

Maria Cristina Baldini
Studio Torta - Torino



MA È VERO?

Dei marchi costituiti da nomi geografici si era già parlato lo scorso anno.

Tuttavia, l'11 maggio 2010, la terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee (TPGCE causa T-237/08) ha emesso un'interessante sentenza che dà lo spunto per alcune ulteriori riflessioni e che probabilmente farà molto discutere.

Il caso è quello del marchio **CUVEE PALOMAR**, n. 5501937, depositato in sede comunitaria il 27 novembre 2006 dalla società spagnola Abadia Retuerta SA nella classe 33 per "vini".

Il 5 giugno 2007, l'esaminatore comunitario dell'UAMI ha respinto la domanda citata sulla base del disposto dell'articolo 7, n. 1, lett. j del Regolamento n. 40/94.

Preliminarmente a qualsiasi analisi, nella consapevolezza che il quadro normativo in materia di vini è molto complicato, è necessario ricordare quanto meno il disposto non solo del citato articolo 7, ma anche degli articoli 23, comma 1 e 2, e 24 dell'Accordo TRIPS, entrambi molto importanti in materia di marchi geografici nel settore dei vini.

Art. 7 n. 1, lett. j del Regolamento n. 40/94: "Sono esclusi dalla registrazione... j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine."

L'Art. 23 comma 1 e 2 dei TRIPS stabilisce che: "Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di una indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione... anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.

La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi vini... è rifiutata o

dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini... la cui origine non corrisponda alle indicazioni..."

L'Art. 24, n. 5 prevede che: "Se un marchio è stato richiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede: ... b) prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese di origine, le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica."

La società Abadia Retuerta ha contestato la corretta applica-

zione al caso in questione dell'articolo 7 ed il riferimento agli articoli dell'Accordo TRIPS sulla base di numerose argomentazioni tra le quali meritano di essere citate le seguenti:

1. CUVEE PALOMAR contiene il nome geografico PALOMAR che, senza ombra di dubbio, è identico al nome El Palomar.

2. il nome del Comune della denominazione di origine controllata Valencia è "El Palomar" e non soltanto "Palomar", ai sensi del regolamento relativo alla citata denominazione e al suo Consiglio regolatore, come modificato dal decreto ministeriale APA/1815/2002;

3. CUVEE PALOMAR identifica l'origine corretta dei vini: infatti, Palomar è il nome di un vigneto esi-

stente fin dal XIX secolo, situato nella località Retuerta, di proprietà della Abadia Retuerta SA. Di conseguenza la domanda di marchio comunitario **CUVEE PALOMAR** non conterrebbe una falsa indicazione geografica, dal momento che il vigneto Palomar esiste ed è di proprietà del titolare del marchio;

4. Il nome del vigneto Palomar è di molto anteriore al riconoscimento risalente al 2000 del comune di El Palomar come zona di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata "Valencia": pertanto, dovrebbe trovare applicazione il disposto dell'articolo 24 dell'Accordo TRIPS che tutela il marchio anteriore alla denominazione di origine;

