

Sul possibile rischio di confusione rispetto ad un marchio anteriore collettivo

Corte di giustizia UE, Sez. V 5 marzo 2020, in causa C-766/18 P - Regan, pres.; Ilešič, est.; Kokott, avv. gen. - Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Marchio dell'Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Opposizione - Art. 8, par. 1, lett. b) - Rischio di confusione - Criteri di valutazione - Applicabilità in caso di marchio anteriore collettivo - Interdipendenza tra la somiglianza dei marchi in conflitto e quella dei prodotti o servizi designati da tali marchi.

(*Omissis*)

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 25 settembre 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M.J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, non pubblicata, in prosieguo, la «sentenza impugnata», EU:T:2018:594), con la quale esso ha respinto il suo ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 marzo 2017 (procedimento R 497/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione (in prosieguo, la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), che aveva abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Esso è stato abrogato e sostituito, in seguito, con effetto dal 1° ottobre 2017, 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). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all'origine della controversia, la presente impugnazione deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 207/2009, nella sua versione originaria.

3 L'articolo 7 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», disponeva quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

(...)

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

4 Ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento, rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione»:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

b) 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. 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 dell'Unione europea] 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».

5 L'articolo 65 di detto regolamento così disponeva:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

(...))».

6 L'articolo 66 del regolamento n. 207/2009, che, come le sezioni da 67 a 74 dello stesso, rientrava nel titolo VIII del regolamento, rubricato «[Marchi collettivi dell'Unione europea]» enunciava quanto segue:

«1. Possono costituire [marchi collettivi dell'Unione europea] i [marchi dell'Unione europea] 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. Possono depositare [marchi collettivi dell'Unione europea] le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire [marchi collettivi dell'Unione europea], ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai [marchi collettivi dell'Unione europea]».

7 La formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 65 e 66 del regolamento n. 207/2009 corrispondeva alla formulazione, rispettivamente, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafi 1 e 5, e degli articoli 63 e 64 del regolamento n. 40/94 ed è stata ripresa senza modifiche sostanziali, rispettivamente nell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), nell'articolo 7, paragrafo 3, nell'articolo 8, paragrafi 1 e 5, nonché negli articoli 72 e 74 del regolamento 2017/1001.

Fatti e decisione controversa

8 Il 9 luglio 2014, la M.J. Dairies EOOD, una società con sede in Bulgaria, ha chiesto all'EUIPO di registrare come marchio dell'Unione europea il segno denominativo e figurativo seguente (in prosieguo: il «marchio richiesto BBQLOUMI»):

(*Omissis*)

9 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 43 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), e corrispondono alla descrizione seguente:

– classe 29: «Prodotti caseari e loro surrogati; formaggi; (...); piatti pronti composti interamente o principalmente da carne o latticini»;

– classe 30: «Sandwiches; cracker aromatizzati al formaggio; (...); e

– classe 43: «Ristoranti; (...))».

10 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi dell'Unione europea* il 12 agosto 2014.

11 Il 12 novembre 2014 la ricorrente ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto BBQLOUMI per tutti i prodotti e servizi di cui al punto 9 della presente sentenza.

12 La ricorrente ha fondato la sua opposizione sul suo marchio collettivo dell'Unione europea HALLOUMI, registrato il 14 luglio 2000 per prodotti rientranti nella classe 29 e corrispondenti alla descrizione seguente: «Formaggio».

13 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

14 Con decisione del 15 gennaio 2016, la divisione d'opposizione dell'EUIPO ha respinto l'opposizione.

15 Il ricorso proposto dalla ricorrente contro tale decisione è stato respinto con la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO (in prosieguo: la «commissione di ricorso»).



16 Per giustificare tale rigetto, la commissione di ricorso ha affermato innanzitutto che i marchi collettivi anteriori devono, nei procedimenti di opposizione, essere trattati alla stessa stregua dei marchi individuali anteriori. Orbene, il carattere distintivo del marchio anteriore di cui trattasi sarebbe debole, poiché il termine «halloumi» designa semplicemente un tipo di formaggio. Tale termine verrebbe usato solo come nome generico per un tipo di prodotto. Anche per quanto riguarda Cipro e la Grecia, la ricorrente non avrebbe dedotto elementi idonei a dimostrare che il pubblico percepisce il marchio HALLOUMI in modo diverso dalla descrizione di un tipo di formaggio.

17 Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che non sussisteva alcun rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 207/2009, tra il marchio anteriore e il marchio richiesto BBQLOUMI.

18 È vero che, per quanto riguarda la classe 29 dell'accordo di Nizza, i prodotti coperti dai marchi in conflitto sarebbero per la maggior parte identici o simili. Per contro, ci sarebbe solo una tenue somiglianza visiva tra tali marchi. Peraltro, dal punto di vista fonetico e concettuale, non ci sarebbe alcuna somiglianza.

19 In ultimo, la commissione di ricorso ha constatato che la ricorrente aveva rinunciato al motivo di opposizione fondato sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2017, la richiedente ha chiesto l'annullamento della decisione controversa.

21 A sostegno di tale ricorso, essa ha dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e suddiviso in quattro parti.

22 In primo luogo, la ricorrente contestava alla commissione di ricorso di avere erroneamente caratterizzato la portata e gli effetti dei marchi collettivi dell'Unione europea, avendo ripreso il ragionamento, anch'esso errato, contenuto nella sentenza del 13 giugno 2012 Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI – Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292).

23 In secondo luogo, essa sosteneva che, avendo tralasciato di tenere conto del fatto che i marchi collettivi non consentono di indicare un'origine commerciale unica e possono indicare una provenienza geografica, la commissione di ricorso aveva violato gli articoli 66 e seguenti del regolamento n. 207/2009.

24 In terzo luogo, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente qualificato il marchio anteriore come generico e avrebbe negato, in tal modo, il carattere distintivo di tale marchio.

25 In quarto luogo, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che le differenze tra i marchi in conflitto consentono di evitare qualsiasi rischio di confusione.

26 Poiché non è stata accolta alcuna parte del motivo unico, il ricorso è stato respinto.

27 Con ordinanza del 17 settembre 2019, il Tribunale ha rettificato il punto 71 della sentenza impugnata, nella versione nella lingua processuale. Secondo la versione così rettificata, il Tribunale, sebbene i prodotti designati dai marchi in conflitto fossero in parte identici e in parte in qualche misura simili, ha considerato che non poteva esistere alcun rischio di confusione per il pubblico di riferimento poiché l'esistenza di un grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale debole, nel caso di un marchio anteriore avente un significato descrittivo e, quindi, con carattere distintivo minimo, non è sufficiente per concludere che esiste un rischio di confusione.

28 Al punto 71 della sentenza impugnata nella versione della stessa in lingua processuale originariamente comunicata alle parti e resa pubblica, il Tribunale aveva dichiarato che, sebbene i prodotti designati dai marchi in conflitto fossero in parte identici e in parte in qualche misura simili, non poteva esistere alcun rischio di confusione per il pubblico di riferimento poiché l'esistenza di un grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale debole, nel caso di un marchio anteriore avente un significato descrittivo e, quindi, con carattere distintivo minimo, non è sufficiente per concludere nel senso di una presunzione di un rischio di confusione.

Conclusioni delle parti nel procedimento di impugnazione

29 La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- accogliere il suo ricorso di annullamento, e
- condannare l'EUIPO e la M.J. Dairies a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

30 L'EUIPO chiede che la Corte voglia:

- respingere l'impugnazione, e
- condannare la ricorrente alle spese.

31 La M.J. Dairies chiede che la Corte voglia:

- respingere l'impugnazione, e
- condannare la ricorrente alle spese sostenute dalla M.J. Dairies.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

32 A seguito della lettura delle conclusioni dell'avvocato generale, la ricorrente, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 30 ottobre 2019, ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.

33 Ai sensi di tale disposizione, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti.

34 A sostegno della sua domanda la ricorrente sostiene che le conclusioni dell'avvocato generale si basano su una lettura erranea dei motivi e degli argomenti dedotti a sostegno dell'impugnazione. Una tale lettura erranea costituirebbe un fatto nuovo e farebbe sorgere, inoltre, il rischio che la controversia sia decisa sulla base di un argomento che non è stato discusso tra le parti.

35 Tuttavia, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 252, secondo comma, TFUE, l'avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né da tali conclusioni né dal ragionamento con cui l'avvocato generale le raggiunge (sentenze del 22 giugno 2017, *Federatie Nederlandse Vakvereniging e a.*, C-126/16, EU:C:2017:489, punto 31, e del 13 novembre 2019, *College Pension Plan of British Columbia*, C-641/17, EU:C:2019:960, punto 39).

36 Si deve parimenti rammentare che lo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea ed il regolamento di procedura non prevedono, per le parti interessate, la possibilità di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale. Il disaccordo con le conclusioni dell'avvocato generale non può, pertanto, costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale (sentenza del 25 ottobre 2017, *Polbud – Wykonawstwo*, C-106/16, EU:C:2017:804, punti 23 e 24, nonché del 13 novembre 2019, *College Pension Plan of British Columbia*, C-641/17, EU:C:2019:960, punto 40).

37 Nella specie, poiché i motivi e gli argomenti dedotti a sostegno dell'impugnazione sono stati discussi durante le fasi scritta e orale del procedimento e poiché la Corte non è vincolata dalla descrizione di tali motivi e argomenti quale esposta nelle conclusioni dell'avvocato generale, non vi è alcun rischio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che la causa venga decisa sulla base di un argomento che non è stato discusso tra le parti.

38 Peraltro, le constatazioni effettuate in tali conclusioni, comprese quelle relative alla portata dei motivi e degli argomenti presentati a sostegno dell'impugnazione, non costituiscono in alcun modo fatti nuovi presentati da una parte dopo la chiusura della fase orale del procedimento, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento di procedura.

39 La Corte, sentito l'avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per decidere sull'impugnazione.

40 Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre disporre la riapertura della fase orale del procedimento.

Sull'impugnazione

Argomenti delle parti

41 La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

42 A sostegno del suo primo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 66 del regolamento n. 207/2009 (diventato articolo 74 del regolamento 2017/1001), la ricorrente fa valere che da tale disposizione deriva che i marchi collettivi non possono, per quanto riguarda il loro carattere distintivo, essere valutati alla stessa stregua dei marchi individuali. A tale riguardo, la ricorrente sottolinea che dal paragrafo 1 di detta disposizione risulta che la funzione essenziale di indicazione d'origine dei marchi collettivi è quella di distinguere i prodotti o servizi provenienti da uno o più membri di un'associazione da quelli di altre imprese e che dal paragrafo 2 della medesima disposizione risulta che è consentito, in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, che tali marchi designino l'origine geografica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

43 Orbene, confermando l'approccio della commissione di ricorso consistente nello svalutare il carattere distintivo del marchio HALLOUMI sulla base del fatto che il termine «halloumi» designa un tipo di formaggio prodotto secondo una speciale ricetta a base di latte proveniente da Cipro, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche del marchio collettivo enunciate all'articolo 66, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009.

44 Peraltro, avendo imposto al titolare di un marchio collettivo in un procedimento di opposizione di dimostrare il grado di carattere distintivo di tale marchio, il Tribunale avrebbe introdotto un onere della prova inappropriato. In sostanza, esso si sarebbe basato su una premessa di carattere distintivo debole e avrebbe richiesto alla ricorrente di confutare tale premessa.

45 Con il secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 66 dello stesso, la ricorrente reitera, in sostanza, gli stessi argomenti di cui al primo motivo e ne deduce che il Tribunale non ha tenuto conto, nella valutazione del criterio del «rischio di confusione da parte

del pubblico», di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), delle caratteristiche del marchio collettivo enunciate nel suddetto articolo 66.

46 Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, nell'applicare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ha disatteso la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa a tale disposizione.

47 In primo luogo, la ricorrente sottolinea che la sentenza del 13 giugno 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI – Garmo (HELLIM) (T-534/10, EU:T:2012:292), non è stata confermata dalla Corte. Vero è che l'impugnazione proposta avverso tale sentenza è stata respinta con l'ordinanza del 21 marzo 2013, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/UAMI (C-393/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:207). Tuttavia, in tale ordinanza, la Corte si sarebbe limitata a constatare che la ricorrente aveva interpretato erroneamente detta sentenza, senza decidere sulla questione se il Tribunale avesse applicato correttamente i principi pertinenti.

48 Per quanto riguarda la sentenza del 20 settembre 2017, The Tea Board/EUIPO (da C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702), altresì menzionata dal Tribunale nella sentenza impugnata, la ricorrente osserva che la Corte si è limitata ad affermarvi che il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve essere valutato tenendo conto del fatto che la funzione essenziale di un marchio collettivo è, come quella dei marchi individuali, quella di indicare l'origine commerciale dei prodotti o servizi di cui trattasi.

49 Per quanto riguarda la sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314), alla quale ha anche fatto riferimento il Tribunale, la ricorrente sostiene che esso ha erroneamente concluso, al punto 41 della sentenza impugnata, che è possibile riconoscere un certo grado di carattere distintivo di un marchio collettivo dell'Unione europea solo se il titolare di tale marchio fornisce prove al riguardo.

50 Peraltro, il Tribunale avrebbe violato le norme fondamentali, enunciate dalla giurisprudenza della Corte, relative all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per quanto riguarda la valutazione complessiva del rischio di confusione. La ricorrente fa riferimento, a questo proposito, alla sentenza dell'8 novembre 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837), in particolare ai punti da 61 a 64 di quest'ultima, nella quale la Corte avrebbe ribadito tali norme, sottolineando in particolare che, anche in presenza di un marchio anteriore con carattere distintivo debole, può sussistere un rischio di confusione a causa della somiglianza tra i marchi in conflitto e dei prodotti o servizi considerati.

51 La ricorrente sostiene che il punto 71 della sentenza impugnata è manifestamente incompatibile con tale giurisprudenza, nella parte in cui il Tribunale ha escluso l'esistenza di un rischio di confusione senza effettuare una valutazione complessiva di tale rischio tenendo conto di tutti i fattori rilevanti e dell'interdipendenza tra di essi.

52 Con il quarto motivo, vertente su una violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver rinviato la causa all'EUIPO, nonostante avesse ritenuto che la commissione di ricorso aveva commesso errori.

53 Secondo l'EUIPO e la M.J. Dairies, la commissione di ricorso e il Tribunale hanno concluso, senza commettere un errore di diritto, che, nell'ambito dell'esame del rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il carattere distintivo del marchio HALLOUMI doveva essere qualificato come debole.

54 Essi ricordano che, al pari della funzione essenziale di un marchio individuale, quella di un marchio collettivo è di indicare l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi che esso designa. Il carattere distintivo di un tale marchio collettivo non dovrebbe quindi essere valutato secondo criteri diversi da quelli che si applicano quando il marchio anteriore è un marchio individuale.

55 Il primo e il secondo motivo dell'impugnazione dovrebbero, di conseguenza, essere respinti.

56 Il terzo motivo sarebbe altresì infondato. A tale proposito, l'EUIPO e la M.J. Dairies osservano che il Tribunale ha concluso nel senso dell'assenza di rischio di confusione fondandosi non solo sul carattere distintivo debole del marchio anteriore, ma anche su altri fattori rilevanti, in particolare sul tenue grado di somiglianza tra i marchi in conflitto. La sentenza impugnata, compreso il suo punto 71, sarebbe pertanto compatibile con la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

57 Per quanto riguarda il quarto motivo, l'EUIPO e la M.J. Dairies ritengono che il Tribunale potesse concludere nel senso dell'assenza di un rischio di confusione, nonostante gli errori commessi dalla commissione di ricorso in occasione nella comparazione fonetica e concettuale dei segni in conflitto.

Giudizio della Corte

58 Sebbene l'opposizione proposta dalla ricorrente contro il marchio richiesto BBQLOUMI sia fondata al contempo sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, è pacifico che tale opposizione poteva, alla luce dei motivi e degli argomenti successivamente presentati, essere esaminata dalla commissione di ricorso e dal Tribunale unicamente dal punto di vista dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

59 Ai sensi di quest'ultima disposizione, la quale, in mancanza di disposizione contraria prevista agli articoli da 67 a 74 del regolamento n. 207/2009, è applicabile ai marchi collettivi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del medesimo regolamento (sentenza del 20 settembre 2017, The Tea Board/EUIPO, da C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, punto 46), il marchio richiesto è rifiutato se, a causa della sua identità o somiglianza col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi designati dal marchio richiesto e dal marchio anteriore, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.



60 Nella specie, il marchio anteriore è il marchio collettivo dell'Unione europea HALLOUMI, che la ricorrente ha registrato per formaggi. La valutazione effettuata dalla commissione di ricorso e confermata dal Tribunale, secondo la quale il pubblico di riferimento, in ragione del fatto che i beni in questione sono beni di consumo corrente, è costituito dal pubblico generale dell'Unione, non è contestata.

61 La ricorrente sostiene, tuttavia, con i motivi dal primo al terzo della sua impugnazione, che il Tribunale ha violato i criteri alla luce dei quali deve essere valutata l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tali motivi riguardano quindi i principi giuridici applicabili alla valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, il che costituisce una questione di diritto che può essere sottoposta alla Corte nell'ambito di un'impugnazione (sentenza dell'8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punto 52, e giurisprudenza ivi citata).

62 Occorre trattare congiuntamente questi tre motivi al fine di valutare, innanzitutto, quali criteri siano applicabili, e in seguito se il Tribunale ha rispettato tali criteri.

63 Adita di controversie relative a opposizioni fondate su marchi anteriori individuali, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il rischio di confusione si intende 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 (sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 33; dell'8 maggio 2014, Bimbo/UAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punto 19, e del 12 giugno 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punto 40).

64 Tuttavia, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il marchio anteriore è un marchio collettivo la cui funzione essenziale è, conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese (sentenze del 20 settembre 2017, The Tea Board/EUIPO, da C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, punto 63, e del 12 dicembre 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, punto 52), il rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere inteso come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto provengano tutti dai membri dell'associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione.

65 Sebbene, in caso di opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo, si debba tener conto della funzione essenziale di tale tipo di marchio, quale descritta nell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, per comprendere cosa si intenda per rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, resta il fatto che la giurisprudenza che stabilisce i criteri in base ai quali si deve valutare in pratica se un tale rischio esiste è applicabile alle cause relative ad un marchio anteriore collettivo.

66 Infatti, nessuna delle caratteristiche proprie dei marchi collettivi dell'Unione europea giustifica una deroga, in caso di opposizione basata su un tale marchio, ai criteri di valutazione del rischio di confusione che emergono da tale giurisprudenza.

67 Secondo detta giurisprudenza, l'esistenza di un rischio di confusione deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie (sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 34; del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punto 44, e dell'8 maggio 2014, Bimbo/UAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punto 20).

68 Per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, tale valutazione deve essere basata sull'impressione generale che essi trasmettono al pubblico di riferimento (sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35; del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punto 45, e dell'8 maggio 2014, Bimbo/UAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punto 21).

69 Detta valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi cui essi si riferiscono. Infatti, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa (sentenze del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punto 46, e del 12 giugno 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punto 43).

70 È altresì di giurisprudenza costante che il grado di carattere distintivo del marchio anteriore, che determina la portata della tutela da esso conferita, rientra tra i fattori rilevanti del caso di specie. Se il carattere distintivo del marchio anteriore è significativo, tale circostanza è tale da aumentare il rischio di confusione. Ciò posto, l'esistenza di un rischio di confusione non è esclusa quando il carattere distintivo del marchio anteriore è debole (sentenze dell'8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punti 61 e 62, e del 12 giugno 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punti 42 e 44).

71 La tesi della ricorrente secondo la quale il carattere distintivo del marchio anteriore, alla luce, in particolare, dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dovrebbe essere valutato in modo diverso qualora il marchio anteriore sia un marchio collettivo dell'Unione europea non può essere accolta.

72 A tale proposito, occorre rilevare che, in assenza di una disposizione contraria contenuta negli articoli da 67 a 74 del regolamento n. 207/2009, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento si



applicano ai marchi collettivi dell'Unione europea. Di conseguenza, questi ultimi devono, in ogni caso, intrinsecamente o per uso, possedere un carattere distintivo.

73 L'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non costituisce un'eccezione a questo requisito di carattere distintivo. Benché tale disposizione consenta, in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, la registrazione come marchi collettivi dell'Unione europea di segni che possono servire a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, essa non consente tuttavia che i segni così registrati siano privi di carattere distintivo. Quando un'associazione chiede la registrazione, in quanto marchio collettivo dell'Unione europea, di un segno che può designare una provenienza geografica, spetta ad essa, quindi, assicurarsi che il segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri da quelli di altre imprese.

74 Di conseguenza, anche a supporre che il marchio collettivo dell'Unione europea HALLOUMI faccia implicitamente riferimento, come sostiene la ricorrente, alla provenienza geografica cipriota dei prodotti in questione, tale marchio deve comunque svolgere la sua funzione essenziale, ossia distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, e il grado di carattere distintivo di tale marchio è, secondo la giurisprudenza di cui al punto 70 della presente sentenza, un elemento rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tra tale marchio e il marchio richiesto BBQLOUMI.

75 Ne deriva che il Tribunale non ha commesso un errore di diritto avendo effettuato la valutazione del grado di carattere distintivo del marchio anteriore HALLOUMI e avendo incluso tale elemento nella sua valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione.

76 Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non risulta che il Tribunale, nell'effettuare tale valutazione, abbia «svalutato» il carattere distintivo del marchio anteriore HALLOUMI o che si sia basato su una premessa di debole carattere distintivo che spettava alla ricorrente confutare. Al contrario, dai punti 42 e 70 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha obiettivamente constatato, come ha fatto la commissione di ricorso dopo aver analizzato le prove dedotte dalla ricorrente, che il termine «halloumi», l'unico elemento di cui tale marchio anteriore è costituito, designa un particolare tipo di formaggio prodotto secondo una particolare ricetta e che il carattere distintivo di tale marchio, che si limita a designare un tipo di prodotto, è debole. Tale valutazione del grado di carattere distintivo del marchio anteriore non può, in assenza di una specifica censura basata su un manifesto snaturamento delle prove, essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, *The Tea Board/EUIPO*, da C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702, punto 41).

77 Il Tribunale non ha neppure disatteso la portata della sentenza del 24 maggio 2012, *Formula One Licensing/UAMI* (C-196/11 P, EU:C:2012:314). Ai punti da 41 a 47 di tale sentenza, la Corte ha affermato che, nell'esaminare un'opposizione basata su un marchio nazionale, occorre riconoscere «un certo grado di carattere distintivo» allo stesso. A prescindere dalla questione se tale giurisprudenza sia applicabile al caso di specie, risulta in ogni caso dalla sentenza impugnata che il Tribunale, avendo constatato che il marchio HALLOUMI ha un debole carattere distintivo, ha riconosciuto «un certo grado di carattere distintivo» a tale marchio e non ha quindi ignorato tale sentenza della Corte di giustizia.

78 Se da tutte le considerazioni che precedono risulta che il primo e il secondo motivo di impugnazione sono infondati e che le argomentazioni avanzate nel terzo motivo di impugnazione, vertenti su uno snaturamento della portata delle sentenze del 24 maggio 2012, *Formula One Licensing/UAMI* (C-196/11 P, EU:C:2012:314), e del 20 settembre 2017, *The Tea Board/EUIPO* (da C-673/15 P a C-676/15 P, EU:C:2017:702), devono essere altresì respinte, resta tuttavia da considerare l'argomento, anch'esso dedotto a sostegno di tale terzo motivo, secondo cui il Tribunale non ha effettuato una valutazione complessiva del rischio di confusione che tenga conto, secondo la giurisprudenza della Corte, di tutti i fattori rilevanti e dell'interdipendenza tra di essi.

79 A tale proposito, va rilevato che, ai punti da 62 a 69 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che non vi era alcuna somiglianza fonetica o concettuale tra i marchi in conflitto. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che questi marchi siano, seppur in minima parte, simili sia visivamente che foneticamente e concettualmente.

80 Il Tribunale ha inoltre constatato, al punto 70 di tale sentenza, che il marchio anteriore HALLOUMI ha un debole carattere distintivo e, al punto 71 di tale sentenza, che i prodotti designati dai marchi in conflitto sono in parte identici e in parte simili in una certa misura.

81 Poiché tali elementi sono stati così valutati dal Tribunale, spettava a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, come interpretato dalla giurisprudenza citata ai punti da 67 a 70 della presente sentenza, integrarli in una valutazione globale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra di essi, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati, poiché un debole grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

82 Ne deriva che spettava al Tribunale esaminare, come minimo, se il fatto che il marchio HALLOUMI e il marchio richiesto BBQLOUMI siano, a suo avviso, solo debolmente simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale sia compensato, in particolare, dall'identità dei prodotti designati da ciascuno di tali marchi, ossia i formaggi. Conformemente



ai principi enunciati in tale giurisprudenza, che richiede una valutazione che tenga conto dell'interdipendenza tra i fattori rilevanti, tale esame era necessario per determinare se esista o no il rischio che il pubblico possa erroneamente ritenere che i beni o i servizi offerti con il marchio BBQLOUMI provengano da un'impresa affiliata all'associazione proprietaria del marchio HALLOUMI.

83 Orbene, pur avendo ricordato detti principi al punto 56 della sentenza impugnata e avendo annunciato, al punto 69 della sentenza impugnata, che avrebbe effettuato, nella parte restante di detta sentenza, una valutazione globale del rischio di confusione, il Tribunale si è limitato, ai punti 70 e 71 della stessa, a enunciare le sue conclusioni relativamente al grado di carattere distintivo del marchio anteriore e al grado di somiglianza sia dei marchi in conflitto sia dei prodotti da essi designati, e di considerare, in astratto, che non può sussistere un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento poiché l'esistenza, tra marchi in conflitto di un grado – nella fattispecie, un debole grado – di somiglianza visiva, fonetica e concettuale non è, nel caso di un marchio anteriore con un debole grado di carattere distintivo, sufficiente per concludere che esiste un rischio di confusione. Solo su tale base, il Tribunale ha dichiarato, al punto 72 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso, pur avendo commesso gli errori rilevati ai punti da 62 a 69 di tale sentenza, aveva giustamente concluso che non sussisteva alcun rischio di confusione.

84 Pertanto, non risulta da nessuno dei motivi della sentenza impugnata che il Tribunale abbia debitamente considerato l'interdipendenza dei fattori rilevanti. Anche a supporre che il Tribunale abbia valutato se il basso grado di somiglianza dei marchi in conflitto potesse essere compensato dal grado significativamente più elevato di somiglianza dei prodotti designati da tali marchi, si deve ritenere che il Tribunale non abbia esposto, nella sentenza impugnata, i motivi per cui ha ritenuto che così non fosse.

85 Piuttosto, dal punto 71 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale si è basato sulla premessa secondo la quale, in caso di debole carattere distintivo del marchio anteriore, l'esistenza di un rischio di confusione deve essere esclusa non appena sia accertato che la somiglianza dei marchi in conflitto non consente, da sola, di stabilire tale rischio.

86 Come risulta dalla giurisprudenza citata ai punti 69 e 70 della presente sentenza, tale premessa è errata, poiché la circostanza che il carattere distintivo di un marchio anteriore sia debole non esclude l'esistenza di un rischio di confusione. Per determinare l'esistenza o no di un tale rischio, era necessario, alla luce del criterio di interdipendenza stabilito da tale giurisprudenza, esaminare se il debole grado di somiglianza dei marchi in conflitto è compensato dal grado di somiglianza più elevato, o addirittura dall'identità, dei prodotti designati da tali marchi. Orbene, la valutazione del Tribunale non contiene alcun esame concreto a tale proposito.

87 Tale lettura della sentenza impugnata si impone sia che si tenga conto della versione iniziale di tale sentenza sia della versione risultante dall'ordinanza di rettifica del 17 settembre 2019. Poiché la rettifica effettuata dal Tribunale era priva di conseguenze per la valutazione della presente impugnazione, non occorre esaminare la questione, dibattuta tra le parti all'udienza dinanzi alla Corte, se una tale rettifica, annunciata dal Tribunale alle parti poco prima di tale udienza dinanzi alla Corte, fosse compatibile con le norme procedurali applicabili.

88 Poiché la valutazione del Tribunale non soddisfa, per i motivi esposti ai punti da 82 a 87 della presente sentenza, il requisito di una valutazione globale che tenga conto dell'interdipendenza dei fattori rilevanti, si deve concludere che il Tribunale non ha soddisfatto i criteri in base ai quali deve essere valutata l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, così facendo, ha commesso un errore di diritto.

89 Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare il quarto motivo di impugnazione.

Sul rinvio della causa al Tribunale

90 Conformemente all'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

91 Nella specie, il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo omissivo di effettuare una valutazione complessiva secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza relativa all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

92 In tali circostanze, si deve rinviare la causa al Tribunale affinché esso possa effettuare una tale valutazione e, quindi, un nuovo esame dell'esistenza di un rischio di confusione.

Sulle spese

93 Poiché la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, le spese devono essere riservate.

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

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 25 settembre 2018, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M.J. Dairies (BBQLOUMI)* (T-328/17, non pubblicata, EU:T:2018:594), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.



3) Le spese sono riservate.

(Omissis)

