

Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella contro Le Famiglie dell'Amarone d'Arte – Divisione di Annullamento 11.07.2017



Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella contro Le Famiglie dell'Amarone d'Arte – Divisione di Annullamento 11.07.2017

- Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione. Le DOP e le IGP per vini che usano tali denominazioni in conformità del relativo disciplinare sono protette solo contro ipotesi di uso/registrazione fraudolenta di marchi contenenti dette denominazioni.
- Diversamente da quanto preteso dal richiedente, l'espressione "d'arte" presente nel MUE contestato non ha portata laudativa, bensì meramente descrittiva della maestria e del rigore con cui i prodotti dei soci della titolare (e, di riflesso, i servizi destinati a pubblicizzarne i prodotti) sono realizzati. La lettera 'A' si riferisce esclusivamente al termine 'Amarone', e l'utilizzo della locuzione "Amarone d'Arte" è la precisazione, coniugata in forma commerciale, che l'Amarone è prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle antiche tradizioni della cultura enologica della Valpolicella. È pertanto indubbio che la presenza della lettera 'A' nel contesto figurativo del marchio non possa considerarsi come avente finalità "usurpative", "ingannevoli" o tantomeno "atte ad indurre in errore il consumatore", posto che si riferisce a servizi connessi a vini prodotti in conformità con la DOP 'Amarone della Valpolicella'.
- A differenza di altri diritti di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche (DOP o IGP) non sono di proprietà di un unico soggetto, come solitamente avviene, invece, nel caso dei marchi, bensì appartengono a un'intera comunità, ovvero a tutti i produttori i cui prodotti sono originari della zona geografica definita e sono conformi al disciplinare di produzione a esse relative.
- Da ciò deriva che la tutela conferita alla DOP 'Amarone della Valpolicella' non consente di vietare l'uso (o la registrazione) del MUE

contestato nella misura in cui i servizi da esso rivendicati nelle classi 35 e 41 *“si riferiscono a vini in conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella”*

ANNULLAMENTO N. 11 863 C (NULLITÀ)

Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, Via Valle di Pruviniario 4, 37020 San Floriano (VR), Italia (richiedente), rappresentato da **Società Italiana Brevetti S.p.A.**, Stradone San Fermo 21/B, 37121 Verona, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Le Famiglie dell'Amarone d'Arte – Società Consortile A.R.L., Viale della Repubblica 10, 37129 Verona, Italia (titolare del marchio dell'Unione Europea), rappresentata da **IP Skill**, Via Magenta 25, 10128 Torino, Italia (rappresentante professionale).

Il 11/07/2017, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è interamente respinta.
2. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate in Euro 450.

MOTIVAZIONI

In data 01/10/2015 il richiedente ha presentato una domanda di nullità contro

il marchio dell'Unione Europea n. 9 121 385 (nel prosieguo, il 'MUE contestato'), depositato il 20/05/2010 e registrato il 12/10/2010, per il segno figurativo qui di seguito:

La richiesta è diretta contro tutti i servizi coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 35: Servizi di promozione pubblicitaria e commerciale; servizi di promozione di marketing; servizi di promozione pubblicitaria, commerciale e di marketing nel settore del vino; organizzazione di esposizioni e manifestazioni fieristiche per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di conferenze, congressi, convegni a scopo pubblicitario o commerciali; servizi di gestione e amministrazione degli affari commerciali; tutti i suddetti servizi si riferiscono a vini in conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella.

Classe 41: Organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione e direzione di conferenze, congressi, convegni, seminari, simposi; educazione; formazione; divertimento; attività culturali; tutti i suddetti servizi si riferiscono a vini in conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella.

Il richiedente ha invocato l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, nonché l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

A sostegno della domanda di nullità, il richiedente espone quanto segue:

- Il termine 'Amarone', che costituisce l'elemento maggiormente distintivo del MUE contestato, è un segno protetto come:

1. componente distintiva della denominazione d'origine protetta ('DOP') 'Amarone della Valpolicella', un vino prodotto nella Valpolicella, in provincia di Verona;
-
1. "menzione tradizionale" riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 112, lettera b), regolamento (UE) n. 1308/2013 (Allegato 1) e dell'allegato XII, parte B, regolamento (CE) n. 607/2009 (Allegato 2); inoltre, secondo quanto indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 sulla "*Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini*" (Allegato 4), le menzioni tradizionali sono da considerarsi denominazioni di origine.
- La menzione tradizionale 'Amarone' e la DOP 'Amarone della Valpolicella' costituiscono segni anteriori utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, e l'unico soggetto ad esercitarne la relativa tutela è il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (il richiedente).
 - Il vino 'Amarone della Valpolicella' è divenuto denominazione di origine controllata ('DOC') con il Decreto Ministeriale (D.M.) del 21/08/1968 e, in seguito, denominazione di origine controllata e garantita ('DOCG') con il D.M. del 24/03/2010 (Allegato 5), che ne ha inoltre approvato il relativo disciplinare di produzione (Allegato 6).
 - A livello dell'Unione, la dicitura 'Amarone della Valpolicella' ha completato il suo iter di registrazione come vino a denominazione di origine protetta ('DOP') in data 12/12/2011 ed è protetta ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (Allegato 7), oggi abrogato e sostituito dall'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
 - Pertanto, la denominazione 'Amarone della Valpolicella' rientra nella definizione di DOP di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il termine 'Amarone', di per sé, è da considerarsi tutelabile al pari di una denominazione di origine sia come "menzione tradizionale" sia come componente distintiva della DOP "Amarone della Valpolicella". Tutela alla menzione tradizionale è inoltre conferita dall'articolo 41, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 607/2009.
 - Nella fattispecie, le norme che consentono il divieto d'uso del MUE

contestato sono le seguenti:

- Articoli 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che disciplinano la tutela delle menzioni tradizionali;
- Articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che consente al titolare di una denominazione d'origine di vietare l'uso di una DOP protetta;
- Articoli 2 e 20 del D. Lgs. n. 61/2010;
- Articolo 7 del D.M. del 24 marzo 2010 a tutela del disciplinare di produzione della DOPG 'Amarone della Valpolicella'.
- Inoltre, è evidente l'interferenza tra i servizi contestati e la tipologia di prodotti protetti dalla denominazione di origine 'Amarone della Valpolicella'. La mancanza di conformità al disciplinare di produzione è evidente dal fatto che il termine 'Amarone' sia utilizzato senza la necessaria aggiunta "della Valpolicella".
- Nel MUE contestato si può inoltre notare la presenza sia dell'espressione "d'arte" – nella dicitura "Famiglie dell'Amarone d'Arte" – sia della lettera 'A' al centro del segno. Questi elementi denominativi non sono ammessi ai sensi dell'articolo 7 del Disciplinare dell'Amarone della Valpolicella, in quanto termini laudativi che intendono evidenziare un'eccellenza dei servizi contraddistinti da tale marchio. Si tratta di una manifesta violazione del principio di identità di regole per tutti i produttori di una DOP.
- Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) del regolamento (UE) n. 1308/2013, le DOP sono protette contro l'uso del nome protetto "*nella misura in cui tale usa sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica*", le informazioni aggiuntive derivanti dalla presenza della lettera 'A' e dalla espressione "d'arte" sono tali da recare detrimento alla rinomanza della denominazione di origine contribuendo anche all'indebolimento e alla diluizione della sua capacità distintiva. Tali elementi farebbero pensare all'esistenza di un vino 'Amarone della Valpolicella' di "serie A" e un altro di "serie B". Il pubblico potrebbe

così confondersi su possibili varie tipologie di 'Amarone della Valpolicella', la cui fama e prestigio vengono seriamente intaccati dall'uso del MUE contestato.

- Inoltre, per il combinato disposto dell'articolo 112, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009 la menzione tradizionale 'Amarone' non è protetta di per sé isolatamente, ma è una *"menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione Valpolicella"*. Pertanto, non si può usare il termine 'Amarone' senza la denominazione 'Valpolicella', così come appare nel MUE contestato, in quanto vietato dalla normativa dell'Unione.
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) si è poi espressamente pronunciato sulla legittimità e validità della registrazione contestata con comunicazione del 05/03/2015 (Allegato 11), secondo cui il marchio in esame *"risulta essere in contrasto con la normativa vigente in materia"*. Inoltre, con comunicazione del 28/04/2015 (Allegato 12) dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole ha comunicato di aver *"provveduto alla contestazione delle violazioni all'articolo 26, comma 2 (D. Lgs. n. 61/2010) alla società Le Famiglie dell'Amarone d'Arte Soc. Cons. A R.I." (...)* qualificando le attività di promozione poste in essere da quest'ultima *"come pratica commerciale scorretta o ingannevole..."*.
- Da quanto sopra deriva che il MUE contestato si sovrappone alla menzione tradizionale 'Amarone' e alla DOP 'Amarone della Valpolicella', di cui il richiedente è il custode, nonché il garante. La stessa natura e composizione del MUE contestato indebolisce e affievolisce in qualche misura l'unicità e la specificità del ruolo del richiedente in virtù dei compiti ad esso conferiti dai competenti organi statali. Infatti, il MUE contestato può creare nel pubblico il convincimento che esista un'altra associazione imprenditoriale incaricata di tutelare e promuovere la denominazione di origine 'Amarone della Valpolicella' e che vi possano essere diversi livelli di qualità della denominazione in questione.
- Il marchio deve essere inoltre dichiarato nullo per decettività per contrasto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE. Infatti, il MUE contestato, che non associa la menzione tradizionale 'Amarone' a un vino bensì a servizi nelle classi 35 e 41, contiene un'indicazione ingannevole che induce il pubblico in errore sulla natura, caratteristiche o qualità essenziali dei servizi coperti da tali classi, che non sono evidentemente un vino relativo alla menzione tradizionale

'Amarone'.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

- **Allegato 1:** Copia del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.
- **Allegato 2:** Copia dell'Allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009.
- **Allegato 3:** Estratto dal database 'E-Bacchus' contenente dettagli sulla menzione tradizionale 'AMARONE'.
- **Allegato 4:** Copia del Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26/04/2010.
- **Allegato 5:** Copia del D.M. del 24 marzo 2010 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12/04/2010.
- **Allegato 6:** Disciplinare di produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) dell'Amarone della Valpolicella, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12/04/2010.
- **Allegato 7:** Estratto dal registro elettronico E-Bacchus contenente dettagli della DOP 'Amarone della Valpolicella', registrata in data 12/12/2011 e protetta ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- **Allegato 8:** Estratto dal sito del Consorzio Valpolicella sulla storia del Consorzio.

- **Allegato 9:** Copia dello Statuto del Consorzio Valpolicella firmato in data 02/08/2012.
- **Allegato 10:** Copia del Decreto del 25 gennaio 2013 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 07/02/2013.
- **Allegato 11:** Comunicazione del 05/03/2015 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali inviata al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella.
- **Allegato 12:** Comunicazione del 28 aprile 2015 del Dipartimento dell'Ispettorato della Tutela della Qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
- **Allegato 13:** Estratti delle direttive EUIPO in vigore in data 01/08/2015.
- **Allegato 14:** Estratto da un articolo pubblicato su "L'Arena di Verona" in merito al ritrovamento di una bottiglia di 'AMARONE EXTRA' del 1936.
- **Allegato 15:** Copia di una decisione del 20/12/2012 dell'Ufficio Marchi Danese accompagnata da traduzione parziale in italiano.
- **Allegato 16:** Indagine sul commercio estero dei vini della Valpolicella (Rapporto 2011-2012).
- **Allegato 17:** Estratti dal libro dal titolo "L'Amarone della Valpolicella" (dicembre 2003).
- **Allegati da 18 a 25:** Rassegna stampa di numerosi articoli sull'Amarone della Valpolicella pubblicati nel periodo 2006-2014.
- **Allegato 26:** Estratto dalla pagina Wikipedia dedicata all'Amarone della

Valpolicella.

- **Allegato 27:** Estratti da siti internet contenenti articoli e informazioni sull'Amarone della Valpolicella. Parte di questi articoli non sono datati, ma indicano che sono stampati nel 2011 e 2014. Un articolo è datato 2001, mentre altri sono stati pubblicati nel 2011 e 2014.
- **Allegati 28-29:** Copia di articoli sull'Amarone della Valpolicella sulle riviste 'Enogea', 'Cucina e Vini'. Il richiedente rileva che tali articoli sono stati pubblicati nel 2005. Sebbene non sia indicata la data di pubblicazione, si nota che essi fanno riferimento ad annate di Amarone risalenti al periodo 2001-2004.
- **Allegati 30-31:** Rassegna stampa di articoli sull'Amarone della Valpolicella pubblicati in inglese, tedesca negli anni 2003, 2004, 2007, 2008.
- **Allegato 32:** Estratti dal sito web igrandivini.com contenenti riferimenti all'evento "Anteprima Amarone 2015".
- **Allegato 33:** Copia del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- **Allegato 34:** Copia della decisione di Opposizione n. B 1 805 079 del 02/07/2013.

Dopo una richiesta di proroga del termine, la titolare replica, in sostanza, con i seguenti argomenti:

- La titolare è una società consortile costituita nel giugno del 2009 di cui fanno parte dodici produttori storici del vino 'Amarone della Valpolicella'. L'oggetto sociale della titolare contempla, tra l'altro, la *"tutela del vino denominato "Amarone" come prodotto tipico del territorio veronese della Valpolicella"*, nonché, tra le altre, attività di promozione, comunicazione e tutela tese alla valorizzazione commerciale del vino 'Amarone della Valpolicella'.

- Le comunicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e del Ministero delle Politiche Agricole citate dal richiedente non rientrano nell'oggetto del presente procedimento. Esse, inoltre, costituiscono, rispettivamente, una mera considerazione fondata su un'analisi sommaria della questione in esame e una semplice valutazione non sfociata in una sanzione, in quanto l'Ufficio sta ancora valutando le difese della titolare nel merito.
- Nel caso concreto, il MUE contestato non si riferisce a prodotti, bensì a servizi di promozione pubblicitaria e commerciale in generale, ad attività culturali in generale, tutte tese alla valorizzazione commerciale del vino 'Amarone della Valpolicella', organizzate da una società consortile che legittimamente può esercitare tali attività, come previsto dall'oggetto sociale della stessa. E' pertanto da escludere qualsiasi attitudine ingannevole da parte del marchio figurativo contestato.
- In merito ai motivi relativi invocati dal richiedente, si rileva che la presente azione non può essere basata su diritti nazionali nel settore vitivinicolo. Pertanto i richiami al D. Lgs. n. 61/2010, secondo cui le menzioni tradizionali sono da considerarsi denominazioni di origine, non possono trovare applicazione.
- Per di più, posto che il termine 'Amarone' è una "menzione tradizionale" riconosciuta e tutelata a livello comunitario ai sensi dell'articolo 112, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 – e, quindi, di una normativa successiva alla data di deposito del MUE contestato (20/05/2010), non può essere considerato un diritto anteriore su un "*segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale*". Inoltre, il vino 'Amarone della Valpolicella' è stato registrato come DOP in data 12/12/2011, vale a dire in data posteriore al deposito della registrazione contestata. Pertanto, tali diritti non sono preesistenti al marchio della titolare.
- Ad ogni modo, in base a quanto previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 607/2009, il MUE contestato è valido proprio in quanto esso attiene ad una serie di servizi afferenti al vino 'Amarone della Valpolicella', ed è stata richiesto da una associazione che raggruppa alcune tra le principali aziende che producono 'Amarone della Valpolicella' nel rispetto del relativo disciplinare e, pertanto, legittimate ad utilizzare tale menzione tradizionale. Al più, il MUE contestato sarebbe certamente nullo qualora si riferisse a prodotti o servizi attinenti, ad esempio, ad un 'Amarone della Valtellina', 'della Loira', 'del Monferrato' o 'del Baden'. Infatti, la norma mira a evitare

che si possa registrare un marchio contenente una menzione tradizionale protetta per prodotti che non hanno nulla a che vedere con il relativo disciplinare, così inducendo in confusione i consumatori. Questo principio va poi letto in combinato disposto con l'articolo 40 dello stesso regolamento (CE) n. 607/2009, che limita la tutela della menzione protetta alle sole ipotesi di usurpazione/confusione per i consumatori.

- Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione. Le DOP e le IGP per vini che usano tali denominazioni in conformità del relativo disciplinare sono protette solo contro ipotesi di uso/registrazione fraudolenta di marchi contenenti dette denominazioni.
- Nella fattispecie, il MUE contestato non rientra nelle ipotesi di registrazione fraudolenta previste dall'articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013, posto che:
 - il nome protetto 'Amarone' non è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili. L'espressione "d'Arte" che accompagna la parte verbale "Famiglie dell'Amarone d'Arte" nella registrazione contestata non ha alcuna portata laudativa, bensì indica che il vino è prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle antiche tradizioni della cultura enologica della Valpolicella;
 - sulla confezione o sull'imballaggio non è stata adottata nessuna indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto, tenuto anche conto che il MUE contestato copre servizi e non prodotti;
 - il titolare non ha posto in essere alcun tipo di pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
- Sulla base dei suesposti rilievi i motivi di nullità invocati dal richiedente sono infondati.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove:

- **Documento 1:** Procura generale conferita dal titolare al rappresentante professionale.
- **Documento 2:** Visura camerale de “Le Famiglie dell’Amarone d’Arte – Società Consortile A.R.L.” (la titolare).
- **Documento 3:** Codice di autoregolamentazione della titolare datato 19/06/2009.
- **Documento 4:** Estratti da siti Internet e quotidiani datati nel periodo 2014-2015 contenenti articoli su riconoscimenti ottenuti dalla titolare.
- **Documento 5:** Documentazione promozionale della titolare.
- **Documento 6:** Estratti dal Vocabolario Treccani online contenente la definizione del termine “arte”.
- **Documento 7:** Estratti da internet contenenti alcuni esempi di uso dell’espressione “d’arte” nel commercio.

Dopo una richiesta di proroga del termine, il richiedente reitera le precedenti argomentazioni e replica alle osservazioni della titolare come segue:

- Le Famiglie dell’Amarone d’Arte (della quale sono soci alcuni noti produttori di vini a DOP ‘Amarone della Valpolicella’) persegue l’obiettivo commerciale di presentare il prodotto dei propri soci come *“un vino di qualità superiore o, comunque, diverso dall’Amarone non “D’ARTE” e quindi doverosamente più costoso”*. Tale obiettivo è coltivato attraverso:
 - un’attività di comunicazione, convegnistica e realizzazione di eventi, nella quale i soci si presentano assieme e cercano di pubblicizzare il vino che essi producono, appunto, come “AMARONE D’ARTE”;

- il tentativo di distinguere il loro prodotto con un apposito marchio che contiene sia la lettera 'A' maiuscola sia l'espressione "AMARONE D'ARTE", introducendo l'ulteriore suggestione che, appunto, quello dei soci sia un "Amarone speciale";
- la registrazione dello stesso marchio sia in Italia (n. 1 412 172 nelle classi 35 e 41), sia nella Unione Europea (n. 12 549 267 nelle classi 33 e 43 e n. 9 121 385 nelle classi 35 e 41);
- una comunicazione volta a presentare un'attività di produzione sottoposta al rispetto di un regolamento più restrittivo rispetto al disciplinare (si veda il Manifesto delle Famiglie dell'Amarone d'Arte estratto dal loro sito – Allegato 35, ed Documento 3 prodotto dalla stessa titolare).
- Appare evidente che il MUE contestato sia uno strumento utilizzato per pubblicizzare e promuovere la commercializzazione di prodotti vinicoli.
- Il conflitto fra il MUE contestato e il Disciplinare di Produzione dell'Amarone della Valpolicella è determinato dal carattere laudativo del MUE contestato in cui appare la lettera 'A' maiuscola e l'espressione "AMARONE D'ARTE". Il Disciplinare di Produzione dell'Amarone della Valpolicella vieta l'uso di indicazioni dal significato laudativo. In altri termini, il senso dell'attuale procedimento di nullità è il seguente: il marchio della titolare per servizi delle classi 35 e 41 relativi alla promozione commerciale del vino 'Amarone della Valpolicella' veicola un messaggio ingannevole al consumatore.
- L'ingannevolezza del marchio della titolare è intrinsecamente connessa al messaggio laudativo del marchio stesso ('AMARONE D'ARTE' con l'ulteriore presenza di una 'A' maiuscola), tale da indurre il consumatore ad acquistare un vino per la sua specialità, unicità e diversità, che non sono invece affatto garantite dal rispetto di un regolamento più restrittivo.
- Sul piano giuridico, l'articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le denominazioni di origine sono protette contro *"qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto"*

(...) *nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica*". Come esposto, il MUE contestato contiene informazioni aggiuntive (la lettera 'A' e la dicitura "d'Arte") tali da recare sicuro detrimento alla rinomanza della DOP contribuendo anche all'indebolimento e alla diluizione della sua capacità distintiva.

- La menzione tradizionale 'AMARONE' risulta protetta ex Allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale essa è una *"menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione 'Valpolicella'"*. Pertanto, la data della protezione della menzione tradizionale 'AMARONE' precede il 20/05/2010, in virtù del suo inserimento nell'Allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009. Quanto alla sua protezione in base al diritto nazionale, si ricorda nuovamente che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva (CE) n. 2008/95 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, consente ai legislatori nazionali di *"prevedere che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui [...] l'uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato"*. Il legislatore nazionale può quindi prevedere una tutela maggiore a garanzia di segni distintivi d'interesse pubblico, quali sono le menzioni tradizionali e le denominazioni di origine.
- Per ciò che riguarda la protezione a livello dell'Unione della DOP 'Amarone della Valpolicella', essa ha completato il suo *iter* di registrazione in data 12/12/2011, ma la concessione della DOP a livello nazionale è avvenuta tramite il D.M. del 24 marzo 2010, per mezzo del quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita ('DOCG') 'Amarone della Valpolicella' e approvato il relativo disciplinare di produzione. Pertanto, l'adozione del disciplinare è anteriore alla data di deposito del marchio della titolare. In seguito al riconoscimento a livello nazionale della relativa DOP, è stato avviato l'*iter* di registrazione in conformità alla disciplina applicabile.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le seguenti prove:

- **Allegato 35:** Manifesto delle Famiglie dell'Amarone d'Arte.

- **Allegato 36:** Dichiarazione del Prof. Failla del 18/07/2015.

La titolare deposita una controreplica ribadendo i propri argomenti e rilevando, in sostanza, quanto segue:

- Diversamente da quanto preteso dal richiedente, l'espressione "d'arte" presente nel MUE contestato non ha portata laudativa, bensì meramente descrittiva della maestria e del rigore con cui i prodotti dei soci della titolare (e, di riflesso, i servizi destinati a pubblicizzarne i prodotti) sono realizzati. La lettera 'A' si riferisce esclusivamente al termine 'Amarone', e l'utilizzo della locuzione "Amarone d'Arte" è la precisazione, coniugata in forma commerciale, che l'Amarone è prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle antiche tradizioni della cultura enologica della Valpolicella. È pertanto indubbio che la presenza della lettera 'A' nel contesto figurativo del marchio non possa considerarsi come avente finalità "usurpative", "ingannevoli" o tantomeno "atte ad indurre in errore il consumatore", posto che si riferisce a servizi connessi a vini prodotti in conformità con la DOP 'Amarone della Valpolicella'.
- Posto che il MUE contestato si riferisce a servizi connessi ad un vino prodotto in conformità alle previsioni di cui al disciplinare relativo alla denominazione di origine protetta "Amarone della Valpolicella", le condizioni previste ex articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 103/2013 non trovano applicazione.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove:

- **Documento 8:** Estratti dalla pagina Wikipedia e dalla enciclopedia Treccani contenenti definizioni delle espressioni "regola d'arte" e "arte".

MOTIVI DI NULLITÀ RELATIVA

Osservazioni preliminari sui regolamenti sul marchio applicabili

In data 23/03/2016 è entrato in vigore il regolamento n. 2015/2424 che modifica il regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione Europea e che ha introdotto *inter alia* l'articolo 8, paragrafo 4 *bis* come motivo di nullità relativa per le indicazioni geografiche (DOP e IGP). Prima dell'entrata in vigore di tale regolamento, un'indicazione geografica poteva essere invocata alla base di una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento n. 207/2009 come *"un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale"*. L'introduzione di questo motivo di nullità specifico comporta che a partire dal 23/03/2016 le indicazioni geografiche possono essere invocate esclusivamente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 *bis*, RMUE.

Tuttavia, tenuto conto che la domanda di nullità in esame è stata depositata in data 01/10/2015, tali cambiamenti non si applicano al caso di specie e il presente procedimento verrà esaminato in base alle condizioni in vigore al momento del deposito della domanda di nullità, vale a dire ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento n. 207/2009, che, per facilità di riferimento, verrà indicato come RMUE secondo la nuova terminologia introdotta dal regolamento n. 2015/2424.

Articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, RMUE

L'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE prevede che su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio dell'Unione Europea è dichiarato nullo allorché esiste [...] un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all'azione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio impugnato è dichiarato nullo se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

1. a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione Europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione

della domanda di marchio dell'Unione Europea;

1. b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

I motivi del rifiuto previsti dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:

- il segno anteriore dev'essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;
- conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato il richiedente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l'azione, compreso il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo;
- le condizioni alle quali l'uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

Tali condizioni sono cumulative ed è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché la domanda di nullità sia respinta (24/03/2009, da T-318/06 a T-321/06, 'General Optica', EU:T:2009:77, § 47).

Nel caso in esame, a sostegno della domanda di nullità, il richiedente ha invocato la DOP 'Amarone della Valpolicella' e la menzione tradizionale 'AMARONE'.

1. La denominazione di origine protetta (DOP) 'Amarone della Valpolicella'

Sul diritto anteriore conferito dalla DOP 'Amarone della Valpolicella'

La titolare rileva che la DOP 'Amarone della Valpolicella' è stata registrata in data 12/12/2011 e che, pertanto, essa non possa essere invocata come diritto anteriore rispetto al MUE contestato, il quale è stato depositato 20/05/2010.

Per comprovare il proprio diritto, il richiedente ha fornito *inter alia* un estratto della banca dati online 'E-Bacchus' da cui risulta che la DOP 'Amarone della Valpolicella' è stata registrata in data 12/12/2011 ed è protetta ai sensi dell'articolo 118 *vicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, abrogato e sostituito dall'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013, rubricato 'Denominazioni di vini protette preesistenti'.

In base all'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013,

Le denominazioni di vini di cui agli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999[1] del Consiglio e all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002[2] della Commissione sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 104 del presente regolamento.

L'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 si riferiva ai vini di qualità prodotti in regione determinate ("v.q.p.r.d.") e disponeva, al paragrafo 4, che, al fine di ottenere tutela, gli Stati membri trasmettessero alla Commissione l'elenco dei "v.q.p.r.d." da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione. La Commissione avrebbe poi pubblicato l'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C.

Nell'elenco dei "v.q.p.r.d." pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 10/05/2007 (GU 2007/C 106/01) ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurava la denominazione di origine 'Amarone della Valpolicella' per designare un vino proveniente dalla regione Veneto in Italia. Tale denominazione era stata iscritta dalla Commissione sulla base dei dati forniti dalle autorità italiane, secondo le quali essa era stata riconosciuta come denominazione di origine protetta mediante il D.M. del 21/08/1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana in data 21/10/1968.

In data 01/08/2009, ai sensi dell'articolo 118 *quindicies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, rubricato 'Registro', abrogato e sostituito dall'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la banca dati E-Bacchus

ha sostituito la pubblicazione degli elenchi dei v.q.p.r.d. nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Tale banca dati contiene le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette di vini provenienti da Stati membri ai sensi del regolamento, nonché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche relative a vini provenienti da paesi terzi, protetti in forza di accordi bilaterali tra l'Unione Europea e tali paesi (13/02/2014, C-31/13 P, Tokaj, EU:C:2014:70, § 14).

Pertanto, in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale regolamento protegge le indicazioni geografiche che erano già protette in uno Stato membro in data 01/08/2009[3] (o alla data di adesione di un nuovo Stato membro), fatte salve ulteriori condizioni[4], e qualsiasi ulteriore indicazione geografica richiesta e registrata successivamente in virtù del sistema di tutela dell'UE.

Ne consegue che poiché la denominazione 'Amarone della Valpolicella' figurava nell'elenco dei "v.q.p.r.d." pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 10/05/2007, in virtù del D.M. del 21/08/1968, la DOP invocata dal richiedente era già tutelata prima dell'introduzione del sistema di protezione uniforme dell'UE (entrato in vigore il 01/08/2009) e, di conseguenza, essa precede la data di deposito del MUE contestato.

Riferimenti al D.M. del 21/08/1968 sono tra l'altro riscontrabili nell'articolo 1 del "Disciplinare di produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) Amarone della Valpolicella", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 'Anno 151 – numero 84' del 12/04/2010 (Allegato 6). Inoltre, lo stesso numero della Gazzetta ufficiale fa riferimento al D.M. del 24/03/2010 in merito al riconoscimento della DOCG 'Amarone della Valpolicella', la cui domanda di riconoscimento era stata presentata dal Consorzio tutela vino Valpolicella (il richiedente) in data 24/06/2009.

L'articolo 2 del D.M. del 25/01/2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 07/02/2013 (Allegato 10), conferma che la normativa nazionale ha conferito al richiedente un diritto di azione diretto nei confronti dell'uso non autorizzato della DOP 'Amarone della Valpolicella'. Tale articolo, infatti, si riferisce al richiedente come il consorzio incaricato di svolgere le funzioni di tutela per la denominazione 'Amarone della Valpolicella' iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'articolo 118 *quindecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Ne consegue che i diritti sulla DOP 'Amarone della Valpolicella' sono stati acquisiti prima della data di deposito del marchio impugnato e che la normativa italiana riconosce al richiedente un diritto di azione diretto nei confronti dell'uso non autorizzato di detta denominazione.

Pertanto, gli argomenti della titolare secondo cui la DOP 'Amarone della Valpolicella' non sia anteriore alla data di deposito del marchio contestato non possono essere accolti.

Sulla portata della tutela della DOP 'Amarone della Valpolicella'

- *Il quadro normativo per la tutela delle IG nell'Unione Europea*

Il richiedente argomenta che la DOP 'Amarone della Valpolicella' sarebbe protetta, da un lato, dal diritto dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1308/2013 e, dall'altro, dal diritto italiano sulla base del Decreto Legislativo n. 61 del 2010 e del già citato D.M. del 24 marzo 2010.

Quanto alla protezione della DOP in questione in base al diritto nazionale, il richiedente fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), Direttiva (CE) n. 2008/95 secondo cui:

[...] Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

1. a) *l'uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità [...]*

In via preliminare, si ricorda che nell'UE la protezione delle indicazioni geografiche è prevista sia per i prodotti agricoli sia per i prodotti non agricoli. I prodotti agricoli e alimentari (prodotti alimentari, vini, bevande spiritose) beneficiano di una protezione unitaria concessa esclusivamente a livello dell'Unione. Le indicazioni geografiche per prodotti non agricoli sono protette soltanto a livello nazionale/regionale attraverso

vari quadri giuridici nazionali.

In base al diritto dell'Unione, le indicazioni geografiche per vini sono protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013[5], che ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007[6], che aveva integrato, grazie alla codificazione mediante il regolamento (CE) n. 491/2009, il regolamento (CE) n. 479/2008[7] che, nel contempo, era stato abrogato.

Il sistema di tutela dell'Unione Europea relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per prodotti agricoli e alimentari (prodotti alimentari, vini e bevande spiritose) riveste una natura esauriente e prevale sulla protezione nazionale accordata a tali prodotti. Ciò emerge dalle conclusioni del Tribunale nella sentenza emessa in data 08/09/2009, C-478/07, Bud, EU:C:2009:521, § 95-129. In questo caso il Tribunale ha ritenuto che lo scopo del regolamento (CE) n. 510/2006 (predecessore dell'attuale regolamento sui prodotti alimentari) fosse quello di fornire un sistema di tutela delle indicazioni geografiche uniforme ed unico per i prodotti agricoli e i prodotti alimentari, che sostituisse le leggi nazionali per i prodotti di riferimento.

Sebbene, nella sentenza 'Bud', il Tribunale non si sia pronunciato specificamente sulla natura esaustiva dei regolamenti sui vini, sulle bevande spiritose e sui vini aromatizzati, va applicato lo stesso principio perché tali regolamenti contengono disposizioni sostanzialmente simili a quelle contenute nel regolamento sui prodotti alimentari e perseguono lo stesso obiettivo per i rispettivi prodotti.

Il parallelismo, sotto il profilo sostanziale, tra il regolamento (CE) n. 510/2006 e il regolamento dei vini, nella parte relativa alle indicazioni geografiche (IGP e DOP), è stato inoltre confermato dall'avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona nella causa del 18/05/2017, C-56/16 P, 'Port Charlotte'. Tali regolamenti, secondo l'avvocato generale, perseguono il medesimo scopo, ossia assicurare al consumatore – e, sotto una diversa prospettiva, anche ai titolari delle rispettive denominazioni – che i prodotti oggetto dell'uno e dell'altro rispondano a un livello elevato di qualità, sulla base della loro origine geografica. Inoltre, detti regolamenti prevedono entrambi che tali prodotti (vinicoli in un caso, alimentari e agricoli, in generale, nell'altro) debbano essere assoggettati al medesimo sistema di registrazione e alla susseguente tutela uniforme in tutto il territorio dell'Unione, a prescindere dalla loro origine nazionale (18/05/2017, C-56/16 P, Port Charlotte, EU:C:2017:394, *opinione dell'avvocato generale*, § 63).

L'avvocato generale ricorda, inoltre, che l'Unione ha esercitato la propria competenza in materia di DOP e IGP introducendo, tra gli altri, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 talune disposizioni speciali (i.e. l'articolo 118 *terdecies*[8]) proprio al fine di definire il rapporto tra quelle modalità dei diritti di proprietà intellettuale (di natura collettiva) e i marchi dell'Unione registrati (di natura individuale). Il legislatore dell'Unione ha, infatti, deciso di esercitare le sue competenze sulle DOP e sulle IGP sia nell'ambito dei prodotti agricoli e alimentari, sia in quello delle bevande spiritose e in quello relativo al settore vitivinicolo. Al di fuori dei settori coperti da tali regolamenti, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche continuano a rientrare nella competenza degli Stati membri (18/05/2017, C-56/16 P, Port Charlotte, EU:C:2017:394, *opinione dell'avvocato generale*, § 59 e 60).

Come emerge dalle conclusioni del Tribunale nella succitata sentenza 'Bud' (EU:C:2009:521, § 118-121), il fatto che l'adozione dei regolamenti applicabili alle DOP e alle IGP abbia comportato l'esclusione dei sistemi nazionali di tutela trova conferma nei regolamenti stessi, i quali introducono alcune norme transitorie per tenere conto del fatto che nell'Unione coesistevano sistemi nazionali che contemplavano già una disciplina delle denominazioni di origine e altri che ne erano (o ne sono) privi.

Per quanto riguarda i vini, come sopra menzionato, l'articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevedeva che gli Stati membri trasmettessero alla Commissione l'elenco dei "v.q.p.r.d." da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l'elaborazione. Poiché la DOP 'Amarone della Valpolicella' godeva della tutela conferita dal diritto italiano, i vini da essa designati sono stati iscritti nell'elenco dei "v.q.p.r.d." pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10/05/2007 e automaticamente protetti in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 (articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, oggi articolo 107 regolamento (UE) n. 1308/2013), e la Commissione ha proceduto alla loro iscrizione nel registro di cui al medesimo regolamento (elenco E-Bacchus).

L'avvocato generale, pertanto, conclude che le disposizioni transitorie presenti nel regolamento dei vini confermano che gli Stati membri hanno perduto la competenza a concedere una tutela supplementare e rafforzata alle DOP di vini se le medesime godono già dello status loro riconosciuto dal regolamento (CE) n. 1234/2007. Diversamente, non avrebbe senso prevedere il passaggio dalla situazione precedente a quella nuova, che ha precisamente lo scopo di strutturare l'esercizio della competenza a definire l'ambito della tutela. Anche a tale proposito si possono trasporre al regolamento (CE) n. 1234/2007 le considerazioni svolte nella sentenza 'Bud' in relazione al regolamento (CE) n. 510/2006 (18/05/2017, C-56/16 P, Port Charlotte,

EU:C:2017:394, *opinione dell'avvocato generale*, § 71).

Per le ragioni sopra esposte, nelle categorie dei prodotti alimentari, dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, la tutela a livello di UE è esaustiva, il che significa che i motivi relativi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE non possono basarsi su diritti nazionali in queste categorie perché il sistema di tutela dell'UE che si compone dei regolamenti di cui sopra prevale e sostituisce la protezione nazionale delle indicazioni geografiche per detti prodotti.

Pertanto, gli argomenti del richiedente in merito alla tutela prevista dalla normativa italiana nel settore dei vini non possono essere accolti.

- *Sulla portata della tutela della DOP Amarone della Valpolicella in base al diritto UE*

Il MUE contestato è il segno figurativo di seguito rappresentato:

A detta del richiedente, la presenza di tale segno nel mercato potrebbe far credere al pubblico che esista un'altra associazione imprenditoriale incaricata di tutelare e promuovere la DOP 'Amarone della Valpolicella' e che vi possano essere diversi livelli di qualità del vino contrassegnato dalla denominazione in questione.

Il richiedente rileva che la presenza della lettera 'A' e dell'espressione "AMARONE D'ARTE" potrebbero recare detrimento alla rinomanza della DOP 'Amarone della Valpolicella' contribuendo all'indebolimento e alla diluizione della sua capacità distintiva. Il richiedente è dell'avviso che tali elementi farebbero pensare all'esistenza di diverse categorie di 'Amarone della Valpolicella' (di "serie A" e "serie B") e che la fama e il prestigio di tale prodotto verrebbero intaccati dall'uso del MUE contestato.

In via preliminare, si osserva che per "denominazione di origine" si intende il nome utilizzato su prodotti che hanno una particolare origine geografica e che presentano qualità e caratteristiche essenzialmente o esclusivamente attribuibili a tale luogo di origine e ai suoi fattori naturali e umani. Tale nome può essere utilizzato collettivamente da tutte le imprese di un dato

territorio che producono un determinato prodotto con una modalità ben definita.

Proteggere un'indicazione geografica (DOP o IGP) come diritto di proprietà intellettuale ha lo scopo di garantire ai produttori condizioni di concorrenza leale e di fornire al consumatore informazioni affidabili circa il luogo e/o il metodo di produzione e la qualità del prodotto.

L'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, rubricato 'Protezione', disciplina che:

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi vino prodotto in conformità del relativo disciplinare di produzione.
(sottolineatura aggiunta)

A differenza di altri diritti di proprietà intellettuale, infatti, le indicazioni geografiche (DOP o IGP) non sono di proprietà di un unico soggetto, come solitamente avviene, invece, nel caso dei marchi, bensì appartengono a un'intera comunità, ovvero a tutti i produttori i cui prodotti sono originari della zona geografica definita e sono conformi al disciplinare di produzione a esse relative[9].

Da ciò deriva che la tutela conferita alla DOP 'Amarone della Valpolicella' non consente di vietare l'uso (o la registrazione) del MUE contestato nella misura in cui i servizi da esso rivendicati nelle classi 35 e 41 "si riferiscono a vini in conformità con la denominazione di origine protetta *Amarone della Valpolicella*" (si veda, per analogia, decisione del 03/06/2015, R 1291/2014-4, Pisco, § 30).

Di fatto, nell'ambito della normativa dell'UE, la portata della tutela delle indicazioni geografiche (IGP o DOP) non può andare oltre quanto sia necessario per salvaguardare la funzione dell'indicazione geografica, vale a dire la funzione di designare prodotti come appartenenti ad una particolare origine geografica e le qualità particolari che sono loro intrinseche. Diversamente da altri segni, le indicazioni geografiche non sono utilizzate per indicare l'origine commerciale di prodotti e non concedono protezione a questo riguardo. Pertanto, quando la lista dei prodotti o servizi di marchio dell'Unione Europea è limitata ai prodotti in conformità della specificazione della DOP o IGP pertinente, la funzione dell'indicazione geografica in questione è salvaguardata per quei prodotti perché il marchio copre soltanto

i prodotti o servizi della particolare origine geografica e le qualità particolari che sono loro intrinseche.

Di conseguenza, i motivi di nullità invocati contro la registrazione della titolare non possono essere accolti, in quanto la portata dei servizi rivendicati dal segno contestato è stata opportunamente limitata e ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per completezza, fatto salvo quanto si dirà *infra* nell'analisi dei motivi di nullità assoluti invocati dal richiedente, la Divisione di Annullamento non concorda con l'argomento del richiedente secondo cui la presenza della lettera 'A' maiuscola e della dicitura 'AMARONE D'ARTE' nel MUE contestato possano indurre il pubblico in errore *"sulla natura e qualità dei servizi rivendicati, nonché sulla vera origine del segno"*.

La lettera 'A' posta al centro del segno e trascritta in dimensioni preminenti rispetto agli altri elementi appare, infatti, utilizzata in qualità di lettera iniziale della parola 'Amarone', mentre la dicitura "D'ARTE" è parte della denominazione della società consortile titolare del marchio "Le Famiglie dell'Amarone d'Arte". Sebbene l'espressione "d'arte" possa avere una connotazione velatamente laudativa – poiché utilizzata nella lingua italiana per indicare che sono state eseguite il complesso di regole necessarie a condurre una serie di operazioni, a svolgere un'attività artistica, o inerenti a una data disciplina (da Vocabolario Treccani) – la Divisione di Annullamento ritiene che essa non sia tale da recare detrimento alla rinomanza della DOP in esame sfruttando la sua notorietà (ex articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), regolamento (UE) n. 1308/2013), né di trasmettere indicazioni false e ingannevoli sul prodotto (ex articolo 103, paragrafo 2, lettera c), regolamento (UE) n. 1308/2013), né tantomeno comunicare messaggi laudativi tali da trarre in inganno l'acquirente (secondo l'articolo 7 del Disciplinare di Produzione della DOP).

Occorre, inoltre, precisare che la valutazione dell'uso nel mercato del MUE contestato in conformità con le disposizioni del Disciplinare di Produzione della DOP 'Amarone della Valpolicella' esula dalla portata del presente procedimento.

L'esecuzione di controlli per valutare la conformità al Disciplinare di Produzione e l'uso di un'indicazione geografica (DOP o IGP) sul mercato spetta alle autorità competenti designate dagli Stati membri[10]. Tra l'altro, lo stesso articolo 10 del Disciplinare di Produzione della DOP 'Amarone della Valpolicella' ("Riferimenti alla struttura di controllo")

indica la Società Siquria quale *“Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [...] che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare”*.

Nella valutazione degli impedimenti relativi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, la Divisione di Annullamento ha il compito di stabilire se la registrazione contestata sia in contrasto con i diritti anteriori in capo al richiedente sulla base della normativa applicabile che, nel caso di specie, è il regolamento (UE) n. 1308/2013. Poiché, come detto, i servizi coperti dal marchio sono stati adeguatamente limitati facendo riferimento *“a vini in conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella”*, la registrazione della titolare non viola le disposizioni di tale regolamento in quanto le DOP *“possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione”* (v. il già citato articolo 103, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1308/2013).

Il richiedente fa riferimento a comunicazioni emesse dal MIPAAF in data 05/03/2015 (Allegato 11) e dall'ICQRF in data 28/04/2015 (Allegato 12). Nella prima comunicazione viene riportato, in sostanza, che il MUE contestato è *“in contrasto con la normativa vigente in materia”*. Tuttavia, tale assunto si fonda, da un lato, su disposizioni facenti capo alla normativa italiana (che, come detto, non trovano applicazione nel caso di specie) e, dall'altro, sulla normativa a tutela delle menzioni tradizionali, la quale verrà approfondita nella sezione successiva della presente decisione. Quanto alla comunicazione dell'ICQRF, essa ha come oggetto principale l'attività di promozione svolta dalla titolare che viene definita *“scorretta ed ingannevole”*. L'uso del segno nell'ambito di attività pubblicitarie e promozionali, tuttavia, non rientra nell'oggetto del presente procedimento.

In considerazione di quanto sopra, il motivo di nullità dedotto dal richiedente sulla base della DOP 'Amarone della Valpolicella' non può essere accolto.

1. La menzione tradizionale 'Amarone'

La normativa inerente alle menzioni tradizionali per vini è disciplinata nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel regolamento (CE) n. 607/2009.

L'articolo 112 del regolamento (UE) n. 1308/2013, rubricato 'Definizione', così recita:

Per "menzione tradizionale" si intende l'espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1[11], per indicare:

1. a) *che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o*
1. b) *il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.*

Ai sensi del considerando 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le menzioni tradizionali *"forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette"*.

Per quanto riguarda l'ambito della protezione, l'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 40, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 607/2009 stabiliscono che:

Le menzioni tradizionali devono essere protette, esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli dichiarati nella domanda, contro:

1. *qualsiasi uso improprio del termine protetto, anche se è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;*
1. *qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, posta all'interno della confezione o sull'esterno della stessa, nella pubblicità o sui documenti connessi al prodotto;*

1. *qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore, in particolare dare l'impressione che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.*

La relazione tra le menzioni tradizionali per vini e i marchi commerciali è disciplinata dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 607/2009 (una disposizione analoga all'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che disciplina IGP/DOP), secondo cui:

1. *Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 40 è respinta se la domanda di registrazione del marchio non riguarda un vino che ha diritto all'uso di tale menzione tradizionale ed è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della menzione tradizionale alla Commissione e se tale menzione ottiene successivamente la protezione.*

I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o dal regolamento (CE) n. 40/94.

2. *Un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 40 del presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale.*

In tal caso l'uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente.

Sebbene nel regolamento n. 207/2009 (il RMUE in vigore al momento del deposito della presente domanda di nullità) non vi fossero riferimenti diretti alla tutela delle menzioni tradizionali (si nota che gli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera j dello stesso regolamento si applicavano ai marchi dell'UE in conflitto con le indicazioni geografiche), prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 207/2009, in

caso di conflitti tra MUE e menzioni tradizionali protette l'Ufficio aveva il compito di applicare direttamente l'articolo 113, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e gli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 607/2009. Infatti, come confermato dal Tribunale, i regolamenti dell'Unione hanno portata generale e sono direttamente applicabili (14/07/2011, C-4/10 & C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 40 e 41). In seguito, il regolamento n. 2015/2424, che modifica il regolamento n. 207/2009, ha introdotto l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), come motivo specifico di obiezione nei confronti di marchi in conflitto con le menzioni tradizionali anteriori per vino.

Tuttavia, mentre le menzioni tradizionali protette possono essere fatte valere nel contesto dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione o dei motivi di nullità di un marchio registrato, esse non rientrano tra i diritti anteriori azionabili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Tale orientamento trova peraltro conferma nelle disposizioni di cui al regolamento n. 2015/2424 che ai considerando 10 e 11 ha chiarito l'esigenza di estendere alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche la portata dei motivi assoluti e relativi alla registrazione di marchi dell'Unione Europea (rispettivamente ex articolo 7, paragrafo 1, lettera j e articolo 8, paragrafo 4 bis). D'altra parte, alle menzioni tradizionali protette per vini è stata estesa solo la portata degli impedimenti assoluti (ex articolo 7, paragrafo 1, lettera k), RMUE).

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE – nella versione del regolamento n. 207/2009 in vigore al momento del deposito della domanda di nullità – non elenca espressamente o esaustivamente i diritti particolari che possono essere invocati in forza di questa disposizione, ma piuttosto presenta un'ampia gamma di diritti che potrebbero essere utilizzati come base per un'opposizione a una domanda di MUE o come base di nullità di un MUE registrato.

Ciononostante, l'ampia portata dei diritti anteriori da far valere nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE è soggetta a una serie di condizioni restrittive, tra le quali, in particolare, che tali diritti devono conferire al titolare la facoltà di esercitarli, ovvero che l'opponente (o il richiedente la nullità) deve essere il beneficiario di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale. In altre parole, soltanto le persone con un interesse riconosciuto direttamente dalla legislazione ad avviare un procedimento hanno la facoltà di presentare un'opposizione o una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Ciò significa che se il diritto anteriore invocato non presenta alcuna "caratteristica di titolarità", esso non rientrerà nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

La disciplina sulla protezione delle menzioni tradizionali, pertanto, non costituisce una base idonea per un'opposizione o una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, perché il segno in questione non presenta alcuna caratteristica di titolarità e, in quanto tale, ha una natura pubblica. La menzione tradizionale è, infatti, una peculiarità del settore vitivinicolo attraverso la quale si offre protezione a determinate denominazioni tradizionalmente associate a indicazioni geografiche (DOP e IGP) che contengono informazioni sulle caratteristiche e la qualità dei vini. Mentre le indicazioni geografiche (DOP e IGP) costituiscono un diritto di proprietà industriale, come confermato dalla Corte di giustizia (08/05/2014, C-108/01, Prosciutto di Parma, EU:C:2014:306, § 64), le menzioni tradizionali non rientrano in tale categoria di diritti[12].

La distinzione tra indicazioni geografiche e menzioni tradizionali è emersa già nel regolamento (CE) n. 1493/1999, che, all'articolo 47, paragrafo 2, lettera e), stabiliva che le disposizioni sulla designazione, sulla denominazione e sulla presentazione di taluni prodotti disciplinati da detto regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini riguardavano in particolare la disciplina dell'utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali (17/05/2011, T-341/09, TXAKOLI, EU:T:2011:220, § 27).

Tra queste ultime, l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 753/2002 definiva la menzione tradizionale come un'espressione che *"si utilizza tradizionalmente per indicare i vini [da tavola con indicazione geografica e i vini di qualità prodotti in una regione determinata] negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio"*. Le menzioni tradizionali ai sensi del regolamento (CE) n. 753/2002 erano di conseguenza termini indicanti taluni elementi caratteristici del vino, del luogo di produzione o della sua storia e non la sua provenienza geografica (17/05/2011, T-341/09, TXAKOLI, EU:T:2011:220, § 28).

Tale conclusione è confermata dal fatto che numerose menzioni tradizionali protette dal regolamento (CE) n. 753/2002, e in seguito dal regolamento (CE)

n. 607/2009, sono associate a un numero elevato di denominazioni d'origine che spesso si estendono a un intero Stato membro o addirittura a più Stati, impedendo quindi di ritenere che la qualificazione di un termine come "menzione tradizionale" abbia l'effetto di trasformare tale termine in un'indicazione geografica e ancor meno di ritenere che tale qualificazione si limiti a confermare che il termine costituisca già di per sé un'indicazione dell'origine geografica dei vini (17/05/2011, T-341/09, TXAKOLI, EU:T:2011:220, § 29).

Certamente, la prima versione del regolamento (CE) n. 753/2002 stabiliva, all'articolo 24, paragrafo 6, che le "menzioni tradizionali" dovevano servire a identificare i vini come originari del luogo segnalato dall'indicazione geografica che recavano, qualora la caratteristica da esse espressa potesse essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica. Tuttavia, tale paragrafo è stato soppresso insieme ad altri a decorrere dal 01/02/2004 dall'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 316/2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 (17/05/2011, T-341/09, TXAKOLI, EU:T:2011:220, § 31).

A tal riguardo, inoltre, il Tribunale ha già respinto l'argomento secondo cui le "menzioni tradizionali" costituiscono un tutt'uno con le indicazioni geografiche (15/03/2006, T-226/04, Italia/Commissione, EU:T:2006:85).

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, le menzioni tradizionali non possono essere considerate denominazioni di origine. Sebbene il termine 'Amarone' sia una *"menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione «Valpolicella»"* (Allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009), la normativa in materia vitivinicola sulle menzioni tradizionali considera dette menzioni semplicemente come l'indicazione di una caratteristica dei vini, e non come un'indicazione della loro provenienza geografica, e ciò nonostante il nesso che esista tra tali termini e la denominazione di origine, come, nel caso di specie, tra il termine 'Amarone' e la regione della Valpolicella.

L'articolo 8, paragrafo 4, RMUE in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE costituisce un motivo di nullità relativa che può essere invocato soltanto dai titolari di marchi o segni anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, nonché dalle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.

Nel caso di specie, il richiedente ha mostrato un interesse ad agire con riferimento alla DOP 'Amarone della Valpolicella', ma tale interesse non può essere riconosciuto per la menzione tradizionale 'Amarone' poiché le menzioni

tradizionali non sono segni tutelati da diritti di proprietà.

Ne consegue che la menzione tradizionale 'Amarone' non rientra tra i diritti di proprietà intellettuale che è possibile far valere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

1. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra il richiedente non ha dimostrato che i segni invocati conferiscono la facoltà di vietare l'uso del MUE contestato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Poiché le condizioni poste da quest'articolo sono cumulative ed è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché una domanda di nullità di marchi dell'UE sia respinta (24/03/2009, da T-318/06 a T-321/06, 'General Optica', EU:T:2009:77, § 47), la domanda di annullamento basata sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), RMUE deve essere respinta.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l'articolo 7 RMUE

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3 RMUE, su domanda presentata all'Ufficio un marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l'articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un

esame d'ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell'Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la divisione di annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell'Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere ingannevole – Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE

A sostegno del presente motivo, il richiedente nota che il MUE contestato non associa la menzione tradizionale per vini 'Amarone' alla categoria di prodotti 'vini', bensì a servizi nelle classi 35 e 41. Pertanto, a detta del richiedente, il marchio conterrebbe un'indicazione ingannevole che potrebbe indurre il pubblico in errore sulla natura, caratteristiche o qualità essenziali dei servizi coperti da tali classi, che, evidentemente, non sono vini.

La Divisione Annullamento ritiene che gli argomenti del richiedente non siano fondati.

In forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, letto in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento sono dichiarati nulli i marchi "che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio".

Secondo la giurisprudenza relativa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), della prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

Membri in materia di marchi d'impresa (TMD), la cui formulazione è identica a quella dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), RMUE, le circostanze che giustificano l'impedimento alla registrazione di cui al presente articolo presuppongono l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore (sentenza del 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 e la giurisprudenza ivi citata).

Inoltre, solo quando il consumatore di riferimento sia indotto a credere che i prodotti e i servizi abbiano una determinata caratteristica, che in realtà non possiedono, il marchio è ingannevole. Tuttavia, se il messaggio trasmesso dal marchio non è sufficientemente chiaro per designare una caratteristica specifica dei prodotti e dei servizi coperti, tale messaggio non può essere considerato come ingannevole (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65).

Nel caso di specie, si è già rilevato che gli elementi presenti nel MUE contestato – in particolare la lettera 'A' in maiuscolo e l'espressione "D'ARTE" – non trasmettono un messaggio "chiaramente" descrittivo delle qualità e caratteristiche dei servizi coperti dal segno. La Divisione di Annullamento si sente di escludere che la lettera 'A' sarà percepita come un riferimento all'alta qualità di tali servizi (o dei prodotti ad essi associati) e sebbene l'espressione *d'arte* possa alludere al fatto che la titolare segua modalità o tecniche considerate corrette ("ad arte") per la lavorazione di un prodotto o la fornitura di un servizio, non si tratta di un'indicazione sufficientemente chiara e specifica per dar luogo a un inganno effettivo o a un rischio sufficientemente grave d'inganno del consumatore (v., per analogia, 24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 67).

Il richiedente fa inoltre riferimento alla succitata comunicazione emessa dall'ICQRF in data 28/04/2015 (Allegato 12), nella quale l'attività di promozione attraverso il marchio svolta dalla titolare viene definita "scorretta ed ingannevole". Tuttavia, tali considerazioni riguardano strategie di promozionali o di marketing che esulano dalla portata del presente procedimento. Difatti, le valutazioni del richiedente derivano da un'analisi relativa all'uso del segno nel mercato, mentre la causa di nullità di cui trattasi attiene alle caratteristiche intrinseche del marchio così come registrato e messo a confronto con i servizi designati.

In tal senso, si rileva che affinché un marchio sia ingannevole, l'inganno deve provenire dall'enunciato del marchio, messo a confronto con i termini dell'elenco dei servizi rivendicati. Pertanto, è necessario un collegamento con la natura intrinseca del marchio come registrato. Il motivo di nullità in esame trova applicazione in casi in cui il marchio contiene un'indicazione

oggettiva circa le caratteristiche dei prodotti o dei servizi rivendicati, che è chiaramente in contrasto con l'elenco di tali prodotti o servizi. L'impedimento è applicabile se il segno richiesto contraddice in modo evidente l'elenco di prodotti e servizi, dovendosi, tuttavia, presumere, in principio, che il marchio verrà usato come depositato per i prodotti e servizi rivendicati nella specifica (v., per analogia, 03/07/2006, R 1074/2005, 'WINE OH!', § 19).

Nel caso di specie, non vi è alcuna contraddizione all'interno del segno come depositato, né tra il segno come depositato e i servizi come rivendicati.

Il fatto che il marchio contenga la menzione tradizionale 'Amarone' e questa sia associata a servizi, anziché a vini, non determina un uso ingannevole del segno, poiché la specificazione dei servizi non è in contraddizione né con la qualità né altre caratteristiche che possono essere evocate dall'espressione 'Amarone'.

Dall'allegato XII, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009 appare che il termine 'Amarone' è una *"menzione storica connessa esclusivamente al metodo di produzione della denominazione «Valpolicella»*. È impiegata sin dall'antichità per identificare il luogo di origine di questo vino, ottenuto da uve appassite con un metodo di produzione specifico basato sulla completa fermentazione degli zuccheri: si spiega così l'origine del termine «Amarone». Si tratta di una menzione del tutto particolare e ampiamente conosciuta, in grado di identificare da sola il prodotto".

Come già rilevato, i servizi coperti dal marchio sono stati adeguatamente limitati e hanno come oggetto, in generale, servizi di promozione e organizzazione di eventi attinenti a *"vini in conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella"* in concordanza con l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La rivendicazione adottata crea una connessione tra il marchio, i servizi e il metodo di produzione 'Valpolicella' come contenuto nella definizione di cui sopra. La questione se un contrasto tra il messaggio che il marchio trasmette derivi dall'uso concreto del marchio fatto dalla titolare nelle sue attività di promozione e commercializzazione, può essere oggetto solo di una domanda di decadenza ex articolo 51, paragrafo 1, lettera c) RMUE, fermo restando che, in questo caso, spetterebbe al richiedente la decadenza, e non al titolare del marchio dell'Unione Europea, dimostrare che il marchio contestato è stato utilizzato in modo da trarre i consumatori in inganno.

Discende da quanto sopra che il motivo di nullità di cui al combinato disposto dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMUE e dell'articolo 7,

paragrafo 1, lettera g), RMUE deve essere respinto.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda di annullamento deve essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché risulta soccombente, il richiedente deve sopportare l'onere delle spese sostenute dal titolare del marchio dell'Unione Europea nel corso di tali procedimenti.

Secondo la regola 94, paragrafi 3 e 7, lettera d), punto iv), REMUE, le spese da rimborsare al titolare del marchio dell'Unione Europea sono le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Elisa ZAERA CUADRADO Pierluigi M. VILLANI Martina GALLE

Ai sensi dell'articolo 59 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 60 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.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell'atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).

[1] Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

[3] Cfr. l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, e dopo la sua codificazione, l'articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

[4] Vale a dire, invio alla Commissione dei fascicoli tecnici e delle decisioni di approvazione nazionali entro il 31/12/2011 ed esame finale della Commissione entro il 31/12/2014 (cfr. gli articoli 51, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, e dopo la sua codificazione, gli articoli 118 *vicies*, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successivamente, l'articolo 107, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013).

[5] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

[6] Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU 2009, L 154, pag. 1).

[7] Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

[8] Abrogato e sostituito dall'articolo 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

[9] Si veda, in tal senso, Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al Libro verde "Sfruttare al meglio il know-how tradizionale dell'Europa: una possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli" [COM(2014) 469 final]

[10] Articolo 47 del regolamento (CE) n. 479/2008, rubricato 'Designazione dell'autorità competente di controllo' e articolo 48 del regolamento (UE) n. 479/2008, rubricato 'Verifica del rispetto del disciplinare'.

[11] A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013 le regole in materia, tra l'altro, di menzioni tradizionali devono applicarsi ai prodotti di cui ai punti 1, da 3 a 6, 8, 9, 11, 15 e 16 della parte II all'allegato VIII. Tali prodotti sono vino, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve parzialmente fermentato, vino di uve appassite, vino di uve stramature.

[12] Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 184, punto 8, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio sull'esperienza maturata con l'attuazione della riforma del settore vitivinicolo del 2008.