

Domanda di registrazione del marchio nazionale “Chianti”

Cass. Sez. I Civ. 17 maggio 2024, n. 13746 ord. - De Chiara, pres.; Fraulini, est. - Consorzio del Vino Chianti (avv. Improda) c. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. gen. Stato) ed a. (*Dichiara inammissibile Comm. ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi 7 novembre 2018*)

Produzione, commercio e consumo - Vino - Marchio anteriore denominativo “Chianti” - Domanda di registrazione - Marchio coincidente con la Denominazione d'Origine Controllata Garantita-DOCG

(*Omissis*)

RILEVATO CHE

1. La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha accolto il ricorso del Consorzio del Vino Chianti Classico contro la decisione dell'UIBM del 2017 di accoglimento dell'opposizione proposta dal Consorzio del Vino Chianti - titolare del marchio anteriore denominativo "Chianti", depositato il 13/5/2004, registrato nel 2005 e rinnovato, per i prodotti della classe 33, "vini", marchio coincidente con la Denominazione d'Origine Controllata Garantita-DOCG, della cui tutela il Consorzio Vino Chianti era soggetto incaricato - avverso domanda del Consorzio Vino Chianti Classico, depositata nel 2013, di registrazione del marchio nazionale "Chianti", per prodotti delle classi 3, 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 41 e 43, con conseguente improcedibilità della domanda di registrazione. L'UIBM aveva ritenuto non fondata l'opposizione sotto il profilo della violazione dell'art.12, comma 12, lett. d), c.p.i., sulla base della non affinità o identità tra i prodotti rientranti nelle varie classi del Consorzio richiedente e i vini, rientranti nella classe 33, cui soltanto si riferiva il marchio dell'opponente, mentre aveva accolto il motivo di opposizione concernente la violazione dell'art. 8, comma 3, c.p.i., in rapporto alla denominazione del Consorzio di tutela del vino Chianti richiedente e riguardo all'indebito sfruttamento del termine "Chianti" avente carattere di notorietà.
2. La Commissione ricorsi, nell'accogliere il ricorso, ha osservato che l'ambito di tutela, prescritto dall'art. 8, comma 3, citato, delle denominazioni, se notorie, riferite agli "enti, associazioni non aventi finalità economiche", non era suscettibile di interpretazione estensiva e, nella specie, si trattava di un Consorzio "non legittimato" a richiedere protezione della "propria denominazione", in difetto di prova del carattere non economico della propria attività (avendo anzi la stessa Commissione dei Ricorsi, in altra decisione n. 6/17 già affermato che "i consorzi in genere ..., quand'anche non svolgano attività lucrative, svolgono essenzialmente attività economiche"); comunque, anche sotto altro profilo, l'opposizione non era meritevole di accoglimento, in quanto la protezione prevista dal c.p.i. riguarda la sigla o la denominazione dell'ente nella sua interezza e, nella specie, la denominazione dell'ente resistente è "Consorzio Vino Chianti", sicché non si può fare riferimento al solo termine "Chianti" per contraddistinguere l'ente; ancora, risultava ormai definitivamente accertato che i prodotti cui si riferisce il segno della ricorrente non riguardano la classe 33 e il segno "Chianti" è nome indicante una località geografica insuscettibile di uso esclusivo neppure da parte del titolare di un marchio o di uno dei segni di cui all'art. 8 citato, potendo quindi essere usato legittimamente da altri soggetti per indicare la provenienza di un prodotto ovvero l'ambito dei prodotti cui si riferisce l'attività del Consorzio.
3. Avverso la suddetta pronuncia, il Consorzio del Vino Chianti ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, nei confronti del Consorzio del Vino Chianti Classico, che ha resistito con controricorso, e del Ministero dello sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ha resistito con controricorso adesivo.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 34991 del 28 novembre 2022, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione, da assumere in pubblica udienza in relazione ad altro ricorso, sulla questione della legittimazione del Ministero dello Sviluppo Economico - UIBM a partecipare al giudizio di cassazione.
5. Le parti private hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. L'eccezione di carenza di legittimazione del Ministero ricorrente è infondata. Pur richiamando le considerazioni generali sull'argomento espresse nel precedente costituito da Cass. Sez. 1, sentenza n. 22307 del 25 luglio 2023, va detto che, nel caso di specie, si discute della legittimazione passiva - non già attiva - del Ministero, la quale trova fondamento e giustificazione già nella sola circostanza che esso era stato evocato in giudizio con il ricorso in primo grado davanti alla Commissione, come risulta dall'epigrafe della sentenza impugnata: tanto basta a legittimare la sua presenza anche nei successivi gradi di impugnazione, con la relativa facoltà di esercitare tutti i diritti spettanti alle parti. Ciò consente di superare anche l'eccezione di tardività del ricorso del Ministero, sollevata dal Consorzio Vino Chianti Classico con la memoria del 26 febbraio 2024.

Il Ministero, infatti, non ha inteso proporre un ricorso incidentale in proprio, ma si è limitato a concludere il suo (mero) controricorso chiedendo accogliersi il ricorso del Consorzio del Vino Chianti.



2. Nel merito, il ricorso lamenta:

a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 8 del D.Lgs. n. 30 del 2005, per avere la Commissione dichiarato l'insussistenza, in capo al Consorzio del Vino Chianti - cui con D.M. n. 19021/2012, rinnovato con successivi D.M. del 2015 e 2019, è stata attribuita l'attività di valorizzazione, promozione e tutela del D.O.C.G. "Chianti" - del requisito della legittimazione a richiedere la protezione del proprio segno "Chianti", in ragione di una non corretta analisi delle finalità perseguite dal Consorzio del Vino Chianti quale Consorzio di tutela, atteso che l'assenza di scopo di lucro è insita nella natura stessa del Consorzio di Tutela, che persegue finalità appunto di tutela, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine e, nella specie, risulta enunciata chiaramente all'art. 1 dello Statuto sociale. Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha respinto l'opposizione avendo rilevato che il ricorrente non aveva fornito prova del carattere non economico della propria attività, atteso che la semplice forma consortile non esclude tale carattere e, come tale, non consente di ritenere applicabile la tutela prevista dall'art. 8.3 del Codice della proprietà industriale. Rispetto a tale argomentazione, il motivo in esame sposta l'attenzione sul fine di lucro della propria attività, pretendendo di dimostrare l'assenza sulla base dell'esame del proprio statuto, del cui mancato corretto esame si lamenta. Sennonché il "fine di lucro" è concetto del tutto diverso da quello di "finalità economica", cui si riferisce l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 30 del 2005, al fine di identificare i soggetti legittimati alla registrazione del nome notorio come marchio. Il "fine di lucro" attiene alla destinazione finale dell'attività imprenditoriale; il "metodo economico" attiene, invece, all'esercizio dell'attività imprenditoriale, ed è un requisito comune dell'attività di tutti gli imprenditori, come previsto dall'art. 2082 cod. civ., quindi sia agricoli (art. 2135 cod. civ.) che commerciali (art. 2195 cod. civ.), che prescinde del tutto dalla finalizzazione di tale attività allo scopo di lucro; di talché, ciò che rileva, per espressa disposizione di legge (l'art. 8 cit.), ai fini dell'individuazione della legittimazione alla registrazione nel caso di specie è l'accertamento dell'assenza di qualsiasi attività imprenditoriale nella scelta del modello di attività del soggetto richiedente; e, in tali termini, la Commissione ha accertato che nessuna prova il Consorzio ricorrente aveva offerto, se non quella ricavabile dalla forma di consorzio semplice, ciò che non escludeva, di per sé, l'esercizio dell'attività con metodo economico. La semplice assenza di scopo di lucro, quindi, quand'anche ricavabile dall'esame dello Statuto del ricorrente, non è idonea a confutare la correttezza dell'accertamento compiuto dalla Commissione, poiché ciò che andava provato era l'assenza dell'economicità di esercizio dell'attività dell'ente ricorrente, che, in fatto, la sentenza impugnata ha rilevato non essere stato in alcun modo provato.

b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell'art. 8 del D.Lgs. n. 30 del 2005, per l'erronea individuazione del titolo azionato dal Consorzio Vino Chianti in sede di opposizione contro il marchio opposto del Consorzio del Vino Chianti Classico, avendo il ricorrente, in sede di opposizione, azionato non la sua denominazione consortile "Consorzio Vino Chianti", ma un differente titolo, ossia il segno anteriore "Chianti", registrato come marchio nazionale denominativo nel 2004-2005, rinnovato, per i prodotti della classe 33, e autonomo segno notorio utilizzato dal ricorrente medesimo sin dalle origini e, come tale, meritevole di tutela ex artt. 8 e 12 c.p.i., nonché l'erronea interpretazione dell'art. 8 c.p.i., nella parte in cui si è riconosciuta la protezione soltanto della denominazione di un consorzio, se considerata nella sua interezza, e non con riferimento a un segno notorio (anche registrato come marchio) e utilizzato da lungo tempo dal consorzio stesso, la cui protezione garantita copre un ambito merceologico più ampio rispetto a quello per cui il segno anteriore, posto a base dell'opposizione, abbia assunto notorietà (con conseguente irrilevanza del fatto che i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione del Consorzio Vino Chianti Classico non siano quelli appartenenti alla classe 33).

Il motivo è assorbito dall'inammissibilità del primo motivo di ricorso, atteso che la decisione impugnata è fondata su plurime e autonome rationes decidendi (difetto di "legittimazione" dell'opponente; integralità della denominazione tutelata; carattere geografico della denominazione, ai sensi dell'art. 13 c.p.i.), di talché il mancato accoglimento del primo motivo impedisce l'accoglimento del ricorso, del tutto a prescindere dalla sorte della contestazione dell'automa ragione della decisione oggetto della seconda censura, che, attesa l'autonomia della prima ragione della decisione, non potrebbe mai portare alla cassazione della pronuncia impugnata.

3. Le spese di lite del giudizio di legittimità possono essere compensate tra il ricorrente e il Ministero, stante la natura adesiva del controricorso di quest'ultimo, mentre seguono il criterio della soccombenza nei confronti del Consorzio controricorrente e vengono liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite del giudizio di legittimità tra il ricorrente e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; condanna il Consorzio Del Vino Chianti a rifondere al Consorzio Vino Chianti Classico le spese di lite relative alla presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a

titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

(Omissis)

