

Civile Ord. Sez. 1 Num. 12563 Anno 2024

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 08/05/2024



sul ricorso 13259/2023 proposto da:

DUCA DI SALAPARUTA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 269, presso lo studio dell'avvocato prof. Romano Vaccarella, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Stefano De Bosio e Giuliano Vecchione;

-ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*;

-controricorrente -

nonché contro

CONSORZIO VOLONTARIO DI TUTELA DEI VINI DOC SALAPARUTA E BAGLIO GIBELLINA s.r.l., CANTINA GIACCO soc.coop. agricola, MADONNA DEL PIRAINO soc. cooperativa agricola, elettivamente domiciliati in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, presso lo studio Legance – Avvocati associati, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Pacciani, Paolo Marzano e Stefano Parlatore,

nonché contro

BOTTE DI VINO DI ANDREA CATALANO & C. s.n.c., BAGLIO SAN VITO s.r.l. in liquidazione, ROMEO VINI DI ROMEO ANTONINO & C. s.a.s,

-intimati-

avverso la sentenza n. 1453/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 5/5/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dalla cons. Giulia Iofrida.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del febbraio 2016 la società Duca di Salaparuta s.p.a. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, le società Baglio Gibellina s.r.l., Baglio San Vito s.r.l., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Cantina Giacco società cooperativa agricola, Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s., Madonna del Piraino società cooperativa agricola, nonché il Consorzio volontario di tutela Vini DOC Salaparuta e il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di sentire dichiarare la nullità e/o l'invalidità della registrazione europea della DOP «*Salaparuta PDO-IT-A0795*» dell'8 agosto 2009 e del riconoscimento, come DOC, a livello nazionale, avvenuto con decreto 8 febbraio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2006 (su domanda proposta nel febbraio 2003, ai sensi dell'art.1 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992), in quanto decettiva e/o domandata in mala fede ovvero, in ogni caso, in quanto interferente con il marchio «*Salaparuta*» e gli altri marchi dell'attrice, per effetto del Regolamento (CE) 479/2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che ha modificato i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008. La società attrice ha altresì chiesto di accertare che i convenuti Madonna del Piraino, Botte di Vino di Andrea Catalano & C., Consorzio volontario di tutela Vini DOC Salaparuta, Cantina Giacco e Romeo Vini di Romeo Antonino & C., avevano concretamente utilizzato la DOP «*Salaparuta*» in modo non conforme ai criteri della correttezza professionale, con inibitoria e loro condanna al risarcimento dei danni.

I marchi azionati dalla società Duca di Salaparuta, contenenti l'espressione «*Salaparuta*», erano stati registrati nel luglio 1989 e rinnovati e secondo l'attrice erano anche «*notori*» nel mondo per contraddistinguere prodotti di alta rinomanza; l'attrice ha spiegato che la relativa Casa Vinicola era stata fondata, nell'Ottocento, dalla famiglia Alliata, insignita del titolo di «*Duca di Salaparuta*», in una «*zona del trapanese arida, non idonea alla coltivazione di specie bisognose di copiosa acqua, come la vite*», con diffusione, sin da allora, sul mercato dei vini di vini rossi e bianchi, «*adatti anche al gusto del Continente*», commercializzati con i nomi «*Corvo*» e «*Salaparuta*», divenuti «*i vini ufficiali dell'Italia unita, serviti ai ricevimenti delle Ambasciate d'Italia in tutto il mondo*»; l'azienda poi negli anni '50 era passata in proprietà di una società partecipata dalla Regione Sicilia, quindi, nel 2001 della Ilva di Saronno, già proprietaria della casa vinicola Florio, e infine era stata acquistata dalla attuale società attrice.

1.1. Il Tribunale di Milano, anche all'esito di un regolamento preventivo di giurisdizione risolto con ordinanza n. 21191/2017 della Corte di Cassazione (con affermazione della giurisdizione, sulle domande, del giudice ordinario), con sentenza n. 1384/2021, definiva, in parte, il giudizio, con rigetto delle domande attoree di invalidità e/o nullità della DOP Salaparuta e di tutte le ulteriori domande svolte nei confronti del Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, del Ministero delle società Cantina Giacco e Baglio San Vito; al contempo, in via non definitiva, dichiarava che le altre società convenute, Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Baglio Gibellina s.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola, avevano violato i diritti dell'attrice sul marchio «*Salaparuta*» e sui marchi contenenti l'espressione «*Salaparuta*», utilizzando la suddetta denominazione, in alcune etichette, sia per la posizione nella quale era stata collocata la scritta «*Salaparuta*», sia per la natura e le dimensioni dei caratteri utilizzati, in modo da indurre in inganno il pubblico, insussistenti gli ulteriori profili di illiceità riconducibili alla fattispecie di concorrenza sleale; conseguentemente, condannava, in via generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., tali società al risarcimento dei danni rispettivamente arrecati alla Duca di Salaparuta, con liquidazione dei danni e delle spese da compiersi nella successiva fase del giudizio, previa istruttoria.

1.2. Il Tribunale, in via preliminare, riteneva comunque sussistente la legittimazione passiva del Ministero convenuto, «*per aver preso parte al riconoscimento della D.O.P., trascurandone, nella prospettazione dell'attrice, gli elementi di nullità*», noti o conoscibili, nonché per avere domandato alla Commissione europea la registrazione della denominazione come D.O.P., ai sensi del sistema europeo di registrazione, dando atto che,

peraltro, la questione della titolarità del rapporto controverso si risolveva in una controversia di merito e la domanda, nel merito, veniva respinta.

1.3. I giudici di primo grado, pur accertando la concorrenza sleale posta in essere da alcuni dei produttori vinicoli convenuti, consistita nel riprodurre, in etichetta, in modo più evidente del marchio della cantina produttrice, la scritta «*Salaparuta*», in ragione della notorietà e preesistenza del marchio di fabbrica «*Salaparuta*» della nota cantina siciliana «*Duca di Salaparuta*», avevano ritenuto di non potere dichiarare la nullità del diritto di proprietà industriale «*DOP Salaparuta*», in quanto il diritto euro-unitario, vigente al momento (2006) del riconoscimento nazionale della (allora) denominazione di origine controllata (DOC nazionale) «*Salaparuta*», non prevedeva la possibilità di dichiarare la nullità del diritto di proprietà industriale europeo «*DOP Salaparuta*» *PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009*», nel caso di notorietà di un marchio anteriore, neppure nel caso in cui detta anteriorità/notorietà fosse idonea ad impedire alla denominazione di origine di assolvere allo scopo identificativo della provenienza del vino dal luogo indicato, vale a dire fosse decettiva e ingannevole per il pubblico (per essere il significato della parola, «*Salaparuta*», evocativo del noto marchio anteriore e della relativa «*origine-provenienza imprenditoriale*», la cui produzione vinicola non era collocata nella omonima località siciliana).

Il Tribunale aveva altresì ritenuto essere precluso al giudice ordinario adito contestare le valutazioni svolte in sede amministrativa circa la sussistenza del requisito del «*milieu géographique*», vale a dire la irriproducibilità altrove (in Sicilia) delle caratteristiche dei vini da uve coltivate nel comune di Salaparuta, che costituisce requisito sostanziale della DOC e della successiva DOP.

2. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1453/2023 pubblicata il 5/5/2023, ha confermato la decisione di primo grado del 2021.

In particolare, i giudici di appello hanno affermato che:

- a) in conformità a quanto deciso dal Tribunale e dalle Sezioni Unite con l'ordinanza, in sede di regolamento di giurisdizione, del 2017, alla fattispecie in esame doveva essere applicata la norma transitoria dettata dall'art. 51 del Regolamento 479/2008, in forza della quale le denominazioni d'origine già protette, in base alla precedente normativa di cui all'art. 54 del Regolamento CE 1493/1999, godono di automatica protezione, mediante iscrizione nel registro europeo, salva la possibilità della Commissione europea di disporre la cancellazione della protezione entro il 31/12/2014, senza che, nella specie, fosse intervenuta la cancellazione della DOP Salaparuta da parte della suddetta Commissione;
- b) tenuto conto che «*il sub procedimento nazionale di riconoscimento della DOC Salaparuta, disposto con decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006, ebbe a svolgersi interamente nella*

vigenza del Reg. CE n. 1493/1999» doveva conseguentemente ritenersi che «il "conflitto" tra la denominazione di origine e il marchio anteriore debba essere risolto in base a quanto previsto da tale normativa che, alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione F dell'allegato VII di detto Regolamento, prevedeva un criterio di prevalenza della denominazione di origine rispetto al marchio, anche anteriore, contenente termini identici fatta salva la possibilità, per il titolare del marchio, di continuare a fare uso del marchio "se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore"»;

c) dal momento che il riconoscimento -nazionale - della denominazione d'origine «Salaparuta» è stato disposto con decreto ministeriale del 8 febbraio 2006, esso si è svolto sotto la vigenza del Regolamento n. 1493, che, alla lett. b) del paragrafo 2 della Sezione "F" dell'Allegato VII, prevedeva un criterio di prevalenza della denominazione d'origine rispetto al marchio, anche anteriore e contenente termini identici, fatta salva la possibilità di continuare a fare uso del marchio, sulla base di alcuni presupposti;

d) era pertanto del tutto infondato il motivo di appello, dedotto dalla società Duca di Salaparuta, secondo cui il conflitto tra le denominazioni d'origine e il marchio anteriore si sarebbe dovuto condurre in base all'art. 43, comma 2, del Regolamento 4793/1999, trattandosi di previsione normativa non in vigore, e non applicabile, quando si è concluso il riconoscimento della «DOC-DOP Salaparuta» (2006-2009), ed erano del tutto inconferenti le norme richiamate dall'appellante a conforto della propria tesi (art. 48 del Regolamento 1493/1999 e art. 14, comma 3, Reg. CE n. 2081/1992), considerato che, nell'Allegato VII Sez. "F", par. 2, lett. b) del Regolamento 1493, viene «fissato un criterio di prevalenza per la denominazione d'origine rispetto al marchio, anche se anteriore»;

e) era infondata anche la censura sull'invocata nullità della DOP Salaparuta per presunta mala fede, non essendo pertinenti le norme richiamate a supporto della allegazione (art. 48 Regolamento CE 1493/1999 e art. 14, comma 3, Regolamento CE n. 2081/1992 e art. 19 c.p.i.) e anche per mancata prova di tale condotta;

f) con riferimento, poi, al giudizio sul «terroir o legame tra la DOP e il territorio», si ribadiva, al pari del giudice di primo grado, che il giudice ordinario non si poteva sostituire alla pubblica amministrazione, rinnovando la valutazione sul «milieu» che aveva portato al riconoscimento della DOP anche in sede europea, trattandosi di una «scelta discrezionale della pubblica amministrazione», ispirata ai criteri di salvaguardia dell'interesse pubblico, cosicché, una volta assunto il provvedimento finale sul riconoscimento della DOP, in sede europea, da parte della Commissione, è precluso l'esame del «primo segmento

procedimentale di un procedimento unitario», che aveva portato al riconoscimento, nel 2006, della DOC da parte del Ministero (e la Duca di Salaparuta aveva partecipato a tale procedimento amministrativo, senza poi impugnare, nella competente sede, il provvedimento conclusivo, adottato con decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006);

g) in ogni caso, nel procedimento amministrativo, era stato accertato che il territorio specifico del Comune di Salaparuta era dotato di «*terroir*», tenuto conto che, come risultante dalla relazione agronomica della stessa Duca di Salaparuta, all'epoca del riconoscimento della DOC, tale territorio presentava una superficie «*vitata*» del 36% dell'intera superficie comunale e pari ad oltre il 52% della superficie agraria utilizzabile.

3. Avverso la suddetta pronuncia, la Duca di Salaparuta s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 21/6/2023, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (che resiste con controricorso), del Consorzio volontario di tutela dei Vini DOC Salaparuta e delle società Baglio Gibellina s.r.l., Cantina Giacco soc.coop. agricola, Madonna del Piraino soc. cooperativa agricola (che resistono con controricorso) e delle società Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Baglio San Vito s.r.l. in liquidazione, Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s (che non svolgono difese).

La ricorrente, il Ministero controricorrente e le parti controricorrenti Baglio Ghibellina s.r.l., Cantina Giacco, Madonna del Piraino e Consorzio volontario di tutela dei Vini DOC Salaparuta hanno depositato memoria.

4. La ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso per cassazione:

a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'articolo 118 *duodecies*, comma 2, Regolamento CE 1234/2007 e, successivamente, trasfuso nell'art. 107 del Regolamento (EU) n. 1308/2013;

b) con il secondo motivo di ricorso, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2, lettera b) dell'Allegato VII, Sezione F, del Regolamento 1493, 14, comma 3, Reg. 2081/1992 e 3, comma 4, Reg. 510/2006, 48 Regolamento 1493, articolo 1, comma 1, L. 164 del 1992, 29 c.p.i, 517 Cod. Pen., 22 Trips (ratificato in Italia con Legge 29 dicembre 1994, n. 747), 10 bis Conv. Unione di Parigi (vigente in Italia nel testo di Stoccolma del 14/7/1967, ratificato con legge n. 424/1976), 3 bis Accordo di Madrid sulle indicazioni di provenienza false o fallaci (ratificato in Italia con Legge 4 luglio 1967, n. 676), 2 Direttiva 2000/13/CE e 2 D. Lgs. 181/2003, 17 Carta dei Diritti Fondamentali della UE, articolo 1 protocollo 1 CEDU, art 14 lettera b) c.p.i.;

c) con il terzo motivo di ricorso, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'articolo 14 CEDU, dell'art.1, protocollo 1, CEDU, degli artt.41, comma 2, e 42, commi 2 e 3, Cost.;

d) con il quarto motivo, la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. e la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. del giudicato interno sulla giurisdizione, articolo 2909 c.c. e articolo 382 c.p.c. nonché in ogni caso violazione dell'art. 117 c.p.i. e dell'art. 118 *ter* Regolamento 1234 (poi art. 93 Regolamento 1308);

e) con il quinto motivo, l'omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, in punto di insussistenza del requisito di qualità irriproducibile altrove di cui all'articolo 118 *ter* Regolamento 1234 e art. 93 Regolamento 1308.

5. La ricorrente Duca di Salaparuta lamenta, con il primo motivo, che la Corte d'appello abbia escluso che, ai fini della verifica di validità della DOP Salaparuta (PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009), sia applicabile l'art. 43 comma II Reg. CE n. 479/2008 (*rectius*, secondo la ricorrente, l'identico art. 118 *duodecies*, comma II, «*Motivi di rigetto della protezione*», Reg. 1234/2007 introdotto dal Reg. 491/2009 vigente l'8 agosto 2009, secondo cui «*Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino*»), in quanto ritenuto non ancora vigente allorché era intervenuto (nel 2006) il riconoscimento nazionale della DOC Salaparuta, poi nuova registrazione in sede euro-unitaria, con l'entrata in vigore di un nuovo e diverso regime di protezione a livello euro-unitario (Reg. 479/2008, trasfuso identico, ad opera del Reg. 491/2009 del 25 maggio 2009, nel Reg. 1234/2007 e quindi, senza sostanziali modificazioni, nel Reg. 1308/2013), allorché i riconoscimenti nazionali furono abrogati, mentre era invece applicabile la norma transitoria di cui all'art. 51 Reg. n. 479/2008 (*recte*, art. 118 *vicies* Reg. 1234/2007), che disciplina, appunto, il passaggio delle denominazioni nazionali preesistenti al nuovo regime di registrazione euro-unitaria, assoggettando le vecchie denominazioni, integralmente quanto ai requisiti di validità, alle nuove norme.

5.1. Si censura, anzitutto, la parte della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello ha affermato come, ai sensi della citata disposizione transitoria di cui al citato art.51, «*alle denominazioni di origine già protette in base alla vecchia normativa di cui al regolamento CE n. 1493/1999 sia stata accordata automatica protezione con il riconoscimento della DOP in sede europea, fatta salva la possibilità per la Commissione di disporre la cancellazione della protezione entro il 31/12/2014 ove non fossero state rispettate le condizioni di cui all'art. 34 del regolamento CE n. 479/2008*»

Secondo la ricorrente, invece, tale conclusione sarebbe contraria all'art.118 *duodecies* Reg. 1234/2007, vigente all'epoca della registrazione euro-unitaria oggetto della presente causa (PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009, «*Salaparuta*»), in quanto, precedentemente al Reg. 479/2008, la normativa europea (retta da Reg. CE n. 1493/1999) prevedeva solo un riconoscimento nazionale (e non un «*sub procedimento nazionale di riconoscimento*»), venuto meno ed abrogato dal Reg. 1234/2007 come modificato dal Reg. 491/2009, con effetto dal 1° agosto 2009), e una semplice comunicazione alle istituzioni euro-unitarie (all'epoca, comunitarie) dei riconoscimenti nazionali: il Reg. CE n. 1493/1999 «*si limitava ad ammettere i riconoscimenti nazionali richiedendone la comunicazione alla Commissione, senza neppure introdurre una definizione unitaria di denominazione geografica per vini, e, in particolare, non determinava le condizioni per il riconoscimento o il rifiuto dei riconoscimenti nazionali dei vini di qualità e del loro nome consistente in una denominazione geografica*».

A partire dal 1° agosto 2009, le successive norme comunitarie, che hanno introdotto un nuovo sistema delle DOP per vini, abrogando quello precedente, hanno invece previsto un procedimento di registrazione dei vini DOP e IGP caratterizzato da un'impostazione «*accentrata*», in sede comunitaria ed euro-unitaria, essendo stata rimessa alla Commissione la decisione finale circa il riconoscimento come DOP e IGP per i vini che soddisfano le condizioni prescritte e a livello nazionale è svolta una mera procedura preliminare di valutazione.

5.2. Solo nel caso delle denominazioni già protette prima del 2009, l'art. 51 Reg. 479/2008 (disposizione transitoria dettata per le denominazioni preesistenti), «*recte art. 118 vicies Reg. 1234/2007 (ora art. 107 Reg. 1308/2013)*», contemplava la adozione della relativa decisione da parte della Commissione «*mediante una procedura semplificata*», nel senso che, in mancanza di un rifiuto amministrativo, che doveva intervenire entro il 31 dicembre 2014, le denominazioni oggetto dei precedenti riconoscimenti nazionali che hanno goduto di questa procedura semplificata, restavano registrate, ai sensi e per gli effetti del nuovo regime.

Tuttavia, ad avviso della ricorrente, tale disciplina transitoria doveva essere intesa nel senso che «*il precedente riconoscimento nazionale della DOC fungesse (per le denominazioni preesistenti) da mero presupposto (iniziale, necessario ma non sufficiente) della nuova registrazione comunitaria-eurounitaria, sostitutiva della precedente registrazione nazionale, tuttavia poi soggetta (come visto sopra) a rifiuto, persino in sede amministrativa, da parte della Commissione europea*» e che «*anche per le denominazioni già protette nella Unione Europea (in virtù dei riconoscimenti allora nazionali), prima*

dell'entrata in vigore del regime eurounitario (2008), la protezione è esclusivamente e integralmente quella vigente all'epoca della registrazione eurounitaria («protette in virtù del presente regolamento», Art. 118 *vicies* Reg. 1234/2007), essendo quella precedente abrogata e cancellata».

Ad avviso della Duca di Salaparuta, quindi, la Corte d'Appello avrebbe errato nel sottrarre la DOP PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009 «*Salaparuta*» alla disciplina del Reg. n. 479/2008 (*recte* Reg. 1234/2007), vigente al momento della registrazione (8 agosto 2009): dal 1° agosto 2009, invero, le registrazioni nazionali preesistenti non esistono più. Ciò, seppure la disciplina transitoria - l'art.51, comma IV, Reg. n. 479/2008 - prevede il rifiuto amministrativo da parte della Commissione soltanto per il difetto dei requisiti di cui all'articolo 34 Reg. n. 479/2008 (*recte* art. 118 *ter* Reg. 1234/2007, poi art. 104 Reg. 1308/2013), vale a dire per «*la assenza dei requisiti di irriproducibilità (cioè di unicità del vino di quella zona)*», non anche per il motivo di invalidità («*se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino*»), regolato dall'art. 43, comma II, del Reg. in questione (118 *duodecies*, comma II, Reg. 1234/2007, 101, comma II, Reg. 1308/2013).

5.3. Tuttavia anche le «*nuove*» registrazioni, a livello comunitario ed euro-unitario, essendo state abrogate le registrazioni preesistenti e sostituite dalle registrazioni protette ai sensi (e nei limiti) del Reg. 1234/2007 prima e Reg. 1308/2013, sono soggette al nuovo regime, quanto ai requisiti di validità, perché solamente la registrazione iniziale è prevista come «*automatica*».

Di conseguenza anche le registrazioni nazionali preesistenti, sostituite dalle nuove registrazioni euro-unitarie e non eliminate entro il 31 dicembre 2014 ai sensi della norma transitoria, devono rispettare quanto disposto come «*Motivi di rigetto della protezione*» ai sensi dell'art. 118 *duodecies*, comma II, Reg. 1234/2007, già art. 43 del Reg. 479/2008, poi art. 101 comma II Reg. 1308/2013, («*Motivi di rigetto della protezione*» è il «*titolo*» della norma, il cui secondo comma, appunto, esclude la protezione per quelle denominazioni per le quali «*a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino*»). La ricorrente evidenzia poi che l'art. 101, comma II, Reg. 1308/13 ha «*giustamente chiarito il titolo della norma di diritto, non "motivi di rigetto della protezione", ma "ulteriori motivi di rigetto della protezione"*». Anche per tali nuove registrazioni quindi può essere negata la protezione a norma dell'art. 43, comma II, Reg. n. 479/2008 (*recte* art. 118 *duodecies*, comma II, Reg. 1234/2007, poi art. 101, comma II, Reg. 1308/2013).

Infatti, le nuove registrazioni euro-unitarie di denominazioni già riconosciute a livello nazionale ai sensi del Reg. 1493/1999, secondo la norma transitoria, *«non continuano a sopravvivere in base al Reg. 1493/1999 (che non prevedeva alcun sistema di registrazione euro-unitario) abrogato ed alle norme nazionali (pure abrogate) grazie alle quali queste denominazioni erano permesse fino al 2008, ma sono appunto "nuove" registrazioni euro-unitarie che prendono data e numero dalla data di registrazione euro-unitaria (nella specie PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009) e sono protette in virtù (e dunque anche nei limiti) del nuovo regolamento, "in virtù del presente regolamento" (all'epoca della registrazione PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009 "Salaparuta", il Reg. 1234/2007, ora il Reg. 1308/2013)»*.

Di conseguenza, se il diritto euro-unitario, dal 2008, disciplina in modo esclusivo la materia delle denominazioni di origine di vini, non si può negare ingresso alla tutela del consumatore ed al principio di non decettività, cioè di invalidità di qualunque segno decettivo, che *«potrebbe indurre in errore il consumatore»* circa un elemento essenziale (nella specie, addirittura *«la vera identità del vino»*), principi fondamentali dell'intero sistema di proprietà intellettuale.

E, aggiunge la ricorrente, laddove il legislatore europeo del 2008-2009-2013 ha voluto escludere, per le DOP-IGP registrate in sede euro-unitaria nel 2009, ma già prima beneficiarie di una (diversa) forma di protezione, l'applicazione di una situazione di rifiuto amministrativo non prevista dalla legislazione abrogata, lo ha detto espressamente (si richiama la prima parte del comma IV dell'art. 51 Reg. 479/2008 - *recte* art. 118 *vicies* Reg. 1234/2007, ora art. 107 Reg. UE 1308/2013: *«4. L'articolo 118 novodecies non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo L.»*, disposizione che riguarda la cancellazione della DOP o IGP non più rispondenti al rispettivo disciplinare), applicandosi, altrimenti, tutte le regole del nuovo Regolamento in base al quale avveniva la registrazione euro-unitaria e non certo quelle di un istituto, quello delle denominazioni nazionali, abrogato ed ora sostituito dalle DOP-IGP euro-unitarie.

Quindi, la ricorrente contesta l'erroneità della statuizione impugnata, assumendo che *«la norma (fondamentale, in quanto protegge il pubblico da denominazioni ingannevoli, decettive, ed il divieto di segni decettivi costituisce principio fondamentale dell'intero sistema della proprietà intellettuale), che rifiuta ogni protezione allorché "a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino"»*, si debba applicare anche alla registrazione DOP Salaparuta PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009, con conseguente nullità del relativo diritto di proprietà industriale.

5.4. Viene censurata anche la parte della sentenza impugnata in cui si è dato rilievo al procedimento nazionale di riconoscimento della DOC Salaparuta, conclusosi nel 2006, ragione questa per cui non potrebbe *«di certo essere condotto l'esame sulla validità della DOC/DOP Salaparuta in base al «motivo di rigetto della protezione» previsto dall'art. 43, comma 2 Reg. CE n. 479/2008, trattandosi di una previsione normativa che non era ancora vigente allorché ebbe a concludersi il sub procedimento interno conclusosi con il riconoscimento della DOC Salaparuta poi recepito in sede europea in base alla predetta norma di carattere transitorio di cui all'art. 51 Reg. n. 479/2008»*

Al riguardo, la ricorrente evidenzia come sia errato l'assunto fondante il ragionamento della Corte d'appello (e del Tribunale), secondo cui il riconoscimento nazionale del 2006 sia parte del procedimento che ha poi portato alla registrazione euro-unitaria nel 2009 e la normativa euro-unitaria sopravvenuta abbia soltanto *«modificato pro futuro la disciplina dei requisiti di validità»*, ribadendo, al contrario, come le registrazioni di denominazioni di origine per vini nazionali preesistenti al 2009 (che si definivano *«riconoscimenti»*) sono state, invero, abrogate e sono cessate il 1° agosto 2009 e il procedimento di registrazione della DOP in questione non si è compiuto con la conclusione di un *«subprocedimento interno»*, ma, si è trattato di *«un procedimento amministrativo esclusivamente eurounitario, che inizia con la registrazione dell'8 agosto 2009 e si conclude il 1° gennaio 2015 con la mancata cancellazione entro il 31 dicembre 2014 della registrazione DOP Salaparuta" PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009»*.

Ad avviso della ricorrente, l'art. 43, comma II, Reg. CE n. 479/2008, *recte* 118 duodecies Reg. 1234/2007, che esclude la protezione, quando la denominazione considerata possa indurre in errore il consumatore, *«a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale»*, si deve pertanto applicare anche all'oggetto del presente giudizio, in quanto tale norma era in vigore l'8 agosto 2009 *«quando è iniziato e quando si è compiuto il procedimento che ha condotto alla registrazione e mantenimento nel registro della DOP in questione (31 dicembre 2014)»*; non è possibile sostenere che, anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa euro-unitaria ed il venire in essere di una nuova registrazione euro-unitaria, la DOP PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009, disciplinata interamente dalla nuova normativa, *«il conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore possa continuare a essere regolato da una non più vigente normativa, che, come la stessa Corte d'Appello riconosce, regolava le non più esistenti DOC nazionali ammesse dall'abrogato Reg. (CE) n. 1493/1999, e non le DOP riconosciute "in sede europea", che, invece, sono state disciplinate dal Regolamento n. 1234/2007, e, quindi, anche dall'art.118 duodecies, comma II»*.

Una cosa è la disciplina della «*procedura di registrazione della DOP Salaparuta*», dettata dall'articolo 51 Reg. n. 479/2008 (*recte*, art. 118 *vicies* Reg. n. 1234/2007), altra è la disciplina dei requisiti di validità di «*un nuovo diritto, una nuova registrazione euro-unitaria la DOP PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009*», che non può beneficiare, una volta abrogato il Regolamento (CE) n. 1493/1999, anche della protezione conferita dal suddetto Regolamento (che nella sezione "F" dell'allegato VII si limita a disporre che «*2. In deroga alla lettera b) del primo comma del punto 1, il titolare di un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico: -al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d., oppure- al nome di un'unità geografica utilizzato per la designazione di un vino da tavola recante un'indicazione geografica, oppure - al nome di un vino importato designato mediante un'indicazione geografica, può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del primo comma del punto 1, continuare ad usare tale marchio fino al 31 dicembre 2002 a condizione che il marchio in questione: a) sia stato registrato al più tardi il 31 dicembre 1985 dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente al diritto vigente al momento di questa registrazione; e b) sia stato effettivamente utilizzato fino al 31 dicembre 1986 senza interruzione dopo la sua registrazione o, se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 1984, almeno dopo tale data. Inoltre, il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del punto 1, continuare ad usare tale marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma delle disposizioni comunitarie pertinenti per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione. I marchi conformi alle condizioni del primo e del secondo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola*»).

Il Regolamento n. 1493/1999, seppure vigente all'epoca del riconoscimento della DOC Salaparuta, disposto con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006, non lo era quando si è avviato il procedimento di registrazione della DOP Salaparuta in sede europea (DOP/PGI n. PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009) e nessuna ultrattività del Regolamento n. 1492/1999 è stata, in alcun modo, prevista.

La ricorrente, ai fini del rilievo in giudizio della suddetta questione, sottolinea come, a differenza della precedente normativa, dettata dalla Sezione "F" dell'Allegato VII del Reg. CE 1493/1999, che, da un lato, non prendeva espressa posizione sul tema del marchio anteriore dotato di alta reputazione e tale da rendere ingannevole (e dunque non proteggibile) la denominazione d'origine e, dall'altro lato, disciplinava, in modo molto più sfavorevole per il titolare del marchio anteriore il caso del marchio anteriore privo di alta reputazione tale da rendere ingannevole la denominazione d'origine, in base alla nuova normativa, dall'art. 118, *duodecies*, Reg. 1234/2007 (che contempla anche la possibilità di coesistenza, se il marchio anteriore non ha reputazione e non può determinarne inganno del pubblico e quella che il marchio anteriore fosse esso decettivo o registrato in mala fede, rispetto alla notorietà anteriore della denominazione d'origine) deriva proprio la invalidità della DOP ingannevole per il pubblico, se la reputazione del marchio anteriore è tale da rendere non plausibile la funzione della DOP (di identificare, per il pubblico, un vino per la sua provenienza, senza rischio di agganciamento parassitario ed ingannevole ad un marchio anteriore).

I requisiti di carattere sostanziale che la denominazione d'origine considerata deve avere, quanto ai rapporti con i marchi esistenti, per poter godere della protezione prevista dal Regolamento (CE) n. 479/2008 (*rectius*, Reg. n. 1234/2007) e il contenuto di tale protezione sono quelli previsti dal Reg. n. 1234/2007, come modificato nel 2008, che devono quindi applicarsi (ivi incluso quello del non poter, «*a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione /.../ indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino*» previsto dall'art. 118 *duodecies* Reg. 1234/2007) a tutte le denominazioni che aspirano a godere della protezione prevista, per l'appunto, dal Regolamento 1234/2007, e, quindi, anche alla nuova DOP oggetto di causa.

6. Con il secondo motivo, la ricorrente, in via subordinata (per l'ipotesi in cui si ritenesse non applicabile l'art. 43, comma II, Reg. 479/2008, *rectius* l'art. 118 *duodecies*, comma II, Reg. 1234/2007, ora art. 101, comma II, Reg. 1308/2013, alle denominazioni già beneficiarie della tutela nazionale prima della registrazione euro-unitaria ai sensi del Reg. 1234/2007), lamenta l'erroneità, sotto altro profilo, della sentenza impugnata, deducendo che, anche in base alla normativa anteriore, le denominazioni il cui riconoscimento, «*per notorietà e reputazione di un marchio anteriore, potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino*» sarebbero nulle.

Anche tale motivo presenta una formulazione articolata.

6.1. Ad avviso della ricorrente, la decisione impugnata sarebbe anzitutto gravata da un «*errore sistemico*», per avere la Corte d'appello vagliato l'allegato VII, sezione "F", del Reg.

1493/1999 alla stregua della regolamentazione successiva (cfr. sentenza impugnata pag. 20), concludendo, semplicisticamente, che l'assenza della norma espressa circa l'invalidità di una denominazione che, per la reputazione di un marchio anteriore, potrebbe ingannare il pubblico sulla vera identità del vino, significhi necessariamente che un simile segno ingannevole, decettivo, debba essere riconosciuto valido dal Reg. 1493/1999.

Al contrario, dalla mancanza di una norma di diritto espressa circa una causa di nullità di una denominazione, nel Reg. 1493/1999, non potrebbe assolutamente dedursi la conseguenza tratta dalla sentenza impugnata, secondo la quale il diritto comunitario del 1999 avrebbe permesso il riconoscimento e *«la circolazione di denominazioni geografiche che, per la reputazione di un marchio anteriore, ingannassero il consumatore circa la vera identità del vino»*.

Si osserva, nel ricorso, che il Regolamento del 1999 non regolamentava, in via esclusiva, tutta la materia delle denominazioni geografiche dei vini (diritto di proprietà industriale), ma solo alcuni particolari (e non esaustivi) *«aspetti specifici, senza quella visione d'insieme e completa profusa invece con il Reg. 2081/1992 per le indicazioni geografiche in materia di prodotti agroalimentari diversi dal vino»*. Si trattava, invero, di una disciplina parziale, diretta solo ad uniformare o coordinare diritti nazionali.

Inoltre, sarebbe stata errata anche l'interpretazione data alla disposizione dello stesso Reg. 1493/1999, in quanto la disciplina ivi dettata circa la *«coesistenza tra marchio contenente la (ma non consistente solo nella) indicazione geografica, anteriore di 25 anni al riconoscimento della indicazione geografica (ma non identico), e denominazione di origine protetta, ovvero illiceità sopravvenuta del marchio "contenente" anteriore di meno di 25 anni e di quello identico a prescindere dalla antichità (salvo il phase-out triennale, fino al 31 dicembre 2002) riguarda il rapporto tra un marchio non decettivo ed una denominazione geografica altrettanto non decettiva»*.

6.2. Anche nella normativa successiva, vale a dire quella delle registrazioni euro-unitarie, il Reg. 1234/2007 prima e poi il Reg. 1308/13, rimangono differenziate le situazioni di denominazione geografica successivamente registrata ma non decettiva (coesistenza col marchio anteriore se quest'ultimo non è decettivo, invalidazione-proibizione del marchio se decettivo) e di denominazione decettiva non proteggibile (divieto di protezione della denominazione geografica).

Ancora, sostiene la ricorrente, la norma di cui alla sezione "F" dell'allegato VII del Reg. 1493/1999, in esame, ha *«una valenza transitoria, è, cioè, volta a disciplinare solo il rapporto tra marchi preesistenti e denominazioni di qualità già riconosciute a livello nazionale al momento dell'entrata in vigore del Reg. 1493/1999, quindi a disciplinare la*

situazione di coesistenza fino al 31 dicembre 2002», mentre, nella specie, la indicazione geografica «*Salaparuta*» per vini è stata riconosciuta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006 e il marchio anteriore «*Salaparuta*» non poteva essere comunicato alla Commissione ai sensi del comma IV, dato che detta comunicazione era volta a consentire la coesistenza di «*marchi*» identici fino al 31 dicembre 2002.

E, alla luce di un'interpretazione del Reg. CE n. 1493/1999, sistematica, in rapporto alle altre norme euro-unitarie, si deve recisamente escludere la possibilità di protezione dei segni decettivi e quindi anche di una denominazione geografica decettiva.

Vengono indicati in ricorso: lo stesso art.48 del Reg. 1493/1999; l'art.1 , comma I, della legge 10 febbraio 1992 n. 164, «*nuova disciplina delle denominazioni dei vini*»; l'art. 29 c.p.i. d.lgs. 30/2005; l'art. 22 Accordo TRIPS-*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “*Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio*”, ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747; l'art. 10 *bis*, Convenzione di Parigi, nella versione adottata a Stoccolma il 14/7/1967, in vigore in Italia con legge n. 424/1976; l' art. 3 *bis* dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza in vigore in Italia dal 1968; l'art. 2 della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 marzo 2000, attuata in Italia con Decreto Legislativo n.181/2003; l'art. 14, comma III, del Reg. 2081/1992; l'art. 14, lettera a) e lettera b), c.p.i., d.lgs. 30/2005).

In memoria, la ricorrente richiama anche (come *ius superveniens*) il nuovo Reg. n. 2411/2023, art. 44, comma II (che recita: «*Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica è respinta se, a causa di un marchio che gode di notorietà o di un marchio notoriamente conosciuto, il nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto*») ed evidenzia che, in data 28 febbraio 2024, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento IGP-DOP (allegando sub “A” il regolamento nella versione approvata dal Parlamento in data 28 febbraio 2024), attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U.U.E., che sostituisce i regolamenti 1308/2013, 2019/787 e 1151/2012 e che disciplina in modo organico ed identico tutte le DOC e IGP in materia alimentare (alimenti, tra cui birre, vini, bevande spiritose), recependo, all'art. 30, il divieto di DOC-IGP ingannevoli, anche ove tale ingannevolezza sia per marchio preesistente.

L'unitario sistema giuridico delle IGP-DOP per vini, birre e prodotti alimentari avvalorerebbe quindi la tesi della assoluta carenza di giustificazione e razionalità della interpretazione della sentenza impugnata, secondo cui le IGP-DOP per vini, solo perché riconosciute a livello nazionale anche prima del nuovo sistema euro-unitario, «*sarebbero le uniche al*

mondo ad essere sottratte ad una regola così fondamentale come la invalidità delle denominazioni ingannevoli per decettività».

7. Con il terzo motivo di ricorso, formulato in via di ulteriore subordinate (anche rispetto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia), la ricorrente Duca di Salaparuta considera l'ipotesi che si debba ritenere che la sezione "F" dell'allegato VII del Reg. 1493/1999 effettivamente intendesse escludere il rifiuto di protezione di una indicazione geografica (neppure ancora protetta al momento dell'entrata in vigore di detta norma) che, per la reputazione di marchio anteriore, fosse/sia tale da poter indurre in errore il pubblico circa la vera identità del vino, con conseguente *«confisca ed esproprio del diritto di marchio anteriore»* (anteriore non solo rispetto alla indicazione geografica, ma anche all'art. 2 sezione F dell'allegato VII del Reg. 1493/1999); in tal caso, il diritto di marchio, a mente dell'art. 2 medesimo, ove identico, come nel caso di specie, neppure potrebbe più essere utilizzato, neanche in regime di coesistenza (riservato a marchi non identici, ma contenenti la denominazione geografica, e registrati da più di 25 anni prima della registrazione della indicazione geografica); tale coesistenza d'altra parte non farebbe che determinare la prosecuzione all'infinito dell'inganno del pubblico.

Nella predetta ipotesi, secondo la ricorrente, si dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa sezione "F" dell'allegato VII in esame, per irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni identiche, nonché per l'esproprio senza pubblica utilità (anzi con pubblica disutilità, essendo il pubblico esposto all'inganno) e senza indennizzo (anzi, qui è la ricorrente ad avere pagato cento milioni di euro alla Regione Sicilia), nella parte in cui non consenta il rifiuto di protezione dell'indicazione geografica decettiva.

L'irragionevole disparità di trattamento è dedotta, anzitutto, rispetto alla identica situazione nel rapporto tra anteriore marchio dotato di alta reputazione e DOP o IGP successivamente registrata ai sensi del Reg. (CE) 2081/1992, che ha ad oggetto tutte le indicazioni geografiche di prodotti agricoli od alimentari, con la sola eccezione, appunto, dei vini, secondo cui *«Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto»* (art. 14, comma III, Reg. 2081/1992, poi Reg. 510/2006, ora Reg. 1151/2012).

8. Gli ulteriori motivi prospettano altre questioni.

Con il quarto, si lamenta la violazione del giudicato interno sulla giurisdizione sia la violazione dell'art.117 c.p.i. e dell'art.118 ter Reg. 1234/2007, in rapporto a quanto statuito da questa Corte, nel 2017, in sede di regolamento di giurisdizione.

La ricorrente rileva di avere eccepito, sin dal primo grado del giudizio, la nullità della registrazione «Salaparuta» PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009 anche per la assenza del requisito di irriproducibilità altrove (cioè fuori dal Comune di Salaparuta, in cui consiste l'ambito territoriale della DOP in contestazione), in forza dell'articolo 118 ter Reg. 1234/2007, poi divenuto art. 93 Reg. 1308/2013 («1. Ai fini della presente sottosezione si intende per: a) «denominazione di origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 118 bis, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti: i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*») e del requisito di validità comunemente definito «*milieu géographique*» o più semplicemente «*milieu*», cioè la dipendenza esclusiva o essenziale della qualità o caratteristiche dall'ambiente geografico definito dalla denominazione di origine, nella specie da intendersi riferita a territorio comunale, il Comune di Salaparuta, trattandosi di una DOP comunale.

Il rifiuto da parte della Corte d'appello di un autonomo giudizio su tale causa di invalidità adottata, vale a dire l'insussistenza del requisito di qualità derivante essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico del Comune di Salaparuta, solo perché vi era già stata, secondo la sentenza impugnata, una valutazione amministrativa di sussistenza del requisito sostanziale in discorso, equivarrebbe, secondo la ricorrente, «a trasformare la presunzione relativa di validità in presunzione assoluta, di fatto negando la giurisdizione che era stata invece affermata dall'ordinanza 21191/2017 e violando, così, l'art. 382 cod. proc. civ., a norma del quale "la Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa"», in contrasto con la statuizione del giudice di legittimità del 2017, secondo cui la registrazione della denominazione di origine protetta era sostenuta «da una presunzione di legittimità non vincolante in sede giurisdizionale».

Con il quinto motivo si denuncia, infine, l'omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi discussi tra le parti, in punto di insussistenza del requisito di qualità irriproducibile altrove ex art.118 ter Reg. 1234/2007.

Si lamenta che sia stato del tutto omesso l'esame di specifiche circostanze fattuali dedotte dalla Duca di Salaparuta al fine di dimostrare che l'autorità amministrativa aveva, in sede

di riconoscimento della denominazione d'origine, ignorato la documentazione in atti, a dimostrazione che *«la coltivazione della vite e l'allevamento dell'uva nel Comune di Salaparuta ... non gode di pregio alcuno, se non quello generico esistente in tutta la Sicilia (e forse neppure quello, per la verità), e dunque non sussiste il presupposto per una indicazione geografica comunale»* e che *«l'unica ragione della DOP, incompatibile con il requisito di cui all'art. 118 vices, comma IV, Reg. 1234/2007, non sussistente, è la volontà di agganciarsi parassitariamente alla reputazione dello storico marchio "Salaparuta", salito in alta reputazione, dal 2001 di proprietà della odierna ricorrente, prima della Regione Sicilia, e prima ancora della famiglia Alliata, Duchi di Salaparuta, al fine (comunque illecito e che non giustifica l'esproprio del marchio) di aiutare lo sviluppo economico di una zona terremotata e disagiata, sfortunata anche per quanto riguarda la scarsa vocazione vitivinicola»*.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. I primi due motivi di ricorso prospettano questioni, di rilievo decisivo ai fini del presente giudizio, di interpretazione del diritto dell'Unione europea.

Giova, anzitutto, precisare che il *petitum sostanziale* del presente giudizio è già stato oggetto di esame di questa Corte, a Sezioni Unite, ai fini della giurisdizione, con la sentenza n. 21191/2017, su parere conforme della Procura Generale, essendosi affermata su tale qualificazione della domanda la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Come aveva evidenziato il Procuratore Generale, pur in presenza di alcuni profili di equivocità della domanda attrice, che *«nel primo inciso del punto 1 delle conclusioni della citazione»* chiedeva annullarsi il decreto direttoriale di riconoscimento della DOC del febbraio 2006 (tanto che si era invocata la giurisdizione del giudice amministrativo), doveva comunque darsi giusto rilievo anche alla seconda parte del punto 1 delle suddette conclusioni ed ancor più al complesso delle argomentazioni svolte nell'atto introduttivo, cosicché risultava che la società Duca di Salaparuta assumeva la lesione del proprio diritto esclusivo sul marchio *«Salaparuta»* per effetto dell'utilizzazione della DOP europea da parte delle imprese concorrenti e del Consorzio, con domande di inibitoria anche di condanna al risarcimento dei danni e di accertamento di atti di concorrenza sleale posti in essere dai predetti convenuti. All'Amministrazione convenuta si contestava invece un ruolo rivestito sia nel riconoscimento della DOC sia nell'attivazione della domanda di registrazione della DOP europea.

Una prima questione, di diritto intertemporale, attiene al regime di protezione relativo alla coesistenza tra marchi registrati anteriori (contenenti nomi geografici) e denominazioni d'origine relative ai vini, in rapporto al succedersi della disciplina regolamentare europea negli anni 1999/2009 e alla relativa disciplina transitoria, con riferimento alla tutela da apprestare a denominazioni d'origine la cui protezione, originariamente di ambito nazionale, sia stata poi estesa a livello europeo; al proposito si pone il tema se si debba applicare la normativa dettata dal Reg. 1493/1999 o la nuova normativa di cui al Reg. 1234/2007, come modificato nel 2008, poi sostituito dal Reg. 1308/2013.

Ci si interroga se vigesse effettivamente, come ritenuto nella sentenza impugnata della Corte d'appello, nella vigenza del Reg.1493/1999 e dell'allegato VII, sezione "F", del Reg. stesso, un criterio di prevalenza della denominazione d'origine rispetto al marchio, anche anteriore e contenente termini identici, fatta salva la possibilità di continuare a fare uso del marchio, sulla base di alcuni presupposti.

Il tema da dirimere attiene a quale sia il regime di protezione applicabile nelle situazioni, quale quella in esame nel presente giudizio, attinenti a un periodo temporale preciso (2006/2009), in cui vi era una preesistente Denominazione d'origine, rilasciata nello Stato membro, secondo le denominazioni riconosciute a livello nazionale, nella specie, una Denominazione d'origine controllata, DOC, rilasciata in Italia con atto ministeriale del febbraio 2006, ai sensi della legge vigente n. 164/1992 del D.P.R. n. 348/1994, cui si è «aggiunta o sostituita» una protezione a livello comunitario, la DOP, Denominazione d'origine protetta, specificamente la «DOP Salaparuta" PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009»: se la prima protezione – nazionale – conservi efficacia e rilievo e riceva protezione ai sensi del Reg. n. 1493 del 1999 o si debba, invece, ritenere assorbita e sostituita dalla DOP europea, venendo ad essere da quest'ultima ormai disciplinata.

La seconda questione, di carattere più generale, da esaminare nell'ipotesi di ritenuta applicazione, alla fattispecie, della normativa europea del 1999 (non contenente una specifica disposizione idonea a risolvere il conflitto tra un marchio anteriore registrato e notorio, contenente denominazione geografica - «Salaparuta» -, corrispondente a patronimico e a nome di fantasia per i vini, e una denominazione d'origine successiva, coincidente quanto alla indicazione «Salaparuta», ritenuta decettiva), attiene alla possibilità o meno di ricavare e rinvenire comunque dall'interpretazione sistematica della tutela dei segni distintivi un principio generale di tutela contro i segni decettivi posteriori estensibile anche alle denominazioni d'origine, avuto, ad es., riguardo a quanto statuito nell'art.14 del Reg. 2081 del 1992 (non applicabile, tuttavia, al settore vinicolo) e in altre

disposizioni in ordine al divieto, anche prima del 2008, di denominazioni geografiche interferenti con marchi anteriori rinomati in caso di rischio di inganno per il consumatore. Questa Corte Suprema di Cassazione, quale giudice nazionale di ultima istanza, avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ritiene pertanto necessario sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una duplice questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art.267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

È pur vero che in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di *acte clair* - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un *acte éclairé* - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, od in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri (Sez. L, n. 36776 del 15.12.2022).

Tuttavia non ricorre certamente in questa fattispecie l'ipotesi derogatoria del cosiddetto *acte clair*, che esclude l'obbligo del rinvio pregiudiziale, a norma dell'art. 267 del TFUE, non solo nei casi in cui la normativa comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte dei giudici comunitari, ma anche in quelli in cui non vi sia alcun ragionevole dubbio circa il significato della disposizione da applicare.

10. È opportuno riassumere, preliminarmente, il contesto normativo di riferimento, a livello europeo e nazionale.

10.1. Il Regolamento n. 2081/1992 ha introdotto gli acronimi «DOP» e «IGP» per tutti i prodotti agroalimentari, ad eccezione del vino, per indicare il nome di una regione che serve a designare il prodotto agricolo. A detto Regolamento è seguito il Reg. n. 510/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea L 93 del 31.03.2006) che ha riscritto completamente ed abrogato il Regolamento CEE n. 2081, ma che non si applica al settore vitivinicolo.

L'Art. 14 Reg. 2081/1992 recita: «1. *Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2. I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati. Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all'articolo 6,*

paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio. 2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione (...) della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi [GU 1989, L 40, pag. 1], rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b). 3. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto».

I principi fondanti sono:

A) divieto di registrazione di DOP e IGP anticipate da un marchio quando, a causa della reputazione, della notorietà e della durata dell'uso del marchio, vi possa essere un inganno del consumatore sulla «vera identità del prodotto» (art. 3.4);

B) possibilità di opposizione alla registrazione di DOP e IGP nell'ipotesi appena menzionata ed inoltre nell'ipotesi diversa in cui la registrazione «danneggerebbe l'esistenza» di un marchio anteriore, non notorio (art. 7.3);

C) divieto di registrazione di un marchio posteriore interferente con la DOP o IGP e, in caso di registrazione, «annullamento» del marchio (art.14.1);

D) facoltà di continuare l'uso di un marchio anteriore a una DOP o IGP registrata, purché acquisito con la registrazione o con l'uso in buona fede prima della protezione della denominazione o indicazione del paese di origine (o prima del 1° gennaio 1996) e purché non incorra nei motivi di nullità o decadenza previsti dalla disciplina sui marchi (art. 14.2).

Nel settore dei prodotti agroalimentari, dunque, il marchio anteriore notorio rappresenta un impedimento alla registrazione, nel caso in cui la registrazione della DOP o IGP possa indurre in errore il consumatore, mentre per i marchi anteriori non notori l'anteriorità consiste in un motivo di opposizione alla registrazione cosicché si è lasciato un margine di discrezionalità alla Commissione e, in caso di rigetto dell'opposizione, il marchio degrada da un regime di esclusività ad un regime di coesistenza imposta con le denominazioni o indicazioni geografiche. Se la DOP o la IGP vengono ugualmente registrate, non è possibile ricorrere ad una cancellazione delle denominazioni di qualità (prevista dall'art.12 soltanto per il caso in cui non sia garantito il rispetto delle condizioni del disciplinare) ma

l'interessato potrà ricorrere al giudice nazionale e sollecitare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla legittimità del provvedimento di riconoscimento della DOP o IGP, in base all'art. 267 del Trattato UE (Corte Giust. & dicembre 2001, Causa C-269/99, caso Carl Kühne in relazione alla denominazione «*Spreewälder Gurken*» per conserve di cetriolini).

10.2. Il primo importante momento di ridefinizione della disciplina europea del mercato del vino si è avuto con il Reg. 1493/1999, con il quale, tra gli altri interventi, si è introdotta, nell'ambito della previsione delle organizzazioni dei produttori e interprofessionali del settore vitivinicolo, la classificazione dei vini.

In passato, con Reg. 817/1970 si era introdotto l'acronimo «*v.q.p.r.d.*» per indicare «*vini di qualità prodotti in regioni determinate*», ove per «*regione determinata*» si indicava un'area geografica che produce vini con caratteristiche particolari.

L'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 1493/1999 definiva i «*vini di qualità prodotti in region[i] determinate ("v.q.p.r.d.")*» e le loro categorie. Il paragrafo 4 del medesimo articolo prevedeva che «*[g]li Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti*».

L'allegato VII, Sezione "F", dettava regole per i conflitti con i marchi anteriori, prevedendo un regime di coesistenza tra i differenti segni solo in ipotesi specifiche ed eccezionali.

Vi sono stati poi diversi interventi normativi a livello europeo verificatisi tra il 2007 ed il 2009 ed è questo il frammento temporale che interessa in particolare la presente controversia.

Inizialmente, il settore dei vini era infatti rimasto estraneo al Regolamento c.d. OCM unica di cui al Reg. 1234/2007, di regolamentazione e riordino in un unico testo dei vari regolamenti succedutisi nel settore agro-alimentare.

Vanno quindi menzionati: a) il Regolamento n. 479/2008 sull'OCM del vino, che ha abrogato il precedente Rg. 1493/1999 e contenente disciplina dei temi originari del settore, il controllo del mercato vitivinicolo e i vini di qualità, improntato ad un modello disciplinare fortemente centralizzato delle misure di regolazione, qualificazione e disciplina (al cui interno gli artt. 34 e ss, si occupavano di denominazioni di origine, con indicazione, anche per il settore dei vini, degli acronimi «*DOP*» e «*IGP*»); b) il Reg. n. 491/2009, di modifica del Reg. OCM unica, che ha fatto confluire le disposizioni del Reg. n. 479/2008 nel Reg. n. 1234/2007 (che inizialmente, come detto, non riguardava il settore in esame).

L'adozione dei regolamenti applicabili alle DOP e alle IGP ha comportato, di regola, l'esclusione dei sistemi nazionali di tutela, tanto che i regolamenti stessi hanno introdotto alcune norme transitorie per tenere conto del fatto che nell'Unione coesistevano sistemi

nazionali che contemplavano già una disciplina delle denominazioni di origine e altri che ne erano (o ne sono) privi.

Con il Reg. 1607/2000 si è consentito tuttavia agli Stati membri di continuare ad utilizzare le denominazioni nazionali al posto di quelle comunitarie.

Il quadro normativo è poi completato dal Reg.n. 1308/2013, sull'OCM unico, in vigore fino alla fine del 2022, in quanto, dal 1° gennaio 2023, sono entrate in vigore le modifiche introdotte con il Reg. n. 2021/2017 (con il quale, in particolare, si è specificato, a modifica dell'art.93 del Reg. 2013, che la DOP e l'IGP dei vini, come per gli altri prodotti agroalimentari, indicano «*il nome -compreso un nome usato tradizionalmente - che identifica un prodotto*» e non già il nome della regione). Gli artt. 92-111 del Reg. 1308/2013 contengono la disciplina delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Vi è poi il Reg.28 febbraio 2024 IGP-DOP, menzionato in memoria dalla ricorrente, di prossima pubblicazione.

In generale, si deve poi ricordare, riguardo alle denominazioni d'origine per i vini e relative registrazioni in ambito europeo, DOP IGP, indicazioni «*geografiche qualificate*» perché comunicano non solo l'origine del prodotto ma anche lo stretto legame tra le caratteristiche organolettiche e quel territorio, che esse si differenziano perché solo per la «*Denominazione d'origine protetta*» è necessario che l'intero ciclo produttivo sia localizzato in una determinata area geografica cui siano attribuibili determinate qualità o caratteristiche del prodotto.

La procedura di registrazione europea si suddivide in tre livelli; la domanda da parte di gruppi di produttori, che producono nell'area geografica considerata, è inviata, unitamente al disciplinare di produzione, allo Stato membro in cui è situata l'area, che, effettuata la necessaria verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal diritto comunitario e risolte eventuali opposizioni, trasmette la domanda alla Commissione, cui spetta, a seguito di ulteriore verifica, la decisione finale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, cui può seguire opposizione di qualsiasi Stato membro o di un Paese terzo. In caso di esito positivo delle opposizioni o in cui non siano state presentate opposizioni, la Commissione adotta l'atto di esecuzione che conferisce la protezione la denominazione è iscritta nel Registro delle DOP e delle IGP.

10.3. A livello nazionale, con la legge n. 164 del 10 febbraio 1992, poi abrogata dalla legge n. 61 dell'8 aprile 2010, si è proceduto a recepire la classificazione comunitaria, distinguendo il vino in ragione delle qualità delle corrispondenti zone di produzione (vini a Denominazione di origine controllata e garantita, DOCG, e a Denominazioni di origine, DOC,

«*menzioni tradizionali*» utilizzate in Italia, e le Indicazioni geografiche tipiche, IGT, per i vini da tavola).

A seguito dell'OCM del vino del 2008 (Reg. n. 479/2008) e soprattutto dell'unificazione della classificazione della qualità territoriale per il settore agroalimentare, con riconduzione delle disposizioni della OCM 2008 del vino nell'ambito del Reg. 1234/2007, relativo al settore agroalimentare in generale, per effetto del Rg. n. 491/2009, si è imposto, per il settore dei vini, l'impiego delle formule in uso per gli altri prodotti del settore agroalimentare, cosicché sono state abbandonate le tradizionali denominazioni per i vini di qualità. La nuova classificazione ha distinto tra «*vini con denominazione di origine*», che vantano uno specifico legame con il territorio di origine, a loro volta distinti in DOP (Denominazione di origine protetta) e IGP, vini con indicazione geografica protetta, e vini senza denominazione di origine, che non possono vantare tale specifico legame.

La produzione di vini DOP o IGP deve rispondere ad uno specifico disciplinare di produzione, che regola le fasi di produzione e lavorazione del vino, cui consegue la procedura di certificazione del vino, con riconoscimento a livello europeo, all'esito del procedimento di registrazione della denominazione di origine.

Nel 2016, è stato emanato il c.d. «*Testo unico Vino*», d.lgs. 12 dicembre 2016 n. 238, che, abrogando il precedente d.lgs. 8 aprile 2010 n. 61, ha conformato le disposizioni interne con il Reg. 1308/2013.

Le denominazioni «*DOC*» e «*DOCG*» (unificate nel segno «*DO*») continuano a conservare valore a livello nazionale, quali «*menzioni tradizionali italiane*»; l'art.28 T.T.V., prevede, al comma 1, che le sigle «*DOC*», «*DOCG*» e «*IGT*» possano essere indicate in etichetta sia da sole sia congiuntamente alla corrispondente espressione europea («*DOP*» o «*IGP*»). Invero, l'Italia, avvalendosi di una facoltà prevista dal Reg. 1308/2013, ha conservato le denominazioni nazionali, che possono dunque continuare ad affiancarsi alle denominazioni europee.

La «*DOC*», denominazione d'origine controllata, è attribuita a vini provenienti da zone già riconosciute a «*IGT*» da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 35% dei viticoltori interessati, i quali rappresenti almeno il 35% della produzione dell'area geografica considerata.

10.4. Nell'esame più dettagliato del succedersi della normativa comunitaria ed euro-unitaria, si osserva che già l'art.14 del Reg. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, stabiliva che, nel rapporto tra una precedente denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata e un marchio successivo interferente, prevalesse la prima, mentre,

nel rapporto inverso tra un marchio precedente (interferente perché contenente riferimenti geografici), registrato in buona fede, e una successiva denominazione d'origine o indicazione geografica, la regola era la coesistenza, ma precisando, al par.3 (*«Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto»*) che, quando la notorietà o rinomanza del marchio anteriore o la durata del suo uso fossero tali da indurre in inganno il consumatore sulla vera identità di prodotto, la registrazione della indicazione geografica era vietata.

Tale disposizione è stata ritenuta *«equilibrata»* nel *Panel* della WTO del 15/3/2005, nella controversia tra Australia e Stati Uniti d'America, da un lato, e Unione Europea, dall'altro, del 15 marzo 2005.

Tale Regolamento, tuttavia, come rilevato anche dalla Corte d'appello, non si applicava al settore dei vini.

Anche il successivo Regolamento n. 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, che ha abrogato il Reg. n. 2081/1992, non si applica al settore vitivinicolo.

Rilevano le disposizioni dettate agli art. 3.4 (*«Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto»*) e 14 (*«Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche. 1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. 2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti...»*)

10.5. Per il settore vino, il Reg. n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, contemplava il principio, descritto all'art.48, del divieto per la designazione e la presentazione dei prodotti del settore di essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda *«le caratteristiche dei prodotti quali, in particolare, la natura, la composizione, il titolo alcolometrico volumico, il colore, l'origine o la provenienza, la qualità, la varietà di vite, l'anno del raccolto o il volume nominale dei recipienti»*.

L'art.52, par.1, stabiliva in particolare che: *«Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d. 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.»*, con riferimento ai nomi geografici tradizionalmente utilizzati per designare un vino da tavola.

L'art.54 prevedeva, al par.1, che *«Per vini di qualità prodotti in regione determinate ("v.q.p.r.d.") si intendono i vini conformi alle disposizioni del presente titolo e alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in materia»* e, ai par.4 e 5, che *«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. La Commissione pubblica l'elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C»*.

Il relativo allegato VII, *«Designazione, Denominazione, Presentazione E Protezione Di Taluni Prodotti Diversi Dai Vini Spumanti»*, sezione F, *«Marchi»*, dopo aver regolato all'art.1 le designazioni dei vini *«completate da marchi»*, all'art. 2, stabiliva: *«2. In deroga alla lettera b) del primo comma del punto 1, il titolare di un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico: - al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata utilizzato per la designazione di un v.q.p.r.d., oppure - al nome di un'unità geografica utilizzato per la designazione di un vino da tavola recante un'indicazione geografica, oppure - al nome di un vino importato designato mediante un'indicazione geografica, può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del primo comma del punto 1, continuare ad usare tale marchio fino al 31 dicembre 2002 a condizione che il marchio in questione: a) sia stato registrato al più tardi il 31 dicembre 1985 dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente al diritto vigente al*

momento di questa registrazione; e b) sia stato effettivamente utilizzato fino al 31 dicembre 1986 senza interruzione dopo la sua registrazione o, se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 1984, almeno dopo tale data. Inoltre, il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino o un mosto di uve che contenga termini identici al nome di una regione determinata o al nome di un'unità geografica più piccola di una regione determinata può, anche se non ha diritto a questo nome a norma del punto 1, continuare ad usare tale marchio se corrisponde all'identità del suo titolare originario o del prestanome originario, purché la registrazione del marchio sia stata fatta almeno venticinque anni prima del riconoscimento ufficiale del nome geografico in questione da parte dello Stato membro produttore a norma delle disposizioni comunitarie pertinenti per quanto riguarda i v.q.p.r.d. e il marchio sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione. I marchi conformi alle condizioni del primo e del secondo comma non possono essere opposti all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola».

Riguardo al caso in esame, si deve ricordare che il marchio «*Salaparuta*» della Duca di Salaparuta è stato registrato nel luglio 1989, ma si assume essere usato da poca anteriore all'Unità d'Italia. Tale segno distintivo riproduceva il titolo nobiliare attribuito al fondatore della cantina vinicola, Giuseppe Alliata di Villafranca, duca di Salaparuta, nella contrada «*Corvo*» di Casteldaccia, ma non aveva alcuna attinenza con il Comune di Salaparuta (un piccolo Comune siciliano sito invece nella Valle del Belice) al pari della produzione vinicola della relativa Cantina.

La DOC «*Salaparuta*» è stata, invece, registrata, in Italia, nel febbraio 2006 e la DOP europea è stata registrata l'8 agosto 2009. Nel doc.to 3, estratto del settembre 2021, prodotto in questa sede di legittimità dai controricorrenti (fascicolo di appello ridepositato) si dice che la registrazione concerne una Denominazione di Origine italiana, ex («*legal instrument*») art.107 Reg. n. 1308/2013. L'art.107, «*Denominazioni di vini protette preesistenti*», è quello che riproduce il disposto degli artt. 51 (la disposizione transitoria) Reg. 479/2008 e 118 *vicies* Reg., 1439/1999. Risulterebbe quindi applicato, all'epoca (agosto 2009), l'art.51 del Reg. 479/2008 o 118 *vicies* Reg. 1439/1999 vigenti.

Essendosi applicata una procedura c.d. semplificata non risulta una data di «*presentazione della domanda di registrazione*» della DOP a livello europeo.

Con il Regolamento n. 735/2002 del 29 aprile 2002 si sono poi fissate 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. All'art.28, in particolare, «*Utilizzazione delle indicazioni geografiche*», si è

previsto che, per i vini da tavola designati come «...- *«indicazione geografica tipica» o «IGT», per i vini da tavola originari dell'Italia»*, ogni Stato membro produttore comunica alla Commissione, conformemente all'allegato VII, sezione A.2.b), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le disposizioni che disciplinano l'utilizzo delle menzioni e dei nomi succitati, che sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, menzioni che possono essere usate congiuntamente ad un'indicazione geografica determinata più piccola dello Stato membro e riservata ai vini da tavola rispondenti a precise condizioni indicate. All'art.29, erano qualificate menzioni specifiche tradizionali, di cui all'Allegato VII, del Reg. 1493/1999, per l'Italia, le espressioni *«Denominazione di origine controllata», «Denominazione di origine controllata e garantita», «vino dolce naturale», «DOC»,«DOCG.»*.

10.6. Il successivo Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, in vigore dal 1° agosto 2008 ma, per alcune disposizioni (tra le quali il titolo III, capi II, III, IV, V, ex art. 129), dal 1° agosto 2009, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modificava, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 1493/1999 e lo abrogava, rappresentava al Considerando (88) i possibili problemi e le difficoltà conseguenti alla *«transizione dalla disciplina del regolamento (CE) n. 1493/1999 e degli altri regolamenti relativi al settore vitivinicolo a quella prevista dal presente regolamento»* e, al Considerando 27, indicava espressamente che occorreva esaminare *«le domande di denominazione di origine o indicazione geografica [per vini] in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»*.

Nell'introdurre, nel settore, una disciplina delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, con regime di protezione e procedura di registrazione, il suddetto Regolamento contemplava:

- a) all'art.43 (Titolo III, Capo IV, Sezione 4), *«Motivi di rigetto della protezione»*, che *«2. Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino»*;
- b) all'art.44, *«Relazione con i marchi commerciali»*, al comma 1, che *«Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni descritte dall'articolo 45, paragrafo 2, riguardante un prodotto che rientra in una delle categorie*

elencate nell'allegato IV, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione» e, al comma 2, che, «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, paragrafo 2», un marchio «il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2» (quindi interferente con le denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette), depositato, registrato o acquisito con l'uso sul territorio comunitario «anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica» (dandosi quindi rilievo per stabilire l'anteriorità del marchio alla data di presentazione della domanda di protezione della DOP o IGP alla Commissione e non alla data di protezione della DOP o IGP nel Paese d'origine), poteva «continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica», salvo motivi di nullità o decadenza del marchio, e che, in tali casi, l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica era permesso insieme a quello dei relativi marchi;

c) all'art.51 (Titolo III, Capo IV, Sezione 4), «Denominazioni di vini protette preesistenti», che «le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento», con iscrizione da parte della Commissione nel registro di cui all'articolo 46, ma, tuttavia, «entro il 31 dicembre 2014» la Commissione poteva deciderne la cancellazione della protezione se non fossero state rispettate le condizioni previste dall'articolo 34 per i corrispondenti riconoscimenti;

d) all'art. 54 del Capo V, «Menzioni tradizionali», che le menzioni tradizionali, vale a dire le espressioni usate tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, per indicare «che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro» erano «riconosciute, definite e protette secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 1» (e l'art.113, par.1, Procedura di comitato, disponeva l'applicazione «nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007»).

10.7. Il Regolamento n. 491/2009 del 25 maggio 2009, in vigore dal 1° agosto 2009, ha poi modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico

OCM), inserendovi disposizioni specifiche relative al settore del vino, e abrogato il Regolamento n. 479/2008.

In particolare, nella parte II, titolo II, capo I, del Regolamento 2007 è stata inserita la «Sezione Ibis- Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo», tra le cui disposizioni si segnalano:

a) l'art.118 *decies*, «Decisione della protezione», secondo cui la Commissione, in base alle informazioni a sua disposizione, «decide, secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4, di conferire la protezione alla denominazione di origine o all'indicazione geografica che soddisfa le condizioni» ed è compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte;

b) l'art.118 *duodecies*, «Motivi di rigetto della protezione», il cui par. 2 stabiliva che «Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino»;

c) l'art. 118 *terdecies*, «Relazione con i marchi commerciali», che, «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 *duodecies*», prevedeva che un marchio anteriore «il cui uso corrisponde ad una delle situazioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2» (quindi interferente con le denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette), depositato, registrato o acquisito con l'uso sul territorio comunitario, poteva «continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica», salvo motivi di nullità o decadenza del marchio, e che, in tali casi, l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica era permesso «insieme a quello dei relativi marchi» (in sostanza, si introducevano nel Reg. Unico OCM le disposizioni del Reg. 479/2008);

d) art. 118 *vicies*, «Denominazioni di vini protette preesistenti», secondo cui «Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, 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 sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 118 *quindecies* del presente regolamento», prevedendo che la Commissione, tuttavia, «fino al 31 dicembre 2014» poteva deciderne la cancellazione della protezione se non fossero state rispettate le condizioni previste dall'articolo 118 *ter* per i corrispondenti riconoscimenti;

e) l'art.118 *duovicies*, relativo alle Menzioni tradizionali, espressioni usate tradizionalmente per indicare «*che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto comunitario o nazionale*», che le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione.

Nel Reg. n. 1308/2013, l'art. 101, «*Ulteriori motivi di rigetto della protezione*», al par.2 («*Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino*»), riproduce il testo degli artt. 43, Reg. 479/2008, e 118 *duodecies*, Reg., 1439/2007, come modificato dal Reg. 491/2008, l'art.102, «*Relazione con i marchi commerciali*», ribadisce il disposto dell'art. 44 Reg. 479/2008 e 118 *terdecies*, Reg., 1439/2007 e l'art.107, «*Denominazioni di vini protette preesistenti*», conferma il disposto degli artt. 51 Reg. 479/2008 e 118 *vicies* Reg., 1439/2007.

11. In relazione alla prima questione che si intende sottoporre all'esame della Corte di Giustizia, quella di diritto intertemporale, si può richiamare una pronuncia della stessa Corte, che però ha riguardato la normativa comunitaria-eurounitaria in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche del settore dei prodotti agroalimentari (Reg. 2081/1992), non applicabile a quello vitivinicolo.

La Corte Giustizia nella sentenza del 22/12/2010 n. 120, Causa C-120/2008, *Bavaria c. Bayerischer Brauerbund*, ha affermato che: «*L'art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è applicabile per disciplinare il conflitto tra una denominazione validamente registrata quale indicazione geografica protetta secondo la procedura semplificata di cui all'art. 17 di tale regolamento e un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'art. 13 del medesimo regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, la cui domanda di registrazione sia stata presentata tanto anteriormente alla registrazione di tale denominazione quanto anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 8 aprile 2003, n. 692, che modifica il regolamento n. 2081/92. La data dell'entrata in vigore della registrazione di tale denominazione rappresenta la data di riferimento ai fini del citato art. 14, n. 1*».

Si ricorda che, per effetto del Reg. n. 692/2003, il primo par. dell'art.14 del Reg. 2081/1992 veniva modificato nel senso che si doveva fare riferimento, nel conflitto tra DOP-IGP e marchio, per vagliare l'anteriorità non «*alla data di pubblicazione della registrazione*» ma «*alla data di presentazione della domanda di registrazione della*

denominazione d'origine o dell'indicazione geografica». Di conseguenza, dovevano essere respinte le domande di registrazione di un marchio confliggenti con una IGP, se la domanda era presentata successivamente alla domanda di registrazione (non alla data di pubblicazione) della DOP o IGP.

La modifica era recepita anche dal successivo Reg. 510/2006 (che ha abrogato, con l'art.19, il Reg. 2081/1992), nel quale, all'art.17, norma transitoria, si prevedeva che *«1. Le denominazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 (...) e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (...) sono automaticamente iscritte nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Restano d'applicazione le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni»*.

La Corte UE, nella sentenza in esame, ha ricordato che *«la finalità dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 era quella di registrare secondo una procedura semplificata le denominazioni esistenti negli Stati membri che, pur soddisfacendo i requisiti sostanziali di tale regolamento, erano già giuridicamente protette o sancite dall'uso»* (par.54), conferendo alle suddette denominazioni registrate con procedura semplificata lo stesso livello di protezione riconosciuto alle denominazioni soggette alla procedura di registrazione normale. La Corte ha rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 17, n. 3, del regolamento n. 2081/92, gli Stati membri potevano mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del n. 1 di tale articolo sino alla data in cui fosse presa una decisione in merito alla registrazione che, ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1107/96, *«le denominazioni comunicate a titolo di detto art. 17 restavano protette a livello nazionale fino a quando fosse stata adottata una decisione in merito»*.

Tale procedura semplificata non prevedeva la pubblicazione anche della domanda di registrazione poiché, nel contesto della procedura semplificata, veniva portata a conoscenza dei terzi o delle autorità interessati mediante una pubblicità adeguata solo la registrazione della DOP o dell'IGP.

La controversia riguardava la società olandese Bavaria, produttrice di birra, che aveva cominciato ad utilizzare il termine *«Bavaria»* nel 1925 incorporandolo nella sua denominazione sociale nel 1930 e che era ed è titolare di numerosi marchi ed elementi figurativi registrati nei quali compare la dicitura *«Bavaria»*, registrati negli anni quaranta e novanta, da ultimo nel 1995, e la Bayerischer Brauerbund, un'associazione tedesca avente lo scopo di tutelare gli interessi comuni dei birrifici bavaresi, la cui denominazione aveva formato oggetto di accordi bilaterali in materia di protezione delle indicazioni di provenienza,

delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche; quest'ultima, nel settembre 1993, aveva presentato in Germania una domanda di registrazione come IGP ai sensi dell'art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92, cui aveva fatto seguito la trasmissione, nel gennaio 1994, alla Commissione, della domanda di registrazione dell'IGP «*Bayerisches Bier*», secondo la procedura semplificata prevista dalla suddetta disposizione. Dopo lunga istruttoria, la Commissione convertiva il suo progetto in proposta di regolamento del Consiglio, il quale, successivamente, adottava il regolamento n. 1347/2001 con cui la denominazione «*Bayerisches Bier*» veniva registrata quale IGP.

Sorgeva contestazione su quale momento dovesse considerarsi rilevante ai fini della determinazione dell'antiorità dell'indicazione geografica protetta ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006.

Se si riteneva operante il Reg. 510/2006 (il cui art.14.1 dà rilievo alla data di presentazione della domanda di registrazione DOP o IGP), entrato in vigore però dopo la pubblicazione della registrazione IGP (nel 2001), la registrazione del marchio *Bavaria* (che vantava priorità dall'aprile 1995) era invalida poiché la domanda di registrazione della IGP era pervenuta alla Commissione nel gennaio 1994.

Se invece si dava rilievo all'art.14.1 nella formulazione originaria del Reg. 2081/1992, che era in vigore al tempo della registrazione (nel 2001) della IGP, il marchio *Bavaria*, registrato nel 1995, poteva coesistere in Germania con la IGP «*Bayerisches Bier*», la cui registrazione era stata pubblicata successivamente nel 2001.

Il giudice tedesco proponeva domanda di pronuncia pregiudiziale.

Con la prima e seconda questione, il giudice del rinvio, in sostanza, interrogava la Corte in merito alla disposizione e alla data di riferimento che devono trovare applicazione per risolvere il conflitto tra una denominazione validamente registrata quale IGP secondo la procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 e un marchio la cui domanda di registrazione è stata presentata sia anteriormente alla registrazione di tale denominazione, sia anteriormente all'entrata in vigore del regolamento n. 692/2003.

La Corte di Giustizia ha ritenuto che fosse inapplicabile *ratione temporis* l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 510/2006 o del regolamento n. 2081/92, come modificato dal regolamento n. 692/2003 (che, si ricorda, davano rilievo alla data di presentazione della domanda di registrazione della DOP o IGP, anziché alla data di pubblicazione della stessa, come indicato nel testo originario dell'art.14.1 del Reg. 2081/1992), alla causa principale, e che il conflitto, quale quello tra l'IGP e il marchio di cui si trattava nella causa principale, doveva essere disciplinato invece dall'art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92 nella sua versione originaria.

La Corte ha precisato che:

a) le disposizioni modificate non possono essere applicate retroattivamente, in quanto *«il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell'applicazione nel tempo di un atto dell'Unione decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, salvo qualora, in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati. A tal riguardo, per garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell'Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto nei limiti in cui dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita tale efficacia (v. sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 119 e giurisprudenza citata)»* (par.40);

b) *«lo stesso principio esige che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, purché non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta. Sebbene quindi la nuova legge abbia validità solo per l'avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la vigenza della vecchia legge (v. sentenza 6 luglio 2006, causa C-154/05, Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, Racc. pag. I-6249, punto 42 e giurisprudenza ivi citata)»*;

c) le circostanze all'origine del conflitto tra la denominazione e il marchio di cui trattasi nella causa principale erano anteriori non soltanto all'entrata in vigore del regolamento n. 510/2006, ma anche a quella del regolamento n. 692/2003, che ha modificato il regolamento n. 2081/92, essendo il conflitto legato al fatto che, da un lato, la denominazione *«Bayerisches Bier»*, a seguito di una domanda presentata dal governo tedesco presso la Commissione nel gennaio 1994, era stata registrata, secondo la procedura semplificata ai sensi del regolamento n. 2081/92, quale IGP, dal regolamento n. 1347/2001 e che, dall'altro lato, il marchio della Bavaria oggetto della registrazione internazionale gode di un diritto di priorità e di una conseguente protezione, in particolare, in Germania, dal 28 aprile 1995, cosicché occorre stabilire *«se, quando il marchio Bavaria in questione è stato registrato nel 1995, l'IGP «Bayerisches Bier» già godesse o meno di una priorità idonea a giustificare l'annullamento di tale marchio»* e ciò doveva essere risolto *«con riferimento alla norma che disciplinava il conflitto in questione nel momento in cui lo stesso è sorto»* (par.44) ;

d) non rilevava, al riguardo, che, in forza del diciannovesimo *“considerando”* e dell’art. 17 del regolamento n. 510/2006, *«le denominazioni registrate quali IGP ai sensi del regolamento n. 2081/92 godano della protezione istituita dal regolamento n. 510/2006»*. Di conseguenza, il conflitto doveva esser risolto in base all’art.14.1 del Reg. 2081/1992 nella sua versione originaria, che prevede dunque un impedimento alla registrazione del marchio in questione o, in subordine, una causa di nullità di quest’ultimo, e *«come data di riferimento per l’applicazione della norma di conflitto in questione vale la data della pubblicazione prevista all’art. 6, n. 2, del regolamento n. 2081/92»*.

E si doveva dare rilievo al fatto che la prima pubblicazione, a livello dell’Unione, delle denominazioni registrate secondo la procedura semplificata, era quella della loro registrazione (par.62). Ne derivava che tale data (di registrazione della IGP) rappresentava *«la data di riferimento al fine di disciplinare, in applicazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, un conflitto che interessa una denominazione registrata quale IGP secondo la procedura semplificata»*.

Giova rammentare che, nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale aveva osservato che non si potesse sostenere che una specifica *«pubblicazione della domanda di registrazione in base alla procedura semplificata»* non fosse necessaria ai sensi dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 2081/92, dato che, come previsto all’art. 17, n. 1, di tale regolamento, *«detta domanda era basata in ogni caso su una denominazione già protetta a livello nazionale e di cui gli operatori economici dovevano già essere a conoscenza»*, considerato che la registrazione europea in base alla procedura semplificata *«non equivale ad una mera estensione a livello comunitario/dell’Unione di una protezione già esistente a livello nazionale»*, in quanto, a parte il diverso ambito di applicazione territoriale, *«la portata della protezione concessa dal diritto nazionale ad una denominazione o indicazione geografica può essere sostanzialmente diversa e più limitata rispetto a quella della protezione concessa alle IGP o alle DOP registrate ai sensi del regolamento n. 2081/92»*, vi è quindi differenza tra le denominazioni e indicazioni ai sensi del regolamento n. 2081/92 e le denominazioni protette a livello nazionale sulle quali esse possono essere basate.

12. La prima questione interpretativa che questa Corte intende, quindi, sottoporre alla Corte di Giustizia riguarda la corretta individuazione della norma di soluzione del conflitto da applicare nella fattispecie in esame, che verte tra un marchio, che si assume notorio (in difetto di contestazione specifica sul punto, alla luce anche delle statuizioni della sentenza impugnata in punto di accertata concorrenza sleale da parte di alcuni dei produttori convenuti in giudizio), preesistente rispetto ad una denominazione d’origine, prima a livello nazionale e poi a livello europeo, posteriore.

Secondo il giudice di merito, si deve necessariamente applicare la norma transitoria dettata dall'art. 51 del Regolamento 479/2008, in forza della quale le denominazioni d'origine già protette, in base alla precedente normativa di cui all'art. 54 del Regolamento CE 1493/1999, godono di automatica protezione, mediante iscrizione nel registro europeo, salva la possibilità della Commissione europea di disporre la cancellazione della protezione entro il 31/12/2014, facoltà nella specie non esercitata; quindi, tenuto conto che «*il sub procedimento nazionale di riconoscimento della DOC Salaparuta, disposto con decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006, ebbe a svolgersi interamente nella vigenza del Reg. CE n. 1493/1999*», va conseguentemente ritenuto che il conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore debba essere risolto in base a quanto previsto da tale normativa, che, alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione "F" dell'allegato VII di detto Regolamento, prevedeva un criterio di prevalenza della denominazione di origine rispetto al marchio, anche anteriore, contenente termini identici, fatta salva la possibilità, per il titolare del marchio, di continuare a fare uso del marchio a certe condizioni.

Ovvero, come ritenuto dalla ricorrente, occorre distinguere tra la disciplina della «*procedura di registrazione della DOP Salaparuta*», dettata dall'articolo 51 Reg. n. 479/2008 (*recte*, art. 118 *vicies* Reg. n. 1234/2007), e la disciplina dei requisiti di validità di «*un nuovo diritto, una nuova registrazione eurounitaria la DOP PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009*», che non può beneficiare, una volta abrogato, dal 1° agosto 2009, il Regolamento (CE) n. 1493/1999, con il Reg.2008, anche della protezione conferita dal suddetto Regolamento; si può quindi conseguentemente applicare l'art. 43, comma II, Reg. CE n. 479/2008, *recte* 118 *duodecies* Reg. 1234/2007, che esclude la protezione della DOP o IGP, quando la denominazione considerata possa indurre in errore il consumatore, «*a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale*», in quanto tale norma era in vigore l'8 agosto 2009 «*quando è iniziato e quando si è compiuto il procedimento che ha condotto alla registrazione e mantenimento nel registro della DOP in questione (31 dicembre 2014)*», non essendo possibile sostenere che, anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa eurounitaria ed il venire in essere di una nuova registrazione euro-unitaria, la DOP PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009, disciplinata interamente dalla nuova normativa, il conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore possa continuare a essere regolato da una non più vigente normativa.

Ci si chiede inoltre se la soluzione possa essere offerta dal precedente della Corte di Giustizia, nella sentenza del 22/12/2010 n. 120, Causa C-120/2008, *Bavaria*, pur attinente a normativa euro-unitaria non applicabile al settore specifico vitivinicolo, e del principio, ivi ribadito, della certezza del diritto, secondo il quale qualsiasi situazione di fatto deve essere,

di regola, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta e se la situazione in esame possa ritenersi o meno consolidata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento CE n. 479/2008.

Il percorso interpretativo, anche per la mancanza di precedenti puntuali sulla fattispecie in esame, attinente alla materia della protezione delle DOP o IGP nel settore specifico vitivinicolo, non può essere seguito senza l'ausilio ermeneutico della Corte di Giustizia.

Di qui il primo quesito che questa Corte sottopone alla suddetta Corte UE:

«Dica la Corte di Giustizia se le registrazioni DOP-IGP, nel settore vitivinicolo, di denominazioni preesistenti al Reg. 1234/2007, poi sostituito dal Reg. 1308/2013, quali, in particolare, la DOP "Salaparuta" PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009, siano soggette, quanto all'impedimento determinato da anteriore marchio che, per notorietà e reputazione, sia tale da poter rendere decettiva la DOP-IGP in questione ("la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino"), all'art. 43, comma II, Reg. CE n. 479/2008, recte 118 duodecies Reg. 1234/2007 (poi art. 101, 2° comma, Reg. 1318/2013), che esclude la protezione della DOP o IGP, quando la denominazione considerata possa indurre in errore il consumatore, «a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale», oppure se la predetta norma sia inapplicabile alle denominazioni già beneficiarie di protezione nazionale prima della registrazione euro-unitaria, in applicazione del principio di certezza del diritto (Corte di Giustizia, sentenza del 22/12/2010 n. 120, Causa C-120/2008, Bavaria), secondo cui una situazione di fatto, di regola, purché non sia espressamente disposto il contrario, va valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta, con conseguente applicazione della normativa regolamentare anteriore, di cui al Reg. CE n. 1493/1999 e soluzione del conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore in base a quanto previsto da tale normativa, alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione "F" dell'allegato VII di detto Regolamento».

13. La seconda questione interpretativa che questa Corte intende sottoporre alla Corte di Giustizia sorge in caso di risposta negativa alla soluzione di fondo prospettata dalla ricorrente, oggetto del primo quesito interpretativo, e quindi laddove si debba confermare la valutazione espressa dal giudice del merito circa l'applicazione al presente conflitto della normativa preesistente, dettata dal Reg. n. 1439/1999 e in particolare dall'allegato "F" citato.

Il punto da dirimere è se, in tale ipotesi, si possa o meno ritenere che nel sistema di protezione dei segni distintivi viga un principio di portata generale, operante quindi anche nell'ambito, che qui interessa, della tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni

geografiche e, specificamente, anche delle DOP o IGP del settore vitivinicolo, di non decettività di tali segni.

Afferma la ricorrente che, già prima ed a prescindere dal Regolamento 1234/2007, varie disposizioni (in particolare, l'art. 22 Accordo TRIPS, adottato il 15 aprile 1994, a Marrakech, ed entrato in vigore nel gennaio 1995) richiedevano e richiedono la idoneità del nome ad indicare la provenienza geografica dal luogo indicato, mentre è evidente che *«se quello stesso nome è storicamente noto come marchio di un'azienda radicata in altro luogo, tale indicazione geografica è incapace di assolvere alla funzione di indicatore di provenienza geografica»*.

Inoltre, diverse disposizioni vietano qualunque segno distintivo o descrittivo, marchio o indicazione di provenienza, che possa indurre il pubblico in errore, compromettendo il fine ultimo del diritto industriale, la lealtà degli scambi commerciali (l'art. 10 *bis*, Convenzione dell'Unione di Parigi nella versione adottata a Stoccolma il 14/7/1967, in vigore in Italia con legge n. 424/1976, l'art.3 *bis* dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza in vigore in Italia dal 1968, l'art. 2 della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 marzo 2000, attuata in Italia con Decreto Legislativo n.181/2003, l'art. 14, comma III, del Reg. 2081/1992, non applicabile al settore vini).

Tuttavia, è altresì da evidenziare, come obiettano anche i controricorrenti, che nel conflitto tra marchi e indicazioni c.d. di qualità spesso si sia applicata una regola diversa da quella fondamentale in tema di segni distintivi, secondo cui i diritti anteriori prevalgono sui diritti posteriori, regola che, nel diritto dei segni distintivi, soffre limitate eccezioni, essenzialmente in ipotesi di scarsa rilevanza del marchio anteriore (come nel caso del preuso locale o senza notorietà) oppure in ipotesi in cui la coesistenza sia in certa misura imputabile alla condotta del titolare del marchio anteriore (come nell'ipotesi della convalida).

Di frequente, invero, si è imposto un regime di coesistenza delle indicazioni di qualità con i marchi anteriori, in quanto le DOP e IGP sono considerate in ambito comunitario-euro-unitario non soltanto diritti di proprietà intellettuale, ma anche mezzi di perseguimento di altri obiettivi e, in particolare, di finalità di politica agricola.

Tanto che lo stesso Ministero controricorrente, nel presente giudizio, e gli altri controricorrenti rimarcano come la scelta legislativa, in ambito europeo, sia stata spesso e sia tuttora una scelta *«a favore»* delle indicazioni di qualità e di loro *«prevalenza»* sugli altri segni distintivi.

E proprio il tema che qui interessa, quello del conflitto tra la protezione delle indicazioni di qualità e le pretese di soggetti (situati o meno – come nella presente fattispecie - nella zona tipica) che rivendichino un'esclusiva (con la registrazione o con l'uso come marchio individuale, in data anteriore alla registrazione delle DOP o IGP) sul nome o sui nomi che costituiscono l'indicazione e della sorte dei diritti di marchio, preesistenti alla protezione della indicazione di qualità successivamente riconosciuta, è quello di più incerta soluzione interpretativa.

In effetti, si è rilevato che la disciplina delle DOP e IGP, nel settore dei prodotti agro-alimentari, in generale, risponde sia ad esigenze di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza, sia ad esigenze di matrice più schiettamente pubblicitaria relative alle politiche comunitarie in campo agricolo.

Quanto al settore vitivinicolo, i rapporti tra denominazioni protette e marchi sono stati disciplinati in modo sostanzialmente coincidente con quello dei prodotti agro-alimentari solo con il Regolamento 479/2008 sulla organizzazione comune del mercato vitivinicolo (artt.43-44), che ha introdotto un nuovo sistema di registrazione a livello comunitario di DOP e IGP dei vini, entrato in vigore il 1° agosto 2009, che ha sostituito il sistema delineato dal Regolamento 1493/99, imperniato su un sistema di registrazione a livello nazionale delle denominazioni (in Italia, le DOCG, DOC e IGT), poi automaticamente riconosciute a livello comunitario come indicazioni geografiche o come v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate).

La stessa ricorrente evidenza come sia diversa la normativa (il Reg. 1493/1999, come interpretato dalla sentenza impugnata), nella specie ritenuta, in sede di merito, applicabile, e la situazione, nel rapporto tra anteriore marchio dotato di alta reputazione e DOP o IGP successivamente registrata, quale regolata ai sensi del Reg. (CE) 2081/1992, che ha ad oggetto tutte le indicazioni geografiche di prodotti agricoli od alimentari, con la sola eccezione dei vini.

Nel Reg. 2081/1992 (che, diversamente dal Reg. 1493/1999, era volto a disciplinare in modo completo ed esclusivo la materia delle indicazioni geografiche, come diritto di proprietà industriale) era presente la regola di diritto che, per i vini, è stata introdotta solo nel momento in cui, col Reg. 497/2008, il medesimo ha disciplinato la materia in modo altrettanto completo ed esclusivo, vale a dire l'art. 14, comma III, Reg. 2081/1992, poi Reg. 510/2006, ora Reg. 1151/2012 (*«Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto»*).

Questa è quindi la seconda questione interpretativa che questa Corte intende sottoporre alla Corte di Giustizia:

«Ove si affermi, in base alla risposta al primo quesito, la necessaria applicazione, alla situazione di fatto oggetto del presente giudizio, del Reg. n. 1493/1999, dica la Corte di Giustizia se la disciplina di cui all'Allegato "F" del Reg. 1493/1999, dettata per regolare il conflitto tra un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico a denominazioni d'origine o indicazioni geografiche protette di un vino, esaurisca tutte le ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delle denominazioni per vini ovvero residui comunque un'ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cui l'indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identità del vino a causa della reputazione di un marchio anteriore, in forza del principio generale di non decettività dei segni distintivi».

14. Tanto premesso, la Corte di Cassazione ritiene di dover proporre questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art.267 TFUE, chiedendo alla Corte di Giustizia dell'Unione europea di rispondere ai quesiti esposti nei precedenti § 12 e 13.

15. Il rinvio pregiudiziale determina la sospensione del processo ex art.295 cod.proc.civ.

P.Q.M.

La Corte,

visto l'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'art. 295 cod. proc. civ., chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto europeo:

- 1. «Dica la Corte di Giustizia se le registrazioni DOP-IGP, nel settore vitivinicolo, di denominazioni preesistenti al Reg. 1234/2007, poi sostituito dal Reg. 1308/2013, quali, in particolare, la DOP "Salaparuta" PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009, siano soggette, quanto all'impedimento determinato da anteriore marchio che, per notorietà e reputazione, sia tale da poter rendere decettiva la DOP-IGP in questione ("la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino"), all'art. 43, comma II, Reg. CE n. 479/2008, recte 118 duodecies Reg. 1234/2007 (poi art. 101, 2° comma, Reg. 1318/2013), che esclude la protezione della DOP o IGP, quando la denominazione considerata possa indurre in errore il consumatore, «a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale», oppure se la predetta norma sia inapplicabile alle**

denominazioni già beneficiarie di protezione nazionale prima della registrazione euro-unitaria, in applicazione del principio di certezza del diritto (Corte di Giustizia, sentenza del 22/12/2010 n. 120, Causa C-120/2008, Bavaria), secondo cui una situazione di fatto, di regola, purché non sia espressamente disposto il contrario, va valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta, con conseguente applicazione della normativa regolamentare anteriore, di cui al Reg. CE n. 1493/1999 e soluzione del conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore in base a quanto previsto da tale normativa, alla lettera b) del paragrafo 2 della sezione "F" dell'allegato VII di detto Regolamento».

- 2. «Ove si affermi, in base alla risposta al primo quesito, la necessaria applicazione, alla situazione di fatto oggetto del presente giudizio, del Reg. n. 1493/1999, dica la Corte di Giustizia se la disciplina di cui all'Allegato "F" del Reg. 1493/1999, dettata per regolare il conflitto tra un marchio registrato per un vino o un mosto di uve che sia identico a denominazioni d'origine o indicazioni geografiche protette di un vino, esaurisca tutte le ipotesi di coesistenza tra i diversi segni e di proteggibilità delle denominazioni per vini ovvero residui comunque un'ipotesi di invalidità o non proteggibilità delle DOP o IGP posteriori, nel caso in cui l'indicazione geografica possa ingannare il pubblico circa la vera identità del vino a causa della reputazione di un marchio anteriore, in forza del principio generale di non decettività dei segni distintivi».**

ordina la sospensione del processo;

dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a norma dell'art.3 della legge 13.3.1958 n.204.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 10 aprile 2024.