Sentenza del tribunale (Quarta Sezione)

17 maggio 2011 *

Nella causa T-341/09,

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, con sede in Amurrio (Spagna),

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia, con sede in Leioa (Spagna),

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria, con sede in Getaria (Spagna),

rappresentati dagli avv.ti J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza,

ricorrenti,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 4 giugno 2009 (procedimento R 197/2009-2), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo TXAKOLI come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O'Higgins, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 agosto 2009,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2009,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2009,

vista la controreplica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2010,

in seguito all'udienza del 26 ottobre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 30 maggio 2008, i ricorrenti, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia e Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria, hanno presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario collettivo all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo TXAKOLI.

3 Il prodotto e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 33, 35, 41 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 33: «Txakoli (chacolí)»;

— classe 35: «Servizi di vendita all'ingrosso, al dettaglio e tramite le reti informatiche mondiali, servizi d'importazione e d'esportazione, pubblicità, promozione ed esclusive commerciali, il tutto in rapporto con il txakoli»;

— classe 41: «Attività educative, ricreative e culturali in rapporto con il txakoli»;

— classe 42: «Prestazione di servizi scientifici e tecnologici, di ricerca industriale e di controllo di qualità, tutti in rapporto con l'elaborazione del txakoli».

4 Con decisione 11 dicembre 2008, la domanda di registrazione è stata respinta dall'esaminatore in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009].

5 Il 4 febbraio 2009, i ricorrenti hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 [divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009].

6 Con decisione 4 giugno 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso, in quanto il marchio richiesto era descrittivo e privo di carattere distintivo rispetto al prodotto e ai servizi interessati, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009.

7 Per quanto concerne l'impedimento alla registrazione previsto all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha rilevato che il termine «txakoli» («chacolí» in spagnolo) compare nel *Diccionario de la Lengua española* della Real Academia Española ed è ivi definito come un «vino leggero un poco acido, prodotto nel Paese basco, in Cantabria e in Cile»). Essa ne ha desunto che il pubblico di riferimento non percepirà tale termine come un marchio, bensì come la designazione di un tipo specifico di vino.

8 D'altronde, anche se essa ha osservato che tale termine corrispondeva alle menzioni tradizionali «chacolí» o «txakolina» ed era riservato, conformemente alla normativa spagnola e a quella dell'Unione [in particolare l'allegato III del regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1)], al vino protetto dalle denominazioni d'origine per le quali i ricorrenti sono gli organi di regolamentazione, essa ha anche rilevato che, come qualsiasi altra menzione tradizionale, tale termine non può essere monopolizzato per mezzo di un marchio individuale o collettivo, in quanto è destinato a essere liberamente utilizzato da tutte le imprese produttrici di tale tipo di vino che hanno, o potrebbero avere in futuro, il diritto di utilizzare tale menzione tradizionale.

9 Per quanto attiene all'impedimento alla registrazione previsto all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto fosse necessariamente privo di carattere distintivo rispetto al prodotto e ai servizi designati, dal momento che era esclusivamente costituito dalla menzione tradizionale del tipo specifico di vino oggetto della domanda di registrazione e al quale i servizi in questione si riferiscono.

Conclusioni delle parti

10 I ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

11 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare i ricorrenti alle spese.

In diritto

12 I ricorrenti deducono, in sostanza, due motivi, il primo vertente sulla violazione dell'art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009, e il secondo sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), di detto regolamento. Essi fanno inoltre riferimento ad alcune dichiarazioni di carattere politico che militerebbero a favore delle loro richieste, nonché a taluni argomenti relativi al principio di non discriminazione.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009

Argomenti delle parti

13 I ricorrenti riconoscono che il termine «txakoli» costituisce una denominazione descrittiva ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, come tutte le menzioni tradizionali complementari protette dal regolamento n. 753/2002, ma fanno valere che l'impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione non è applicabile nel caso di specie. Essi sostengono infatti che il termine «txakoli» costituisce, in sostanza, un'indicazione atta a servire, nel commercio, a designare la provenienza geografica del prodotto e dei servizi in questione e che, di conseguenza, può essere registrato in forza dell'art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009, secondo il quale, in deroga all'articolo 7, n. 1, lett. c), di detto regolamento, tali segni o indicazioni possono costituire marchi comunitari collettivi.

14 A tale proposito i ricorrenti sostengono, in particolare, che, poiché il regolamento n. 753/2002 e la normativa spagnola riconoscono le menzioni tradizionali complementari «chacolí» o «txakolina» e «txakoli» soltanto per i vini recanti le denominazioni d'origine per le quali essi sono gli organi di regolamentazione, il termine «txakoli» serve a individuare esclusivamente tali vini e non può essere utilizzato da produttori di vini al di fuori delle zone interessate da dette denominazioni d'origine. Essi affermano segnatamente che, affinché un termine sia riconosciuto come menzione tradizionale, ciò che rileva è che esso sia associato, insieme all'indicazione geografica dei vini, all'origine della caratteristica dei vini che designa. I ricorrenti aggiungono che il pubblico di riferimento associa il termine «txakoli» al Paese basco (Spagna) in ragione della sua origine e ortografia e, di conseguenza, considera tale termine come un indicatore d'origine geografica.

15 I ricorrenti adducono, peraltro, la registrazione di alcuni marchi che essi affermano essere paragonabili.

16 L'UAMI contesta tali argomenti.

Giudizio del Tribunale

17 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

18 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti [sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 31, e sentenza del Tribunale 25 marzo 2009, causa T-343/07, allsafe Jungfalk/UAMI (ALLSAFE), punto 20].

19 I segni e le indicazioni cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 sono quindi solamente quelli che, nell'ambito di un uso normale dal punto di vista del pubblico pertinente, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali, i prodotti o i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione (sentenza ALLSAFE, cit., punto 21). È quanto avviene qualora esista per il pubblico di riferimento un rapporto diretto e concreto tra il segno denominativo in questione e i prodotti e i servizi designati [v., in tal senso, sentenze del

Tribunale 20 luglio 2004, causa T-311/02, Lissotschenko e Hentze/UAMI (LIMO), Racc. pag. II-2957, punto 30, e 30 novembre 2004, causa T-173/03, Geddes/UAMI (NURSERYROOM), Racc. pag. II-4165, punto 20].

20 Pertanto, il carattere descrittivo dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento [v., per analogia, sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 27, e 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro), Racc. pag. II-4881, punto 20].

21 Peraltro, l'art. 66 del regolamento n. 207/2009 prevede quanto segue:

«1. Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. (…)

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi (…)».

22 Nella fattispecie, a conferma della valutazione dell'esaminatore, la commissione di ricorso ha rilevato che, dal punto di vista del pubblico di riferimento, ossia il consumatore medio basco e spagnolo, il termine «txakoli» designava il tipo di vino per il quale era stata chiesta la registrazione e a cui facevano riferimento i servizi in questione, e che a detta registrazione ostava di conseguenza l'impedimento previsto all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009.

23 Anche se i ricorrenti non contestano la definizione del pubblico di riferimento accolta dalla commissione di ricorso, in via preliminare si deve osservare che, poiché il termine «txakoli» o «chacolí» designa il tipo di vino per il quale è stata chiesta la registrazione (v. punto 3 supra) e non esiste una traduzione in altre lingue dell'Unione, non vi è motivo di limitare il pubblico di riferimento al solo consumatore basco e spagnolo. Tale precisazione non incide tuttavia sulla valutazione della commissione di ricorso.

24 I ricorrenti sostengono che il termine «txakoli» costituisce, in sostanza, un'indicazione atta a servire, nel commercio, a designare la provenienza geografica del prodotto e dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione ai sensi dell'art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto, da un lato, è una menzione tradizionale complementare protetta dal regolamento n. 753/2002 ed è, quindi, esclusivamente riservato ai vini che portano le loro denominazioni d'origine e, dall'altro, è di origine basca e si scrive in basco.

25 Occorre precisare che, tra la data di adozione della decisione impugnata e la proposizione del ricorso, il regolamento n. 753/2002, cui fanno riferimento i ricorrenti, è stato abrogato dal regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 2009, n. 607, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193, pag. 60). Al pari del regolamento n. 753/2002, anche il regolamento n. 607/2009 riconosce le menzioni «chacolí» e «txakolina» in relazione ai vini recanti le denominazioni d'origine per le quali i ricorrenti sono gli organi di regolamentazione. Per contro, conformemente al nuovo regolamento di base, ossia il regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1), come modificato, esso non utilizza più l'espressione «menzione tradizionale complementare».

26 Per quanto attiene, in primo luogo, agli argomenti dei ricorrenti diretti a dimostrare che il termine «txakoli» costituisce un'indicazione geografica, si deve rilevare che, anche ammettendo che tale termine, così come affermano i ricorrenti, equivalga ai termini «chacolí» e «txakolina», esso costituirebbe, alla stregua di questi ultimi, soltanto una menzione tradizionale complementare ai sensi dell'art. 23 del regolamento n. 753/2002 e non una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta. Le denominazioni d'origine protette riconosciute dalla normativa in materia viticola sono «txakoli de Álava», «txakoli de Bizkaia» e «txakoli de Getaria» e comportano, accanto al termine «txakoli», il nome di una provincia o di un luogo determinato indicante la provenienza geografica concreta del vino in questione, come consentito dall'art. 52, n. 1, secondo comma, del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1) — regolamento di base anteriore al regolamento n. 1234/2007 e sul quale si fondava il regolamento n. 753/2002 —, secondo il quale gli Stati membri potevano consentire che il nome di una regione determinata fosse connesso con una precisazione relativa in particolare al tipo di prodotto.

27 La distinzione tra indicazioni geografiche in senso lato e menzioni tradizionali emergeva con chiarezza dal regolamento n. 1493/1999, dal momento che all'art. 47, n. 2, lett. e), esso stabiliva che le disposizioni sulla designazione, sulla denominazione e sulla presentazione di taluni prodotti disciplinati da detto regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini riguardavano in particolare la disciplina dell'utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali.

28 Tra queste ultime, l'art. 23 del regolamento n. 753/2002 definiva la menzione tradizionale complementare come un'espressione che «si utilizza tradizionalmente per indicare i vini [da tavola con indicazione geografica e i vini di qualità prodotti in una regione determinata] negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio». Le menzioni tradizionali complementari ai sensi

del regolamento n. 753/2002 erano di conseguenza termini indicanti taluni elementi caratteristici del vino, del luogo di produzione o della sua storia e non la sua provenienza geografica.

29 Tale conclusione è confermata dal fatto che numerose menzioni tradizionali protette dal regolamento n. 753/2002, e attualmente dal regolamento n. 607/2009, sono associate a un numero elevato di denominazioni d'origine che spesso si estendono a un intero Stato membro o addirittura a più Stati, impedendo quindi di ritenere che la qualificazione di un termine come «menzione tradizionale complementare» abbia l'effetto di trasformare tale termine in un'indicazione geografica e ancor meno di ritenere che tale qualificazione si limiti a confermare che il termine costituiva già di per sé un'indicazione dell'origine geografica dei vini.

30 D'altronde, contrariamente a ciò che sostengono i ricorrenti, ai fini del riconoscimento di un termine come menzione tradizionale, il regolamento n. 753/2002 non prevedeva che tale termine fosse associato, insieme all'indicazione geografica dei vini, all'origine della caratteristica dei vini da esso designati.

31 Certamente, la prima versione del regolamento n. 753/2002 stabiliva, all'art. 24, n. 6, che le «menzioni tradizionali» dovevano servire a identificare i vini come originari del luogo segnalato dall'indicazione geografica che recavano, qualora la caratteristica da esse espressa potesse essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica. Tuttavia, tale paragrafo è stato soppresso insieme ad altri a decorrere dal 1º febbraio 2004 dall'art. 1, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2004, n. 316, recante modifica del regolamento n. 753/2002 (GU L 55, pag. 16). Dal secondo e terzo «considerando» del regolamento n. 316/2004 emerge che tale soppressione era diretta a rispondere alle critiche di alcuni Stati terzi incentrate sul fatto che tale disposizione riservava alcune «menzioni tradizionali», ossia quelle contenute nell'elenco in cui si trovavano le menzioni «chacolí» e «txakolina», ai soli vini dell'Unione europea.

32 Il ricorso proposto dalla Repubblica italiana contro il regolamento n. 316/2004, nell'ambito del quale essa affermava che le «menzioni tradizionali» costituivano semplicemente un tutt'uno con le indicazioni geografiche, è stato respinto con sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T-226/04, Italia/Commissione.

33 In considerazione di tali elementi, si deve necessariamente constatare che, pur associando i termini «chacolí» o «txakolina», o anche il termine «txakoli», ai vini recanti le denominazioni d'origine per le quali i ricorrenti sono gli organi di regolamentazione, la normativa in materia viticola cui fanno riferimento i ricorrenti considera detti termini semplicemente come l'indicazione di una caratteristica dei vini, e non come un'indicazione della loro provenienza geografica, e ciò nonostante il nesso che si sostiene esista tra tali termini, in particolare il termine «txakoli», e il Paese basco.

34 Occorre pertanto respingere gli argomenti dei ricorrenti secondo i quali tale termine costituirebbe «nella sostanza» un'indicazione geografica.

35 In ogni caso, si deve osservare che l'art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009, che prevede un'eccezione all'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), di detto regolamento, non deve essere interpretato in maniera estensiva ricomprendendo i segni che costituiscono soltanto nella sostanza un'indicazione geografica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 giugno 2005, causa T-190/03, Olesen/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-181 e II-805, punto 47).

36 Peraltro, per quanto riguarda il mercato molto specifico del vino, si deve osservare che, nell'ambito dell'esame della domanda di registrazione presentata dai ricorrenti all'UAMI, ammettere che il termine «txakoli» designi o possa servire a designare, nell'uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, il Paese basco come provenienza geografica del vino in questione equivarrebbe a sconfinare nelle competenze delle autorità che partecipano ai procedimenti diretti alla creazione di nuove

denominazioni d'origine o indicazioni geografiche protette contenenti tale termine (o i suoi equivalenti «chacolí» o «txakolina»), o aventi ad oggetto l'aumento del numero di denominazioni associate a tali menzioni.

37 Spetta tuttavia a tali autorità, nei limiti del loro potere discrezionale e in seguito all'esame di tutte le circostanze pertinenti quali quelle trattate dalle parti nella presente causa, determinare se il termine «txakoli» debba essere protetto in quanto designazione della provenienza geografica del vino in questione, e ciò nel rispetto della procedura specifica prevista a tal fine dal regolamento n. 1234/2007, che comporta in particolare diritti specifici per gli interessati oltre alla possibilità di contestare dinanzi al giudice dell'Unione la decisione definitiva della Commissione in proposito.

38 Per quanto attiene, in secondo luogo, ai marchi registrati invocati dai ricorrenti, si deve rammentare che da una giurisprudenza costante emerge che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso dell'UAMI devono adottare in forza del regolamento n. 40/94 rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente in base a tale regolamento, e non in base a una prassi decisionale precedente [sentenza della Corte 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-3569, punto 65, e sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II-4891, punto 71].

39 In ogni caso, è giocoforza constatare che i marchi richiamati dai ricorrenti non sono pertinenti nella fattispecie, in quanto si tratta di marchi individuali che non soggiacciono all'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), e non marchi collettivi descrittivi registrati in forza dell'art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009. In particolare, i primi due sono marchi figurativi comportanti, oltre ai termini citati

dai ricorrenti, «zumo» e «don sabor mosto», elementi figurativi altamente distintivi. Per quanto concerne il marchio denominativo MOSTO, ove «mosto» in spagnolo significa mosto d'uva, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, esso non è stato registrato per il mosto d'uva.

40 Da quanto precede deriva che la commissione di ricorso non ha commesso errori non avendo applicato l'art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009 al fine di escludere l'impedimento alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. c), di detto regolamento.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009

Argomenti delle parti

41 I ricorrenti asseriscono che, affinché una menzione tradizionale sia protetta dal regolamento n. 753/2002, occorre che essa evochi un'indicazione geografica utile ad associarla a una regione e sostengono che il carattere distintivo del termine «txakoli» deriva dal suo legame diretto con il Paese basco, essendo tale legame dimostrato dal fatto che tale termine è riservato alle denominazioni d'origine per le quali essi sono gli organi di regolamentazione. I ricorrenti aggiungono che l'esclusiva dell'uso del termine «txakoli» emerge dalla sua qualificazione come «menzione tradizionale» in tale regolamento in relazione alle loro denominazioni d'origine.

42 Essi sostengono, a titolo puramente indicativo, che la loro posizione è confermata dalla sentenza 4 giugno 2007 del Tribunal Superior de Justicia (Corte suprema di giustizia) del Paese basco, riguardante la legittimità di un'ammenda inflitta a un produttore basco che aveva utilizzato tale termine per designare i suoi vini. Tale giudice

ha dichiarato che il termine «txakoli» non poteva essere utilizzato da operatori privi del diritto a una delle denominazioni d'origine dei ricorrenti e che esso era associato, insieme a dette denominazioni, all'origine delle caratteristiche che descriveva.

43 Basandosi sulle norme nazionali riguardanti le denominazioni d'origine per le quali i ricorrenti sono gli organi di regolamentazione, essi sostengono che i termini «chacolí», «txakoli» o «txakolina» sono specifici in sé stessi e, essendo stati definiti con precisione in dette norme, godono di una reputazione e di un carattere distintivo acquisito grazie allo sforzo dei viticoltori e dei produttori che beneficiano di dette denominazioni d'origine.

44 L'UAMI contesta tali argomenti.

Giudizio del Tribunale

45 Occorre necessariamente constatare che, in sostanza, i ricorrenti si limitano a ripetere gli argomenti esposti a sostegno del primo motivo e che sono stati respinti supra.

46 Per quanto concerne l'argomento secondo cui l'esclusiva dell'uso del termine «txakoli» discende dalla sua qualificazione come «menzione tradizionale» ad opera del regolamento n. 753/2002, si deve osservare che, anche ammettendo che tale esclusiva sia reale — tesi peraltro accolta dalla commissione di ricorso, sebbene l'UAMI non condivida tale valutazione —, tale esclusiva è priva di pertinenza nell'ambito dell'esame della domanda di registrazione che i ricorrenti hanno presentato all'UAMI e che è oggetto della decisione impugnata. Infatti, l'esclusiva accordata da altre disposizioni di diritto dell'Unione non può comportare automaticamente la registrazione del segno in questione come marchio comunitario. Tale registrazione conferisce al suo

titolare diritti specifici, tra cui la possibilità di godere di un'esclusiva senza limiti di tempo — a condizione che le formalità per il rinnovo del marchio siano espletate (v. art. 46 del regolamento n. 207/2009) —, che non derivano da altre norme quali quelle in materia di politica agricola.

47 Quanto alla sentenza del Tribunal Superior de Justicia 4 giugno 2007, occorre osservare che i ricorrenti affermano di avervi fatto riferimento soltanto a titolo indicativo. In ogni caso, secondo una giurisprudenza costante, la giurisprudenza dei giudici nazionali rappresenta solamente un elemento che, senza essere determinante, può semplicemente essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario [sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-337/99, Henkel/UAMI (Pasticca rotonda rossa e bianca), Racc. pag. II-2597, punto 58; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T-129/04, Develey/UAMI (Forma di una bottiglia di plastica), Racc. pag. II-811, punto 32]. Orbene, dall'analisi che precede risulta che gli argomenti che i ricorrenti deducono da tale sentenza sono o infondati o inconferenti.

48 Da ultimo, per quanto attiene all'argomento secondo cui i termini «chacolí», «txakoli» o «txakolina» sono specifici in sé stessi e possiedono un carattere distintivo e una reputazione, occorre osservare che tali condizioni erano stabilite dall'art. 24, n. 5, del regolamento n. 753/2002 al fine di qualificare un termine come «menzione tradizionale» e, di conseguenza, sono comuni a tutte le menzioni di questo tipo. Orbene, tenuto conto delle finalità rispettive dei regolamenti nn. 753/2002 e 207/2009, si deve considerare che il carattere distintivo cui si riferiva il primo di tali regolamenti riguardava la capacità del termine d'identificare una caratteristica particolare del vino in questione e non la capacità di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese ai sensi dell'art. 4 del secondo. Il riconoscimento del carattere distintivo e della reputazione di un termine nell'ambito della sua qualificazione come «menzione tradizionale» è quindi inconferente nella fattispecie.

49 Ciò premesso, occorre respingere il motivo vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.

Sugli argomenti vertenti su alcune dichiarazioni di natura politica e su quelli relativi al principio di non discriminazione

Argomenti delle parti

50 I ricorrenti hanno presentato al Tribunale dichiarazioni ufficiali del parlamento della Comunità autonoma del Paese basco, delle Juntas Generales de Álava nonché di una commissione del parlamento spagnolo in base alle quali tali istituzioni li appoggiano nelle loro rivendicazioni in ordine all'uso esclusivo dei termini «txakoli» e «chacolí» sul loro territorio. I ricorrenti sostengono che tali dichiarazioni sono dirette a rafforzare il termine «txakoli» e ne rivendicano l'esclusiva.

51 I ricorrenti rilevano inoltre che la decisione impugnata nega la realtà fattuale e giuridica che li protegge nell'utilizzo del termine «txakoli» come uno degli indicatori del Paese basco, e crea così una discriminazione evidente e ingiustificata rispetto ad altri vini e zone geografiche della Spagna e dell'Unione. Peraltro, dopo la chiusura della fase orale, essi hanno presentato al Tribunale documenti relativi a un'interrogazione parlamentare e alla risposta della Commissione a detta interrogazione che dimostrerebbero, a loro parere, che sarebbe loro impossibile difendere i propri interessi nei confronti di produttori che utilizzano il termine «chacolí» se il marchio richiesto non fosse registrato.

52 L'UAMI contesta tali argomenti.

Giudizio del Tribunale

53 In primo luogo, occorre sottolineare che le diverse istanze dell'UAMI e il Tribunale adottano le loro decisioni in maniera totalmente indipendente dalle prese di posizione politiche.

54 In secondo luogo, è giocoforza constatare che il diniego di registrazione del marchio richiesto resta senza conseguenze sul diritto esclusivo di cui disporrebbero attualmente i ricorrenti nell'utilizzo dei termini «chacolí», «txakolina» e dello stesso «txakoli» in forza della normativa in materia viticola, e non comporta l'autorizzazione all'uso di tale termine da parte di operatori diversi da quelli che godono di tale diritto in virtù di detta normativa, né impedisce ai ricorrenti di esigere il rispetto di quest'ultima. Alla luce di tale circostanza, il Tribunale non ha ritenuto necessario riaprire la fase orale e versare agli atti i documenti menzionati al punto 51 supra, prodotti dai ricorrenti dopo la chiusura di tale fase.

55 In terzo luogo, è necessario rilevare che i ricorrenti non precisano il loro argomento vertente sull'esistenza di una discriminazione e non indicano quali «altri vini o zone geografiche» che asseritamente versano nella stessa situazione avrebbero ottenuto la registrazione di marchi formati da un termine che costituisce una «menzione tradizionale complementare» e non una denominazione d'origine o un'indicazione geografica protetta. Per ciò che riguarda, in particolare, l'affermazione dei ricorrenti secondo cui tutte le menzioni tradizionali sono termini descrittivi il cui uso è riservato a determinate denominazioni d'origine, si deve osservare che tale circostanza non è rilevante per la soluzione della presente controversia, in quanto tale esclusiva risulta dalla sola normativa in materia viticola, mentre i ricorrenti intendono ottenere altresì l'esclusiva conferita dalla registrazione di un marchio comunitario.

56 Non potendosi accogliere nemmeno tali ultimi argomenti dei ricorrenti, il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

57 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. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava, il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia e il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Getaria sono condannati alle spese.

Czúcz Labucka O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 maggio 2011.

Firme