

OPPOSIZIONE N. B 2 697 772

Consorzio a Tutela del Vino Morellino di Scansano, Via XX Settembre, 36, 58054, Scansano (GR), Italia (opponente), rappresentato da **Studio Legale Bird & Bird**, Via Borgogna, 8, 20122, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Giovanni Vagnoni, C. da Canali 23, 63065, Ripatransone (AP), Italia (richiedente), rappresentato da **Orsingher Ortu - Avvocati Associati**, Via Privata Fratelli Gabba 3, 20121, Milano, Italia (rappresentante professionale).

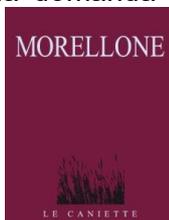
Il 15/10/2020, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 697 772 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi nelle Classi 33 e 43 della domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 042 708 per il marchio



figurativo **MORELLONE**. L'opposizione si basa sulla Denominazione di Origine Protetta dell'Unione europea e italiana "Morellino di Scansano" e sulla Denominazione di Origine Protetta dell'Unione europea e italiana "Morellino", entrambe per *vino*. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 4, lettera a) RMUE (ora articolo 8, paragrafo 6 RMUE).

In data 24/07/2019 la Divisione d'Opposizione ha reso una decisione di rigetto dell'opposizione considerando le differenze tra il marchio e la DOP e, in particolare, la "natura meramente descrittiva" del termine Morellone. Quest'ultimo termine indica infatti una tonalità del colore rosso ma anche il nome di un vitigno ammesso in data 28 dicembre 2016 nel Registro nazionale italiano delle varietà di vite. In ragione di queste circostanze, e del fatto che il termine Morellone svolge, nel marchio del richiedente, una funzione puramente descrittiva (del vitigno usato per produrre vino), esso non è suscettibile di ingenerare, nella mente del consumatore, alcuna evocazione della DOP "Morellino di Scansano".

L'uso del marchio impugnato è quindi da considerarsi del tutto legittimo, non è evocativo e non contrasta con l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento n. 1308/2013. Neppure è ravvisabile nella fattispecie, il presupposto di cui all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), Regolamento n. 1308/2013, poiché manca l'identità completa

o una forte somiglianza fonetica e/o visiva che determini un legame inscindibile tra il marchio e la DOP.

La decisione è stata impugnata e la Commissione di ricorso si è pronunciata sul caso R 2117/2019-1 in data 05/05/2020. La decisione della Commissione di ricorso ha annullato la decisione impugnata e il caso è stato rinviato alla Divisione d'Opposizione per il proseguimento della procedura. La Commissione di ricorso ha ritenuto che l'accertamento realizzato d'ufficio dalla Divisione d'Opposizione – vale a dire che Morellone compare nel marchio del richiedente in funzione descrittiva del vitigno impiegato – è stato erroneo non solo in diritto (per violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, RMUE) ma anche in fatto, perché incompatibile con quanto dichiarato dal richiedente stesso, a difesa del proprio marchio, in tutte le fasi del procedimento.

La Commissione di Ricorso ha ritenuto che la Divisione d'Opposizione non poteva motivare la decisione di respingere l'opposizione con l'argomento – sollevato di sua iniziativa – che il nome Morellone figura, nel marchio in contestazione, come elemento descrittivo del vitigno impiegato per produrre i vini in questione. Tale argomento non poteva essere sollevato d'ufficio e si è rivelato, oltretutto, incompatibile con le tesi sostenute dal richiedente.

La Commissione di Ricorso ha infine rimesso la pratica alla Divisione d'Opposizione per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, RMUE. La Divisione d'Opposizione dovrà riesaminare l'opposizione alla luce delle argomentazioni svolte dall'opponente e dal richiedente quali risultano agli atti.

Nota preliminare

L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 4, lettera a) RMUE. Il regolamento 2015/2424 che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea (regolamento modificativo) ha introdotto l'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento n. 207/2009 come motivo di opposizione specifico per le IG. L'articolo 8, paragrafo 4, lettera a) RMUE corrisponde dall'01/10/2017 all'articolo 8, paragrafo 6, RMUE e come tale verrà considerato nel prosieguo della presente decisione.

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE — ARTICOLO 8, PARAGRAFO 6, RMUE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE, in seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dalla legge vigente a esercitare i diritti originati da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente alla legislazione dell'Unione o alla legislazione nazionale che regola la tutela delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche:

- (i) era già stata presentata una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o alla legislazione nazionale, prima della data di domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea o della data di priorità rivendicata nella domanda, soggetta a successiva registrazione;
- (ii) tale denominazione di origine o indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Per ragioni di economia procedurale la Divisione d'Opposizione procederà assumendo che l'opponente sia persona autorizzata ai sensi della legge applicabile a esercitare i diritti di cui alla normativa ora citata, ovvero in particolare la capacità di impedire l'uso derivante dalle Denominazioni d'Origine Protette.

a) Diritto secondo la legislazione vigente

L'opponente ha invocato le Denominazioni d'Origine Protette "Morellino di Scansano" e "Morellino" protette nell'Unione europea ai sensi del regolamento n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 e protette in accordo con la legislazione italiana come base per la propria opposizione.

Le denominazioni d'origine "Morellino di Scansano" e "Morellino" protette dalla legislazione italiana sono inammissibili come base d'opposizione a causa della natura esaustiva del sistema di protezione dell'Unione europea che sostituisce qualsiasi protezione nazionale per lo stesso prodotto (14/09/2017, C 56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 77- 103).

L'esame dell'opposizione proseguirà in relazione alle Denominazioni d'Origine Protette in accordo con la normativa dell'Unione europea.

Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche dei vini e altri prodotti vitivinicoli protette ai sensi del regolamento n. 1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati di prodotti agricoli ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE.

Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, si intende per «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali debitamente giustificati, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 conformemente ai seguenti requisiti:

- la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*.

Nel caso specifico, la Denominazione di Origine Protetta "Morellino di Scansano" numero PDO-IT-A1260 è stata registrata per *vini* in data 31/12/1982.

Tuttavia, per quanto riguarda la Denominazione d'Origine Protetta nell'Unione europea "Morellino", che l'opponente ha rivendicato come tale, si rileva come lo stesso non

abbia presentato alcuna prova relativa alla sua eventuale registrazione ed essa non risulti, peraltro, registrata.

Non vi è neppure nulla, allo stato degli atti, che permetta di rilevare l'esistenza di un termine tradizionale per vini protetto nell'ambito dell'Unione europea. La sola denominazione "Morellino" non compare infatti nella lista aggiornata di "E-Bacchus", ossia la banca dati che elenca le menzioni tradizionali protette nell'UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013. Ne consegue che anche questa rivendicazione dell'opponente deve respinta in quanto infondata.

Pertanto, limitatamente a questo diritto anteriore l'opposizione deve essere respinta in quanto infondata.

Alla luce di quanto sopra, l'esame dell'opposizione proseguirà in relazione alla Denominazione d'Origine Protetta nell'Unione europea "Morellino di Scansano".

b) Il diritto dell'opponente rispetto al marchio impugnato

Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono protette contro:

- a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto; oppure
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

L'opponente ha invocato l'articolo 103, paragrafo 2, lettere (a) e (b) del regolamento n. 1308/2013.

Contestualmente all'opposizione, l'opponente affermava che l'elemento MORELLINO, costitutivo della DOP, era stato incluso da un Decreto Ministeriale del 12 agosto 2012 nell'"Elenco delle menzioni tradizionali distintive costituenti una DOP" ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, Regolamento (UE) n. 607/2009 e che, di conseguenza, la protezione di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies, Regolamento (CE) n. 1234/2007 (ora, articoli 103 e 17, Regolamento (UE) n. 1308/2013) si estendeva, in via autonoma, a tale elemento.

L'opponente sosteneva poi che il marchio in contestazione era dominato dalla presenza dell'elemento Morellone e che tale elemento, essendo molto simile all'elemento Morellino della DOP, "evocava" quest'ultima, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), Regolamento (UE) . n. 1308/2013.

In data 17/09/2019 l'opponente ribadiva che la normativa italiana citata (Decreto ministeriale del 12 agosto 2012) dimostra che la protezione conferita alla DOP "Morellino di Scansano" dal Regolamento n. 1308/2013 si estende anche alla singola componente "Morellino" (12/09/2007, T-291/03, Grana Biraghi, EU:T:2007:255 e 14/12/2017, T-828/16, QUESO Y TORTA DE LA SERENA (fig.) / TORTA DEL CASAR et al., EU:T:2017:918) e che l'elemento principale, per posizione e dimensione, del marchio impugnato è Morellone e tale elemento è così simile all'elemento Morellino della DOP che il consumatore assocerà il marchio e la DOP, tanto più che i prodotti sono gli stessi (vini) e dello stesso tipo (rosso).

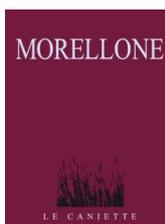
Usurpazione, imitazione o evocazione (articolo 103, paragrafo 2, lettera (b) del regolamento n. 1308/2013)

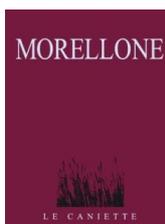
Per quanto riguarda il dispositivo di cui all'articolo 103, paragrafo 2, lettera (b) del regolamento n. 1308/2013, l'opponente sostiene che il marchio impugnato configura una imitazione, usurpazione o comunque una evocazione della DOP "Morellino di Scansano" dato che, in particolare, il pubblico posto di fronte al marchio impugnato, che identifica in concreto un vino rosso, concentrerà la propria attenzione sul termine Morellone che collegherà inevitabilmente alla DOP "Morellino di Scansano" e al relativo vino rosso, noto e tutelato anche solo come "Morellino".

Né il RMUE né i regolamenti UE definiscono il significato di «usurpazione», «imitazione» o «evocazione». Il termine «evocazione» richiede meno dell'«imitazione» o dell'«usurpazione» (cfr. le conclusioni dell'avvocato generale del 04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33). Tuttavia, l'Ufficio considera i termini «imitazione» ed «evocazione» sostanzialmente come due corollari dello stesso concetto. Il marchio «imita» (simula, riproduce elementi di, ecc.), con la conseguenza che il prodotto designato dalla DOP/IGP viene «evocato» (richiamato alla mente). In larga misura, pertanto, sono concetti strettamente correlati.

Secondo la Corte, il concetto di «evocazione» riguarda una situazione in cui il termine usato per designare un prodotto incorpora parte di una denominazione protetta cosicché, quando il consumatore è messo di fronte al nome del prodotto, l'immagine attivata nella sua mente è quella del prodotto la cui denominazione è protetta (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, C-132/05, Commission v Germany, EU:C:2008:117, § 44).

È importante sottolineare che i regolamenti UE proteggono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine nell'intero territorio dell'Unione europea. Di conseguenza, la Corte ha stabilito che, tenuto conto della necessità di garantire una protezione effettiva e uniforme di dette IGP/DOP in tale territorio, si deve ritenere che la nozione di consumatore riguardi il consumatore europeo e non soltanto un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all'evocazione dell'IGP/DOP protetta (C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 27).



Il marchio impugnato è il marchio figurativo . L'opponente sostiene, come visto poc'anzi, che il termine Morellone presente in esso possa dare origine, in particolare, ad un'evocazione della PDO "Morellino di Scansano".

Innanzitutto, è aspetto dirimente nella presente analisi la valutazione degli elementi verbali che compongono la Denominazione d'Origine Protetta nell'Unione europea "Morellino di Scansano", unico diritto valido sul quale si basa la presente opposizione.

Come descritto dall'opponente nelle proprie osservazioni, **Scansano** è il nome di un Comune della Toscana che fa parte della zona di produzione storica del "Morellino di Scansano" nella provincia di Grosseto, la quale, oltre ad includere tutto il Comune di Scansano, include pure parte dei Comuni di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna, Semproniano.

Per quanto riguarda il termine **Morellino**, contrariamente a quanto rivendicato dall'opponente, non è possibile riscontrare alcun elemento in favore della tesi secondo la quale l'elemento Morellino, costitutivo della DOP, e che era stato incluso da un Decreto Ministeriale del 12 agosto 2012, nell'"Elenco delle menzioni tradizionali distintive costituenti una DOP" ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, Regolamento (UE) n. 607/2009, godrebbe di protezione in via autonoma di cui agli articoli 118-quaterdecies e 118-vicies, Regolamento (CE) n. 1234/2007 (ora, articoli 103 e 17, Regolamento (UE) n. 1308/2013).

Come peraltro visto poc'anzi, non vi è infatti nulla allo stato degli atti che permetta di rilevare l'esistenza di un termine tradizionale per vini protetto nell'ambito dell'Unione europea. Come indicato in precedenza, la sola denominazione "Morellino" non compare infatti nella lista aggiornata di "E-Bacchus", ossia la banca dati che elenca le menzioni tradizionali protette nell'UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il termine Morellino è in origine, in lingua italiana, un diminutivo dell'aggettivo "Morello", che nella sua accezione più generale fa riferimento a qualcosa "di color nero o tendente al nero" (per questa definizione, vedasi l'edizione online del Vocabolario Treccani, <https://www.treccani.it/vocabolario/morello1/>).

Questa definizione si accorda, nella sua seconda accezione, con quanto rivendicato dall'opponente circa l'origine del nome "Morellino". In uno degli articoli contenuti nell'Allegato 12 prodotto dall'opponente si associa "Morellino" alla denominazione del mantello nero degli equini e dell'animale e più precisamente si sottolinea che "il nome Morellino, secondo la tradizione, trae il suo nome dai cavalli bai detti "morelli", di cui riprende il vigore e l'intensità del manto, che venivano utilizzati per trainare le carrozze delle famiglie e dei funzionari che si spostavano a Scansano". Non è quindi oggetto di disputa il fatto che a "Morellino" sia necessariamente legato il concetto di un colore.

Inoltre, si deve notare che il Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Morellino di Scansano", di cui all'allegato 8 prodotto dall'opponente in data 01/10/2018, stabilisce che i vini siano ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno "Sangiovese" in composizione minima dell'85%.

Come si evince da diverse fonti, quali ad esempio, l'Italian Vitis Database (<https://vitisdb.it/varieties/show/11183>) o la versione online della Guida Vini Quattroclici (<https://www.quattroclici.it/vitigni/morellino/>), il termine "Morellino" è notoriamente un sinonimo di Sangiovese, al pari di, ad esempio, i termini Brunello, Nielluccio e Prugnolo Gentile.

A titolo di esempio, in uno dei molti articoli al riguardo, viene sottolineato come vi siano molte tipologie di Sangiovese, una delle quali, il Sangiovese Piccolo, prende vari sinonimi a seconda delle zone fra cui per l'appunto, presso la zona di Scansano, quello di Morellino.

In aggiunta, si rileva che il nome "Morellino" viene genericamente utilizzato per indicare, indipendente dalla sua origine ed etimologia, una varietà di uva utilizzata nella produzione del vino oggetto di protezione. Tra gli altri, si vedano i seguenti articoli in sia in lingua italiana che in lingua inglese:

- <http://www.dolcepuglia.eu/2017/01/20/lalfabeto-del-vino-s-come-sangiovese%E2%80%8B/>
- <https://www.vignaiolidiscansano.it/morellino-di-scansano-docg/>
- <http://sangiovesetoscano.com/it/toscana-ita/>
- <https://wineguide.wein.plus/le-pupille/2019-morellino-di-scansano-docg-tuscany>
- <http://www.vinotravelsitaly.com/2015/02/the-clones-of-sangiovese-in-tuscany.html>

Alla luce di tutto quanto sopra, è quindi evidente che il termine "Morellino" sia in relazione a vini un termine, in quanto tale, descrittivo e generico, dal momento che fa direttamente riferimento non solo ad un colore ma anche al nome di un vitigno, generalmente indicato come Sangiovese, dal quale si ricavano le uve utilizzate nella produzione del "Morellino di Scansano".

Infine, la Divisione d'Opposizione ritiene necessario rammentare che la protezione accordata alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche si limita al nome nella sua interezza e non può essere estesa ad elementi non distintivi o generici nel caso di un nome composto da più elementi (si veda al riguardo, e per analogia, quanto previsto all'Articolo 3(6) del Regolamento (UE) N. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che stabilisce come siano da considerare «termini generici» i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione). La Divisione d'Opposizione considera poi che la nozione di «termini generici» debba essere interpretata in un sistema armonizzato nel contesto dei Regolamenti che contengono normative a riguardo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

L'opponente stesso rivendica che il nome della DOP sia oggetto di protezione in accordo con l'Articolo 19(3) del Regolamento 607/2009, il quale peraltro non è più in vigore, sostituito dal Regolamento 33/2019. In realtà neppure esistono dispositivi equivalenti né nel Regolamento 1308/2013 né nel Regolamento 34/2019. L'opponente non ha fornito argomentazioni né prove che indichino che il termine "Morellino" goda, in quanto tale, di natura distintiva.

In tal senso, al fine di chiarire la natura delle denominazioni cosiddette "composte", si rimanda a quanto esposto dalla Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 4 dicembre 2019, causa C-432/18.

[...] 26 Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che, nel caso di una denominazione «composta» registrata conformemente al regolamento n. 2081/92, il fatto che per quest'ultima non esistano indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nel regolamento recante registrazione della stessa, le quali precisino che la registrazione non è stata richiesta per una delle parti di questa denominazione, non implica necessariamente che ogni sua singola parte è protetta. La Corte ha precisato infatti che, anche qualora risultasse essere esatto che dall'articolo 13 del regolamento n. 2081/92 discende che, ove manchino specifiche circostanze in senso contrario, la protezione conferita da questa disposizione si estende non solo alla denominazione composta in quanto tale, ma anche ad ogni sua componente, ciò avviene solo se tale componente non è né un termine generico né un termine comune (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C-129/97 e C-130/97, EU:C:1998:274, punti 37 e 39).

Nonostante la citata sentenza interpreti il Regolamento 1151/2012, che verte principalmente sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, la Divisione d'Opposizione ritiene che i principi in essa chiariti debbano essere applicati anche in relazione al settore delle indicazioni geografiche che concernono i vini, in virtù di un approccio armonizzato che è già stato in precedenza suggerito dalla Corte stessa (v. in tal senso, sentenza del 14 settembre 2017, Port Charlotte, C-56/16).

In aggiunta, si deve poi tener conto del fatto che il termine **Morellone**, come indicato dal richiedente nelle proprie osservazioni del 05/12/2018, indichi un colore, che l'Enciclopedia Treccani alla voce "colore" definisce come [...] *un'ocra rosso-bruna* [...].

Inoltre, vale la pena notare come in riferimento ai sinonimi del vitigno Sangiovese (https://en.wikipedia.org/wiki/Sangiovese#cite_note-Wine_Grapes-10), siano contemplati, tra i tanti, non solo il termine "Morellino" ma anche il termine Morellone.

Alla luce di tutto quanto sopra, e in particolare dato che il termine Morellino fa riferimento al nome di uno specifico vitigno, sinonimo di Sangiovese, che è il vitigno che deve essere maggioritariamente utilizzato per la produzione del "Morellino di Scansano", e il termine Morellone ha natura descrittiva in quanto tale, dato che indica, tra le altre cose, un colore, oltre che una varietà di vitigno Sangiovese, è quindi evidente che non si possa configurare, da parte del marchio impugnato, alcuna usurpazione, imitazione o evocazione della Denominazione d'Origine Protetta nell'Unione europea "Morellino di Scansano".

Tantomeno la presenza del termine Morellone pare atta a fornire indicazioni false sull'origine geografica dei prodotti, con il risultato di beneficiare della qualità percepita della DOP. Al contrario, il suddetto termine provvede uno specifico tipo di informazione del tutto legittima all'interno di un marchio.

Uso commerciale diretto o indiretto (articolo 103, paragrafo 2, lettera (a) del regolamento n. 1308/2013)

Al fine di stabilire se si possa configurare o meno l'uso diretto o indiretto di una indicazione geografica, la Divisione d'Opposizione deve valutare se la domanda di marchio contiene la Denominazione di Origine Protetta nella sua interezza o un termine che possa essere considerato fortemente simile da un punto di vista fonetico e/o visivo.

Secondo la Corte, l'utilizzo del termine uso richiede, per definizione, che il segno controverso faccia uso della stessa indicazione geografica protetta, nella forma in cui quest'ultima è stata registrata o, quanto meno, in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest'ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno controverso risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile (07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 29).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente nelle proprie osservazioni prodotte in data 01/10/2018, è evidente che la mera coincidenza di soltanto alcune delle lettere



che formano l'elemento Morellone presente nel marchio impugnato e il primo elemento della DOP "Morellino di Scansano" permetta di escludere in tutta sicurezza un potenziale uso commerciale diretto o indiretto della DOP.

Il termine Morellone non è infatti identico a "Morellino di Scansano", il che esclude che si verifichi il primo degli scenari delineati dalla Corte.

Per quanto riguarda il secondo scenario, ossia che il segno impugnato faccia uso della stessa indicazione geografica protetta, quanto meno, in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest'ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno impugnato risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile, pare chiaro che esso non si delinea nel presente caso.

Ciò è in particolare dovuto alla natura sia del termine Morellino che del termine Morellone del marchio impugnato. Se è vero infatti che quest'ultimo presenta, in sé, oggettive somiglianze con il primo termine della DOP "Morellino di Scansano", è pure vero che, per le ragioni citate nella precedente sezione, entrambi possiedono una funzione descrittiva e di carattere meramente informativo. Nonostante la somiglianza visiva e fonetica, che peraltro è da considerarsi limitata e assai parziale, è evidente che i collegamenti tra Morellone e la DOP "Morellino di Scansano" siano tutt'altro che stretti e non determinino alcun legame tra i due segni, e tantomeno un legame, come definito dalla Corte, inscindibile.

In mancanza di identità completa o di una forte somiglianza fonetica e/o visiva che determini un legame inscindibile tra i segni in disputa, si deve necessariamente constatare l'infondatezza di quanto rivendicato dall'opponente in relazione a quanto disposto nell'articolo 103, paragrafo 2, lettera (a) del regolamento n. 1308/2013.

Infine, sempre per dovere di completezza, si rileva come l'opponente non abbia esplicitamente invocato come base della propria opposizione l'articolo 103, paragrafo 2, lettere (c) e (d) del regolamento n. 1308/2013. L'opponente non ha fornito alcun argomento sul merito. In assenza di osservazioni e prove fornite dall'opponente a riguardo, la Divisione d'Opposizione non considera applicabili i dispositivi previsti dal citato regolamento.

c) Conclusione

Considerando le differenze tra i segni in questione, e in particolare la natura non distintiva del termine "Morellino" all'interno della denominazione composta "Morellino

di Scansano”, la Divisione d'Opposizione ritiene che le condizioni di cui all'articolo 8(6) EUTMR non siano soddisfatte.

Pertanto, l'opposizione non è ben fondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE e deve essere respinta nella sua interezza.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.



Divisione d'Opposizione

Elisa ZAERA CUADRADO

Andrea VALISA

Angela DI BLASIO

Ai sensi dell'articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.