SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

11 maggio 2010 *

Nella causa T-237/08,

Abadía Retuerta, SA, con sede in Sardón de Duero (Spagna), rappresentata dagli avv.ti X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 2 aprile 2008 (procedimento R 1185/2007-1), riguardante la registrazione del segno denominativo CUVÉE PALOMAR come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. S. Frimodt Nielsen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2008,

in seguito all'udienza del 24 novembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Normativa internazionale

1 L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPS»), che costituisce l'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, è stato firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).

2 L'art. 23 di detto accordo, intitolato «Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici», così recita:

«1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici 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.

2. La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici 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 o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.

3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4. Ciascun membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei membri partecipanti al sistema».

3 L'art. 24, n. 5, dell'accordo TRIPS stabilisce quanto segue:

«Se un marchio è stato chiesto 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».

Normativa comunitaria

4 L'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), è stato introdotto dal regolamento (CE)

del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 83). Tale articolo, divenuto l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) dispone che:

«Sono esclusi dalla registrazione: (…) j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini (…) rispetto ai vini (…) che non hanno tale origine».

5 Il quarto «considerando» del regolamento n. 3288/94 precisa che:

«(...) l'art. 23, paragrafo 2, dell'Accordo TRIPS dispone il rifiuto o l'annullamento dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico[;] dev'essere [quindi] aggiunt[a] una nuova lettera j) all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94».

6 Ai sensi dell'art. 50, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), nella versione applicabile alla controversia:

«1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell'accordo [TRIPS], l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), [del regolamento n. 1493/1999], per

prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione, anche qualora la vera origine dei prodotti sia indicata oppure l'indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata di menzioni quali "genere", "stile", "imitazione", o simili.

2. Ai fini del presente articolo, per "indicazione geografica" si intende l'indicazione che serve a identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'[OMC] oppure di una regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica».

7 L'art. 52, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1493/1999 è così formulato:

«Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d [vino di qualità prodotto in regioni determinate] nonché, se del caso, ad un vino destinato ad essere trasformato nel v.q.p.r.d. in questione, questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. Lo stesso dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un comune, di una frazione o di una località unicamente ad un v.q.p.r.d. nonché, eventualmente, ad un vino destinato ad essere trasformato in tale v.q.p.r.d.».

8 Ai sensi dell'art. 54 del regolamento n. 1493/1999:

«1. Per vini di qualità prodotti in regioni determinate si intendono i vini conformi alle disposizioni del presente titolo e alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in materia.

(...)

4. Gli Stati membri trasmettono 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.

5. Commissione pubblica l'elenco nella [Gazzetta ufficiale], serie C».

9 Un elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) è stata pubblicato dalla Commissione, conformemente all'art. 54, n. 4, del regolamento n. 1493/1999, per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 19 febbraio 1999 (C 46, pag. 113). Tale elenco — che annullava e sostituiva l'elenco pubblicato in precedenza nella Gazzetta ufficiale del 15 novembre 1996 (C 344, pag. 110), conformemente all'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59) — menziona, riguardo alla Spagna, la denominazione di origine controllata «Valencia», nonché il riferimento ai decreti ministeriali, pubblicati nel *Boletín oficial del Estado* (Gazzetta ufficiale spagnola), 13 giugno 1987 (BOE del 3 luglio 1987), 11 marzo 1991 (BOE del 14 marzo 1991) e 29 novembre 1995 (BOE dell'8 dicembre 1995).

10 Un nuovo elenco dei v.q.p.r.d. è stato pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale del 14 aprile 2004 (C 90, pag. 1), in cui si menziona, relativamente alla Spagna e alla regione di Valencia (Valenza), la sottozona Clariano, nonché il decreto ministeriale 19 ottobre 2000 (BOE del 3 novembre 2000) e il decreto ministeriale APA/1815/2002 (BOE del 16 luglio 2002).

11 Nuovi elenchi sono stati successivamente pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale nel 2006 (C 41, pag. 1) e nel 2007 (C 106, pag. 1). In detti elenchi figurano le stesse menzioni riguardo alla regione di Valencia e alla sottozona Clariano, così come i medesimi riferimenti ai decreti ministeriali che compaiono nella Gazzetta ufficiale C 90, del 14 aprile 2004).

Normativa nazionale

12 L'art. 2, nn. 1 e 2, del nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore (consejo regulador, organismo di controllo spagnolo), ratificato con decreto ministeriale 19 ottobre 2000 e pubblicato nel *Boletín Oficial del Estado* del 3 novembre 2000, così dispone:

«1. La protezione offerta dalla presente denominazione di origine controllata è quella considerata all'art. 81 della legge 2 dicembre 1970, n. 25, e nella restante normativa applicabile, e comprende l'espressione "Valencia" così come tutte le denominazioni relative a sottozone, circoscrizioni, comuni, località e tenute che formano le zone di produzione e d'invecchiamento citate nell'art. 4.

2. È vietato utilizzare per altri vini nomi, marchi, termini, espressioni e segni che, a causa della loro somiglianza sotto il profilo fonetico o grafico con quelli protetti dalla denominazione di origine controllata, potrebbero indurre a confonderli con quelli oggetto della presente normativa, anche qualora fossero preceduti da vocaboli quali "tipo", "stile", "imbottigliato a", "conservato in cantina a" e altri analoghi».

13 L'art. 4, n. 1, del nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore così dispone:

«L'area di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata "Valencia" è formata dai territori ubicati nella provincia di Valencia che il Consiglio regolatore reputa idonei alla produzione di uve dei vitigni indicati all'art. 5; essa si compone delle sottozone e dei comuni qui elencati: (...) sottozona Clariano: (...) Palomar (...)».

14 L'art. 4, n. 1, del nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore è stato modificato con decreto ministeriale 4 luglio 2002, APA/1815/2002 (BOE 169, del 16 luglio 2002, pag. 25958). I termini «el Palomar» sostituiscono il termine «Palomar».

Fatti

15 Il 27 novembre 2006 la ricorrente, la Abadía Retuerta, SA, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 40/94.

16 Il marchio del quale veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo CUVÉE PALOMAR.

17 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «vini».

18 L'esaminatore, ritenendo che al marchio richiesto ostasse l'impedimento assoluto alla registrazione ex all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, ha respinto la domanda di registrazione con decisione 5 giugno 2007.

19 La ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione dell'esaminatore.

20 La prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese sostenute per il procedimento con decisione 2 aprile 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

21 La commissione di ricorso ricorda che, conformemente alla giurisprudenza (v. sentenza della Corte 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch, Racc. pag. I-10989, punto 42 e giurisprudenza ivi citata), poiché la Comunità è parte contraente dell'accordo TRIPS, essa è in effetti tenuta ad interpretare la sua legislazione sui marchi, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo (punto 13 della decisione impugnata).

22 La commissione di ricorso precisa che dal confronto delle disposizioni dell'art. 22, n. 3, e dell'art. 23, n. 2, dell'accordo TRIPS risulta che quest'ultima disposizione, il cui dettato è stato ripreso all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, costituisce una lex specialis, che stabilisce un divieto di registrazione specifico delle indicazioni geografiche che identificano vini e alcolici. Detta istituzione fa valere che si tratta di

un divieto assoluto e incondizionato, poiché non è soggetto alla condizione che l'uso dell'indicazione geografica nel marchio per i prodotti sia tale da indurre il pubblico in errore circa l'effettivo luogo di origine, condizione cui è per contro esplicitamente soggetta l'applicazione del divieto di registrazione generale delle indicazioni geografiche considerate all'art. 22, n. 3, dell'accordo TRIPS (punti 16 e 17).

23 La commissione di ricorso constata, in sostanza, che el Palomar è il nome di un comune della sottozona Clariano e, in forza della normativa comunitaria e nazionale applicabile, costituisce un'area di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata «Valencia» (punti 19 e 20 della decisione impugnata).

24 La commissione di ricorso afferma sussistere una grande somiglianza fra il nome del comune di el Palomar, protetto dalla denominazione di origine controllata «Valencia», e il termine «Palomar» incluso nel marchio richiesto (punto 26 della decisione impugnata).

25 La commissione di ricorso considera che il suo uso sia pertanto vietato ai sensi dell'art. 2, n. 2, del decreto ministeriale 19 ottobre 2000, in quanto il marchio comunitario non è stato richiesto al fine di designare vini di tale zona di origine (punto 26 della decisione impugnata).

26 Inoltre, la commissione di ricorso rileva che, se è pur vero che il nome ufficiale del comune è el Palomar, l'elemento «palomar» è quello che identifica detta zona determinata e che costituisce l'elemento essenziale su cui si basa l'indicazione geografica, senza che siffatto riconoscimento possa dipendere dalla presenza o meno dell'articolo «el». A ciò si aggiunga che il comune in questione è stato identificato con il nome Palomar, senza l'articolo, nel decreto ministeriale 19 ottobre 2000 (punto 29 della decisione impugnata).

27 Tenuto conto della circostanza che la protezione della denominazione di origine controllata si estende ai nomi dei comuni, nel caso di specie el Palomar, e ai termini che, a causa della loro somiglianza, potrebbero dare adito a confusione, come si verifica nel caso del termine «palomar» contenuto nel marchio richiesto, la commissione di ricorso indica che la presenza di tale termine nel marchio comunitario richiesto è da intendersi, secondo la normativa applicabile, come un'indicazione geografica che identifica un vino. Dal momento che i prodotti in questione non hanno tale origine, la commissione di ricorso ritiene che non si debba procedere alla registrazione del marchio comunitario richiesto per designare vini, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, poiché detta registrazione comporta una falsa indicazione geografica (punto 30 della decisione impugnata).

28 Infine, la commissione di ricorso precisa che siffatta valutazione è parimenti applicabile alla formulazione modificata dei prodotti della domanda, ossia «vini provenienti da una località vinicola conosciuta con il nome di "Pago Palomar", situata nella circoscrizione del comune di Sardón de Duero (Valladolid, Spagna)». Secondo la commissione di ricorso detta limitazione non consente di rendere inefficace l'obiezione enunciata, dal momento che la limitazione in parola altro non fa se non rafforzare la circostanza che il marchio richiesto contiene un'indicazione geografica non corrispondente all'origine dei prodotti da essa designati, il che è contrario alle disposizioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 (punto 31 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

29 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

30 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

31 La ricorrente deduce un unico motivo a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

32 In primo luogo, la ricorrente fa valere, sostanzialmente, che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato restrittivamente dato che contiene un divieto di registrazione. Di conseguenza, essa ritiene che detta disposizione non sia applicabile nella fattispecie, poiché il marchio richiesto CUVÉE PALOMAR non include il nome della denominazione di origine controllata «el Palomar».

33 Il nome del comune è infatti el Palomar, e non Palomar, ai sensi dell'art. 4, n. 1, del nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, come modificato dal decreto ministeriale APA/1815/2002.

34 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la mancata opposizione alla domanda di marchio da parte degli organismi competenti per la tutela della denominazione di origine controllata «Valencia» indica l'assenza di conflitto fra il marchio di cui trattasi e il nome del comune.

35 In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il comune di el Palomar conta una popolazione di poco superiore ai 500 abitanti. Si tratta quindi di comune molto piccolo, del tutto sconosciuto al consumatore medio spagnolo e europeo, il quale ignora che taluni vini a denominazione di origine controllata «Valencia» sono prodotti a el Palomar. Il nome el Palomar sarebbe pertanto un nome geografico completamente sconosciuto agli ambienti interessati.

36 La ricorrente asserisce, in definitiva, che la giurisprudenza relativa all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/09], secondo cui non si applica l'impedimento assoluto alla registrazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 nel caso di marchi composti di un nome che designa zone geografiche ignote (sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punti 31-33), dovrebbe parimenti applicarsi, mutatis mutandis, all'impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

37 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che comporta, affinché il divieto assoluto di registrazione sia applicabile, che il marchio richiesto contenga o consista in un'indicazione geografica errata.

38 Orbene, la domanda di marchio CUVÉE PALOMAR non contiene né consiste in un'indicazione geografica errata, secondo la ricorrente. Al contrario, essa identifica l'origine geografica dei vini della ricorrente. Il termine «palomar», infatti, nel marchio CUVÉE PALOMAR, identifica un vigneto Palomar, esistente dal XIX secolo, situato nella località Retuerta, proprietà della Abadía Retuerta, SA, nel comune spagnolo di Sardón de Duero (Valladolid).

39 Secondo la ricorrente sarebbe evidente che, nella sua qualità di proprietaria del vigneto Palomar, sia perfettamente legittimata ad identificare i vini prodotti in tale vigneto con il marchio CUVÉE PALOMAR. È la ragione per cui, al fine di replicare alle obiezioni sollevate dall'UAMI e di evitare qualsivoglia errore relativamente all'origine geografica dei suoi prodotti, il 16 febbraio 2007 la ricorrente ha accettato di limitare la domanda di marchio ai «vini provenienti da un vigneto noto come il "vigneto Palomar", situato nel territorio del comune di Sardón de Duero (Valladolid, Spagna)».

40 Sostanzialmente la ricorrente asserisce che, di conseguenza, la domanda di marchio CUVÉE PALOMAR non contiene alcuna falsa indicazione geografica, dal momento che il vigneto Palomar esiste e che le appartiene, e che il marchio richiesto, pertanto, non dovrebbe ricadere nel divieto assoluto di registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

41 In quinto luogo, la ricorrente fa valere che il nome del vigneto Palomar, di sua proprietà, di cui si ha contezza, come indicato al precedente punto 38, documentata a partire dal XIX secolo, è molto anteriore al riconoscimento, nel 2000, del comune di el Palomar come zona di produzione protetta dalla denominazione di origine

controllata «Valencia». Pertanto il rifiuto di registrare il marchio CUVÉE PALOMAR costituisce una violazione del principio generale di diritto espresso con la massima latina prior tempore, potior iure. La ricorrente fa osservare che il decreto ministeriale 19 ottobre 2000, che ha condotto al riconoscimento del comune di el Palomar come produzione protetta dalla denominazione di origine controllata «Valencia», è persino posteriore al marchio spagnolo n. 2.085.129 CUVÉE EL PALOMAR, che, dal canto suo, risale al 1997.

42 In sesto luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il termine «palomar» è una parola polisemica, che, secondo il dizionario della Real Academia Española, significa: «1. nome. Luogo ove si allevano colombi. 2. Agg. Dicesi di un tipo di funicella: più fine e ritorta rispetto alla corda classica».

43 Essa reputa che tale circostanza affievolisca il presunto carattere d'indicazione geografica del comune di el Palomar.

44 Essa considera che, quando il segno che contiene il marchio, oltre al suo significato geografico, ne possiede anche un altro che prevale sul primo, occorre prestare attenzione al significato principale. Una volta operata siffatta valutazione, deve essere applicato il regime giuridico corrispondente. Orbene, secondo la ricorrente, il termine «palomar» possiede un senso principale, noto a tutti i consumatori, ossia «luogo ove si allevano colombi».

45 La ricorrente fa valere l'argomento secondo cui, dal momento che il presunto carattere geografico del termine «palomar» sarebbe diluito dagli altri significati di tale termine, la parola in questione «palomar» può svolgere le funzioni proprie di un marchio. Essa fa notare che, di conseguenza, la decisione impugnata costituisce un'interpretazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94. Infatti, la protezione di un supposto interesse collettivo, il quale giustificherebbe il rifiuto di marchi coincidenti con indicazioni geografiche, non può, ad avviso della ricorrente,

spingersi fino alla situazione assurda per cui si respingerebbero dei marchi che hanno altri significati o che designano, come si verifica nella fattispecie, la zona di origine dei prodotti in causa.

46 In settimo luogo, la ricorrente illustra, in sostanza, di essere titolare di svariati marchi comunitari — PAGO PALOMAR, ABADIA RETUERTA CUVÉE PALOMAR — che designano vini inclusi nella classe 33, nonché di un marchio spagnolo CUVÉE EL PALOMAR — che contiene il nome del comune di el Palomar nella sua interezza.

47 A tale riguardo la ricorrente si avvale del dettato dell'art. 24, n. 5, dell'accordo TRIPS (v. punto 3 supra).

48 Orbene, a suo dire, il marchio spagnolo n. 2.085.129 CUVÉE EL PALOMAR risale al 1997, e conseguentemente è anteriore alla protezione del nome del comune di el Palomar nel contesto della denominazione di origine controllata «Valencia», disciplinata nel 2000.

49 La ricorrente considera che, pertanto, la validità dei marchi CUVÉE EL PALOMAR (registrato nel 1997) e CUVÉE PALOMAR (da essa richiesto in buona fede) non può essere contestata per il solo motivo che detti marchi sono simili ad un'indicazione geografica riconosciuta successivamente.

50 Inoltre, la ricorrente sottolinea che il marchio CUVÉE EL PALOMAR è parimenti protetto in vari paesi dell'Unione europea dal marchio internazionale n. 699.977, registrato il 23 settembre 1998.

51 Relativamente alla valutazione della commissione di ricorso secondo cui le registrazioni precedenti non rileverebbero, poiché in base a giurisprudenza costante le decisioni nazionali non sono vincolanti per l'UAMI e non lo esimono dall'applicare la normativa comunitaria al caso specifico esaminato, la ricorrente obietta che la commissione di ricorso tace il fatto che due registrazioni precedenti (ossia i marchi comunitari n. 4.827.978 PAGO PALOMAR e n. 5.501.978 ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR) sono state esaminate dall'UAMI stesso e non sono quindi decisioni nazionali.

52 La ricorrente reputa che la circostanza che gli uffici dei marchi tedesco, spagnolo, francese, italiano, austriaco e del Regno Unito abbiano accettato la registrazione del marchio CUVÉE EL PALOMAR avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall'UAMI come un chiaro esempio del fatto che il marchio comunitario CUVÉE PALOMAR non era inficiato da alcun impedimento assoluto alla registrazione, e ciò a maggior ragione in quanto l'UAMI medesimo aveva ammesso la registrazione dei marchi comunitari PAGO PALOMAR e ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR.

53 In ottavo luogo, la ricorrente fa valere, sostanzialmente, che l'UAMI ha registrato marchi quali CUVÉE MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ e CUVÉE OCCITANE.

54 Orbene, secondo la ricorrente, detti marchi presentano un legame diretto ed evidente con una zona geografica nota nell'ambito viticolo, tenuto conto che il pubblico europeo è in generale capace d'identificare geograficamente il Mediterraneo, il golfo di Saint-Tropez e l'Occitania.

55 Dal quanto sopra risulta, secondo la ricorrente, che il rifiuto di registrare il marchio CUVÉE PALOMAR costituisce una violazione al principio di parità di trattamento e una decisione arbitraria da parte dell'UAMI.

56 Infine, in udienza, la ricorrente ha, in sostanza, fatto notare la circostanza che l'elenco dei v.q.p.r.d. pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale nel 2007 non include il nome el Palomar, limitandosi ad indicare il riferimento delle disposizioni normative nazionali ove compare tale nome. A suo avviso la pubblicazione dell'elenco nella Gazzetta ufficiale costituisce una condizione per l'opponibilità delle denominazioni geografiche protette dalle normative nazionali. Dal momento che l'indicazione geografica el Palomar non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale, ne discenderebbe che essa non potrebbe essere opposta alla ricorrente.

57 Inoltre, la ricorrente in udienza ha fatto valere che la pubblicazione dell'elenco nella Gazzetta ufficiale si è verificata solamente nel 2007, ossia successivamente rispetto alla domanda di marchio, che era stata presentata il 27 novembre 2006. Orbene, il fatto generatore dell'opponibilità delle denominazioni geografiche protette dalle normative nazionali sarebbe, essa afferma, la pubblicazione dell'elenco nella Gazzetta ufficiale ad opera della Commissione. Di conseguenza, se il Tribunale dovesse giudicare che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un elenco il quale faccia menzione unicamente dei riferimenti alle disposizioni regolamentari nazionali ove compare el Palomar è sufficiente a garantire la pubblicità di tale menzione, sarebbe giocoforza constatare che la pubblicazione è stata effettuata dopo il deposito della domanda di marchio e, quindi, la denominazione geografica protetta in discussione non sarebbe opponibile alla ricorrente.

58 L'UAMI contesta siffatta argomentazione e, in sostanza, asserisce che la commissione di ricorso nella decisione impugnata ha operato una valutazione corretta sia di fatto che di diritto.

Giudizio del Tribunale

59 L'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 stabilisce che sono esclusi dalla registrazione i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini che non hanno invece tale origine.

60 Ai fini dell'applicazione della citata disposizione occorre determinare la portata della nozione di «indicazione geografica che identifica vini».

61 Il regolamento n. 40/94 non definisce la nozione d'indicazione geografica che identifica vini.

62 Va tuttavia rilevato che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 è stato introdotto dal regolamento n. 3288/94.

63 Il quarto «considerando» del regolamento n. 3288/94 precisa, infatti, che «l'articolo 23, paragrafo 2, dell'Accordo TRIPS dispone il rifiuto o l'annullamento dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico» e che «dev'essere aggiunt[a] una nuova lettera j) all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94».

64 Occorre dunque ricordare che, poiché la Comunità è parte contraente dell'accordo TRIPS, essa è in effetti tenuta ad interpretare la sua legislazione sui marchi, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo (v. sentenza Anheuser-Busch, punto 21 supra, punto 42, e giurisprudenza ivi citata).

65 Secondo una costante giurisprudenza, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto

del suo tenore letterale, dell'oggetto e della natura dell'accordo, si può concludere che essa implica un obbligo chiaro, preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (sentenza della Corte 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior e a., Racc. pag. I-11307, punto 42).

66 La Corte ha tuttavia affermato, da un lato, che l'accordo OMC e i suoi allegati, tenuto conto della loro natura e della loro economia, non figurano in linea di principio tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla gli atti delle istituzioni comunitarie nell'ambito del ricorso per annullamento (sentenza Dior e a., punto 65 supra, punto 42) e, dall'altro, che le disposizioni dell'accordo TRIPS, allegato all'accordo OMC, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto comunitario (sentenza Dior e a., punto 65 supra, punto 43).

67 Dalla citata giurisprudenza emerge che, sebbene le disposizioni dell'accordo TRIPS non abbiano effetti diretti, ciò nondimeno occorre interpretare la normativa sui marchi, ossia, nel caso in esame, l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità di detto accordo.

68 Si deve osservare che la nozione di «indicazione geografica che identifica vini», di cui all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, differisce, nella versione in lingua francese [«indications géographiques destinées à identifier les vins»], da quella riportata all'art. 23 dell'accordo TRIPS, citata al precedente punto 2 [«indication géographique identifiant des vins»].

69 Tuttavia, ai sensi dell'Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 (GU L 336,

pag. 253), il cui testo è stato redatto in francese, inglese e spagnolo, due altre lingue fanno parimenti fede.

70 Occorre quindi rilevare che i termini «geographical indication identifying wines» sono impiegati sia all'art. 23 dell'accordo TRIPS che all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 nella versione inglese di dette disposizioni.

71 Peraltro, i termini «indicación geográfica que identifique vinos» sono utilizzati nella versione spagnola dell'art. 23 dell'accordo TRIPS e i termini «indicación geográfica que identifique el vino» nella versione spagnola dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

72 Di conseguenza si deve considerare che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 riguarda le indicazioni geografiche che identifichino dei vini e non le indicazioni geografiche «che identificano vini».

73 La determinazione e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto concerne i vini sono stabilite dal regolamento n. 1493/1999, applicabile ratione temporis al caso di specie.

74 Inoltre, la nozione d'indicazione geografica che identifichi dei vini, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, deve essere letta alla luce delle disposizioni rilevanti del diritto comunitario in materia di determinazione e di protezione delle indicazioni geografiche relativamente ai vini. Di conseguenza occorre fare riferimento al regolamento n. 1493/1999, il quale ha anche vocazione a garantire la conformità

della normativa comunitaria con le disposizioni dell'accordo TRIPS, come risulta dai «considerando» 56 e 80 del medesimo regolamento.

75 L'art. 50, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 concerne la protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti originari dei paesi terzi nell'ambito dell'applicazione degli artt. 23 e 24 dell'accordo TRIPS.

76 Tuttavia, l'art. 50, n. 2, del citato regolamento definisce la nozione d'indicazione geografica solamente ai fini dell'applicazione del n. 1 di detta disposizione.

77 Pertanto, occorre fare riferimento alle altre disposizioni del regolamento n. 1493/1999 al fine di determinare il contenuto della nozione d'indicazione geografica ai sensi del regolamento di cui trattasi.

78 L'art. 47, n. 1, del regolamento n. 1493/1999 è così formulato:

«Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII».

79 Ai sensi dell'art. 47, n. 2, lett. e), del regolamento n. 1493/1999, le prescrizioni di cui al n. 1 del medesimo articolo prevedono, in particolare, disposizioni per la disciplina dell'utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali.

80 Il punto A dell'allegato VI del regolamento n. 1493/1999 stabilisce che:

«1. Per "regione determinata" si intende un'area o un complesso di aree viticole che producono vini con particolari caratteristiche qualitative e il cui nome viene utilizzato per designare v.q.p.r.d.

2. Ogni regione determinata forma oggetto di una delimitazione precisa, per quanto possibile in base alla particella o all'appezzamento vitato. Tale delimitazione viene effettuata da ciascuno degli Stati membri interessati e tiene conto dei fattori che contribuiscono alla qualità dei vini prodotti in detta regione, quali la natura del terreno e del sottosuolo, il clima e la situazione delle particelle e degli appezzamenti vitati.

3. La regione determinata è designata col suo nome geografico (…).

4. Il nome geografico che designa una regione determinata dev'essere sufficientemente preciso e notoriamente connesso alla zona di produzione per evitare, tenuto conto delle situazioni esistenti, le confusioni».

81 La parte B, n. 1, lett. c), primo trattino, dell'allegato VII del regolamento n. 1493/1999 dispone quanto segue:

«L'etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi: (…) per i v.q.p.r.d.: (…)

l'indicazione di un'unità geografica più piccola della regione determinata secondo le modalità previste dallo Stato membro produttore».

82 L'art. 52, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1493/1999 precisa che, se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d., questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. Lo stesso dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un comune, di una frazione o di una località unicamente ad un v.q.p.r.d.

83 In altre parole, gli Stati membri, in base al regolamento n. 1493/1999, sono competenti ad attribuire il nome di un comune, di una frazione o di una località ad un v.q.p.r.d. In un caso del genere tale nome non potrà essere utilizzato per designare prodotti del settore vitivinicolo non provenienti da detto comune, da detta frazione o da detta località e/o ai quali il nome in questione non è stato attribuito conformemente alle normative comunitaria e nazionale applicabili.

84 Va dunque constatato che, nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 1493/1999, spetta agli Stati membri determinare, sui rispettivi territori, le indicazioni geografiche alla cui protezione sono interessati.

85 L'art. 2, n. 1, del nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, adottato dal legislatore spagnolo, stabilisce che la protezione conferita da tale denominazione di origine controllata si estende all'espressione «Valencia» e a tutte le denominazioni delle sottozone, circoscrizioni, comuni, località e frazioni che costituiscono le zone di produzione e d'invecchiamento menzionate all'art. 4.

86 L'art. 4, n. 1, del nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, come modificato dal decreto ministeriale 4 luglio 2002, APA/1815/2002, prevede che l'area di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata «Valencia» si compone, in particolare, della sottozona Clariano che comprende, inter alia, un comune con il nome di el Palomar.

87 Il nome el Palomar costituisce quindi un'indicazione geografica per un v.q.p.r.d. ai sensi della normativa spagnola e, pertanto, dell'art. 52 del regolamento n. 1493/1999, il che non è contestato dalla ricorrente, la quale ha del resto confermato, in udienza, di non aver messo in discussione la validità della menzionata normativa dinanzi ai giudici spagnoli.

88 Poiché il nome el Palomar è un'indicazione geografica per un v.q.p.r.d., esso costituisce, di conseguenza, un'indicazione geografica che identifica vini ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

89 Occorre peraltro constatare che la ricorrente non sostiene che l'indicazione geografica el Palomar non sarebbe utilizzata per identificare un vino prodotto nel comune che ha tale nome. Essa si limita, infatti, a sostenere, sostanzialmente, di poter legittimamente utilizzare il nome Palomar nonostante l'esistenza dell'indicazione geografica el Palomar.

90 Per contro, la ricorrente contesta l'opponibilità dell'indicazione geografica el Palomar, sulla base della circostanza che l'elenco pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale in applicazione dell'art. 54, n. 5, del regolamento n. 1493/1999, non riporta né el Palomar né Palomar.

91 A tale proposito l'art. 54, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1493/1999 dispone, da un lato, che gli Stati membri trasmettono 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 e, dall'altro, che la Commissione pubblicherà detto elenco nella Gazzetta ufficiale (serie C).

92 Da un lato si deve ricordare che il nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore è stato pubblicato nel BOE del 3 novembre 2000. Il decreto ministeriale APA/1815/2002 è stato pubblicato nel BOE il 16 luglio 2002.

93 D'altro lato, un elenco dei v.q.p.r.d. è stato pubblicato conformemente all'art. 54, n. 5, del regolamento n. 1493/1999 per la prima volta nella Gazzetta ufficiale del 19 febbraio 1999 (C 46, pag. 113).

94 Come ricordato al precedente punto 10, un nuovo elenco dei v.q.p.r.d. è stato pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale il 14 aprile 2004. Riguardo alla Spagna e alla regione Valencia, in esso si menziona la sottozona Clariano nonché il decreto ministeriale 19 ottobre 2000 e il decreto ministeriale APA/1815/2002, così come i riferimenti di pubblicazione nel BOE dei due decreti citati.

95 Come indicato, inoltre, nel precedente punto 11, nuovi elenchi sono stati successivamente pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale nel 2006 e poi nel 2007. Detti elenchi contengono menzioni identiche a quelle che compaiono nell'elenco pubblicato dalla Commissione nel 2004 relativamente alla regione Valencia e alla sottozona Clariano.

96 La ricorrente non può pertanto sostenere che l'elenco dei v.q.p.r.d., in cui compare la menzione dell'indicazione geografica Clariano e il riferimento alle disposizioni rilevanti del diritto spagnolo, sia stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale solamente nel 2007.

97 Si deve peraltro segnalare che la protezione comunitaria delle indicazioni geografiche stabilita dal regolamento n. 1493/1999 è basata sulle indicazioni geografiche così come determinate dalla normativa degli Stati membri nel rispetto delle rilevanti disposizioni del regolamento in questione. Detta protezione, infatti, non è il frutto di una procedura comunitaria autonoma, e nemmeno di un meccanismo al termine del quale le indicazioni geografiche riconosciute dagli Stati membri vengono incorporate in un atto comunitario vincolante.

98 Gli unici obblighi che risultano dall'art. 54, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1493/1999 sono, per gli Stati membri, di trasmettere 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, e, per la Commissione, di pubblicare l'elenco in parola nella serie C — e non nella serie L — della Gazzetta ufficiale.

99 Poiché la protezione delle indicazioni geografiche trova il suo fondamento nella normativa degli Stati membri, ne deriva che l'opponibilità ai terzi delle misure nazionali con cui uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d., o il nome di un comune, di una frazione o di una località, conformemente all'art. 52, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1493/1999, risulta dalla pubblicazione di tali disposizioni nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro che le adotta.

100 È pacifico che il nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, così come il decreto ministeriale

APA/1815/2002, sono stati pubblicati nel BOE rispettivamente nel 2000 e nel 2002, in una data precedente alla domanda di marchio presentata il 27 novembre 2006.

101 Dalla circostanza che la protezione delle indicazioni geografiche trova il suo fondamento nella normativa degli Stati membri risulta altresì che la pubblicazione dell'elenco dei v.q.p.r.d. e dei riferimenti alle disposizioni nazionali alla serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* costituisce unicamente una misura d'informazione al pubblico circa la protezione delle indicazioni geografiche effettuata da ognuno degli Stati membri nell'ambito della rispettiva normativa nazionale.

102 È certo vero che le modalità adottate dalla Commissione per pubblicare le informazioni trasmesse dal Regno di Spagna non appare particolarmente efficace al fine di garantire un'informazione del pubblico piena e completa, dal momento che il nome dei comuni dotati di un'indicazione di origine riguardo, segnatamente, la regione Valencia e la sottozona Clariano — compreso il nome del comune di el Palomar — non compare nell'elenco pubblicato dalla Commissione.

103 Ciò nondimeno, si deve, da un lato, constatare che siffatte modalità di pubblicazione delle informazioni nazionali rispetta le disposizioni dell'art. 54, n. 5, del regolamento n. 1493/1999 e, dall'altro, osservare che dette modalità non rimettono in discussione la protezione accordata dal regolamento n. 1493/1999 alle indicazioni geografiche che godono di protezione in forza della normativa spagnola, compresa l'indicazione geografica el Palomar.

104 Ad abundantiam, va inoltre rilevato che, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (GU 2002, L 28, pag. 4), sono protette, relativamente ai vini originari della Comunità, le indicazioni geografiche riportate all'allegato II.

105 Nell'allegato II («Elenco di indicazioni geografiche») dell'accordo, parte A («Indicazioni geografiche dei vini originari della Comunità europea»), III («Vini originari del Regno di Spagna»), 1. («[V.q.p.r.d.]»), 1.2.48. («Regione determinata Valencia»), lett. d) («Sottoregione Clariano»), figura il nome Palomar.

106 Il nome Palomar compare anche negli allegati dell'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU 2002, L 114, pag. 132).

107 Si deve osservare che detti accordi sono anteriori alla modificazione dell'art. 4, n. 1, del nuovo regolamento della denominazione di origine controllata «Valencia» e del suo Consiglio regolatore ad opera del decreto ministeriale 4 luglio 2002, APA/1815/2002, che ha introdotto il nome el Palomar in luogo del nome Palomar.

108 Il nome Palomar figura altresì negli allegati dell'accordo concluso nel 1994 tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino (GU 1994, L 86, pag. 3), il che induce a considerare che la protezione attribuita dal Regno di Spagna all'indicazione geografica el Palomar è anteriore alle disposizioni del nuovo regolamento della denominazione di origine controllata «Valencia» e del suo Consiglio regolatore, come modificato ad opera del decreto ministeriale 4 luglio 2002, APA/1815/2002.

109 Al termine di tale esame, occorre ricordare che, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini che non hanno invece tale origine.

110 Non è contestato che il vino per il quale la ricorrente ha depositato domanda di registrazione, in quanto marchio comunitario, del segno denominativo CUVÉE PALOMAR non è originario del comune di el Palomar citato nel nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore, pubblicato nel BOE anteriormente alla domanda di registrazione.

111 Il marchio richiesto per la registrazione è quindi composto di un'indicazione geografica che identifica un v.q.p.r.d., mentre il vino per il quale si richiede il marchio non ha siffatta origine.

112 Si deve pertanto considerare che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che al marchio richiesto ostasse l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

113 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti fatti valere dalla ricorrente a sostegno del suo motivo unico.

114 In primo luogo, la ricorrente afferma, sostanzialmente, che, siccome una parte del suo territorio ha il nome Palomar, detta menzione, nel marchio richiesto, non costituisce una falsa indicazione o un'indicazione errata.

115 È tuttavia priva di rilevanza la circostanza che la menzione di cui trattasi non sia errata, giacché la sola condizione richiesta per l'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 è che il vino contenga o consista in un'indicazione geografica che identifica un vino, quando invece detto vino non ha tale origine.

116 Orbene, la ricorrente riconosce che la parte della sua tenuta chiamata Palomar non si trova nel comune di el Palomar, citato nel nuovo regolamento relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e del suo Consiglio regolatore.

117 Di conseguenza, l'argomento invocato dalla ricorrente deve essere respinto.

118 In secondo luogo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che, ai fini dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, è necessario che il marchio richiesto contenga o consista in un'indicazione geografica

errata che designa vini aventi un'origine diversa rispetto a quella che i consumatori associano a tale indicazione geografica.

119 Orbene, il quarto «considerando» del regolamento n. 3288/94 precisa che l'art. 23, n. 2, dell'accordo TRIPS dispone il rifiuto o l'annullamento dei marchi che contengono o consistono in indicazioni geografiche false per vini o alcolici senza la condizione che essi siano di tale natura da ingannare il pubblico.

120 Pertanto, l'impedimento alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 si applica senza che occorra tenere conto della questione se i marchi di cui è richiesta la registrazione siano o meno di natura tale da ingannare il pubblico o se sussista un rischio di confusione relativamente all'origine del prodotto.

121 L'argomentazione della ricorrente su detto punto deve pertanto essere respinta.

122 In terzo luogo, la ricorrente asserisce, sostanzialmente, che il marchio richiesto non contiene il nome el Palomar, che gode della protezione accordata dal diritto spagnolo, ma solamente il termine Palomar. Orbene, a suo parere, l'omonimia dovrebbe essere perfetta per poter applicare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, in mancanza dell'articolo «el» nel marchio di cui è richiesta la registrazione, quest'ultima non avrebbe potuto essere rifiutata dall'UAMI.

123 A titolo illustrativo si osservi che, qualora l'argomento della ricorrente fosse accolto, esso condurrebbe a consentire la registrazione di un marchio quale Baux de Provence o Clos Vougeot, quando vi sono indicazioni geografiche per v.q.p.r.d. quali Les Baux de Provence e Clos de Vougeot.

124 Orbene, una siffatta interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 sarebbe manifestamente contraria alla finalità di protezione delle indicazioni geografiche per v.q.p.r.d. cui mirano la normativa nazionale e quella comunitaria.

125 Si deve giudicare che, ai fini dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che detti marchi contengano o consistano in elementi che consentano d'identificare con sicurezza l'indicazione geografica in discussione, senza che sia necessario prendere in considerazione gli articoli determinativi o indeterminativi che ne possano eventualmente fare parte.

126 La questione sarebbe diversa solamente nel caso in cui l'indicazione geografica fosse costituita da un nome di luogo che contiene un articolo indissociabile da tale nome e che gli conferisce un significato proprio e autonomo.

127 Nella fattispecie si deve constatare che il nome el Palomar non ha un significato proprio e autonomo distinto dal nome Palomar.

128 Occorre pertanto considerare che il marchio di cui è richiesta la registrazione, ossia CUVÉE PALOMAR, contiene o consiste in elementi che consentono d'identificare con sicurezza l'indicazione geografica el Palomar, vale a dire il termine «palomar».

129 Di conseguenza, l'argomento della ricorrente secondo cui l'articolo «el» avrebbe un'influenza determinante sull'applicazione, nel caso di specie, dell'impedimento alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 va respinto.

130 In quarto luogo, la ricorrente fa valere, sostanzialmente, che si sarebbe dovuto considerare la circostanza che il nome el Palomar, il quale beneficia della denominazione di origine controllata protetta dal diritto spagnolo, è sconosciuto al grande pubblico

o agli ambienti interessati e che presenta un carattere polisemico tale da affievolire la natura d'indicazione geografica del medesimo.

131 Tuttavia, poiché la registrazione del marchio richiesto va rifiutata per il solo motivo che detto marchio contiene o consiste in un'indicazione geografica che identifica vini che invece non hanno tale origine, diventa irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, la circostanza che il nome tutelato da una denominazione di origine controllata sia sconosciuto al grande pubblico o agli ambienti interessati, o che presenti un carattere polisemico tale da affievolire la sua funzione di indicazione geografica.

132 Ne deriva parimenti che non può nemmeno essere accolta l'argomentazione della ricorrente secondo cui occorrerebbe applicare per analogia la giurisprudenza relativa all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, ai sensi della quale la Corte ha dichiarato che non era applicabile l'impedimento assoluto alla registrazione della citata disposizione nel caso di marchi composti di un nome che designava zone geografiche non conosciute.

133 Tale giurisprudenza, infatti, non è applicabile relativamente all'impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94, in quanto detta disposizione non prevede alcuna analisi di un eventuale rischio di confusione.

134 Per rifiutare la registrazione è difatti sufficiente che un marchio che identifica un vino contenga, o consista in, un'indicazione geografica che identifica vini quando invece il vino per cui è richiesta la registrazione non ha tale origine.

135 In quinto luogo, riguardo all'argomento della ricorrente relativo alla mancata opposizione degli organismi competenti per la tutela della denominazione «Valencia», si deve riscontrare che, dal momento che la domanda di marchio non è stata pubblicata, stante il rifiuto di registrazione del marchio, i terzi, fra cui il Consiglio regolatore della

denominazione di origine controllata e le amministrazioni centrali e autonome, non sono stati chiamati a presentare le loro osservazioni sul marchio richiesto.

136 In ogni caso, anche volendo ipotizzare che detti organismi abbiano avuto la possibilità di opporsi al marchio richiesto e non l'abbiano fatto, da siffatta mancata opposizione non si potrebbe utilmente dedurre che il marchio possa essere validamente registrato a prescindere dalle disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94.

137 In sesto luogo, per quanto concerne l'argomento della ricorrente secondo cui la registrazione del marchio richiesto sarebbe solamente il prolungamento comunitario di registrazioni nazionali e internazionali di cui è titolare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato solo sul fondamento della normativa comunitaria pertinente. L'UAMI e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro o di uno Stato terzo che riconosca il carattere registrabile del detto segno in quanto marchio nazionale [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 47, e 22 giugno 2005, causa T-19/04, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), Racc. pag. II-2383, punto 37].

138 Le registrazioni esistenti negli Stati membri costituiscono soltanto un dato di fatto che può essere preso in considerazione nel contesto della registrazione di un marchio comunitario, ma, quanto al marchio richiesto, esso deve essere valutato soltanto sulla base della normativa comunitaria pertinente. Ne consegue che l'UAMI non è né tenuto a fare propri i requisiti stabiliti e la valutazione effettuata dall'autorità competente in materia di marchi del paese d'origine, né obbligato a registrare il marchio richiesto sulla base di una decisione di registrazione dell'Ufficio spagnolo dei marchi (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P, Develey/UAMI, Racc. pag. I-9375, punti 66-73).

139 Pertanto, la circostanza di disporre di registrazioni nazionali e internazionali non è tale da ostare al rifiuto di registrazione di un marchio in applicazione della normativa comunitaria.

140 Di conseguenza l'argomentazione della ricorrente su detto punto va parimenti respinta.

141 In settimo luogo, quanto alla censura della ricorrente secondo cui, in sostanza, nulla osterebbe alla registrazione del marchio CUVÉE PALOMAR dal momento che l'UAMI ha proceduto a registrare i suoi marchi PAGO PALOMAR e ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR, occorre ricordare che, in base a giurisprudenza costante, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 40/94, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente in base a tale regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime (v. sentenza della Corte 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-3569, punto 65, e giurisprudenza ivi citata).

142 Ne deriva che la censura della ricorrente deve essere senz'altro respinta.

143 In ottavo luogo, la ricorrente, sostanzialmente, asserisce che l'art. 7, n. 1, lett. j), del regolamento n. 40/94 sia da interpretare alla luce delle disposizioni rilevanti dell'accordo TRIPS e, segnatamente, dell'art. 24, n. 5, dello stesso. Orbene, considerato che essa è titolare del marchio spagnolo CUVÉE EL PALOMAR dal 1997, si dovrebbe tenere conto dell'anteriorità di detto marchio rispetto alla protezione del nome del comune di el Palomar nell'ambito della denominazione di origine controllata «Valencia», disciplinata nel 2000.

144 La ricorrente, in definitiva, reputa che, pertanto, in applicazione delle disposizioni dell'art. 24, n. 5, dell'accordo TRIPS, il riconoscimento della denominazione di

origine controllata nel 2000 non invalidi il marchio nazionale CUVÉE EL PALOMAR registrato anteriormente, e l'esistenza di questo marchio nazionale anteriore consentirebbe la registrazione, richiesta in buona fede, del marchio CUVÉE PALOMAR, registrazione che non può essere rifiutata per il solo motivo che detto marchio contiene un'indicazione geografica riconosciuta successivamente alla registrazione del marchio nazionale.

145 Ai sensi della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 64-67, sebbene le disposizioni dell'accordo TRIPS non siano idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice in base al diritto comunitario, occorre tuttavia interpretare il regolamento n. 40/94, per quanto possibile, alla luce del dettato e della finalità di tale accordo.

146 Secondo l'art. 24, n. 5, dell'accordo TRIPS, se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede, prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese di origine, le misure adottate per attuare la sezione 1 dell'accordo TRIPS — in cui figura l'art. 24 — 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.

147 La disposizione citata presuppone quindi che il marchio sia stato depositato o registrato in buona fede prima che l'indicazione geografica fosse protetta nello Stato di origine, o che sia stato fatto un uso in buona fede del marchio di cui è richiesta la registrazione, prima che l'indicazione geografica fosse protetta nello Stato di origine.

148 Nella fattispecie si deve rilevare che la domanda di registrazione del marchio CUVÉE PALOMAR è stata depositata nel 2006, vale a dire dopo che l'indicazione geografica

el Palomar era stata protetta nel suo Stato di origine dal nuovo regolamento della denominazione di origine controllata «Valencia» e dal suo Consiglio regolatore, così come modificato dal decreto ministeriale 4 luglio 2002, APA/1815/2002.

149 Peraltro, la ricorrente non dimostra di aver fatto uso, in buona fede, del nome CUVÉE PALOMAR prima che l'indicazione geografica el Palomar fosse protetta nello Stato di origine.

150 Infine, anche supponendo che la ricorrente possa rivendicare il vantaggio dell'anteriorità relativamente al suo marchio CUVÉE EL PALOMAR, registrato nel 1997 in Spagna, essa può tuttavia rivendicarne il beneficio, se del caso, solo limitatamente a detto marchio esistente e non al fine di registrare nuovi marchi, inesistenti nel momento in cui è stata decisa la protezione dell'indicazione geografica, anch'essi contenenti l'indicazione geografica in questione.

151 Pertanto, la ricorrente non può rivendicare il vantaggio conferito dall'art. 24, n. 5, dell'accordo TRIPS per ottenere che il marchio da essa richiesto sia registrato.

152 Ad abundantiam, il Tribunale osserva che la Commissione ha pubblicato un elenco dei v.q.p.r.d. nella Gazzetta ufficiale del 19 febbraio 1999, in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 823/87. Detto elenco menziona il regolamento ministeriale relativo alla denominazione di origine controllata «Valencia» e al suo Consiglio regolatore del 13 giugno 1987, come modificato dal regolamento 29 novembre 1995, pubblicato nel BOE dell'8 dicembre 1995. Orbene, il regolamento in parola, come modificato, menziona il comune di Palomar come facente parte della sottozona Clariano, la quale fa a sua volta parte dell'area geografica che beneficia della denominazione di origine controllata «Valencia». Ne consegue che, nel 1995,

vale a dire prima della registrazione del marchio nazionale CUVÉE EL PALOMAR, il comune di Palomar costituiva un'indicazione geografica protetta dal diritto nazionale e dal diritto comunitario.

153 In nono luogo, relativamente all'argomentazione della ricorrente secondo cui, in sostanza, l'UAMI ha registrato dei marchi quali CUVÉE MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ e CUVÉE OCCITANE e, pertanto, nulla si opporrebbe a che il marchio CUVÉE PALOMAR sia registrato, si deve rilevare che la ricorrente non ha né dimostrato, e nemmeno sostenuto, che le menzioni Mediterraneo, Golfe de Saint-Tropez e Occitane fossero indicazioni geografiche protette che identificano un vino.

154 Pertanto, l'argomentazione della ricorrente è, anche in questo caso, priva di rilevanza e va respinta.

155 Dall'insieme delle considerazioni esposte risulta che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

Sulle spese

156 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

157 La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Abadía Retuerta, SA, è condannata alle spese.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 maggio 2010.

Firme