Marchio denominativo costituito da un segno che designa prodotti vitivinicoli e da un nome geografico che costituisce un elemento denominativo della denominazione sociale del titolare del marchio

Corte di giustizia UE, Sez. IV 6 dicembre 2018, in causa C-629/17 - Vilaras, pres. ed est.; Campos Sánchez-Bordona, avv. gen. - J. Portugal Ramos Vinhos SA c. Adega Cooperativa de Borba CRL.

Produzione, commercio e consumo - Proprietà intellettuale - Diritto dei marchi - Direttiva 2008/95/CE - Art. 3, par. 1, lett. *c*) - Motivi di nullità - Marchio denominativo composto esclusivamente da segni o da indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio - Altre caratteristiche di un prodotto o di un servizio - Impianto di produzione del prodotto - Marchio denominativo costituito da un segno che designa prodotti vitivinicoli e da un nome geografico che costituisce un elemento denominativo della denominazione sociale del titolare del marchio.

(Omissis)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la J. Portugal Ramos Vinhos SA e l'Adega Cooperativa de Borba CRL, in merito a una declaratoria di nullità, in particolare, della registrazione del marchio «adegaborba.pt» di cui quest'ultima è titolare.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione
3 L'articolo 2 della direttiva 2008/95, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», così dispone: «Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».
4 L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
(...)
b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(...)».
5 Ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del 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 (GU 2013, L 347, pag. 671):
«La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:
a) è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione, o
b) è annullata».
Diritto portoghese
6 L'articolo 223 del Código da Propriedade Industrial (codice della proprietà industriale; in prosieguo: il «CPI»), intitolato «Eccezioni», è così formulato:
«1 Non soddisfano le condizioni dell'articolo precedente:

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

a) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
(...)
c) i segni composti esclusivamente da indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione o il mezzo di produzione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
(...)
3 Su domanda del richiedente o dell'opponente, l'Instituto Nacional da Propriedade Industrial [(Istituto nazionale della proprietà industriale, Portogallo)] indica, nel certificato di registrazione, gli elementi costitutivi del marchio sui quali il richiedente non dispone di un diritto di uso esclusivo».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

7 Nel 2012 la J. Portugal Ramos Vinhos, ricorrente nel procedimento principale, proponeva un ricorso di annullamento della registrazione da parte dell'Adega Cooperativa de Borba di vari marchi nazionali, di cui uno costituito dal segno denominativo «adegaborba.pt», che designavano prodotti vitivinicoli.
8 Tale ricorso veniva respinto, in primo grado, dal Tribunal da Propriedade Intelectual (Tribunale per la proprietà intellettuale, Portogallo) e, in sede di appello, dal Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona, Portogallo).
9 Entrambi i giudici dichiaravano che il segno denominativo «adegaborba.pt», quando è adottato da un produttore della regione di Borba (Portogallo), come nel caso di specie, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 223, paragrafo 1, lettera c), del CPI. In particolare, il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) considerava che il termine «adega» era un termine distintivo nel settore vinicolo che designa i vini provenienti da produttori facenti parte della cooperativa Adega Cooperativa de Borba.
10 La J. Portugal Ramos Vinhos proponeva impugnazione avverso la decisione del Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo). Quest'ultimo giudice precisa che la controversia pendente dinanzi ad esso riguarda unicamente il segno denominativo «adegaborba.pt», il cui carattere distintivo dev'essere determinato.
11 Esso sottolinea che tale marchio è utilizzato da una persona giuridica, ossia dall'Adega Cooperativa de Borba, la cui denominazione comprende pertanto il termine «*adega*».
12 Inoltre, il giudice del rinvio rileva che l'articolo 223, paragrafo 1, lettera c), del CPI fa riferimento a indicazioni che possono essere utili per designare «il mezzo di produzione» del prodotto, mentre l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 non fa esplicito riferimento al «mezzo di produzione», ma menziona «altre caratteristiche» dei prodotti che possono essere considerate descrittive di questi ultimi.
13 In proposito, il giudice del rinvio si chiede se il termine «*adega*» («cantina»), quando è utilizzato nel settore dei prodotti vitivinicoli, debba essere considerato un termine meramente descrittivo, in quanto fa riferimento a un mezzo di produzione di tali prodotti, oppure se esso si riferisca a una mera caratteristica di detti prodotti, che si aggiunge a quelle espressamente previste dalla direttiva 2008/95.
14 È in tale contesto che il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, quando è utilizzata nell'ambito dell'esame di ammissibilità della registrazione di segni o di indicazioni volti a designare prodotti vitivinicoli, l'espressione "indicazioni che nel commercio possono servire a designare altre caratteristiche del prodotto o della prestazione del servizio", contenuta nell'articolo [3], paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, debba essere interpretata nel senso che essa include il riferimento, nelle espressioni denominative adottate come marchio che comprendano un nome geografico protetto come denominazione di origine di vino, al termine "*adega*", in quanto espressione correntemente utilizzata per identificare gli impianti e i locali in cui si svolge il processo di elaborazione di questo tipo di prodotti, nell'espressione denominativa adottata come marchio, nei casi in cui tale espressione (*adega*) costituisca uno degli elementi denominativi che compongono la denominazione sociale della persona giuridica che intende ottenere la registrazione del marchio».

Sulla questione pregiudiziale

15 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un segno denominativo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che designa prodotti vitivinicoli e che include un nome geografico non può essere registrato qualora tale segno contenga, in particolare, un termine che, da un lato, è correntemente utilizzato per designare gli impianti o i locali in cui si svolge il processo di elaborazione di siffatti prodotti e che, dall'altro, costituisce anche uno degli elementi denominativi che compongono la denominazione sociale della persona giuridica che intende ottenere la registrazione di tale marchio.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

16 Riguardo alla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte ha già dichiarato che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva, il cui tenore letterale è sostanzialmente identico a quello dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all'interno di marchi complessi o grafici (sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 25, nonché del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 52).

17 La Corte ha del pari interpretato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), il cui tenore letterale è anch'esso sostanzialmente identico a quello dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, nel senso che i segni e le indicazioni previsti in tale disposizione sono quindi solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione (sentenza del 20 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461, punto 39).

18 Orbene, attraverso l'impiego, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, dei termini «la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio», il legislatore dell'Unione, da un lato, ha indicato che tali termini devono essere considerati caratteristiche dei prodotti o dei servizi e, dall'altro, ha precisato che tale elenco non è tassativo, poiché può essere presa in considerazione qualunque altra caratteristica dei prodotti o dei servizi (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 49, e del 10 luglio 2014, BSH/UAMI, C-126/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2065, punto 20).

19 In tale contesto, la scelta da parte del legislatore dell'Unione del termine «caratteristica» mette in evidenza il fatto che i segni considerati dalla suddetta disposizione sono solamente quelli che servono a designare una proprietà, facilmente riconoscibile dagli ambienti interessati, dei prodotti o dei servizi per i quali la registrazione è richiesta (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punto 50, e del 10 luglio 2014, BSH/UAMI, C-126/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2065, punto 21).

20 Pertanto, la registrazione di un segno può essere rifiutata in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 solamente qualora si possa ragionevolmente prevedere che esso sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati come una descrizione di una delle suddette caratteristiche (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, BSH/UAMI, C-126/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2065, punto 22).

21 Come confermato nel corso dell'udienza di discussione, il termine «*adega*» di cui al procedimento principale ha due significati nella lingua portoghese. Il primo corrisponde a un locale sotterraneo in cui viene conservato, in particolare, il vino. Il secondo rinvia a locali o ad impianti in cui si svolge il processo di elaborazione di prodotti vitivinicoli, come il vino.

22 Nella misura in cui un termine, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rinvia a un luogo di produzione di un prodotto, come il vino, o ad un impianto in cui si svolge il processo di elaborazione del medesimo, esso costituisce, in linea di principio, un'indicazione che può servire per designare una proprietà di tale prodotto, facilmente riconoscibile dagli ambienti interessati.

23 Infatti, di regola, ambienti del genere percepiranno il termine «*adega*» come un riferimento all'impianto in cui si svolge il processo di elaborazione del vino e in cui il medesimo viene conservato e, pertanto, come un riferimento alle proprietà di tale prodotto, esattamente come fanno quando si tratta della provenienza geografica o dell'epoca di fabbricazione di detto prodotto, menzionate a titolo esemplificativo all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95.

24 Pertanto, un termine che designa un siffatto impianto costituisce una caratteristica di tale prodotto e rientra nell'ambito di applicazione di detta disposizione. Esso va quindi considerato come descrittivo del prodotto che designa.

25 Ne risulta che, quando un segno che serve a designare un prodotto associa due elementi denominativi, ossia un termine descrittivo e un nome geografico, come «*Borba*» nel caso di specie, che si riferiscono alla provenienza geografica di tale prodotto, che è anch'essa descrittiva di quest'ultimo, il segno composto da questi due elementi denominativi dev'essere considerato avente carattere descrittivo e, come tale, privo di carattere distintivo.

26 La circostanza, quand'anche dimostrata, che siffatto nome geografico costituisca una denominazione di origine protetta in forza del regolamento n. 1308/2013 non è in alcun modo atta a rimettere in discussione un'interpretazione del genere, poiché dall'articolo 102 dello stesso regolamento risulta che, in sostanza, tale denominazione non può essere registrata come marchio commerciale.

27 Inoltre, il fatto che un termine che serve a designare un luogo di fabbricazione di un prodotto o un impianto in cui si svolge il processo di elaborazione di tale prodotto faccia parte dei differenti elementi denominativi della denominazione sociale di una persona giuridica è irrilevante ai fini dell'esame del carattere descrittivo di tale termine, alla luce della circostanza che un siffatto esame è effettuato in relazione al prodotto per il quale è chiesta la registrazione del marchio e

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

in relazione a come lo percepiscono gli ambienti interessati (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punto 75, e del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 24).

28 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 dev'essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un segno denominativo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che designa prodotti vitivinicoli e che include un nome geografico non può essere registrato qualora tale segno contenga, in particolare, un termine che, da un lato, è correntemente utilizzato per designare gli impianti o i locali in cui si svolge il processo di elaborazione di siffatti prodotti e che, dall'altro, costituisce anche uno degli elementi denominativi che compongono la denominazione sociale della persona giuridica che intende ottenere la registrazione di tale marchio.

Sulle spese

29 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un segno denominativo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che designa prodotti vitivinicoli e che include un nome geografico non può essere registrato qualora tale segno contenga, in particolare, un termine che, da un lato, è correntemente utilizzato per designare gli impianti o i locali in cui si svolge il processo di elaborazione di siffatti prodotti e che, dall'altro, costituisce anche uno degli elementi denominativi che compongono la denominazione sociale della persona giuridica che intende ottenere la registrazione di tale marchio.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it