

TRIBUNALE DI ROMA

ORDINANZA

resa nella causa iscritta al n. 10031 R.G. Cont. anno 2014 tra

Società Agricola Sant'Angelo al Chiarone di E. Mazzoni & C. s.s., con l'avv. Emanuele Montelione

parte ricorrente

e

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con

l'Avvocatura generale dello Stato

parte resistente

Il Giudice, a scioglimento della riserva, letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue.

La Società Agricola Sant'Angelo al Chiarone di E. Mazzoni & C. s.s. ha agito in via cautelare nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali chiedendo di dichiarare che l'uso dei marchi registrati "Vermentino di Maremma" e "Moro di Capalbio" non contrastava, rispettivamente, con le DOC "Maremma Toscana" e "Capalbio". Ha dedotto la ricorrente che con lettera del 4 dicembre 2013 il Ministero da essa convenuto in giudizio aveva comunicato che l'impiego delle etichette non era possibile e che i segni distintivi in questione erano da considerare nulli sul presupposto che essi sarebbero stati registrati successivamente al riconoscimento della IGT "Maremma toscana", poi divenuta denominazione di origine controllata, e della DOC "Capalbio". Secondo quanto esposto in ricorso il riconoscimento della prima DOC era successiva alla registrazione del marchio "Vermentino di Maremma", mentre con riferimento alla seconda, la registrazione del marchio "Moro di Capalbio" era avvenuto con il consenso implicito del Ministero, dal momento che la locuzione in cui consisteva il marchio letterale rientrava tra quelle di fantasia caratteristiche dei marchi.

Si osserva quanto segue.

La dottrina e la giurisprudenza sono tendenzialmente favorevoli a riconoscere l'ammissibilità di domande cautelari dirette ad ottenere una pronuncia interinale di mero accertamento. Nella materia industrialistica, poi, è la stessa legge a consentire espressamente la proposizione di domande cautelari di accertamento negativo (art. 120, co. 6 bis c.p.i.).

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non sarebbe legittimato passivamente con riferimento alle domande proposte. Tale deduzione non può essere tuttavia condivisa, dal momento che parte ricorrente intende ottenere l'accertamento cautelare in vista di provvedimenti sanzionatori che lo stesso Ministero potrebbe adottare a fronte della commercializzazione delle etichette sopra indicate. È evidente, allora, che la legittimazione passiva della convenuta sia sussistente.

Nella memoria difensiva l'Amministrazione convenuta ha poi affermato che difetterebbe, nella fattispecie, l'interesse ad agire della ricorrente. Tale proposizione non ha fondamento: infatti l'ottenimento di una pronuncia (ancorché cautelare) diretta a far accertare l'assenza di interferenza tra i marchi "Vermentino di Maremma" e "Moro di Capalbio" e, rispettivamente, le denominazioni di origine controllata "Maremma

toscana" e "Capalbio" presenta un innegabile utilità per la ricorrente, in quanto le consente di acquisire precisi elementi di giudizio quanto alla liceità dell'attività di commercializzazione che intende continuare a svolgere con riferimento ai propri vini; in altri termini, la decisione richiesta consentirà alla società istante di sapere se lo sfruttamento dei segni distintivi sopra indicati la espone o meno al rischio di sanzioni amministrative.

Con ciò risulta pure chiarito che la domanda cautelare è sorretta dal *periculum in mora*: l'accertamento cautelare dovrebbe infatti consentire alla ricorrente di evitare il pregiudizio che le deriverebbe dall'irrogazione di sanzioni di entità non predeterminabile (posto che l'immissione in commercio dei vini espone l'istante al rischio di reiterati interventi dell'Amministrazione). D'altro canto, se la ricorrente decidesse cautelativamente di non porre in vendita le bottiglie recanti le etichette contestate, ciò si tradurrebbe egualmente in un danno: verrebbe infatti in questione la perdita di guadagno generato dalla scelta di non commercializzare il prodotto.

Venendo al merito della vicenda, occorre anzitutto premettere che nella decisione che si è chiamati a pronunciare dovrà prescindersi dei pareri (peraltro contraddittori) che il Ministero convenuto ha avuto modo di esprimere con riferimento alla questione controversa. Infatti, come è intuibile, il giudice ordinario non è in alcun modo vincolato dagli atti in questione.

Ciò posto, con riferimento al "Vermentino di Maremma" va detto che il marchio relativo è stato depositato in data 28 maggio 2008, mentre con d.m. 30 settembre 2011 ha avuto riconoscimento la DOC "Maremma toscana"; peraltro, l'indicazione di provenienza "Maremma toscana" era tutelata da tempo quale IGT: ciò in forza del d.m. 10 ottobre 1995.

Il nostro ordinamento non consente di contrassegnare come marchio denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette. L'art. 118 *terdecies* reg. (CE) n. 1234/2007 prevede:

*“Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato XI ter, è respinta 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. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. Fatto salvo l'articolo 118 duodecies, paragrafo 2, un marchio il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario”.*

Analogamente, l'art. 20, 4° co. d.lgs. n. 61/2010, riproducendo il dettato dell'art. 24, 4° co. dell'abrogata l. n. 164/1992 dispone:

*“Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marche comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali*

*di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3. Sono fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria”.*

In sostanza, quindi, chi produca un vino in un'area geografica protetta ha la possibilità, in base alle condizioni previste dalla normativa vigente, di ottenere che lo stesso sia contrassegnato, a seconda dei casi, da una denominazione di origine controllata o da un'indicazione geografica tipica, ma non può utilizzare queste ultime come marchi di impresa, o come elementi di marchi di impresa. Infatti, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza assolvono a una funzione diversa rispetto a quella che è propria del marchio: quest'ultimo ha una finalità meramente distintiva, priva di valenze significative; le DOC e le IGT, di contro, sono segni che garantiscono l'origine, la natura e la qualità dei prodotti; tali segni sono stati da sempre utilizzati per garantire la provenienza del prodotto da una zona geograficamente determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani. Se un marchio potesse riprodurre una denominazione di origine controllata o una indicazione geografica tipica non corrispondenti al luogo di produzione verrebbe vanificata la finalità propria dell'indicazione di provenienza e il consumatore non sarebbe tutelato quanto all'origine del prodotto. Se, all'opposto, fosse consentito far coincidere il marchio con la denominazione che contraddistingue l'area geografica della DOC o dell'IGT che è propria del prodotto (nell'ipotesi in cui quest'ultimo possa fregiarsi di quelle specifiche indicazioni di provenienza) non sarebbe assicurata al marchio d'impresa alcuna capacità individualizzante: e infatti l'art. 13, lett. b) c.p.i. vieta che possa essere registrato un marchio costituito da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive, come i segni che servano a designare la provenienza geografica dei prodotti. In conclusione, quindi, la sovrapposizione tra marchi e indicazioni di origine è esclusa: nel primo caso in quanto è vietato l'uso decettivo del marchio, nel secondo in quanto non è consentito l'impiego di marchi a contenuto descrittivo e privi di attitudine distintiva.

Ovviamente, il divieto sussiste anche nell'ipotesi in cui il marchio abbia valenza descrittiva nel suo complesso, per riprodurre, oltre all'indicazione del territorio che designa la IGT o la DOC, il vitigno da cui si ricava il vino commercializzato [e cioè, avendo riguardo al dettato del cit. art. 13, lett. b), la “specie”, o se si vuole la “qualità” di questo].

Nella fattispecie, il segno "Vermentino di Maremma" ha per l'appunto contenuto descrittivo, identificando il vitigno e l'area geografica di provenienza del prodotto.

Venuta dunque meno, per la società istante, la possibilità di utilizzare la nominata IGT, stante la sua revoca, resta escluso che la medesima ricorrente possa impiegare, nell'etichettatura del prodotto, il segno "Vermentino di Maremma": questo, infatti, non ha valore individualizzante e rievoca la DOC "Maremma toscana" (di cui il prodotto vinicolo in esame non può fregiarsi).

Altra questione, che è però estranea al giudizio, dal momento che il ricorso non tratta il tema in questione, è se, a seguito della revoca dell'IGT, il produttore vinicolo possa porre in commercio bottiglie confezionate in precedenza con un'etichetta che menzionava quell'indicazione di provenienza. Il problema, come si è appena evidenziato, esula dall'oggetto della causa, vertente sulla legittimità o meno dell'utilizzo del marchio "Vermentino di Maremma" e, comunque, andrebbe risolto in base alla disciplina contenuta nel d.m. 30 settembre 2011 (cfr. sul punto l'art. 4).

Per quel che concerne il "Moro di Capalbio" è anzitutto da osservare che il marchio sia stato depositato il 21 dicembre 2009, mentre la denominazione di origine "Capalbio" è stata riconosciuta con d.m. 21 maggio 1999. Il marchio in questione non poteva, quindi, essere registrato. Non vale infatti obiettare che il segno in contestazione consista in una locuzione di fantasia: quel che rileva, è, infatti, l'impiego, del marchio, dell'area geografica che contrassegna la denominazione di origine controllata: elemento, questo, suscettibile di trarre

in inganno il consumatore. Si rammenta che, sul punto, la disciplina normativa è particolarmente rigorosa e restrittiva. Le denominazioni di origine protette, al pari delle indicazioni geografiche protette, e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità del relativo disciplinare sono tutelati contro "*qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica*" [art. 118 *quaterdecies*, 2° co. reg. (CE) n. 1234/2007]. Si ricorda, altresì che il cit. art. 20, 4° co. d.lgs. n. 61/2010 esclude che si possano utilizzare, nei marchi, nomi geografici che designano una denominazione di origine o di una indicazione geografica.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Appare conforme a giustizia, anche in considerazione del parere espresso dal Ministero con riferimento al marchio "Vermentino di Maremma", compensare per metà le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa per metà le spese di giudizio, liquidate in € 1.800,00 per compensi; per l'effetto condanna la Società Agricola Sant'Angelo al Chiarone di E. Mazzoni & C. s.s, al pagamento della metà del detto importo in favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Si comunichi.

Roma, 28.4.2014.

Depositato in cancelleria il 30.4.2014

Il Giudice

(dott. Massimo Falabella)