

**DECISIONE INTERLOCUTORIA
della Prima Commissione di ricorso
del 5 aprile 2022**

Nel procedimento R 2242/2020-1

Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano

Via XX Settembre, 36

58054 Scansano (GR)

Italia

Opponente / Ricorrente

rappresentata da Studio legale Bird & Bird, Via Borgogna, 8, 20122, Milano, Italia

contro

Giovanni Vagnoni

C.da Canali, 23

63065 Ripatransone (AP)

Italia

Richiedente / Convenuta

rappresentata da Orsingher Ortu – Avvocati Associati, Via Privata Fratelli Gabba, 3, 20121, Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 697 772 (domanda di marchio dell'Unione europea n. 15 042 708)

LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da G. Humphreys (Presidente e Relatore), M. Bra (Membro) e A. González Fernández (Membro)

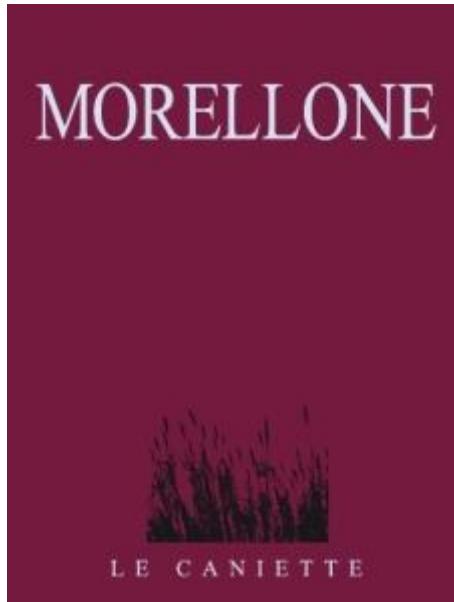
Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 27 gennaio 2016, Giovanni Vagnoni (“il richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio figurativo



per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 33 - Vini.

Classe 43 - Degustazione vini (fornitura di bevande).

- 2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 10 febbraio 2016.
- 3 In data 5 maggio 2016, Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti e servizi.
- 4 L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE (attualmente articolo 8, paragrafo 6, RMUE). L’opponente invocava la Denominazione di Origine Protetta dell’Unione europea e italiana “Morellino di Scansano” e la Denominazione di Origine Protetta dell’Unione europea e italiana “Morellino”, entrambe per “vino”.
- 5 Con decisione del 7 ottobre 2020 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione respingeva l’opposizione nella sua totalità, in quanto riteneva che non sussistesse usurpazione, imitazione o evocazione alcuna della denominazione d’origine protetta, né uso commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica. In particolare, la Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:

Il diritto dell'opponente rispetto al marchio impugnato

- 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.

Usurpazione, imitazione o evocazione

- 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.
- 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/>).
- Il termine “Morellino” in relazione a vini è 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”.
- L'opponente non ha fornito argomentazioni né prove che indichino che il termine “Morellino” goda, in quanto tale, di natura distintiva.
- 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.
- 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 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 (09/06/1998, C-129/97 & C-130/97, Chiciak e Fol, EU:C:1998:274, § 37, 39).

- Nonostante la citata sentenza interpreti il regolamento n. 1151/2012 che verte principalmente sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, la Divisione di 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 (14/09/2017, C-56/16, Port Charlotte, EU:C:2017:394).
- 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

- Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, 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.
- 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 delinei 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.
- 6 In data 26 novembre 2020, l’opponente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l’annullamento. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i rispettivi motivi di ricorso in data 8 febbraio 2021.
 - 7 Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 23 aprile 2021, la richiedente chiedeva il rigetto del ricorso.

Motivazione

- 8 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.
- 9 La Commissione di ricorso ritiene, tuttavia, di dover sospendere la trattazione del ricorso per le ragioni indicate qui di seguito.
- 10 Il ricorso ha come oggetto un’opposizione che era stata fondata sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE (attualmente articolo 8, paragrafo 6, RMUE) e per la quale si invocava, tra gli altri, la sussistenza di un’evocazione da parte del MUE impugnato della denominazione di origine protetta dell’Unione europea “Morellino di Scansano”.
- 11 Come illustrato nel sommario della decisione impugnata, la Divisione di Opposizione aveva ravvisato, *inter alia*, che nel caso di specie non sussiste evocazione in quanto il termine “Morellino” sarebbe, 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”.
- 12 Per questa ragione, la Divisione di Opposizione aveva adottato l’approccio secondo cui la protezione accordata alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche si deve limitare 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.
- 13 In questo senso, si deve osservare che, nel caso che riguardava la decisione della Divisione di Annnullamento nel procedimento C 17269 relativo alla validità della registrazione di MUE “AMICON” per “vini” nella Classe 33, la Commissione,

mediante decisione del 10/06/2021, R 2885/2019-2, Amicone / Amarone della Valpolicella et al., aveva accolto il ricorso della richiedente e, in particolare, aveva riconosciuto che da parte del MUE, vi fosse un'evocazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, RMUE della denominazione di origine protetta "AMARONE DELLA VALPOLICELLA".

- 14 In contrasto con quanto affermato dalla Divisione di Annullamento, la Commissione aveva considerato che la circostanza per cui il termine "Amarone" sia protetto come menzione tradizionale e che non costituisca un'indicazione geografica non esclude affatto che esso possa costituire una parte significativa della DOP "Amarone della Valpolicella" (§ 34).
- 15 In particolare, la Commissione aveva ritenuto che anche se è vero che "Amarone" non costituisce un'indicazione geografica, è altrettanto vero che tale menzione tradizionale, a differenza di altre quali, ad esempio, "Classico", "Fine", "Vino dolce naturale", "Novello", "Superiore", ecc., è esclusivamente associata ai vini della Valpolicella e in particolare alla DOP "Amarone della Valpolicella" (§ 35).
- 16 Inoltre, la Commissione osservava come l'importanza del termine "Amarone" nella DOP "Amarone della Valpolicella" fosse di tutta evidenza se si constata che la protezione contro l'evocazione della componente geografica "Valpolicella" è assicurata dalla diversa DOP "Valpolicella", anch'essa tutelata ai sensi dell'articolo 107 Regolamento (UE) n. 1308/2013. A parere della Commissione, se "Valpolicella" fosse l'unica componente significativa della DOP degna di tutela, non vi sarebbe alcuna necessità della DOP "Amarone della Valpolicella", così come peraltro delle DOP "Recioto della Valpolicella" e "Valpolicella Ripasso" (§ 37).
- 17 La Commissione reputava anche che ritenere che "Amarone" non costituisce una parte significativa della DOP contrasta con la realtà del mercato e la percezione del pubblico dell'Unione europea, abituato alla frequente presentazione dei vini a DOP "Amarone della Valpolicella" semplicemente tramite l'utilizzo del termine "Amarone" *tout court* (§ 38).
- 18 Per ultimo, la Commissione indicava come la posizione assunta dalla Divisione di Annullamento fosse in contrasto con quanto precedentemente deciso nel caso 24/06/2019, R 400/2018-2, RECIOJITO / RECIOTO DI SOAVE et al. La Commissione rammentava come essa aveva stabilito che il termine "Recioto" (che, al pari di "Amarone", è una menzione tradizionale protetta) costituisce una parte significativa, *inter alia*, della DOP "Recioto della Valpolicella" (§ 39).
- 19 Per queste ragioni, la Commissione riteneva che la demarcazione tra la disciplina delle DOP del settore vitivinicolo rispetto a quelle del settore agroalimentare non vitivinicolo non sarebbe così netta e che, invece, sarebbe consentita un'applicazione analogica della giurisprudenza in presenza di peculiari circostanze (§ 40).
- 20 La decisione in questione della Commissione è stata oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale Generale dell'UE in data 4 agosto 2021 (procedimento T-474/21).

- 21 Orbene, questa Commissione ritiene che anche nel caso qui in esame, la denominazione di origine protetta invocata dall'opponente presenti caratteristiche alquanti simili con quella invocata nel procedimento in cui la Commissione aveva decretato la nullità del MUE “Amicone”.
- 22 Infatti, anche in questo caso, la denominazione di origine protetta “Morellino di Scansano” è composta da un elemento non geografico “Morellino”, il quale è accompagnato da un altro elemento che indica la procedenza geografica “Scansano” dei vini dell'opponente. Come illustrato sopra, la Divisione di Opposizione ha adottato il medesimo approccio della Divisione di Annullamento e ha respinto l'opposizione considerando, in particolare, che non vi fosse evocazione alcuna in base agli elementi “Morellino” e “Morellone”.
- 23 Ne deriva che, prima di decidere sul caso in esame, questa Commissione deve attendere che il Tribunale Generale dell'UE si pronunci nella causa T-474/21 in relazione all'ambito di protezione che deve essere accordato a questo tipo di DOP per vini.
- 24 Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, questa Commissione ritiene proceduralmente opportuno sospendere l'esame del ricorso ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), RDMUE in attesa che il Tribunale Generale dell'UE si pronunci in merito alla causa T-474/21 e che la rispettiva sentenza sia passata in giudicato.

Spese

- 25 Date le circostanze del presente caso, la Commissione ritiene opportuno sospendere la decisione sulla ripartizione delle spese ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, RMUE.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

La trattazione del ricorso è sospesa fino a quando la sentenza che sarà resa nel procedimento T-474/21 avrà acquisito lo stato di cosa giudicata.

Firmato

G. Humphreys

Firmato

M. Bra

Firmato

A. González Fernández

Cancelliere:

Firmato

p.o. N. Granado Carpenter

