



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 198/21
Lussemburgo, 10 novembre 2021

Sentenza nella causa T-353/20
AC Milan / EUIPO- InterES (ACM 1899 AC MILAN)

Il Tribunale conferma che il segno che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale in quanto marchio che designa l'Unione per articoli di cancelleria e per ufficio

L'elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco MILAN comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea nell'Unione

Una registrazione internazionale di un marchio che designa l'Unione europea produce gli stessi effetti della registrazione di un marchio dell'Unione europea ed è soggetta alla stessa procedura di opposizione delle domande di marchio dell'Unione europea.

Nel febbraio 2017, la società calcistica italiana AC Milan ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione internazionale che designa l'Unione europea ai sensi del regolamento sul marchio dell'Unione europea¹ per il seguente segno figurativo e che riguarda, tra l'altro, articoli di cancelleria e per ufficio:



AC MILAN

Nell'aprile 2017, la società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co KG ha presentato un'opposizione contro la registrazione richiesta sulla base del marchio denominativo tedesco MILAN, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa, tra l'altro e nella sostanza, prodotti identici e simili a quelli oggetto della suddetta domanda dell'AC Milan. La società tedesca ritiene infatti che, a causa della somiglianza del marchio richiesto con il suo marchio anteriore, la registrazione del primo sarebbe idonea a provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco.

Con decisione del 14 febbraio 2020, l'EUIPO ha accolto l'opposizione in toto.

L'AC Milan ha proposto un ricorso contro la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale **respinge integralmente il ricorso**.

¹ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [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)].

In primo luogo, il Tribunale rileva, sulla base di una serie di elementi di prova, in particolare fatture e materiale pubblicitario in lingua tedesca, che **il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo in Germania.**

In secondo luogo, il Tribunale constata che il marchio anteriore è stato utilizzato sul mercato tedesco, da un lato, come registrato e, dall'altro, in una forma modificata caratterizzata, in particolare, dall'aggiunta di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello, simile a un rapace. In tale contesto, il Tribunale sottolinea che, se è vero che **l'elemento figurativo aggiuntivo non è insignificante**, esso non può essere considerato dominante e **tale da alterare il carattere distintivo dell'elemento denominativo che costituisce il marchio anteriore, come registrato.**

In terzo luogo, il Tribunale considera che, anche se l'elemento figurativo del marchio richiesto non sarà ignorato dal pubblico di riferimento, in particolare a causa delle sue dimensioni e della sua posizione, l'attenzione del pubblico di riferimento non sarà tuttavia concentrata su tale elemento. Infatti, l'attenzione di tale pubblico sarà attirata dall'elemento denominativo costituito dalle lettere "ac" e dalla parola "milan", poiché esse sono riprodotte in lettere maiuscole e con caratteri stilizzati, e l'elemento che formano supera notevolmente l'elemento figurativo in lunghezza. Di conseguenza, il Tribunale considera che **l'elemento "ac milan" costituisce l'elemento dominante del marchio richiesto.**

In tale contesto, il Tribunale constata che, sebbene una parte del pubblico di riferimento possa percepire l'elemento denominativo "ac milan" nel marchio richiesto come un riferimento a tale squadra di calcio della città di Milano (Italia), i segni in conflitto, **che presentano un'elevata somiglianza sul piano fonetico**, fanno entrambi riferimento alla città di Milano.

Per quanto riguarda l'argomento dell'AC Milan secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione di tale società calcistica, il Tribunale osserva che **solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione** per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione.

Di conseguenza, il Tribunale dichiara che **le somiglianze dei due segni in questione sono, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione.**

IMPORTANTE: I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono rivolte all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575