

# JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

## CGUE (C-766/18) "Halloumi" - Marchi collettivi: carattere distintivo e rischio di confusione

Il 5 marzo 2020 la CGUE si è pronunciata in una causa relativa a marchi collettivi, concentrandosi su due aspetti: il loro carattere distintivo e la corretta analisi del rischio di confusione.

Il caso in esame deriva da un'opposizione contro la registrazione del segno BBQLOUMI (classi 29, 30 e 43). Fondata del marchio collettivo anteriore HALLOUMI (29), il quale designa un formaggio tipico, di titolarità della Fondazione per la protezione del formaggio tradizionale di Cipro (di seguito, "La Fondazione").

Sia la Divisione di opposizione dell'EUIPO che, successivamente, le Commissioni di ricorso, hanno respinto la domanda, escludendo l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni. Il titolare del marchio collettivo ha poi fatto ricorso al Tribunale, chiedendo l'annullamento della decisione in particolare per violazione dell'art. 8 (1) b) del regolamento. Il Tribunale ha concluso rilevando un debole carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, ha escluso il rischio di confusione e ha respinto il ricorso.

La Fondazione ha presentato ricorso dinanzi alla CGUE, concentrando le proprie domande sull'analisi del carattere distintivo e del rischio di confusione.

In primo luogo, la ricorrente ha fatto valere la violazione dell'art. 66 del Regolamento sul marchio comunitario (Reg. n. 207/2009, di seguito "il Regolamento" - ora art. 73 del Reg. n. 2017/2019) sottolineando che nella decisione appellata non sono state tenute in debito conto le peculiarità del marchio collettivo comunitario (ora UE).

Ai sensi dell'art. 66 § 1, " Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e **idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese (...)**"

Inoltre, il § 2 dell'art. 66 deroga al principio generale che esclude la registrazione dei segni che possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi (di cui all'art. 7, § 1 lett. c) del Regolamento).

La Corte ha spiegato che il § 1 sottolinea la funzione essenziale del marchio collettivo, che infatti deve essere tenuta presente.

Riguardo alla deroga di cui al § 2, la CGUE ha osservato **che i marchi collettivi devono poter essere considerati distintivi, intrinsecamente o tramite l'uso**, poiché nonostante l'eccezione relativa alle indicazioni geografiche, l'art. 7(1)(b), l'articolo 7, § 3, del Regolamento si applica anche ai marchi collettivi.

L'articolo 66, § 2, ha spiegato la Corte, non costituisce un'eccezione al requisito del carattere distintivo. Se è vero che tale disposizione consente la registrazione come marchi collettivi di segni idonei ad indicare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, essa tuttavia non consente che i segni così registrati siano privi di distintività.

Pertanto, spetta al richiedente di un marchio collettivo che richiami un'origine geografica garantire che gli elementi del segno consentano al consumatore di distinguere i beni o i servizi oggetto della registrazione.

Per quanto attiene invece la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore, quando sia un marchio collettivo, il Tribunale ha citato la propria giurisprudenza consolidata sulla valutazione delle procedure di opposizione fondate su marchi individuali anteriori.

In questo caso, il rischio di confusione deve essere inteso come *"il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio anteriore e quelli designati dal marchio richiesto provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro"*.

Naturalmente, come hanno rilevato i giudici, in caso di opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo, l'essenziale funzione di tale tipo di marchio, come previsto dall'articolo 66, paragrafo 1, del Regolamento (v. sopra), devono essere presi in considerazione nel valutare il rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b).

Naturalmente, come hanno rilevato i giudici, in caso di opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo, l'essenziale funzione di tale tipo di marchio ex art. 66, § 1, del Regolamento (v. sopra), deve essere presa in considerazione per comprendere cosa si intenda per rischio di confusione, ex art. 8, n. 1, lett. b).

Tuttavia, **ciò non impedisce di effettuare una valutazione del rischio di confusione per così dire "normale"**. Pertanto, la suddetta giurisprudenza al riguardo è applicabile anche quando il marchio anteriore sia collettivo.

**Si applicano dunque i criteri abituali per stabilire un rischio di confusione**, vale a dire, in breve, una valutazione del rischio sulla base dell'impressione generale trasmessa dai segni, prendendo in considerazione la cosiddetta interdipendenza dei fattori rilevanti.

Nella sentenza in commento, la CGUE ha ritenuto che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto, in quanto non ha tenuto in debito conto l'interdipendenza dei fattori; nella specie infatti, il basso grado di somiglianza tra i segni potrebbe essere superato dal maggior grado di somiglianza dei prodotti.

La CGUE ha annullato la sentenza impugnata e l'ha rinviata al Tribunale per un nuovo esame del rischio di confusione.