

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 15 novembre 2023

Nel procedimento R 1073/2022-5

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano

Via XXIV Giugno, 8
25015 Fraz. San Martino della Battaglia
Desenzano del Garda (BS)
Italia

Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz 7, 20123 Milano, Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea
n. 18 358 002

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 18 dicembre 2020, CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO (“la richiedente”), chiedeva la registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo collettivo n. 18 358 002



per i seguenti prodotti, così come modificati il 7 luglio 2021:

Classe 29: *Formaggio conforme al disciplinare della denominazione d’origine protetta “Grana Padano”.*

- 2 In data 28 ottobre 2021, l’esaminatore emetteva un rifiuto provvisorio di registrazione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, RMUE, relativamente a tutti i prodotti rivendicati dalla richiedente. L’obiezione si basava, principalmente, sulle seguenti osservazioni:
 - Il segno oggetto della domanda contiene la denominazione d’origine protetta (qui di seguito, ‘DOP’) GRANA PADANO è un logo quasi identico a quello contenuto nel disciplinare di produzione della DOP in questione.



- Il logo contenuto nel disciplinare di produzione di una denominazione d’origine protetta o una indicazione geografica protetta deve essere utilizzato da qualsiasi produttore i cui prodotti rispettino il disciplinare di produzione, indipendentemente dal fatto che sia membro del consorzio di tutela di detta DOP o IGP.
 - Pertanto, il pubblico può essere indotto in errore per quanto riguarda il carattere o il significato del marchio, perché questo elemento può essere considerato come una denominazione d’origine protetta piuttosto che come un marchio collettivo, la cui funzione è quella di indicare l’appartenenza a un’associazione.
- 3 In data 22 dicembre 2021, la richiedente replicava ai rilievi sollevati dall’esaminatrice. Le osservazioni possono essere sintetizzate come segue:
- La registrazione del marchio collettivo spetta al soggetto incaricato della tutela del formaggio “Grana Padano”.
 - Il marchio depositato rappresenta il restyling del marchio collettivo dell’Unione europea esistente n. 1 753 284 che non sarà più usato e quindi abbandonato. Il nuovo restyling è stato oggetto di richiesta di variazione del disciplinare della DOP; una volta approvata, i produttori e i consorziati dovranno adottare il nuovo marchio figurativo (logo).
 - Non vi saranno limiti ai soggetti che potranno utilizzare il segno: chiunque si conformi al Disciplinare e al Regolamento sarà titolato a usare il segno, come stabilito dall’articolo 4 del Regolamento d’uso.
 - Il Consorzio è volontario e opera ai fini previsti dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 526, tra cui la tutela e la promozione della DOP, la vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio, nonché la loro valorizzazione.
 - Il Consorzio è detentore dei marchi collettivi depositati a norma di legge e li concede in uso a chi ne abbia diritto.
 - Il Consorzio può decidere, come nel caso di specie, di variare la grafica del marchio e proteggere un particolare font, oltre che una gradazione di colori. Questi elementi non trovano tutela nella DOP, bensì nel marchio figurativo collettivo.
 - Il presente marchio non ha la finalità di impedire l’uso del segno ai soggetti che si conformino alle previsioni del Regolamento d’uso e del Disciplinare, ma di impedire usi di marchi confondibili che potrebbero non comprendere la dicitura GRANA PADANO.
 - Il pubblico, dinnanzi al marchio in esame, non può che ritenere che faccia capo al Consorzio per la Tutela del Formaggio DOP “Grana Padano”.
 - La protezione conferita dalla DOP si riferisce solo alla denominazione GRANA PADANO e non a una particolare grafica o colore.
 - Non tutti i paesi dell’UE consentono di proporre un’azione sulla base della DOP (ad esempio in Estonia, dove le opposizioni sono fondate unicamente su marchi anteriori).

Inoltre, altri paesi, quali Austria, Croazia o Grecia, non prevedono un'incompatibilità tra la protezione della DOP e il marchio collettivo.

- Poiché il marchio è stato depositato dal Consorzio per la tutela del formaggio “Grana Padano”, la fattispecie prevista dall'articolo 13 non è applicabile. Nessuna ingannevolezza sussiste sulla vera origine del prodotto contraddistinto dal marchio, in quanto il segno può essere usato solo dai produttori che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento e dal Disciplinare.
 - La domanda di registrazione è conforme alle previsioni dell'ordinamento nazionale italiano e non contrasta con la disciplina europea, rappresentando un'ulteriore forma di tutela delle DOP, IGP e STG, uno strumento per i Consorzi per far valere i diritti sui segni distintivi, e infine una tutela per il consumatore.
 - Non si può sostenere che il pubblico sia indotto in errore sulla natura del segno quando è stato lo stesso legislatore nazionale a prevedere che i simboli che identificano le DOP, IGP e STG possano essere registrati come marchi collettivi.
 - È conforme alla legge italiana che i Consorzi detengano, usino e possano registrare i marchi collettivi che identificano DOP, IGP e STG.
 - Sono stati concessi numerosi marchi collettivi dell'UE contenenti DOP.
- 4 Con decisione del 5 maggio 2022 (“la decisione impugnata”), l'esaminatore rifiutava integralmente la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, RMUE.

La legittimazione del Consorzio richiedente

- L'Ufficio non mette in discussione l'idoneità della richiedente a essere titolare di un marchio collettivo. Ciò che si contesta è la natura del marchio e la percezione dello stesso da parte del pubblico di riferimento.
- Nel caso di specie, il marchio collettivo è confondibile con il logo specifico del prodotto contenuto all'articolo 8 del disciplinare di produzione della DOP “Grana Padano” n° PDO-IT-0011 per il formaggio, registrato il 21 giugno 1996. Difatti, la stessa richiedente indica che si tratta di un restyling, non solo di un marchio collettivo anteriore, ma anche del logo contenuto nel disciplinare di produzione del formaggio “Grana Padano”, la cui modifica è stata anche richiesta alla Commissione europea. Logo che è, e sarà dunque, di uso obbligatorio per tutti gli operatori che producano formaggio della DOP “Grana Padano”.
- Il pubblico di riferimento vedrebbe nel segno in questione solamente un logo che è usato essenzialmente per identificare il prodotto “Grana Padano” come originario di una determinata area geografica e con qualità particolari attribuibili a essa. In realtà, l'apposizione del logo è obbligatoria come si evince dall'articolo 8 del disciplinare di produzione. Per tale ragione, il pubblico di riferimento collegherà il logo con la DOP “Grana Padano”. Il carattere ingannevole di cui all'articolo 76, comma 2, RMUE, risiede dunque nella percezione del consumatore medio, che percepirebbe il segno come una denominazione d'origine geografica e non come un marchio collettivo atto a garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti.

- Inoltre, i marchi collettivi sono di proprietà dell’associazione richiedente e possono essere usati soltanto dai loro membri. D’altro canto, secondo l’articolo 12 del regolamento (UE) n° 1151/2012, le DOP/IGP possono essere utilizzate da qualsiasi operatore in commercio che produca i suoi prodotti in conformità con il disciplinare relativo alla DOP/IGP particolare. Da ciò ne deriva che sono diritti di proprietà intellettuale che non appartengono a nessun proprietario e devono essere liberamente disponibili per tutti gli operatori esercenti nell’area geografica indicata nel disciplinare.
- Di qui, la confusione creata circa il carattere collettivo del marchio richiesto. Se da un lato, il marchio collettivo può essere usato solo dai membri dell’associazione richiedente autorizzati a tal scopo del regolamento d’uso, per distinguere i loro prodotti, dall’altro, la DOP e il logo previsto come obbligatorio per il confezionamento dal disciplinare d’uso possono essere utilizzati da chiunque produca formaggi in conformità del suo disciplinare. Inoltre, il logo incluso nel disciplinare è molto simile a quello richiesto come marchio collettivo e diventerà identico a seguito di modifica del detto disciplinare, come riportato dal richiedente (frutto del *restyling* di entrambi marchio collettivo e logo nel disciplinare).
- In tal senso, il marchio collettivo di cui alla presente domanda indurrebbe il pubblico in errore poiché suscita l’impressione di poter essere utilizzato da chiunque soddisfi i criteri di produzione stabiliti dal disciplinare della DOP, quando in realtà può essere utilizzato esclusivamente da soggetti autorizzati, che sono membri dell’associazione. Se i regolamenti d’uso consentissero di utilizzare il marchio collettivo ai soggetti che non sono membri dell’associazione, ciò non concorderrebbe con la natura del marchio collettivo.
- In conclusione, il pubblico di riferimento percepirebbe il marchio collettivo oggetto della domanda come indicatore di un prodotto, nella specie formaggio, avente un’origine geografica specifica e caratteristiche legate a essa, in essenza come una DOP e non come un indicatore d’origine commerciale collettiva.

Difesa della DOP con il marchio collettivo

- La richiedente ritiene che il pubblico di riferimento, dinnanzi al marchio non possa far altro che identificarlo come appartenente al Consorzio stesso. Ciò nonostante, il marchio non fa nessun riferimento all’associazione richiedente nei suoi elementi denominativi o figurativi. Anzi, la parte figurativa e quella denominativa sono quasi identici al logo contenuto nel disciplinare di produzione del formaggio “Grana Padano” che viene apposto sulle forme e confezioni di tale formaggio.
- Il Regolamento (UE) n. 1151/2012, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, riguardante la DOP “Grana Padano” all’articolo 13, paragrafo 1, comma b), c) e d), indica che le DOP/IGP sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, proveniente da qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole e qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore.
- Per tanto, le DOP/IGP non sono solo protette contro il loro uso commerciale diretto o indiretto, ma anche contro altre situazioni che sfruttano e deteriorano l’immagine delle DOP/IGP. Questa protezione è stata a lungo sostenuta dal Tribunale e dalla

Corte di giustizia. A titolo esemplificativo, le sentenze del 07/06/2018, C-44/17, Scotch Whisky, EU:C:2018:415 e del 02/05/2019, C-614/17, Queso Manchego, EU:C:2019:344, hanno trovato l'evocazione delle DOP/IGP in segni che non contenevano alcuno degli elementi denominativi delle relative DOP/IGP.

- Per quanto riguarda l'argomento della richiedente secondo cui in alcuni paesi dell'Unione europea si possono presentare opposizioni soltanto sulla base di marchi anteriori, l'Ufficio ritiene che sia fallace. Le DOP sono un diritto applicabile nei procedimenti d'opposizione e d'annullamento in tutti i paesi membri dell'Unione Europea, compresa l'Estonia.

Carattere ingannevole

- La richiedente ribadisce che il consumatore non sarà indotto in errore sulla vera origine del prodotto. Al riguardo, l'Ufficio non ha mai preso una posizione in contrario.
- Inoltre, la richiedente non può desumere argomenti, a sostegno della sua tesi, dagli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1151/2012, i quali riguardano la tutela delle indicazioni geografiche protette e ne regolano i conflitti con i marchi.
- Il carattere ingannevole viene esaminato anche in relazione al significato e alla natura collettiva del marchio, in conformità all'articolo 76, paragrafo 2, RMUE, e non solo circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti e servizi, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g, RMUE.
- Il marchio collettivo è quasi identico al logo contenuto nel disciplinare della DOP "Grana Padano" e può indurre il pubblico in errore al punto da identificarlo con la stessa denominazione d'origine protetta, che inoltre può essere utilizzata da chiunque produca nella zona geografica secondo i criteri contenuti nel suo disciplinare, e non vi vedrebbe un marchio collettivo la cui funzione è quella di indicare l'origine commerciale collettiva, utilizzabile dai soli membri dell'associazione.
- Per tale motivo, l'Ufficio ribadisce che il marchio collettivo oggetto della domanda, consistente in una riproduzione quasi identica del logo contenuto nel disciplinare della denominazione d'origine protetta per il formaggio "Grana Padano", può indurre in errore il pubblico circa il suo carattere collettivo e non è atto a servire la sua finalità di origine commerciale.

Normativa nazionale vigente in materia DOP/IGP

- La richiedente fa riferimento alla legislazione nazionale in materia DOP/IGP. Da una parte, indica che conforme alla legge, i segni distintivi dei prodotti DOP/IGP sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari; da un'altra parte, indica che gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP/IGP sono detenuti dai consorzi di tutela, in quanto dagli stessi registrati.
- Ne conseguirebbe che, i consorzi di tutela possono essere titolari di marchi collettivi che identificano prodotti protetti da DOP/IGP.

- L’Ufficio prende nota della legislazione nazionale italiana. Nondimeno, si deve tenere conto che conformemente alla legislazione europea, che stabilisce un regime di protezione con obiettivi e disposizioni comuni, la protezione delle DOP/IGP è concessa per proteggere, tra l’altro, gli interessi legittimi dei consumatori e dei produttori. In particolare, persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all’origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli (considerando 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012). Inoltre, la loro protezione ha lo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori (considerando 29 del regolamento (UE) n. 1151/2012).
- In questo senso, le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e il rispettivo logo previsto come obbligatorio per il confezionamento dal disciplinare d’uso possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare (articolo 12 regolamento (UE) n. 1151/2012). Quindi, tale denominazione deve rimanere libera affinché qualsiasi produttore possa utilizzarla insieme al logo d’uso obbligatorio, al fine di identificare i prodotti conformi al relativo disciplinare.
- Pertanto, una DOP/IGP non può essere oggetto di registro come marchio collettivo poiché escluderebbe il diritto dei produttori non consorziati al suo utilizzo. Allo stesso tempo, se il regolamento d’uso consentisse di utilizzare il marchio collettivo ai soggetti che non sono membri dell’associazione, ciò non concorderebbe con la natura del marchio collettivo.
- La registrazione del segno in oggetto come marchio collettivo dell’Unione europea porterebbe quindi a una confusione sulla natura del segno stesso, poiché il consumatore di riferimento non saprebbe se percepirlo come marchio collettivo o come il logo usato per identificare il prodotto formaggio “Grana Padano” come genuino.

Altri marchi registrati che contengono DOP

- Il segno oggetto della domanda è stato sottoposto al processo di esame, in base ai propri meriti e circostanze, come stabilito dal RMUE. Questi meriti e circostanze potrebbero essere stati diversi al momento della richiesta dei marchi menzionati dal richiedente, che contengono una DOP o un IGP.
- Infatti, alcuni dei marchi citati fanno riferimento, nei loro elementi verbali, all’associazione richiedente e, quindi, sono atti a identificare i prodotti o servizi come provenienti dai membri dell’associazione; altri non contengono, al massimo evocano, una DOP/IGP nei loro elementi.
- Infine, i marchi collettivi menzionati non riproducono il logo di una DOP/IGP contenuto nei loro disciplinari in modo tale che il pubblico, in confronto con questi segni, non possa distinguere se si tratta di un marchio collettivo o del logotipo per contraddistinguere i prodotti in conformità con i rispettivi disciplinari DOP/IGP.

- 5 In data 16 giugno 2022, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 30 agosto 2022.

Motivi del ricorso

- 6 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:
- Il marchio collettivo in esame fa capo al soggetto ufficialmente titolato e incaricato della tutela del formaggio “Grana Padano” che detiene altresì la titolarità dei marchi.
 - L'uso della denominazione GRANA PADANO e del relativo marchio (*sic*) sulle forme è consentito – trattandosi di una DOP – a tutti i produttori che si conformino al disciplinare di produzione. Tale uso non può essere negato se ci si conforma al disciplinare. Non sarebbe invece possibile vedere il marchio a fuoco sui prodotti confezionati (ossia i pezzi di “Grana Padano” confezionati). In questo caso le possibili soluzioni sono le seguenti:
 - a) Il soggetto che confeziona il formaggio “Grana Padano” indica la DOP sul *packaging* ed eventualmente riproduce il marchio che viene apposto anche sulle forme;
 - b) Il soggetto che confeziona il formaggio vuole usare il logo giallo del “Grana Padano”, logo elaborato dal Consorzio per un *restyling* delle confezioni che consenta una facile identificazione visiva. In questo caso, il soggetto deve richiedere l'autorizzazione all'uso di detto marchio. In tali casi, viene quindi concesso ai soggetti autorizzati al confezionamento l'uso del segno di cui alla domanda in esame, che rappresenta un marchio collettivo.
 - L'uso del marchio [collettivo] sulle confezioni non è obbligatorio: basta infatti inserire la DOP e il marchio sulla forma. Tuttavia, se usato (dietro necessaria autorizzazione), consente di identificare, in modo visivamente rapido e semplice, il prodotto “Grana Padano”, consentendo un'immediata riconoscibilità al pubblico e rappresenta una garanzia per il consumatore.
 - L'autorizzazione all'uso di detto marchio, che viene riprodotto sulle confezioni e non sulle forme, viene concessa previa richiesta ai soggetti che ne facciano domanda e che si uniformino alla convenzione stipulata con il Consorzio, unico detentore dei marchi GRANA PADANO. L'uso del marchio è concesso ai soggetti richiedenti che rispettino il disciplinare e si uniformino alla confezione.
 - La circostanza che l'uso del marchio collettivo avvenga solo sulle confezioni di “Grana Padano” e che detto uso sia concesso solo previa autorizzazione del Consorzio, ai sensi della convenzione stipulata fra le aziende produttrici ed il Consorzio, non è risultato sufficientemente chiaro alla Divisione Esame, che non ha colto che il marchio figurativo è stato elaborato dal Consorzio, per un uso destinato al solo prodotto confezionato.
 - L'utilizzo del marchio, diversamente da quello della DOP per il cui utilizzo è sufficiente uniformarsi al Disciplinare d'uso (e la cui apposizione risulta obbligatoria

per contrassegnare il formaggio “Grana Padano”) è oggetto di una specifica autorizzazione. L’autorizzazione deve essere rilasciata se il produttore si conforma al Disciplinare e se aderisce alla Convenzione con il Consorzio. Detto segno rappresenta un elemento addizionale rispetto alla DOP e ha la finalità di un’identificazione visiva immediata delle confezioni di prodotto “Grana Padano”.


- A conferma di quanto sopra si presenta, all’Allegato 1, un modello di Convenzione che viene sottoscritta dal Consorzio e dal produttore interessato. Analoga autorizzazione è prevista per l’uso del marchio sul prodotto grattugiato (Allegato 2).
- La convenzione di cui agli Allegati 1 e 2 viene sottoscritta da ciascun soggetto che voglia utilizzare il marchio collettivo in oggetto e ha un’impostazione più rigida rispetto a quella prevista dal Disciplinare, in quanto vuole introdurre delle disposizioni uniformi circa gli elementi grafici (marchio, colori, dimensioni, indicazioni obbligatorie) che devono essere presenti sulla confezione, per un’immediata identificabilità del prodotto a scaffale.
- Mentre il marchio a fuoco, impresso sulla forma, viene usato anche dai soggetti che non sono consorziati, i marchi di confezionamento, tra cui quello in esame, viene usato solo dai soggetti autorizzati: è pertanto corretta la tutela nella forma del marchio collettivo. Al riguardo, si fa riferimento al Disciplinare (Allegato 3).
- La Convenzione, dunque, è la modalità con la quale il Consorzio formalizza l’autorizzazione al confezionamento *ex* articolo 7 del Disciplinare e stabilita dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.
- Si sottolinea inoltre come i controlli circa il rispetto del Disciplinare e circa l’uso del marchio collettivo sui prodotti confezionati siano svolti dall’organo di vigilanza del Consorzio. Vi è quindi un controllo diretto del rispetto del Disciplinare e della Convenzione da parte dei soggetti che richiedono l’autorizzazione all’uso del marchio collettivo.
- Pertanto, l’utilizzo del marchio collettivo in esame sulle confezioni di “Grana Padano” non è libero per tutti i produttori di formaggio che si conformino alla DOP (come invece avviene per la DOP e per l’uso del marchio impresso sulla forma che non reca i colori), ma è concesso per effetto di un’autorizzazione ai soli soggetti che, disponendo dei requisiti stabiliti, richiedano l’autorizzazione all’uso e sottoscrivano la Convenzione con il Consorzio.
- Il preesistente marchio collettivo n. 1 753 284 dovrà essere usato sulle forme di formaggio e rientrerà, unitamente alla denominazione “Grana Padano”, nei segni da usare obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 8 del Disciplinare, diversamente dal marchio oggetto di domanda, il cui uso sulle confezioni, è riservato ai soli soggetti che ne abbiano chiesta autorizzazione.
- La registrazione del presente marchio non è in alcun modo finalizzata a impedire l’uso della DOP “Grana Padano” ai soggetti che si conformino alle previsioni del Regolamento d’uso e del Disciplinare, ma a uniformare le confezioni di prodotto, per un’immediata riconoscibilità che giova *in primis* al consumatore.

- L’ufficio sta privando il Consorzio di una forma di tutela prevista dalla legge, non avendo compreso le relative modalità di utilizzazione, che non sono esattamente sovrapposte a quelle della DOP, ma alla stessa accessorie. Il marchio richiesto si aggiunge all’indicazione della DOP, a favorire un’identificazione visiva immediata, ma non sussiste alcun obbligo di utilizzo dello stesso da parte di chiunque produca “Grana Padano”.
- Non esiste alcuna contrarietà con l’articolo 74, paragrafo 1, RMUE in quanto non viene richiesta la registrazione come marchio collettivo della dicitura GRANA PADANO, protetta tramite DOP, ma di un marchio specifico, con determinate condizioni di utilizzo che non sono solo quelle fissate dal Disciplinare.
- La nuova versione dell’articolo 8 del Disciplinare indica che il marchio che identifica il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l’uso della DOP “Grana Padano” debba essere apposto sulle forme. Non è più previsto l’uso del contrassegno ufficiale sul prodotto confezionato e sulle confezioni di grattugiato, in quanto per queste ultime si è previsto l’uso del segno oggetto della presente domanda di marchio collettivo, per il quale è necessario presentare l’apposita richiesta al Consorzio e sottoscrivere la convenzione d’uso. Il marchio grafico cui si fa riferimento, e che è utilizzabile da tutti i produttori anche in assenza di un’autorizzazione, è quello riprodotto anche sulla forma. Per questo marchio, il disciplinare prevede che debba essere apposto sul prodotto obbligatoriamente, sia esso intero o confezionato. Tuttavia, per il marchio collettivo *de quo*, l’uso sulle confezioni è soggetto ad autorizzazione del Consorzio, secondo le modalità descritte.
- Le autorizzazioni al confezionamento sono date anche a soggetti che, pur non facendo formalmente parte del Consorzio (e quindi non disponendo della qualifica di consorziati) abbiano tuttavia sottoscritto la convenzione con il Consorzio stesso. Si tratta di un marchio che può essere usato anche da soggetti non consorziati, in forza di un’apposita convenzione (fermo restando che si tratti di soggetti che soddisfino i requisiti per l’uso della DOP).
- La concessione del marchio in esame nulla modificherebbe in termini di utilizzazione della DOP e del marchio figurativo sulle forme, che potranno essere utilizzati da chiunque produca formaggi in conformità del suo disciplinare, ma rappresenterebbe una tutela in più per il segno GRANA PADANO.
- La circostanza che il marchio oggetto di domanda sia in capo al Consorzio, ossia all’ente ufficialmente incaricato di tutelare e promuovere il formaggio “Grana Padano” (incarico conferito dal Ministero e periodicamente rinnovato) esclude qualsiasi ingannevolezza per il pubblico, risultando naturale che il marchio in questione sia in capo al soggetto ufficialmente deputato della tutela e promozione del formaggio.
- Contro eventuali marchi confondibili con il marchio oggetto di tutela non sarebbe possibile azionare la DOP, ma solo il marchio oggetto della presente domanda di registrazione. Per cui, se la concessione di questo ultimo fosse negata, vi sarebbe un pregiudizio in capo al Consorzio e al consumatore, con un evidente inganno, non perseguibile, assai più rilevante di quello che si ipotizza nel presente rifiuto. Si sottolinea infatti che la protezione conferita dalla DOP si riferisce solo alla

denominazione GRANA PADANO o al marchio inserito sulle forme e non a una particolare combinazione di grafica e colore.

- Nel caso di specie, il Consorzio ha inteso tutelare, per il solo prodotto confezionato, un complesso verbale e grafico che corrisponde al *restyling* del marchio collettivo figurativo GRANA PADANO, già esistente e registrato nell’Unione Europea.



- Se un soggetto depositasse un marchio simile a , senza la dicitura GRANA PADANO o con altra dicitura, non sarebbe possibile azionare la DOP. La mancata concessione del marchio, pertanto, presenta dubbi sotto l’aspetto della corretta tutela del pubblico, in un settore tanto importante come quello alimentare.
- In merito al *restyling* del marchio, si allegano alcuni articoli tratti dal web che illustrano le modifiche apportate (Allegato 4).
- Nessuna delle fattispecie dell’articolo 13 è qui applicabile, stante che la domanda di marchio collettivo fa capo al Consorzio per la Tutela del Formaggio “Grana Padano” e non a un terzo che ha presentato per conto proprio la domanda.
- Se la normativa nazionale consente ai consorzi di tutela di essere titolari di marchi collettivi, la disciplina UE che viene posta a fondamento del rifiuto, ossia l’articolo 76, paragrafo 2, RMUE, non indica un’incompatibilità di tutela, ma indica che la domanda viene respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando non sembri un marchio collettivo. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, RMUE è frutto di un’interpretazione dell’Ufficio. È l’Ufficio a ritenere che il marchio possa non sembrare un marchio collettivo; certamente vediamo difficile che il pubblico operi questa distinzione.
- Valutati i contenuti della legge istitutiva dei Consorzi e la normativa vigente, riteniamo non si possa sostenere che il pubblico sia indotto in errore sulla natura del segno quando è stato lo stesso legislatore nazionale a prevedere che i simboli che identificano le DOP, IGP e STG possano essere registrati come marchi collettivi.
- Il legislatore italiano, nella legge istitutiva dei Consorzi di tutela e contenente le "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee" ha stabilito che i Consorzi detengano, usino e possano registrare i marchi collettivi che identificano DOP, IGP e STG. Ora, valutata tale norma, non si può ritenere applicabile ai casi in esame la fattispecie dell’articolo 76, paragrafo 2, RMUE che si riferisce a un’ipotesi di ingannevolezza, che invece non sussiste in alcun modo, come testimonia la normativa vigente in Italia. Se l’ordinamento consente la registrazione del marchio collettivo che identifica la DOP non si comprende per quale ragione l’EUIPO debba ravvisare un motivo assoluto di rifiuto.

- Il marchio UE no. 14 249 981 che compare come esempio di marchio collettivo nella sezione dell’EUIPO sui marchi collettivi e di certificazione reca il riferimento all’associazione sostanzialmente illeggibile. Pertanto, a voler seguire il ragionamento dell’Ufficio, il pubblico neppure vedrebbe la scritta del consorzio e sarebbe parimenti ingannato.
 - Tutti i marchi citati dalla richiedente contengono DOP registrate e sono su un piano di parità con il marchio *de quo*. Tali marchi sono stati concessi dall’EUIPO che ora invece rigetta la concessione della domanda in esame. Si ritiene pertanto che l’Ufficio debba mantenere l’orientamento finora seguito, garantendo l’opportuna tutela al marchio in esame.
- 7 In data 14 febbraio 2023, il relatore inviava una comunicazione al fine di ottenere chiarimenti circa l’uso del marchio collettivo. Nella memoria dei motivi di ricorso la richiedente affermava, infatti, che, secondo il regolamento d’uso, il marchio collettivo oggetto di domanda si sarebbe utilizzato non sulle forme di formaggio “Grana Padano”, bensì solo ed esclusivamente sulle confezioni del suddetto prodotto porzionato, venendo così a complementare l’uso dell’indicazione geografica “Grana Padano” sul prodotto “nudo”, cioè sulle forme. Tuttavia, l’articolo 3 della versione del regolamento d’uso allora vigente, intitolato “Uso dei Marchi Collettivi”, indicava che i marchi collettivi (compreso quello oggetto del presente procedimento) dovevano essere riprodotti sulle forme e sugli imballaggi del formaggio “Grana Padano” DOP. Allo stesso modo, nell’articolo 4.1 del regolamento d’uso, intitolato “Apposizione del Marchio Collettivo”, si ribadiva che il segno doveva comparire sulle forme intere di formaggio “Grana Padano” DOP e che, all’articolo 7 del suddetto regolamento, intitolato “Obblighi e diritti dei Consorziati”, i consorziati avevano diritto di apporre i marchi collettivi (compreso quello oggetto del presente procedimento) sulle forme di formaggio.
- 8 Si osservava, poi, che il marchio risulterebbe ingannevole agli occhi dei consumatori che non potrebbero distinguere tra il suddetto segno e il segno identificativo, in quanto estremamente simili, dell’indicazione geografica “Grana Padano”, la quale è governata da un disciplinare differente e ha una funzione differente rispetto a quella del marchio collettivo.
- 9 Il relatore esprimeva, inoltre, seri dubbi circa la possibile registrazione del marchio per la supposta mancanza di un minimo carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE a causa del fatto che il marchio collettivo in questione consistendo esclusivamente di una riproduzione quasi identica del segno contenuto nel disciplinare della DOP “Grana Padano”, non contenesse altri elementi in grado di indicare l’origine commerciale (collettiva, in questo caso) dei prodotti rilevanti, e quindi non potesse svolgere la funzione essenziale di marchio.
- 10 La richiedente replicava in data 13 marzo 2023 come segue:
- La registrazione del marchio non è in alcun modo finalizzata a impedire l’uso della DOP “Grana Padano” ai soggetti che si conformano alle previsioni del Regolamento d’uso e del Disciplinare, bensì a uniformare le confezioni di prodotto a determinate caratteristiche grafiche, per un’immediata riconoscibilità che giova *in primis* al consumatore. Un segno aggiuntivo rispetto alla DOP e al marchio grafico sulle forme, il cui uso (inteso come l’uso del marchio oggetto della presente domanda di

registrazione di marchio collettivo) avviene solo sulle confezioni e solo a fronte di un'autorizzazione.

- La finalità della creazione del segno è correlata alla necessità di uniformare le confezioni, consentendo al pubblico di individuare il prodotto nell'immediato, a livello visivo. La concessione della registrazione di marchio collettivo consentirebbe al Consorzio di disporre di un titolo facilmente azionabile nei confronti dell'uso di marchi confondibili con il segno oggetto di domanda, che potrebbero non comprendere la dicitura GRANA PADANO.
- In seguito alle osservazioni del relatore, il regolamento d'uso del marchio collettivo oggetto di domanda è stato modificato. Il testo aggiornato si riferisce adesso solo al marchio in questione (e non, in generale, ai marchi collettivi del Consorzio) e prevede che il suddetto segno sia apposto solo ed esclusivamente sulle confezioni di formaggio, non sulle forme.
- Il segno identificativo della DOP, così come indicato all'articolo 8, comma 1 del Disciplinare, è a disposizione di tutti i produttori che rispettano le condizioni di cui al suddetto disciplinare (figura a sinistra in bianco e nero), mentre, secondo l'articolo 3 del Disciplinare, l'utilizzo del segno da apporre sulle confezioni (figura a destra a colori) è concesso solo previa autorizzazione del Consorzio. I suddetti segni non sono, evidentemente, identici.



- La lettura del regolamento d'uso del marchio collettivo conferma che quest'ultimo viene utilizzato solo sulle confezioni di formaggio "Grana Padano". Infatti, l'articolo 7, comma 5 del Regolamento d'uso del marchio collettivo dispone che "[i] Consorziati hanno diritto di utilizzare, previa sottoscrizione dell'apposita convenzione e conseguente autorizzazione da parte del Consorzio, il Marchio collettivo sulle confezioni di prodotto GRANA PADANO conforme al Disciplinare di produzione del Grana Padano", mentre l'indicazione geografica da apporre sulle forme rimane a libera disposizione di tutti i produttori che soddisfano i requisiti di qualità indicati dal disciplinare.
- La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni del RMUE e la normativa vigente sulle indicazioni geografiche dell'UE non contengono disposizioni che vietano la protezione cumulativa (o sovrapposizione di protezione) del medesimo termine o elemento figurativo attraverso questi due distinti diritti di proprietà industriale. Nonostante ciò, si afferma che il marchio collettivo è costituito esclusivamente da una DOP e che lo stesso non può conseguentemente svolgere la funzione essenziale di marchio, in quanto privo di ulteriori elementi in grado di

indicare l'origine commerciale (collettiva) dei prodotti, risultando perciò carente di capacità distintiva ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

- La porzionatura e grattugiatura del prodotto "Grana Padano" dalle forme può avvenire solo a opera di soggetti autorizzati: ebbene solo questi soggetti possono usufruire del logo, che ha la specifica funzione di identificare il prodotto, nell'eventualità (assai probabile e frequente) che il marchio sulla forma (che lo ribadiamo, non ne è l'esclusiva e identica riproduzione) non sia visibile.
- Si indicano una serie di marchi denominativi e figurativi, registrati presso l'EUIPO nonostante la contemporanea esistenza di DOP identiche o quasi identiche, tra i quali:



- MUE n. 18 452 142 figurativo "SALAME FELINO" SALAME FELINO - Salame Felino è Indicazione Geografica Protetta (PGI-IT-0597);
 - MUE n. 18 303 169 denominativo "CESANESE DEL PIGLIO" - Cesanese del Piglio è Denominazione d'Origine Protetta (PDO-ITA0680);
 - Marchio collettivo UE n. 18 189 793 "COLLI EUGANEI" a nome del Consorzio Volontario per la tutela dei vini Colli Euganei che riproduce la DOP registrata "COLLI EUGANEI" (PDO-IT-A0454);
- Tutti i marchi citati sopra contengono DOP registrate e sono su un piano di parità con il marchio in esame. Tali marchi sono stati concessi dall'EUIPO che ora invece rigetta la concessione della domanda in esame, sulla base di motivi infondati. Si ritiene pertanto che l'Ufficio debba mantenere l'orientamento finora seguito, garantendo l'opportuna tutela al marchio in esame. Il caso contrario rappresenterebbe un'evidente disparità di trattamento a sfavore del Consorzio che



non vedrebbe riconosciuti i diritti sul segno distintivo nella propria natura di marchio collettivo e, indirettamente, dei consumatori.

Motivazione

- 11 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.
- 12 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Articolo 76, paragrafo 2, RMUE

- 13 Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, RMUE, una domanda di marchio collettivo dell'UE deve essere rifiutata se vi è il rischio che il pubblico sia indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare se può dare l'impressione che non si tratti di un marchio collettivo.
- 14 Secondo l'articolo 74, paragrafo 1, RMUE, la funzione essenziale dei marchi collettivi dell'Unione europea è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese (20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 63; 12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 26, 57-58), non quella di garantire la loro origine geografica (20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 57).
- 15 Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, anche i marchi collettivi dell'UE descrittivi dell'origine geografica devono essere in grado di soddisfare la funzione essenziale di un marchio collettivo, che è quella di indicare l'origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con quel marchio (20/09/2017, C-673/15 P & C-674/15 P & C-675/15 P & C-676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING et al., EU:C:2017:702, § 54 et seq; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 74). Inoltre, un marchio collettivo dell'UE è tipicamente usato dalle aziende, insieme ai loro marchi individuali, per indicare che sono membri di una certa associazione (12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 54).
- 16 Conformemente ai principi generali del diritto dei marchi, l'ingannevolezza di cui all'articolo 76, paragrafo 2, RMUE deve essere valutata in relazione alla percezione che il pubblico di riferimento avrà quando entrerà in contatto con il marchio, ad esempio al momento della decisione di acquisto.
- 17 La decisione impugnata ha rigettato la domanda di marchio collettivo in quanto tale marchio potrebbe trarre in inganno i consumatori circa la propria natura e funzione essenziale, dato che questo è "quasi identico" al segno di cui all'omonima denominazione di origine. La natura di tali diritti sarebbe, infatti, in contrasto, posto che l'indicazione geografica è di libero utilizzo da parte di tutti i produttori che soddisfano i requisiti di cui al disciplinare, mentre l'uso del marchio collettivo è soggetto alla previa autorizzazione dell'associazione titolare del marchio. Da ciò deriverebbe la confusione del consumatore, il quale non avrebbe modo di discernere dinanzi a quale segno si trova, se quello della DOP o quello del marchio collettivo.
- 18 Il fatto che il segno della DOP "Grana Padano" possa essere utilizzato liberamente da tutti i produttori di formaggio "Grana Padano" e che questi lo possano apporre sulle forme del formaggio prodotte secondo i requisiti stabiliti dal disciplinare, contrariamente a quanto concluso nella decisione impugnata, non contrasta necessariamente con la presenza sul mercato di un simile marchio collettivo utilizzabile solo dietro autorizzazione del Consorzio, posto che questi è anche il soggetto incaricato alla tutela e promozione del formaggio "Grana Padano", come riscontrato dalla richiedente e come risulta evidente dall'articolo 10 del Regolamento d'uso del marchio collettivo e dal disciplinare Grana Padano DOP (ultima versione, attualmente vigente).
- 19 A titolo di premessa, si sottolinea che il RMUE non sancisce un divieto espresso di cumulo delle protezioni conferite dal marchio collettivo e dall'indicazione geografica, nemmeno

nel caso in cui i segni in questione siano simili o identici. Peraltro, non vi sono sentenze della Corte, note a questa Commissione, che abbiano negato una possibile rilevanza del regolamento d'uso del marchio collettivo al fine di chiarirne l'ambito di protezione né che abbiano negato una possibile sovrapposizione tra gli ambiti di protezione delle indicazioni geografiche e dei suddetti marchi.

- 20 Innanzitutto, occorre osservare che i segni in questione non sono identici ma solo parzialmente simili. Questi si limitano, infatti, a condividere la medesima forma romboidale nel cui centro si inserisce la scritta GRANA PADANO. Solo il segno in bianco e nero cui fa capo la DOP (da apporre sulle forme di formaggio, secondo l'articolo 8, lettera A), disciplinare Grana Padano DOP), contiene, all'interno dei triangoli superiore e inferiore che formano il rombo, le lettere, rispettivamente, "G" e "P", le quali non appaiono nel marchio collettivo di colore giallo oggetto di domanda. Inoltre, la scritta GRANA PADANO sebbene sia in entrambi i segni inserita al centro del rombo, nel segno della DOP è delimitata da due linee parallele per ciascun lato, superiore e inferiore, mentre nel segno del marchio collettivo da una sola linea per ciascun lato, superiore e inferiore.
- 21 Non si può escludere a priori che il consumatore sia capace di notare tali differenze, soprattutto quelle relative alla mancanza delle lettere "G" e "P" nel marchio collettivo. In ogni caso, la similitudine dei segni non è sufficiente di per sé a confondere il consumatore circa la natura del marchio in questione, bensì sarà percepita come un'ulteriore rassicurazione del fatto che il formaggio "Grana Padano" confezionato proviene dalla filiera del Consorzio e pertanto, intrinsecamente, della sua riconducibilità agli standard di lavorazione del Consorzio, complementare rispetto alla garanzia di qualità offerta dall'indicazione geografica. Quanto sopra viene ulteriormente confermato dal fatto che i segni in questione sono anche utilizzati in maniera differente e sono apposti su prodotti differenti, come si illustrerà in seguito.
- 22 Le (differenti) modalità d'uso del marchio collettivo e del segno dell'indicazione geografica sono, infatti, un altro fattore rilevante al fine di escludere l'applicazione del divieto di registrazione di cui all'articolo 76, paragrafo 2, RMUE, cioè che il marchio è ingannevole circa la sua natura agli occhi del pubblico rilevante.
- 23 La Commissione è dell'opinione che il regolamento d'uso di un marchio collettivo possa, occasionalmente, aiutare a comprenderne l'ambito di protezione. Infatti, le modalità d'uso del marchio con il quale il consumatore entrerà in contatto dipendono effettivamente dalle norme stabilite dal regolamento d'uso del medesimo (nel caso di specie, *inter alia*, dall'articolo 10).
- 24 Nel presente caso, l'articolo 10 del regolamento d'uso del marchio collettivo prevede che questo verrà apposto, dietro autorizzazione del Consorzio, solo sulle confezioni di formaggio Grana Padano, mentre il segno dell'indicazione geografica verrà apposto sulle forme. Da ciò risulta evidente che le modalità d'uso del segno in questione non sono le medesime del segno dell'indicazione geografica. Infatti, i contenuti del regolamento d'uso concordano con quanto stabilito dall'articolo 8, lettere A) e B) del disciplinare Grana Padano DOP (ultima versione, vigente al 7 novembre 2023), secondo il quale il segno della DOP può essere utilizzato liberamente da chiunque soddisfi i requisiti di qualità di cui al disciplinare mentre il segno da apporre sulle confezioni di formaggio Grana Padano (marchio collettivo) si utilizzerà solo dietro autorizzazione (del Consorzio) e solo sulle confezioni del prodotto porzionato (*sic*). Sebbene possa essere discutibile che il disciplinare di una DOP ammetta l'utilizzo di un segno dietro autorizzazione, il fatto che

in questo caso lo faccia e che tale versione del disciplinare (Gazzetta Ufficiale Italiana dell'11 agosto 2022, serie generale n. 187) sia stata redatta sulla base del documento unico previamente approvato dalla Commissione UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale EU, serie C 263/24, dell'8 luglio 2022) sembra confermare il riconoscimento dell'esistenza del marchio collettivo e ne suggella la vigenza entro uno schema di protezione più ampio fornito, appunto, dalla DOP.

- 25 È importante sottolineare che nel caso in cui, come indicato nella decisione impugnata, i segni in questione dovessero essere necessariamente dissimili, al fine di evitare ogni ingannevolezza in capo al pubblico circa la natura del marchio collettivo, i consumatori potrebbero essere portati a pensare che vi sia una qualche differenza intrinseca (di provenienza, di qualità, di ingredienti, ecc.) tra il prodotto “intero” e il prodotto porzionato, minando pertanto l'unitarietà del sistema di protezione, nel caso di specie, del nome “Grana Padano”.
- 26 Proprio al fine di preservare tale unitarietà e con l'obiettivo principale di tutelare il consumatore, è d'uopo consentire tale protezione cumulativa del segno, tenendo in considerazione che non si tratta di segni identici, ma solo simili, utilizzati secondo modalità e su prodotti differenti (l'uno sul formaggio in quanto tale, l'altro sul formaggio porzionato e confezionato), a seconda del tipo di tutela cui fanno capo.
- 27 È importante sottolineare che, infatti, qualsiasi modifica del regolamento del marchio collettivo che possa uniformare le suddette modalità d'uso del marchio con quelle dell'indicazione geografica deve comunque sottoporsi a un attento esame all'esito del quale, qualora non conforme ai requisiti di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RMUE, la modifica non è riportata nel registro, cioè è rifiutata.
- 28 Infine, la circostanza che la richiedente della domanda di marchio in oggetto sia l'ente ufficialmente incaricato di tutelare e promuovere il formaggio “Grana Padano”, sebbene non sia da sola sufficiente a escludere qualsiasi ingannevolezza del segno rispetto al pubblico rilevante, indubbiamente gioca a favore di tale risultato, essendo per il consumatore una ulteriore garanzia che la richiedente della domanda di marchio collettivo in questione sia il soggetto ufficialmente deputato alla tutela e promozione dell'indicazione geografica a protezione del formaggio “Grana Padano”.



- 29 L'articolo 8, lettera B) del disciplinare Grana Padano DOP dispone che il segno può essere apposto sulle confezioni di formaggio da soggetti autorizzati. L'articolo 10 del regolamento d'uso specifica quali sono i soggetti autorizzati all'uso del marchio e quali sono le condizioni di appartenenza all'associazione (“Consorzio” in questo caso). Pertanto, qualsiasi soggetto che voglia diventare membro del Consorzio di tutela del formaggio “Grana Padano”, la richiedente, al fine di utilizzare il marchio, sarà necessariamente un soggetto che già di per sé ha il diritto di utilizzare il segno sulla forma del formaggio. Questo denota l'esistenza di un ulteriore livello di protezione dato dal marchio collettivo garantendo, agli occhi del pubblico, la provenienza del prodotto confezionato dallo stesso Consorzio. Sarebbe questa una forma di valore aggiunto che non può essere garantita né apportata dalla sola indicazione geografica e che solo il marchio collettivo può concedere.

- 30 Alla luce di quanto sopra, si conclude pertanto che il segno oggetto della domanda di marchio non è ingannevole agli occhi del pubblico rilevante circa la natura del medesimo, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, RMUE.

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

- 31 Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMUE, gli impedimenti assoluti alla registrazione si applicano ai marchi collettivi dell'Unione europea nella misura in cui la sezione sui marchi collettivi dell'Unione europea non preveda altrimenti. In particolare, l'articolo 74, paragrafo 2, RMUE non costituisce un'eccezione al requisito del carattere distintivo. Gli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 3, RMUE si applicano anche ai marchi collettivi dell'UE. Pertanto, qualora un'associazione presenti domanda di registrazione, come marchio collettivo UE, di un segno che può designare un'origine geografica, è tenuta a garantire che tale segno contenga elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri da quelli di altre imprese (05/03/2020 C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73).
- 32 Alla luce della motivazione sopra esposta riguardo la non ingannevolezza del marchio contestato, vengono meno anche gli argomenti illustrati nella decisione impugnata a sostegno della sua mancanza di carattere distintivo. La Commissione è, infatti, del parere che il pubblico di riferimento non confonderà il marchio collettivo in questione con la DOP Grana Padano, non solo perché tali segni non sono identici, ma anche perché sono differenti le loro modalità d'uso. Per tale motivo, non vi è ragione per concludere che il marchio non è dotato di carattere distintivo.
- 33 Infatti, come da regolamento d'uso, il pubblico vedrà sempre e solo un segno sulla confezione di formaggio "Grana Padano" e tale segno lo identificherà come proveniente dal Consorzio, quindi dalla filiera del medesimo. Il marchio collettivo confermerà al consumatore la provenienza di tale prodotto, realizzando appieno la propria funzione essenziale e completando il quadro di protezione offerto dall'indicazione geografica, la quale, invece, apparirà solo sulle forme di formaggio e mai sulle confezioni del medesimo.
- 34 Inoltre, l'elemento figurativo costituito da due triangoli con la punta arrotondata, sopra e sotto l'elemento denominativo, lungi dall'essere puramente ornamentale, data la sua forma caratteristica che sembra richiamare proprio due spicchi di formaggio stilizzato, non può che contribuire alla conclusione che il marchio collettivo GRANA PADANO è effettivamente dotato di carattere distintivo.
- 35 Alla luce della rilevanza delle modalità d'uso del marchio collettivo, pienamente in accordo con quanto contenuto nel disciplinare dell'indicazione geografica, dal cui testo si evince il pieno riconoscimento del marchio collettivo, e della distintività dell'elemento figurativo, non vi è alcuna possibilità che il marchio non possa svolgere la sua funzione essenziale agli occhi del pubblico. Per tali ragioni, la Commissione considera che il segno



è perfettamente capace di distinguere i prodotti oggetto di domanda poiché dotato di capacità distintiva e che, pertanto, la domanda di marchio può seguire il proprio *iter* di registrazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

- 1. La decisione impugnata è annullata integralmente.**
- 2. Il fascicolo è trasmesso all'esaminatore per la prosecuzione dell'iter di registrazione.**

Firmato

V. Melgar

Firmato

S. Rizzo

Firmato

A. Pohlmann

Cancelliere:

Firmato

H. Dijkema

