marchi anteriori in veste tipografica standard.

35 L'UAMI rileva che la ricorrente, sostenendo che il marchio denominativo anteriore F1 è stato privato di ogni tutela, fa riferimento ai punti 44, 49, 51, 57, 61 e 67 della sentenza impugnata, ma questi punti contengono solamente dichiarazioni concernenti la percezione dell'elemento denominativo «F1» nel

marchio di cui è chiesta la registrazione. L'UAMI ricorda che la riproduzione di un segno anteriore in un marchio comunitario contestato non può portare ad una constatazione di un rischio di confusione se l'uso di tale segno nel marchio contestato è realizzato a scopo meramente descrittivo e che, nella fattispecie, il Tribunale ha concluso giustamente, al punto 51 della sentenza impugnata, che il segno «F1» non occupa una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto dato che il suo ruolo non è semplicemente quello di un elemento distintivo nel segno contestato.

36 La Global Sports Media ritiene che la quarta parte del primo motivo sia basata su un'errata lettura della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non ha annullato il marchio denominativo F1, ma ha semplicemente constatato che il pubblico di riferimento percepisce l'elemento «F1» nel marchio F1-LIVE come un termine generico. Essa aggiunge che l'utilizzo, a fini descrittivi, del termine «F1» è consentito, dato che un siffatto utilizzo di un elemento non può essere contestato alla luce del diritto dei marchi (sentenze del 7 gennaio 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Racc. pag. I-691, punto 19, nonché del 25 gennaio 2007, Adam Opel, C-48/05, Racc. pag. I-1017, punti 42 e 43).

Giudizio della Corte

37 Ai sensi del quinto considerando del regolamento n. 40/94 nonché, inoltre, in base al sesto considerando del regolamento n. 207/2009, il «diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce (...) al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri».

38 Il Tribunale, al punto 47 della sentenza impugnata, ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, 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 [sentenza del 12 novembre 2008, Shaker/UAMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Racc. pag. II-3085, punto 26]. Si deve osservare che questa giurisprudenza si basa sull'idea secondo cui il legislatore dell'Unione ha istituito un sistema basato sulla coesistenza del marchio comunitario con i marchi nazionali, poiché il Tribunale, al punto 26 di detta sentenza, ha citato la sua sentenza del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Racc. pag. II-4335, punto 55).

39 Tale ragionamento del Tribunale deve essere approvato.

40 Dalla coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali nonché dal fatto che la registrazione di questi ultimi non rientri nella competenza dell'UAMI, né il loro controllo giurisdizionale nella competenza del Tribunale, discende che, nel corso di un'opposizione a una domanda di registrazione di un marchio comunitario, non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali.

41 Pertanto, nell'ambito di una siffatta opposizione, non è possibile nemmeno constatare, per quanto concerne un segno identico ad un marchio protetto in uno Stato membro, un impedimento assoluto alla registrazione, quale l'assenza di carattere distintivo, previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 nonché all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), delle direttive 89/104 e 2008/95. A tal proposito, occorre accertare che la caratterizzazione di un segno come descrittivo o generico equivale a negarne il carattere distintivo.

42 È vero che, come risulta dal punto 48 della sentenza impugnata, qualora un'opposizione, fondata sull'esistenza di un marchio nazionale anteriore, sia proposta avverso la registrazione di un marchio comunitario, l'UAMI e, di conseguenza, il Tribunale sono tenuti a verificare in che modo il pubblico di riferimento percepisce il segno identico a detto marchio nazionale nel marchio di cui è chiesta la registrazione e a valutare, se del caso, il grado del carattere distintivo di questo segno.

43 Tuttavia, tali verifiche, come sostiene giustamente la ricorrente, incontrano dei limiti.

44 Dette verifiche non possono portare alla constatazione dell'assenza di carattere distintivo di un segno identico ad un marchio nazionale registrato e protetto, poiché una constatazione siffatta non sarebbe compatibile con la coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali né con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, interpretato in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera a), sub ii), del medesimo articolo.

45 Infatti, detto accertamento pregiudicherebbe i marchi nazionali identici ad un segno considerato privo di carattere distintivo, in quanto la registrazione di un marchio comunitario del genere configurerebbe una situazione che può eliminare la protezione nazionale di questi marchi. Così, il summenzionato accertamento non rispetterebbe il sistema introdotto dal regolamento n. 40/94, basato sulla coesistenza dei marchi comunitari e dei marchi nazionali, come afferma il quinto considerando dello stesso regolamento, dato che la validità di un marchio internazionale o nazionale, può essere messa in discussione per l'assenza di carattere distintivo solamente nell'ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), delle direttive 89/104 e 2008/95.

46 Va ricordato che l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sub ii), del regolamento n. 40/94 prevede espressamente, nell'ambito di un'opposizione, la presa in considerazione come marchi anteriori dei marchi registrati in uno Stato membro.

47 Ne consegue che, per non violare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, va riconosciuto un certo grado di carattere distintivo di un marchio nazionale invocato a sostegno di un'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario.

48 Orbene, nella fattispecie, il Tribunale non ha proceduto in tal senso.

49 Anzitutto, il Tribunale, al punto 44 della sentenza impugnata, ha constatato che il segno «F1» può essere utilizzato in un contesto descrittivo e che esso, in quanto abbreviazione, è tanto generico quanto l'espressione «formula 1». Esso ha ritenuto, ai punti 49 e 51 di tale sentenza, che l'elemento «f1» nel marchio di cui è chiesta la registrazione non sia percepito come un elemento distintivo, ma come un elemento utilizzato a fini descrittivi.

50 Il Tribunale ha rilevato inoltre, ai punti 57 e 61 della sentenza impugnata, che i consumatori considereranno l'elemento «F1» in veste tipografica ordinaria come l'abbreviazione di «formula 1», cioè un'indicazione descrittiva, e che il pubblico attribuisce un senso generico al segno «F1». Esso, infine, al punto 67 di detta sentenza, ha aggiunto che la presenza della lettera «f» e della cifra «1» nel marchio di cui è chiesta la registrazione non rivela alcun carattere distintivo.

51 Sebbene le constatazioni di cui ai punti 44, 49, 51, 57, 61 e 67 della sentenza impugnata riguardino il segno nel marchio anteriore o l'elemento «F1» nel marchio di cui è chiesta la registrazione, dato che il Tribunale, al punto 54 della medesima sentenza, ha ritenuto che tale segno e detto elemento siano comuni, con tali constatazioni il Tribunale ha dichiarato quindi che detto segno è generico, descrittivo e privo di qualsiasi carattere distintivo.

52 Pertanto, il Tribunale ha messo in discussione la validità di detti marchi anteriori nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, violando, così, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

53 Ciò considerato, la Formula One Licensing ha ragione nel sostenere che la sentenza impugnata è inficiata da un errore di diritto.

54 Di conseguenza occorre annullare, per questo motivo, la sentenza impugnata, senza che sia necessario passare all'esame degli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

55 Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quando la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

56 Nella presente causa, le condizioni non sono soddisfatte perché la Corte possa statuire essa stessa definitivamente sulla controversia.

57 Infatti, la decisione nel merito richiede di esaminare la questione se, senza procedere alla constatazione dell'assenza di carattere distintivo del segno «F1» nei marchi anteriori, possa essere esclusa l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Ciò comporta l'esame dei fatti che il Tribunale è maggiormente in grado di effettuare.

58 Occorre quindi rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 17 febbraio 2011, Formula One Licensing/UAMI – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09), è annullata.

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

3) Le spese sono riservate.

Firme