



## COMUNICATO STAMPA n. 81/25

Lussemburgo, 2 luglio 2025

Sentenze del Tribunale nelle cause T-1103/23 e T-1104/23 | Ferrari/EUIPO - Hesse (TESTAROSSA)

### **Marchi dell'Unione europea: il Tribunale annulla le decisioni con le quali la Ferrari era stata dichiarata decaduta dai suoi diritti sul marchio denominativo TESTAROSSA per alcuni prodotti tra i quali automobili, pezzi di ricambio e accessori, nonché modelli in miniatura di automobili**

Dal 2007, la Ferrari SpA è titolare del marchio denominativo TESTAROSSA, in particolare per automobili, pezzi di ricambio e accessori, nonché modelli in miniatura di automobili (giocattoli).

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), al quale sono state presentate due domande di dichiarazione di nullità del marchio TESTAROSSA, ha stabilito che la Ferrari era decaduta dai suoi diritti su tale marchio. In effetti, esso ha considerato che, per un periodo ininterrotto di cinque anni, tra il 2010 e il 2015, tale marchio non era stato oggetto di un «uso effettivo» all'interno dell'Unione europea per i prodotti per i quali era stato registrato.

In tali sentenze, **il Tribunale**, adito dalla Ferrari, **annulla le decisioni dell'EUIPO**.

**Per quanto riguarda le automobili modello Testarossa**, il Tribunale precisa che la loro costruzione ha avuto luogo tra il 1984 e il 1996, dopo di che solo le automobili usate sono state commercializzate da concessionari o distributori autorizzati dalla Ferrari. A tal riguardo, esso rileva che l'utilizzo del marchio da parte del suo titolare conformemente alla sua funzione essenziale, ossia di garantire l'identità di origine dei prodotti per i quali è stato registrato, al momento della rivendita di prodotti di seconda mano, può costituire un «uso effettivo». Ciò si applica anche al suo uso da parte di terzi con il consenso del titolare, che sia esplicito o implicito.

Prendendo in considerazione gli usi e le caratteristiche del particolare mercato delle automobili, il Tribunale ritiene che la vendita di un'automobile usata da parte di un concessionario o di un distributore autorizzato dal titolare di tale marchio possa essere riconosciuta come effettuata con il consenso implicito di quest'ultimo, in ragione dell'esistenza di un'autorizzazione che stabilisce un legame tra tali due società. Tale legame presuppone che il titolare del marchio abbia autorizzato il concessionario o il distributore autorizzato ad utilizzarlo. Inoltre, il Tribunale rileva che la Ferrari è stata coinvolta nella vendita di alcune automobili usate modello Testarossa da tali concessionari o distributori autorizzati, mediante un servizio di certificazione dell'autenticità di tali veicoli.

Quindi, il Tribunale conclude nel senso che la Ferrari ha dimostrato di aver acconsentito implicitamente all'uso del marchio contestato da parte di terzi.

**Per quanto riguarda i pezzi di ricambio e gli accessori**, il Tribunale osserva che, anche per questi prodotti, l'uso del marchio è stato fatto, nel corso del periodo in questione, da parte di concessionari e distributori autorizzati. Inoltre, il servizio di certificazione offerto dalla Ferrari comprende una verifica dell'origine commerciale delle componenti principali delle automobili modello Testarossa. Pertanto, il Tribunale conclude nel senso che l'impresa ha dimostrato il suo consenso implicito all'uso, da parte di terzi, del marchio in questione.

**Per quanto riguarda i modelli in miniatura di automobili (giocattoli)** (causa T-1104/23), il Tribunale sottolinea che l'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli su modelli in miniatura di automobili può essere vietata soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio, il che deve essere valutato a seconda delle caratteristiche del mercato dei modelli in miniatura di automobili.

Il Tribunale considera che un terzo può usare un simile marchio senza il consenso del titolare, a condizione che l'uso che ne fa, sul modello in miniatura del veicolo, si limiti ad indicare al pubblico di riferimento che tale prodotto è una riproduzione fedele di un autentico modello di automobile. Al contrario, qualora l'uso del marchio da parte di un terzo vada oltre tale semplice indicazione e faccia, ad esempio, riferimento ad un accordo di licenza concluso con il titolare di tale marchio, sarà percepito come un'indicazione del fatto che tali prodotti provengono dal costruttore di automobili o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo.

Dopo aver analizzato gli elementi di prova dell'uso del marchio contestato, il Tribunale rileva che esso è stato utilizzato durante il periodo in questione da parte di terzi, per modelli in miniatura di automobili, con la menzione «prodotto ufficiale su licenza Ferrari». Quindi, esso ritiene che il marchio sia stato utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, ossia di garantire l'origine commerciale dei prodotti per i quali è stato registrato. Inoltre, esso rileva che il suo uso da parte di terzi per i modelli in miniatura di automobili è stato fatto con il consenso implicito della Ferrari.

**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 presentate all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

**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.

**IMPORTANTE:** Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente 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.

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

Il testo integrale e, se del caso, le sintesi delle sentenze ([T-1103/23](#) e [T-1104/23](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Jacques René Zammit ☎ (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

