

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 3 aprile 2025 ([1](#))

Causa C-341/24

Duca di Salaparuta SpA
contro
Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,
Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta,
Baglio Gibellina Srl,
Madonna del Piraino Soc. coop. agricola,
Cantina Giacco Soc. coop. agricola,
con l'intervento di:
Botte di Vino di VH & C. Snc,
Baglio San Vito Srl, in liquidazione,
Romeo Vini di CZ & C. Sas

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]

« Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Vini di qualità prodotti in regioni determinate: (v.q.p.r.d.) – Regolamento (CE) n. 1493/1999 – Allegato VII, sezione F – Marchio anteriore che gode di reputazione e notorietà – Coesistenza tra segni – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Applicabilità – Articolo 118 vices – Regime transitorio applicabile ai v.q.p.r.d. – Protezione automatica – Valutazione nell'applicazione dell'allegato VII, sezione F, del regolamento n. 1493/1999 di determinati principi generali – Articolo 48 del regolamento n. 1493/1999 – Divieto per la designazione e la presentazione del vino di essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte »

1. Nella controversia che dà origine al presente rinvio pregiudiziale, la Duca di

Salaparuta SpA, titolare di numerosi marchi di vino comprendenti il termine «Salaparuta», chiede la nullità o l'invalidità della denominazione d'origine «Salaparuta», che protegge i vini provenienti da vigneti situati in tale località siciliana.

2. Il riconoscimento da parte delle autorità italiane della denominazione «Salaparuta», tramite la formula «denominazione di origine controllata» (DOC), è avvenuto nel 2006, quando le suddette autorità hanno deciso di attribuire il nome del Comune di Salaparuta (Italia) ai vini di qualità coltivati nel suo territorio.

3. Nel 2009, in seguito a tale riconoscimento nazionale, la Commissione europea ha pubblicato la denominazione di origine «Salaparuta» nell'elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 (2). La denominazione è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette (DOP) previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (3) e dal regolamento (CE) n. 479/2008 (4).

4. La Duca di Salaparuta SpA ritiene che la denominazione di origine «Salaparuta» leda i diritti di proprietà industriale relativi ai suoi marchi.

5. I giudici italiani di primo grado e di appello hanno respinto la domanda della Duca di Salaparuta SpA. Quest'ultima ha impugnato la sentenza di appello dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia) che, a sua volta, sottopone alla Corte due questioni pregiudiziali affinché, in sintesi:

- spieghi quali norme del diritto dell'Unione risultino applicabili al caso di specie. In particolare, chiede se lo sia, e in quali termini, il regolamento n. 1493/1999;
- stabilisca, qualora si applichi il regolamento n. 1493/1999, se il conflitto tra un marchio di vini noto e già registrato e la denominazione d'origine posteriore comprendente il termine omonimo («Salaparuta») possa essere risolto in base al principio generale di non decettività dei segni distintivi.

I. Contesto normativo

A. Diritto internazionale

1. Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (5)

6. Ai sensi dell'articolo 10 *bis*:

«1) I Paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei Paesi dell'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

2) Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.

3) Dovranno particolarmente essere vietati:

- i) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;
- ii) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;
- iii) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci».

2. *Accordo di Madrid, del 14 aprile 1891, per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci* (6)

7. A norma dell'articolo 3 *bis* («Limitazione territoriale»):

«I paesi ai quali si applica il presente Accordo s'impegnano altresì a vietare l'uso, per quanto riguarda la vendita, l'esposizione o l'offerta di prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e sia tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare su insegne, annunci, fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o in qualsiasi altra comunicazione commerciale».

3. *Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio* (7)

8. L'articolo 22 («Protezione delle indicazioni geografiche») stabilisce quanto segue:

«1. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

2. In relazione alle indicazioni geografiche, i membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:

- a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto;

(...)».

B. *Diritto dell'Unione*

1. *Regolamento n. 1493/1999*

9. L'articolo 48 dispone come segue:

«La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda:

- le informazioni di cui all'articolo 47; tale disposizione si applica anche qualora tali informazioni siano utilizzate in una traduzione, si riferiscano alla provenienza effettiva del prodotto o siano corredate di menzioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “imitazione”, “marchio” o simili;
- 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;

(...)».

10. Ai sensi dell'articolo 52:

«1. 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.

(...)».

11. L'articolo 54 così prevede:

«1. Per vini di qualità prodotti in region[i] 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.

(...)

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».

12. L'allegato VII, sezione F, punto 2, secondo e terzo comma, enuncia quanto segue:

«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».

2. Regolamento n. 1234/2007

13. L'articolo 118 *duodecies* («Motivi di rigetto della protezione») così recita:

«(...)

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».

14. L'articolo 118 *quindecies* («Registro») specifica quanto segue:

«La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico».

15. L'articolo 118 *novodecies* («Cancellazione») dispone quanto segue:

Secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

(...)».

16. L'articolo 118 *vicies* («Denominazioni di vini protette preesistenti») così recita:

«1. 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.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

- a) i fascicoli tecnici di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 1;
- b) le decisioni nazionali di approvazione.

3. Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 118 *quindecies*.

4. L'articolo 118 *novodecies* non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere, di propria iniziativa e secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 4, la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 118 *ter*».

3. Regolamento n. 479/2008

17. L'articolo 43 («Motivi di rigetto della protezione») così stabilisce:

«(...)

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».

18. L'articolo 46 («Registro») è così formulato:

«La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico» (8).

19. L'articolo 50 («Cancellazione») prevede quanto segue:

«Secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 2, per iniziativa della Commissione o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può essere decisa la cancellazione

della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica non più rispondenti al rispettivo disciplinare.

(...)».

20. L'articolo 51 («Denominazioni di vini protette preesistenti») così dispone:

«1. 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. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 46 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

a) i fascicoli tecnici di cui all'articolo 35, paragrafo 1;

b) le decisioni nazionali di approvazione.

3. Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all'articolo 46.

4. L'articolo 50 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1.

Secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 2, ed entro il 31 dicembre 2014, su iniziativa della Commissione può essere decisa la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 34».

21. Alla luce dell'articolo 129 («Entrata in vigore e applicabilità»):

«1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2008, con le seguenti eccezioni:

(...)

e) il titolo III, capi II, III, IV, V e VI, gli articoli 108, 111 e 112 e le disposizioni corrispondenti in particolare nei pertinenti allegati si applicano a decorrere dal 1° agosto 2009 salvo disposizione contraria mediante regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 1.

(...)».

4. **Regolamento n. 491/2009**

22. L'articolo 1 introduce talune modifiche al regolamento n. 1234/2007 (riportate, per quanto qui di rilievo, nei paragrafi precedenti delle presenti conclusioni) ([9](#)).

23. L'articolo 3 («Abrogazioni e proroga temporanea dell'efficacia») stabilisce quanto segue:

«1. (...) il regolamento (CE) n. 479/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento.

(...)».

24. L'articolo 4 («Entrata in vigore») così dispone:

«Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2009».

II. **Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali**

25. Il 13 luglio 1989 è stato registrato come marchio nazionale il marchio «Salaparuta» (n. 511337). Il 25 ottobre 2000 «Salaparuta» è stato registrato anche come marchio (denominativo) dell'Unione per prodotti della classe 33 della Classificazione di Nizza (bevande alcoliche) ([10](#)).

26. Ai fini della designazione dei vini ottenuti da uve che provengono da vigneti situati nei terreni del Comune siciliano di Salaparuta, il decreto 8 febbraio 2006 ([11](#)) ha riconosciuto, a livello nazionale, la denominazione di origine controllata (DOC) «Salaparuta».

27. La DOC Salaparuta è stata comunicata alla Commissione che, con effetto dal 31 luglio 2009, l'ha pubblicata nell'elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, inserito nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'8 agosto 2009 ([12](#)).

28. Tale elenco, pubblicato ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 1493/1999, indica come data dell'atto giuridico dello Stato membro (Italia) l'8 febbraio 2006.

29. Detta pubblicazione è servita da base per la denominazione di origine protetta (DOP) «Salaparuta PDO-IT-A0795», in virtù del sistema unitario europeo introdotto dal regolamento n. 1234/2007 ([13](#)).

30. L'8 febbraio 2016 la Duca di Salaparuta SpA ha presentato una domanda dinanzi al Tribunale di Milano (Italia) nella quale, in particolare, ha richiesto la nullità e/o l'invalidità della registrazione della DOP «Salaparuta PDO-IT-A0795» nonché, ove necessario, del riconoscimento, come DOC, a livello nazionale, avvenuto con decreto 8 febbraio 2006.

31. Secondo l'attrice, la denominazione era decettiva e/o domandata in malafede oppure, in ogni caso, interferiva con il marchio anteriore «Salaparuta».

32. Con sentenza del 16 febbraio 2021, il giudice di primo grado ha respinto la domanda in quanto il diritto dell'Unione (regolamento n. 1493/1999) vigente al momento del riconoscimento nazionale della DOC «Salaparuta» non prevedeva la possibilità di dichiarare la nullità della «DOP Salaparuta PDO-IT-A0795», nel caso di notorietà di un marchio anteriore.

33. La Duca di Salaparuta SpA ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d'appello di Milano (Italia) che, con sentenza del 5 maggio 2023, ha confermato la decisione di primo grado.

34. La Corte d'appello di Milano:

- ha ribadito l'applicabilità delle norme di cui all'allegato VII, sezione F, del regolamento n. 1493/1999, secondo cui la denominazione di origine prevale rispetto al marchio anteriore;
- ha affermato che doveva essere applicata la norma transitoria dettata dall'articolo 51 del regolamento n. 479/2008, in forza della quale le denominazioni di origine già protette ai sensi dell'articolo 54 del regolamento n. 1493/1999 godono di automatica protezione a livello dell'Unione europea.

35. Avverso la sentenza del 5 maggio 2023, la Duca di Salaparuta SpA ha proposto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte suprema di cassazione, che sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) (...) [S]e le registrazioni DOP-IGP, nel settore vitivinicolo, di denominazioni preesistenti al Regolamento 1234/2007, poi sostituito dal Regolamento 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'articolo 43, [paragrafo 2], Regolamento n. 479/2008, *recte* [articolo] 118 *duodecies* Regolamento 1234/2007 (poi articolo 101, [paragrafo 2], Regolamento [1308]/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 [dell'Unione europea], 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 Regolamento 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 [punto] 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 Regolamento n. 1493/1999, (...) se la disciplina di cui al[la sezione "F" dell'allegato] del Regolamento n. 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».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

36. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte l'8 maggio 2024.

37. Hanno presentato osservazioni scritte la Duca di Salaparuta SpA, il Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta, congiuntamente con la Madonna del Piraino Soc. coop. agricola e Baglio Gibellina Srl, i governi italiano e portoghese, nonché la Commissione.

38. La Corte di giustizia non ha reputato necessario tenere un'udienza pubblica.

IV. Analisi

A. Sulla prima questione pregiudiziale

39. Il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se la registrazione della denominazione «Salaparuta», avvenuta a livello nazionale (come DOC) nel 2006 e a livello dell'Unione (come DOP) nel 2009, sia disciplinata dal regolamento n. 1493/1999 o dalla normativa dell'Unione applicabile a decorrere dal 1° agosto 2009 (con le conseguenze che derivano dall'una o dall'altra possibilità).

1. Eccezioni preliminari

40. Il governo italiano formula due «eccezioni preliminari» nei confronti di tale questione: a) il giudice nazionale è incompetente per la «verifica della validità della registrazione della DOP»; e b) il riconoscimento della denominazione «Salaparuta», concesso a livello nazionale nel 2006, non è stato impugnato all'epoca dalla Duca di Salaparuta SpA (14).

41. Nessuna delle due eccezioni determina l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale. Per quanto concerne la prima, ricorderò che, in un procedimento pregiudiziale, compete al giudice del rinvio, e non alle parti della controversia, precisare i contorni delle sue questioni (15). Nella presente causa, benché solo la Corte di giustizia possa dichiarare la nullità di un atto proveniente dalle istituzioni dell'Unione, il giudice *a quo* non chiede alla Corte tale dichiarazione, bensì semplicemente che stabilisca il contesto normativo applicabile *ratione temporis* alla controversia per dedurne le relative conseguenze.

42. Per quanto riguarda la seconda «eccezione preliminare» del governo italiano, sarà il giudice del rinvio a poter valutare l'impatto sulla controversia principale della mancata impugnazione (dal 2006 fino al 2016), da parte della Duca di Salaparuta SpA, del riconoscimento della denominazione «Salaparuta», in qualità di DOC o di DOP. Tornerò su questo argomento successivamente.

2. Normativa applicabile

43. La Duca di Salaparuta SpA sostiene che la normativa successiva al regolamento n. 1439/1999 è pertinente nella causa in esame. A suo parere, poiché il conflitto tra il marchio «Salaparuta» e la denominazione omonima è sorto nel periodo compreso tra il 13 giugno 2008 (data di entrata in vigore del regolamento n. 479/2008) e l'8 agosto 2009 (data di registrazione della DOP «Salaparuta» a livello dell'Unione), occorre applicare il regolamento n. 479/2008, sostituito a decorrere dal 1° agosto 2009 dalle disposizioni inserite nel regolamento n. 1234/2007 (in virtù della modifica apportata dal regolamento n. 491/2009) (16).

44. Occorre distinguere, tuttavia, fra l'entrata in vigore e l'applicabilità delle norme:

- ai sensi del suo articolo 129, il regolamento n. 479/2008 è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Nondimeno, il medesimo articolo stabilisce che le norme di cui al titolo III, capi III e IV, si applicano a decorrere dal 1° agosto 2009 e sono proprio tali norme a servire da riferimento essenziale nella controversia;
- nello stesso senso si è espresso il regolamento n. 491/2009, la cui entrata in vigore è fissata dal suo articolo 4 nel settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ma che si applica a decorrere dal 1° agosto 2009.

45. Pertanto, il legislatore dell'Unione ha evitato deliberatamente che si verificasse una sovrapposizione di regolamenti e ha stabilito il 1° agosto 2009 come data indicata per l'efficacia della modifica normativa.

46. Muovendo da tale premessa, la mia esposizione si svolgerà in due fasi, al fine di analizzare:

- la relazione tra il marchio «Salaparuta» e la denominazione omonima, ai sensi del regime istituito dal regolamento n. 1493/1999;
- l'incidenza sul riconoscimento della denominazione «Salaparuta» della normativa predisposta dal regolamento n. 479/2008, che sarebbe poi stata accolta nel regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009.

3. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate nel sistema del regolamento n. 1493/1999*

47. Per vini di qualità prodotti in regioni 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» (articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 1493/1999).

48. L'articolo 54, paragrafo 4 del regolamento n. 1493/1999 prevede che gli Stati membri trasmettano 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 ([17](#)). Il medesimo articolo, al paragrafo 5, dispone che la Commissione pubblichi l'elenco nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

49. Di conseguenza, tale normativa: a) attribuiva agli Stati membri, relativamente ai vincoli posti dal regolamento n. 1493/1999, la responsabilità di approvare le disposizioni relative alla produzione dei v.q.p.r.d., nonché la competenza in merito al riconoscimento dei loro vini come v.q.p.r.d. e b) assegnava alla Commissione il compito di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco dei v.q.p.r.d., una volta che fossero stati riconosciuti a livello nazionale.

4. *Situazione dei marchi preesistenti*

50. Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata a un v.q.p.r.d., l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1493/1999 prevede una norma generale che protegge fermamente la denominazione geografica nei confronti di qualsiasi altro segno, quand'anche si tratti di un segno anteriore.

51. Difatti, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1493/1999, il nome della regione in cui si produce il v.q.p.r.d., «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» ([18](#)).

52. La rigidità di tale norma è mitigata, per quanto riguarda i marchi preesistenti, solo in virtù della precisazione di cui all'allegato VII, sezione F, punto 2, secondo comma, del regolamento n. 1493/1999: il «titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino (...) che contenga termini identici al nome di una regione determinata» può «continuare ad usare tale marchio» se rispetta le condizioni (in particolare, quelle temporali e di utilizzo) (19) indicate dalla disposizione.

53. L'allegato VII, sezione F, punto 2, secondo comma, del regolamento n. 1493/1999 prevede, dunque, una deroga limitata, autorizzando la coesistenza della designazione di v.q.p.r.d. con marchi anteriori che rispondano a determinate qualità, nonostante contengano parole identiche al nome dell'unità geografica.

54. La portata di tale coesistenza è, ribadisco, limitata. Inoltre, in conformità all'allegato VII, sezione F, punto 2, ultimo comma, «[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. (...)».

5. Applicabilità alla controversia del regolamento n. 1493/1999

55. Il procedimento di riconoscimento della DOC «Salaparuta», conclusosi a livello nazionale con il decreto 8 febbraio 2006, si è svolto interamente durante il periodo di applicazione del regolamento n. 1493/1999.

56. La legislazione successiva, che trae spunto dal regolamento n. 479/2008, è divenuta applicabile il 1° agosto 2009, come ho già anticipato.

57. Il fatto che la Commissione abbia pubblicato la denominazione «Salaparuta» come v.q.p.r.d. «in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (...) n. 1493/1999», «riflette la situazione al 31 luglio 2009», un giorno prima dell'applicazione dei nuovi regolamenti (20). Alla stessa data produce effetti retroattivi la DOP «Salaparuta PDO-IT-A0795».

58. Da tali dati emerge che (salvo nel caso di un effetto retroattivo della legislazione successiva (21), su cui mi pronuncerò in seguito) sia il procedimento di riconoscimento nazionale della DOC «Salaparuta» sia la sua comunicazione da parte della autorità italiane alla Commissione e la pubblicazione successiva da parte di quest'ultima dell'elenco summenzionato erano disciplinati integralmente dal regolamento n. 1493/1999. Tale procedimento si è concluso prima che fosse applicabile la nuova normativa.

59. Delle due opzioni enunciate dal giudice del rinvio nella prima questione pregiudiziale si deve accogliere dunque la seconda, ossia quella che caldeggia l'«(...) applicazione della normativa regolamentare anteriore, di cui al Regolamento n. 1493/1999 e [la] soluzione del conflitto tra la denominazione di origine e il marchio anteriore in base a quanto previsto da tale normativa, alla lettera b) del [punto] 2 della [sezione] “F” dell'allegato VII di detto Regolamento». Concordano con tale valutazione tutte le parti

(fatta eccezione per la Duca di Salaparuta SpA) e i governi intervenuti nel procedimento pregiudiziale, nonché la Commissione.

6. *Impatto della normativa successiva*

60. Quanto fin qui esposto sarebbe sufficiente per rispondere alla prima questione pregiudiziale, così come formulata dal giudice del rinvio. Ritengo opportuno, tuttavia, aggiungere alcune considerazioni sull'impatto del sistema introdotto da quando è divenuto applicabile il nuovo quadro normativo.

61. In tale nuovo quadro, il regime che disciplina la relazione tra le denominazioni di origine e i marchi anteriori subisce una modifica significativa cui, logicamente, fa riferimento la Duca di Salaparuta SpA.

62. Difatti, a norma dell'articolo 118 *duodecies*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, non è accettabile come denominazione di origine quella la cui protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio precedentemente registrato (22).

63. Se tale (nuova) disposizione fosse stata applicabile *ratione temporis* alla controversia e la Duca di Salaparuta SpA l'avesse invocata al momento opportuno per impugnare la DOC «Salaparuta» e la DOP «Salaparuta PDO-IT-A0795», il giudice investito di tale impugnazione avrebbe dovuto accertare: a) se il marchio «Salaparuta» godesse di reputazione e notorietà e b) se la coesistenza fra tale marchio e la denominazione omonima inducesse in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino.

64. Tuttavia, tale nuovo «regime» rispetta espressamente le denominazioni di vini protette fino a quel momento, in forza degli articoli 51 e 54 del regolamento n. 1493/1999. Il legislatore europeo ha disposto che i v.q.p.r.d. nazionali fossero «automaticamente protett[i]» in virtù della nuova normativa (23).

65. A tale protezione automatica fanno riferimento il considerando 36 del regolamento n. 479/2008 e la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle denominazioni dei vini in vigore anteriormente al 1° agosto 2009 (come nel caso della denominazione «Salaparuta») (24).

66. In sintesi, la norma di cui all'articolo 118 *duodecies*, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007 non può essere utilizzata per opporsi alla tutela delle denominazioni di vini già protetti anteriormente al 1° agosto 2009 dal diritto interno e a livello dell'Unione in virtù del regolamento n. 1493/1999.

B. *Sulla seconda questione pregiudiziale*

67. Il giudice del rinvio formula la seconda questione pregiudiziale per l'ipotesi in cui (come sostengo) la risposta alla prima questione fosse favorevole ad ammettere la «necessaria applicazione» del regolamento n. 1493/1999 alla situazione di fatto oggetto

della controversia.

68. In tale ipotesi, il giudice *a quo* chiede se la «disciplina» di cui all'allegato VII, sezione F, punto 2, secondo comma, «(...) 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».

69. Il giudice del rinvio deduce il «principio generale» di «non decettività dei segni distintivi» da disposizioni del diritto dell'Unione diverse dal regolamento n. 1493/1999 (25) o da accordi internazionali cui ha fatto riferimento la Duca di Salaparuta SpA nel ricorso per cassazione (26).

70. Orbene, non occorre invocare un *principio generale* quando la sua enunciazione (o «positivizzazione») è stata inserita nella norma la cui applicazione determinerà l'esito della controversia.

71. Questo è ciò che avviene con il regolamento n. 1439/1999 che all'articolo 48, ripetutamente invocato dalla Duca di Salaparuta SpA (27), stabilisce che «[l]a designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte (...)».

72. Pertanto, ritengo superfluo il ricorso ad altre disposizioni del diritto dell'Unione o a strumenti internazionali per far valere il «principio generale», quando lo stesso regolamento n. 1439/1999 (disposizione specifica applicabile al caso di specie) lo ha già incorporato (28).

73. Ciò premesso, ritengo che invocare tale principio generale non possa giovare ai fini che qui rilevano.

74. In primo luogo, lo stesso legislatore che enuncia tale principio all'articolo 48 del regolamento n. 1439/1999 lo modula all'articolo 52 del medesimo regolamento e nel relativo allegato VII, sezione F, punto 2, secondo e terzo comma. Tale modulazione gli consente, da un lato, di riconoscere la prevalenza degli interessi *pubblici* sottesi all'approvazione di denominazioni geografiche che identifichino un vino come proveniente da un determinato territorio e, dall'altro, di rispettare gli interessi *privati* dei titolari di alcuni marchi preesistenti che contengono parole identiche al nome del suddetto territorio. Il punto di equilibrio raggiunto in tal modo dal regolamento n. 1493/1999 mi sembra ragionevole.

75. In secondo luogo, se si tratta di evitare che siano indotte in errore le persone alle quali si rivolgono i marchi e le denominazioni, l'argomento del rischio di confusione può

ritorcersi contro il titolare del marchio quando, come nel caso di specie, tale marchio identifica i suoi vini con il toponimo del territorio («Salaparuta») in cui il medesimo titolare ammette di non coltivarli (29).

76. Infatti, nell'animo della persona cui il marchio si rivolge possono sorgere dubbi sulla vera provenienza di un vino identificato, attraverso il suo marchio, con il termine geografico Salaparuta. La suddetta persona potrebbe legittimamente credere che la provenienza del vino sia il Comune di Salaparuta, con il quale in realtà «non ha niente che vedere». Al contrario, non vi sarà alcun dubbio sul fatto che i vini tutelati dalla DOP «Salaparuta» siano stati ottenuti da uve coltivate in tale Comune (30),

77. Occorre considerare, per il resto, che l'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1493/1999, menzionando specificamente gli articoli 23 e 24 dell'accordo TRIPS, afferma che occorre impedire «(...) l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per *prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione (...)*» (il corsivo è mio).

78. Infine, se può essere utile al giudice del rinvio (cui spetta in ultima analisi decidere al riguardo), dirò che mi riesce difficile accettare che, nel 2016, si metta in discussione la validità di una decisione delle autorità italiane definitiva da dieci anni (e la sua conseguente trasformazione in DOP dell'Unione), senza che la Duca di Salaparuta SpA vi si sia opposta all'epoca.

79. A tale circostanza ha fatto riferimento, come ho già esposto, il governo italiano nella sua «eccezione preliminare» (31), al pari del governo portoghese (32) e del Tribunale di Milano, il quale ha sottolineato che «[i]l decreto ministeriale che ha riconosciuto la DOC Salaparuta non è mai stato impugnato dinanzi al TAR dall'attrice [la Duca di Salaparuta SpA]», nonostante quest'ultima avesse espresso la propria contrarietà a tale riconoscimento nel fascicolo amministrativo che ha portato alla sua concessione (33).

80. Difatti, il riconoscimento nazionale della DOC «Salaparuta» (da cui deriva l'inclusione di «Salaparuta», da parte della Commissione, nell'elenco pubblico dei v.q.p.r.d. e la sua trasformazione in DOP) è avvenuto con il decreto 8 febbraio 2006. Tale decreto, ribadisco, non è stato impugnato ed è diventato, pertanto, definitivo. Nella sua elaborazione, come riconosce la Duca di Salaparuta SpA, è stata già posta la questione della compatibilità della nuova denominazione con il marchio preesistente (34), senza che ciò si traducesse in alcuna impugnazione della decisione adottata.

81. La Duca di Salaparuta SpA cerca di scindere il riconoscimento della DOC a livello nazionale da quello della DOP a livello dell'Unione, sostenendo che nel procedimento dinanzi ai giudici italiani non impugna il primo, bensì il secondo (35). La lettura della decisione di rinvio e delle sentenze di primo grado e in sede di appello evidenzia, tuttavia, che il suo ricorso era rivolto contro ambo i riconoscimenti.

82. Difendendo dinanzi alla Corte suprema di cassazione la competenza del giudice nazionale ordinario, anziché quella del giudice dell'Unione, la Duca di Salaparuta SpA aveva affermato che, invece di una decisione (della Commissione) attributiva della DOP, sussisteva un «riconoscimento sostanzialmente automatico» della denominazione registrata a livello nazionale (36). Il suddetto giudice si è pronunciato in termini analoghi, dichiarando che le DOC riconosciute a livello nazionale erano da ritenere automaticamente protette una volta che gli Stati membri avessero trasmesso alla Commissione le decisioni nazionali di approvazione relative alle denominazioni preesistenti (37).

83. Il fatto di ammettere di avere impugnato il riconoscimento conferito dal decreto 8 febbraio 2006 alla DOC «Salaparuta», dieci anni dopo che era divenuto definitivo, e la conseguente trasformazione, successiva e automatica, in DOP, potrebbe non conciliarsi con le esigenze della certezza del diritto, a svantaggio dei produttori di vino della denominazione «Salaparuta», che si sono avvalsi del riconoscimento della DOC nazionale e della sua estensione come DOP dell'Unione.

84. Si aggiunga a quanto detto finora che nessuno sostiene che la denominazione «Salaparuta» sia stata cancellata *a posteriori*. L'articolo 118 *vicies*, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 autorizzava la Commissione, fino al 31 dicembre 2014, a cancellare di propria iniziativa la protezione delle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1, se non fossero state rispettate le condizioni previste dall'articolo 118 *ter*. Non risulta che tale cancellazione sia avvenuta né che la Duca di Salaparuta SpA si sia rivolta alla Commissione per richiederle di agire in tal senso.

85. Ritengo, in definitiva, che il conflitto cui fa riferimento la seconda questione pregiudiziale debba essere risolto a norma dell'allegato VII, sezione F, punto 2, del regolamento n. 1493/1999.

V. Conclusione

86. Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla Corte suprema di cassazione (Italia) nei seguenti termini:

«Gli articoli 48, 52 e 54, nonché l'allegato VII, sezione F, punto 2, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,

devono essere interpretati nel senso che:

- si applicano alle denominazioni di origine di vini che le autorità di uno Stato membro abbiano approvato e abbiano comunicato alla Commissione europea affinché le pubblichi nell'elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento n. 1493/1999;
- le denominazioni dei vini protette ai sensi dell'articolo 54 del regolamento

n. 1493/1999 mantengono tale protezione automaticamente in virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

- il titolare di un marchio conosciuto e registrato per un vino che contenga parole identiche al nome di una regione determinata, o di un'unità geografica più piccola di una regione determinata, può continuare a usare tale marchio solo se rispetta le condizioni dell'allegato VII, sezione F, punto 2, secondo comma, del regolamento n. 1493/1999. Detto titolare non può opporsi all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di vini di qualità prodotti in regioni determinate».

[1](#) Lingua originale: lo spagnolo.

[2](#) Regolamento del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU 1999, L 179, pag. 1).

[3](#) Regolamento del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), (GU 2007, L 299, pag. 1). Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2009, L 154, pag. 1).

[4](#) Regolamento del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU 2008, L 148, pag. 1).

[5](#) Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (in *Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosiegua: la «Convenzione di Parigi»).

[6](#) *Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 11848, pag. 163 (in prosiegua: l'«accordo di Madrid»).

[7](#) In prosiegua: l'«accordo TRIPS». Costituisce l'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e

approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1).

[8](#) Tale articolo deve essere messo in rapporto con l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati vitivinicoli (GU 2009, L 193, pag. 60), che è entrato in vigore il 1° agosto 2009, base giuridica per l'istituzione del registro «E-Bacchus» [v. considerando 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU 2012, L 103, pag. 21)].

[9](#) In sostanza, le norme integrate nel regolamento n. 1234/2007 sono state accolte nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), che non è pertinente *ratione temporis* per la soluzione della presente controversia.

[10](#) Secondo la Duca di Salaparuta SpA, il marchio nazionale è rimasto protetto fino al 2009 e quello europeo lo sarà, per il momento, fino al 7 settembre 2029 (punto 4 delle sue osservazioni scritte).

[11](#) Decreto – Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Salaparuta» e approvazione del relativo disciplinare di produzione, dell'8 febbraio 2006 (GURI n. 42 del 20 febbraio 2006, pag. 34; in prosieguo, il «decreto 8 febbraio 2006»).

[12](#) GU 2009, C 187, pag. 1.

[13](#) La DOP Salaparuta PDO-IT-A0795 è stata registrata nella banca dati elettronica «E-Bacchus» e come tale figura nella banca dati elettronica «eAmbrosia», con la data di registrazione dell'8 agosto 2009 (<https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/>).

[14](#) Punti 27 e 28 delle osservazioni scritte del governo italiano.

[15](#) Sentenze del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471), punto 59, e del 12 febbraio 2008, Kempter (C-2/06, EU:C:2008:78), punto 42.

[16](#) V., in tal senso, punto 18, ultimo comma, punto 20, terzo trattino, primo e secondo comma, e punto 22 delle sue osservazioni scritte.

[17](#) Gli articoli 55 e 57 del regolamento n. 1493/1999 indicano, rispettivamente, gli elementi necessari e complementari su cui devono basarsi le disposizioni (nazionali) relative alla produzione dei v.q.p.r.d.

[18](#) Lo stesso dicasi se uno Stato membro ha attribuito il nome di un comune o di una frazione.

[19](#) «[P]urché 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».

[20](#) V. GU 2009, C 187, pag. 1.

[21](#) Il giudice del rinvio cita, a tal proposito, come esempio del rispetto del principio della certezza del diritto, la sentenza del 22 dicembre 2010, Bavaria (C-120/08, EU:C:2010:798), che riguardava anch'essa un conflitto tra una denominazione geografica e un marchio anteriore. Al punto 40 la Corte di giustizia così ha statuito: «il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell'applicazione nel tempo di un atto comunitario 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 create 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».

[22](#) Una formula analoga era utilizzata nel regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1), il cui articolo 14, paragrafo 3, stabiliva che «[u]na 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». Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, tuttavia, «il presente

regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose».

[23](#) Articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008 (che corrisponde in sostanza all'articolo 118 *vicies* del regolamento n. 1234/2007): «Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (...) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 46 del presente regolamento».

[24](#) Sentenza del 13 febbraio 2014, Ungheria/Commissione (C-31/13 P, EU:C:2014:70), punto 58: «(...) il sistema transitorio previsto all'articolo 118 *vicies* del regolamento n. 1234/2007 è stato istituito al fine di mantenere, per ragioni di certezza del diritto, la tutela delle denominazioni di vini già protette anteriormente al 1° agosto 2009 ai sensi del diritto interno e, pertanto, a livello dell'Unione in forza del regolamento n. 1493/1999. La formulazione dell'articolo 118 *vicies*, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 conferma tale obiettivo prevedendo che tali denominazioni di vini siano “automaticamente protette in virtù del presente regolamento” (...)).».

[25](#) In particolare, dall'articolo 14 del regolamento n. 2081/92, dagli articoli 43 e 44 del regolamento n. 479/2008 e dall'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29). Quest'ultima direttiva è stata abrogata, a decorrere dal 13 dicembre 2014, in virtù dell'articolo 53 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

[26](#) Punto 13 della decisione di rinvio. Si fa riferimento all'articolo 22 dell'accordo TRIPS, all'articolo 10 *bis* della Convenzione di Parigi e all'articolo 3 *bis* dell'accordo di Madrid. V. trascrizione ai paragrafi 6, 7 e 8 delle presenti conclusioni.

[27](#) Punto 29 delle sue osservazioni scritte. Nei gradi di giudizio precedenti al ricorso per cassazione e in occasione del presente ricorso, la Duca di Salaparuta SpA si è avvalsa di tale disposizione, cui fanno riferimento le osservazioni scritte del governo portoghese (punti 28 e 30). Anche il governo italiano ne tiene conto ed esclude, per definizione, la possibile erroneità nel caso di specie, ai sensi del suddetto articolo (punto 46 delle sue osservazioni scritte).

[28](#) L'esame delle norme invocate della Convenzione di Parigi, dell'accordo di Madrid e dell'accordo TRIPS rivela la loro analogia, in sostanza e *mutatis mutandis*, con il divieto di induzione in errore o in confusione sancito dall'articolo 48 del regolamento n. 1493/1999.

[29](#) Nelle sue osservazioni scritte, al punto 8, la Duca di Salaparuta SpA afferma che il marchio «Salaparuta» «non ha niente che vedere con il Comune di Salaparuta, provincia di Trapani, poiché non sono mai state utilizzate uve provenienti da tale territorio e l'azienda ha la propria sede in un'altra zona della Sicilia».

[30](#) Del pari, secondo il governo italiano, il problema che paradossalmente potrebbe porsi è quello della validità del marchio (benché preesistente) che contiene al suo interno una denominazione geografica, come accade nel caso di specie. Esso rileva, tuttavia, che tale problema non è sorto nella controversia principale e ciò confermerebbe che la posizione della ricorrente (la Duca di Salaparuta SpA) risulta indifendibile (punto 46 delle sue osservazioni scritte). Il governo portoghese, dal suo canto, mette in guardia contro il rischio che un marchio «monopolizzi» indebitamente l'utilizzo di nomi geografici (punto 35 delle sue osservazioni scritte).

[31](#) Paragrafo 40 delle presenti conclusioni.

[32](#) Punti 43 e 44 delle sue osservazioni scritte.

[33](#) Pagina 25 della sentenza n. 1384/2021 del Tribunale di Milano.

[34](#) Nelle sue osservazioni scritte (punto 6), la Duca di Salaparuta SpA afferma che tale questione è stata dibattuta nel corso del procedimento nazionale di riconoscimento della DOC «Salaparuta». Aggiunge che, a seguito delle sue critiche, sono sorti dissensi nel comitato scientifico nazionale, relativamente al rischio di confusione con il marchio omonimo.

[35](#) Punti 20 e 35 delle sue osservazioni scritte.

[36](#) Ordinanza della Corte suprema di cassazione, Sezioni Unite Civili, del 13 settembre 2017, n. 21191, punto 2.

[37](#) *Ibidem*, punto 8,1.