



Stampa e Informazione

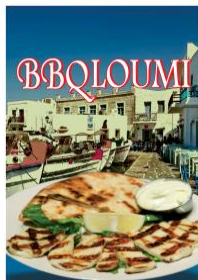
Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 7/21
Lussemburgo, 20 gennaio 2021

Sentenza nella causa T-328/17 RENV
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi / EUIPO - M. J. Dairies (BBQLOUMI)

Il Tribunale conferma l'assenza di rischio di confusione tra il marchio collettivo HALLOUMI, riservato ai membri di un'associazione cipriota, e il segno «BBQLOUMI» che serve a designare i prodotti di una società bulgara

La Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi è titolare del marchio collettivo dell'Unione europea HALLOUMI, registrato per taluni formaggi. **Un marchio collettivo dell'Unione europea è uno specifico tipo di marchio dell'Unione europea idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese.**

Basandosi su tale marchio collettivo, il suo titolare si è opposto alla registrazione come marchio dell'Unione europea del segno figurativo contenente l'elemento denominativo «BBQLOUMI», chiesta dalla M. J. Dairies Eood, una società bulgara, in particolare prodotti come formaggi, estratti di carne, alimenti al sapore di formaggio e servizi di ristorazione.



L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), incaricato di esaminare le domande di registrazione di marchi dell'Unione europea, ha respinto tale opposizione con la motivazione che non sussisteva un rischio di confusione, per i consumatori, tra il segno figurativo BBQLOUMI e il marchio collettivo anteriore HALLOUMI. L'associazione ha, quindi, impugnato tale decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, il quale, dopo aver constatato che il marchio HALLOUMI aveva un debole carattere distintivo in quanto il termine «halloumi» designa un tipo particolare di formaggio, ha anch'esso concluso nel senso dell'insussistenza del rischio di confusione¹.

Nella sua sentenza del 5 marzo 2020², la Corte, investita di un'impugnazione contro la sentenza del Tribunale, ha osservato che il Tribunale si era fondato 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 si accerti che la somiglianza dei marchi in conflitto non consente, da sola, di stabilire tale rischio. Essa ha dichiarato erronea una premessa siffatta, poiché la circostanza che il carattere distintivo di un marchio anteriore sia debole non esclude l'esistenza di

¹ Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), [T-328/17](#).

² Sentenza della Corte del 5 marzo 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, [C-766/18 P](#) (v. comunicato stampa n. [26/20](#)).

un rischio di confusione. Di conseguenza, essa ha annullato tale sentenza e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché esaminasse se esista un rischio di confusione per i consumatori quanto all'origine dei prodotti designati dal segno «BBQLOUMI».

Con la sua sentenza odierna, **il Tribunale respinge il ricorso dell'associazione cipriota dichiarando che l'EU IPO ha giustamente concluso nel senso dell'assenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto.**

Il Tribunale rammenta, innanzitutto, che **un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza dei marchi in conflitto e, al tempo stesso, un'identità o una somiglianza dei prodotti o dei servizi che essi contraddistinguono.** Relativamente alla **comparazione dei prodotti e dei servizi**, constata l'assenza di un rischio di confusione per quanto riguarda gli «estratti di carne» e i servizi di ristorazione, oggetto del marchio richiesto, poiché essi non sono né identici né simili ai prodotti oggetto del marchio anteriore. Per contro, per quanto riguarda gli altri prodotti, come i formaggi, simili, in gradi diversi, ai prodotti designati dal marchio anteriore, l'esistenza di un rischio di confusione non può a priori essere esclusa.

Relativamente alla **somiglianza dei segni in questione**, il Tribunale sottolinea che i segni in conflitto condividono l'elemento «loumi», che è intrinsecamente poco distintivo per una gran parte del pubblico di riferimento che lo intenderà come un possibile riferimento al formaggio halloumi. Poiché l'attenzione del pubblico sarà maggiormente attirata dalla parte iniziale di tale elemento denominativo, vale a dire la parte «bbq», in ragione della sua posizione, invece che dalla parte finale «loumi», quest'ultimo contribuisce molto poco al carattere distintivo del marchio richiesto. Di conseguenza, **il tenue grado di somiglianza dei segni in questione è poco idoneo a contribuire all'esistenza di un rischio di confusione.**

Inoltre, l'elemento figurativo di tale marchio gioca anch'esso un ruolo differenziatore, in quanto il marchio anteriore è un marchio denominativo. Tale elemento figurativo si riferisce più alla nozione di «barbecue» che a quella di «formaggi prodotti in un ambiente mediterraneo» poiché non è possibile affermare categoricamente che gli alimenti rappresentati sono pezzi di formaggio halloumi.

Il Tribunale esamina, poi, **il grado di carattere distintivo** del marchio collettivo anteriore e sottolinea che esso è debole. I consumatori non lo assocerebbero, infatti, ad altro che al formaggio halloumi, alla luce del fatto che esso rinvia al nome generico di tale tipo di formaggio, piuttosto che all'origine commerciale dei prodotti da esso designati, in quanto provenienti dai membri dell'associazione cipriota, o, eventualmente, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione.

Infine, il Tribunale ritiene che non sussista rischio di confusione per il pubblico di riferimento relativamente all'origine commerciale dei prodotti oggetto del marchio richiesto. Infatti, anche qualora i consumatori rivolgano la propria attenzione verso l'elemento «loumi», il che è poco probabile tenuto conto della sua posizione secondaria, e percepiscano l'elemento figurativo come un possibile riferimento al formaggio halloumi grigliato sul barbecue, non farebbero alcun collegamento tra i due marchi, poiché, da un lato, effettuerebbero un collegamento, al massimo, tra il marchio anteriore e il formaggio halloumi e, dall'altro, i marchi in conflitto presentano, globalmente considerati, solo un debole grado di somiglianza.

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'EU IPO. 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.

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: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575