

# La tutela giuridica dei nomi dei vitigni

## Spunti per la valorizzazione dei vitigni minori

**Stefano Vergano (1), Maria Cristina Baldini (2)**

(1) UGIVI - Jacobacci Avvocati, Torino, (2) OICCE - Studio Torta, Torino

***Il convegno del 23 febbraio "I vitigni minori del Piemonte", ha offerto l'opportunità di riflettere sul tema, rimasto in ombra per molto tempo, della tutela giuridica dei nomi dei vitigni, con particolare riguardo ai vitigni minori.***

***In questo lavoro si presentano gli accorgimenti fondamentali per consentire ai nomi dei vitigni minori un'adeguata valorizzazione, accompagnata dalla necessaria serenità sul fatto che le politiche di promozione non confliggano con diritti esclusivi anteriori di titolari di marchi o con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.***

La normativa europea e la legislazione italiana non prevedono norme specifiche in materia, in netto contrasto rispetto alle dettagliate regolamentazioni sui marchi, individuali e collettivi, e sulle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. Infatti, la normativa sui nomi dei vitigni si esaurisce sostanzialmente nelle regole per ottenere la registrazione di un vitigno nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite e nella complessa giungla delle regole in materia di etichettatura.

Tuttavia, il legislatore non ha predisposto, in modo diretto e chiaro, delle norme che chiariscano l'ambito di protezione dei nomi dei vitigni; tema essenziale specialmente per i vitigni minori, oggi riscoperti e valorizzati in ambito locale, con un processo di sinergia fra territori, produttori e istituzioni.

Da un punto di vista puramente teorico, partendo dalla ratio dei diversi istituti, nomi dei vitigni, marchi e indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dovrebbero rimanere distinti, ciascuno rispondendo a una diversa esigenza per produttori e consumatori.

I marchi indicano l'origine imprenditoriale di un prodotto e la loro funzione è posta a presidio sia dei consumatori, sia dell'interesse economico del titolare del segno distintivo [1].

Dall'altro lato, le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche rispondono a un interesse prevalentemente pubblicistico, tanto che si tratta di veri e propri istituti di diritto pubblico e non di beni di diritto privato come i marchi d'impresa [2]. Infatti, DOP e IGP indicano l'origine territoriale di un prodotto e il legame con il territorio è sinonimo di determinate

caratteristiche e qualità che discendono direttamente dall'area geografica, nel rispetto delle regole dettate dai disciplinari dei Consorzi di tutela. DOP e IGP sono contraddistinte, necessariamente, dalla presenza di un nome geografico, elemento chiave per la promozione dei territori e per la riconoscibilità da parte dei consumatori. I nomi dei vitigni svolgono una funzione ancora diversa. Sebbene anche il vitigno sia direttamente portatore di informazioni sulle caratteristiche del prodotto finale, non sempre il nome del vitigno esprime un chiaro legame con un territorio specifico. Grandi vitigni internazionali, e non solo, stanno alla base di numerosi vini diversi, a livello mondiale e con diversi sistemi di qualità.

In questo contesto, la realtà del settore vitivinicolo italiano presenta caratteristiche uniche, con un'intersezione fra nomi dei vitigni e indicazioni geografiche e denominazioni d'origine.

È infatti prassi comune per DOC-DOCG affiancare il nome di un vitigno al nome geografico. Gli esempi sono innumerevoli: Brachetto d'Acqui DOCG, Vermentino di Gallura DOCG, Montepulciano d'Abruzzo DOC, Colli Bolognesi Classico Pignoletto DOCG, Rossese di Dolceacqua DOC, Lambrusco di Sorbara DOC, Moscato di Scanzo DOCG, Primitivo di Manduria DOC ecc. [3].

Ciò dimostra come, nella prassi, vi possano essere intersezioni fra i nomi dei vitigni e i diversi istituti delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine e dei marchi. Per poter trarre delle conclusioni sulla protezione giuridica dei nomi dei vitigni è quindi fonamen-



La varietà Fontanara.

tales concentrarsi sulla casistica giurisprudenziale e commentare i principali passaggi delle decisioni in cui gli Uffici Marchi e i Giudici hanno fatto riferimento ai nomi dei vitigni e al loro rapporto con gli altri istituti citati.

## Marchi simili al nome di un vitigno

Per quanto riguarda i marchi, il principio generale è che se il marchio è identico o molto simile al nome di un vitigno, non può essere registrato.

Così è stato deciso nel caso del marchio europeo FONTANARA (n. 018712495) della società Fontanara srl depositato per svariati prodotti delle classi 3, 29, 30, 32, 33. Con specifico riferimento ad *“uva passa, uva passa messa sotto infusione, uva sultanina, olio di semi di uva”* della classe 29, *“confetteria con ripieno di vino, aceto di vino, zucchero d’uva”* della classe 30 e *“vini analcolici, bevande a base di succo d’uva, bevande analcoliche a base di succo d’uva, succo d’uva”* della classe 32 ed a tutte le bevande alcoliche elencate nella classe 33, in data 10 gennaio 2023 è stato emesso un rifiuto ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2 del Reg UE 1001/2017, mantenendo quindi l’obiezione già sollevata dall’Ufficio il 21 luglio 2022.

In sostanza, FONTANARA non può essere registrato in quanto costituito esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio *“possono servire a designare 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”* (articolo 7 del citato Reg UE): esso è, dunque, privo di carattere distintivo. La ratio di questa disposizione è di mantenere nella libera disponibilità di tutti quei segni che di fatto sono descrittivi di una qualsiasi caratteristica dei prodotti/servizi per i quali si chiede la registrazione.

Nel caso di specie, l’Ufficio, dopo aver svolto le opportune verifiche, ha accertato come “Fontanara” sia il nome di un vitigno di uva bianca: una parte rilevante dei consumatori dell’Unione (soprattutto quelli di lingua inglese, tedesca ed italiana) percepirebbe il marchio FONTANARA come un semplice indicatore dell’informazione che i prodotti sopra elencati contengono questa particolare varietà d’uva.

A nulla sono valse le argomentazioni prodotte in fase difensiva dal titolare del marchio attestanti la non conoscenza di questo vitigno da parte del consumatore provata dal fatto che i primi risultati di una ricerca su Google per la parola “Fontanara” non sono relativi al vitigno ma al titolare stesso ed alla sua attività.

Anche la presenza della registrazione del marchio europeo n. 015406945 “FONTANARA” in capo allo stesso soggetto non è stata considerata una valida argomentazione per il superamento del rifiuto.

L’Ufficio ha, infatti, ribadito due principi fondamentali: la presenza di pubblicazioni specializzate di enologia dimostrano chiaramente come FONTANARA sia il nome di un vitigno e questa circostanza è di per sé sufficiente a privare il marchio di quella capacità distintiva necessaria per poter ottenere la registrazione, indipendentemente dalla notorietà o meno del vitigno.

Inoltre, la circostanza che in passato sia stato registrato un marchio contenente lo stesso nome per gli stessi prodotti non costituisce un precedente vincolante in quanto la valutazione della idoneità alla registrazione di un marchio europeo deve essere effettuata unicamente sulla base del Regolamento europeo come interpretato dall’Ufficio e dai giudici dell’UE e non sulla base della precedente prassi dell’Ufficio.

## L’interessante caso del Pignoletto

Altro caso molto interessante che merita di essere citato è quello del marchio europeo PIGNOLETTO n. 017536111, classe 33, del Consorzio Vini Colli Bolognesi, rifiutato il 23 ottobre 2018 per carenza di capacità distintiva: il marchio coincide infatti con il nome di un vitigno autoctono dell’area emiliana.

Il Consorzio Vini Colli Bolognesi ha difeso il proprio marchio ripercorrendo le varie fasi che hanno portato alla progressiva eliminazione del nome di vitigno

“Pignoletto” dai disciplinari di alcune DOP ed IGP. A seguito del risultato di alcune analisi del DNA che hanno associato il vitigno “Pignoletto” al “Grechetto Gentile”, il Consorzio ha avviato tutte le necessarie procedure presso gli Organi competenti per ottenerne la sostituzione con “Grechetto Gentile”. Queste istanze hanno riguardato importanti DOP quali Colli Bolognesi, Colli di Imola, Reno e Modena e l’IGP Emilia e Rubicone. In seguito alle modifiche dei disciplinari, dove ora compare “Grechetto Gentile” e non più “Pignoletto”, il Ministero ha emesso i decreti di autorizzazione all’etichettatura provvisoria.

Nonostante questa scomparsa di “Pignoletto” come nome del vitigno dai Disciplinari delle DOP ed IG citate, l’EUIPO ha affermato come la sua sostituzione con “Grechetto Gentile” non sia *“... sufficiente per eclissare il significato del marchio in esame come descrittivo di un tipo di vitigno e di vino, soprattutto agli occhi del consumatore medio, normalmente interessato e ragionevolmente attento e avveduto”*.

È evidente che *“... si tratta di un vocabolo del tutto corrente, facilmente interpretabile dal consumatore di riferimento, senza necessità di complicati sforzi mentali, che danno origine ad un sintagma indicante “un tipo di vitigno e di vino”. È un’informazione chiara e diretta, tutt’altro che ambigua”*.

L’Ufficio nel confermare il rifiuto ha, quindi, espresso l’importante principio per cui un segno denominativo deve essere escluso dalla registrazione se indica *“quantomeno in uno dei suoi significati potenziali”* una caratteristica dei prodotti o servizi di cui si tratta.

## Coesistenza dei marchi collettivi e marchi d’impresa

Sebbene i principi dettati dall’EUIPO appaiano chiari e coerenti con la ratio dei diversi istituti, lo stesso Ufficio è costretto a prendere atto dell’esistenza, sui Registri, di marchi collettivi e marchi d’impresa che consistono, almeno in parte, nel nome di un vitigno.

In un procedimento in cui il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, titolare del marchio collettivo MONTEPULCIANO D’ABRUZZO, corrispondente a una DOC, ha opposto una domanda di marchio figurativo, consistente in un’etichetta all’interno della quale era presente la denominazione MONTEPULCIANO D’ABRUZZO, la Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha affermato che *“MONTEPULCIANO D’ABRUZZO risulterebbe in sé privo di carattere distintivo e non dovrebbe essere monopolizzabile. Tuttavia, non si può non tenere conto del fatto che i marchi anteriori siano registrazioni nazionali alle quali va riconosciuto un minimo grado di carattere distintivo.”* (Divisione di Opposizione EUIPO, 15 marzo 2023, opposizione n. B3145822).

In casi di questo genere, in cui vengono azionati dei marchi anteriori, l’Ufficio decide sulla base dei criteri dettati dal Regolamento Marchi (Reg. UE 1001/2017), senza valorizzare in modo particolare l’aspetto che si tratti di denominazioni che includono nomi di vitigni, se non per il fatto di riconoscerne un carattere distintivo piuttosto basso. Di conseguenza, l’EUIPO ha rigettato l’opposizione e concesso la registrazione del segno opposto.

L’UIBM tende a seguire la stessa impostazione. L’Ufficio Marchi Italiano, in un caso piuttosto recente (decisione del 19 settembre 2022, opposizione n. 65202000025198), ha dovuto dirimere una controversia fra il gruppo Belvedere, titolare dei marchi noti BELVEDERE e BELVEDERE VODKA e una piccola impresa vitivinicola della provincia di Pavia, nel comune di Nebbiolo, che aveva depositato la domanda di marchio BELVEDERE DI NEBBIOLO. Nel confrontare i segni, l’UIBM ha fatto prevalere la somiglianza derivante dalla riproduzione del termine BELVEDERE, accogliendo così l’opposizione, con un’interessante analisi sul termine NEBBIOLO, ritenuto evocativo del vitigno Nebbiolo nonostante la lieve differenza di scrittura. *“Molti sanno infatti che esiste il vitigno ed il vino NEBBIOLO ma non è detto che tutti i suoi*





*possibili acquirenti sappiano che si scrive con due B. Per questo motivo è ragionevole supporre che il segno del richiedente sia inteso come un'indicazione geografica di produzione di un vino abbastanza conosciuto”.*

Il passaggio citato della decisione è di fondamentale interesse, in quanto l'Ufficio sembra confondere indicazioni geografiche e nomi dei vitigni. Nebbiolo, infatti, è il nome di un vitigno, non di un'indicazione geografica, sebbene esista la DOC LANGHE NEBBIOLO. La conoscenza delle specificità del settore vitivinicolo da parte degli Uffici Marchi e dei Tribunali non è sempre approfondita e l'assenza di specifiche regole dettate dal legislatore sulla tutela dei nomi dei vitigni, considerati di per sé, certamente non aiuta.

In questo contesto, il criterio generale fatto proprio da Tribunali e Uffici Marchi pare essere quello della percezione del consumatore e della realtà del mercato.

La Prima Commissione di Ricorso dell'EU IPO, con decisione del 26 novembre 2022 (R 2242/2020-1), ha fatto chiarezza proprio su questo punto, in un caso nel quale la commistione fra denominazioni d'origine, marchi e nomi dei vitigni è ancora una volta molto forte. La decisione riguarda la controversia fra la denominazione d'origine MORELLINO DI SCANSANO e una domanda di marchio figurativo che includeva la denominazione MORELLONE. Morellino e Morellone sono entrambi nomi di vitigni, varianti del Sangiovese, e in sede di prima istanza l'EU IPO aveva rigettato l'opposizione facendo leva sul fatto che i termini MORELLINO e MORELLONE dovessero ritenersi descrittivi, in quanto corrispondenti al nome di un vitigno e che, di conseguenza, il segno opposto non dovesse essere considerato evocativo

della DOP MORELLINO DI SCANSANO.

La Commissione di Ricorso ha invece ribaltato la decisione precedente offrendo una prospettiva completamente diversa e basata proprio sulla percezione dei consumatori, non solo italiani naturalmente. È stata infatti valorizzata *“la realtà del mercato”*, che vede il consumatore riconoscere nel termine MORELLONE un'espressione evocativa nel noto prodotto MORELLINO DI SCANSANO, protetto da una DOP tutelata a livello europeo.

## La percezione del consumatore per la difesa dei vitigni minori

Il criterio della realtà del mercato e della percezione effettiva del consumatore finisce per privilegiare, naturalmente, i nomi dei vitigni maggiori, a possibile discapito dei vitigni minori.

Da questo punto di vista è emblematica l'ordinanza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2021, relativa al vitigno Olivella, meno noto ai più, e il cui nome era stato utilizzato da due imprese a titolo di marchio e di ragione sociale. In quel caso, nel dirimere una vicenda complessa che non si intende affrontare approfonditamente in questa sede, il Tribunale di Roma ha affermato che *“per quanto qui rileva, basta osservare che non vi è prova che la denominazione OLIVELLA sia oggettivamente riferibile a uno specifico vitigno, tanto meno in modo da poterlo identificare nella percezione della generalità dei consumatori”*. In quest'ottica, il criterio non necessariamente trasparente della percezione del consumatore rischia di pregiudicare la tutela dei nomi dei vitigni minori, difficilmente conosciuti al di fuori di

uno specifico e ristretto ambito territoriale.

Alla luce delle decisioni citate, la valorizzazione dei vitigni minori già iscritti presso il Registro Nazionale si attua attraverso una attenta e mirata campagna di comunicazione e di marketing per permettere la conoscenza dello stesso da parte di un vasto numero di consumatori: abbiamo, infatti, sottolineato come in alcune decisioni la percezione del consumatore abbia giocato un ruolo molto importante a favore della concessione o meno della registrazione di un marchio. La diffusione della conoscenza dei vitigni minori unitamente ad un



monitoraggio e sorveglianza dei depositi/utilizzi dei marchi nel settore dei vini incrementa la loro tutela, andando a richiedere la cancellazione di quei segni costuiti esclusivamente dal nome del vitigno.

Al contrario, se il vitigno non è ancora stato iscritto nel menzionato Registro, e non è particolarmente conosciuto, preliminarmente all'attivazione delle varie procedure per la sua registrazione può essere utile verificare se marchi identici, o particolarmente simili, o denominazioni geografiche siano già state protette per evitare il rischio di una contestazione. Il caso Tokai insegna.

Vale ovviamente anche il ragionamento inverso per cui nel momento della scelta di un nuovo marchio per un vino, a meno che il termine non sia palesemente di fantasia, oltre a svolgere le consuete ricerche di anteriorità può essere utile verificare che lo stesso non coincida con un vitigno, per evitare rifiuti da parte dei competenti Uffici.

Si tratta di accorgimenti fondamentali per consentire ai nomi dei vitigni minori un'adeguata valorizzazione, accompagnata dalla necessaria serenità sul fatto che le politiche di promozione del vitigno non confliggano con diritti esclusivi anteriori di titolari di marchi o con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.

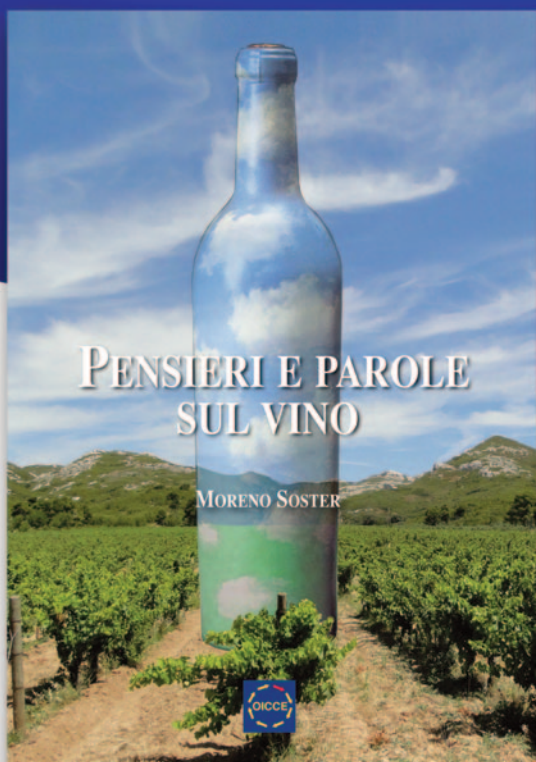
che. Attenzione alla proprietà intellettuale e sinergia fra territori, produttori e istituzioni costituiscono tasselli essenziali del ricco mosaico della riscoperta dei vitigni minori, un patrimonio di biodiversità da proteggere.

## Note bibliografiche

[1] La disciplina dei marchi è dettata, in particolare, dal Reg. UE 1001/2017 e, a livello nazionale, dalle norme del Codice di Proprietà Industriale (in particolare Capo II, Sezione I).

[2] Per un approfondimento sulla disciplina europea si veda, in particolare, il recentissimo Reg. UE del 28 febbraio 2024 che modifica i regolamenti UE 1308/2013, 2019/787 e 2019/1753 e abroga il regolamento UE 1151/2012. Il nuovo regolamento dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE nel mese di aprile 2024 ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione, fatta eccezione per alcune norme (fra i quali quelle concernenti la procedura di opposizione alla registrazione di IGP e DOP), che entreranno in vigore il 1 gennaio 2025.

[3] La peculiarità italiana, oltre ad essere influenzata dalla strategia dei Consorzi e dalle istituzioni locali, ha una ben precisa origine normativa. Infatti, l'art. 1 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini legava la definizione di denominazione d'origine, nel settore vitivinicolo, al nome del vitigno: *"per denominazioni di origine dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione - accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni - usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente"*.



# PENSIERI E PAROLE SUL VINO

MORENO SOSTER

Una preziosa occasione per trovare il tempo  
di fermarsi a meditare sugli aspetti sempre  
diversi della nostra enologia

Questo libro è un segno di stima,  
riconoscenza e affetto di OICCE per Moreno Soster,  
caro amico e Presidente, mancato nel 2021.  
È una raccolta di coinvolgenti riflessioni espresse da Moreno  
sul mondo del vino del Duemila.  
Dagli impianti dei vigneti, alle opportunità di sviluppo,  
alle nuove immagini del vino nelle diverse realtà di consumo.



Edizioni OICCE, 2021. 160 pagine, € 10 - Soci OICCE: € 8  
Per ordinare il volume scrivere a: [oicce@tiscali.it](mailto:oicce@tiscali.it)