

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-783/19 - 1

**Causa C-783/19**

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

22 ottobre 2019

**Giudice del rinvio:**

Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

4 ottobre 2019

**Ricorrente:**

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

**Resistente:**

GB

---

**Sezione n. 15 dell'Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna). Civile**

(omissis) **Ricorso in appello** (omissis)

Oggetto: giudizio ordinario

**Organo giurisdizionale da cui proviene la sentenza impugnata: Juzgado de lo Mercantil n. 06 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 06 di Barcellona, Spagna)**

**Procedimento che ha dato luogo alla sentenza impugnata: procedimento ordinario** (omissis)

Ricorrente (omissis): COMITÉ INTERPROFESSIONAL DU VIN DE CHAMPAGNE (omissis)

Resistente: GB

(omissis) [Nel r]icorso di appello (omissis) proposto dinanzi a questo organo giurisdizionale dal COMITE INTERPROFESSIONAL DU VIN DE CHAMPAGNE, contro GB, con rito ordinario, è stato emesso un provvedimento (omissis) **DEFINITIVO**[,] il cui contenuto è il seguente:

### **ORDINANZA**

(omissis) [dati dell'organo giurisdizionale]

Barcellona, 4 ottobre 2019.

**Appellante:** Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne.

**Appellato:** GB

**Decisione contro cui viene proposto il ricorso:** Sentenza

**Data:** 13 luglio 2018.

**Ricorrente:** Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne.

**Resistente:** GB.

### **FATTI**

1. Dinanzi a questa Sezione dell'Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona) (omissis) è in trattazione l'appello (omissis) interpost[o] dal Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro la sentenza pronunciata dal

[OR 2] Juzgado Mercantil 6 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 6 di Barcellona) in data 13 luglio 2018.

2. Scopo del procedimento e del ricorso era stabilire la portata della protezione della denominazione d'origine Champagne a fronte dell'uso da parte di GB della denominazione commerciale e distintiva «*Champanillo*» al fine di identificare nei circuiti economici alcuni locali commerciali destinati ad attività di ristorazione.

3. (omissis) [S]orgono alcuni dubbi sulla portata dei regolamenti comunitari in materia di denominazioni d'origine e, in particolare, sulla tutela dell'origine dei prodotti vitivinicoli, che potevano indurre a sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Prima di formulare la questione pregiudiziale, è stato concesso un termine alle parti affinché potessero presentare gli argomenti che ritenessero opportuni (omissis).

## IN DIRITTO (omissis)

### **PRIMO.- Oggetto della controversia.**

Il Comité interprofessionnel du Vin de Champagne (Comitato interprofessionale del vino della Champagne)(CIVC) ha avviato un procedimento giurisdizionale ordinario nei confronti di GB con un'azione a tutela della proprietà industriale,. Nello specifico, concludeva come segue:

«*Che si DICHIARI:*

- 1) *che l'utilizzo da parte del convenuto del segno distintivo CHAMPANILLO sul mercato (omissis) costituisce una violazione della denominazione di [(omissis)]origine Champagne;*
- 2) *che la registrazione e l'uso del nome di dominio "champanillo.es" e l'uso del segno distintivo CHAMPANILLO nei profili delle reti sociali Facebook e Twitter del convenuto costituiscono una violazione della denominazione di origine Champagne;*
- 3) *per effetto della suddetta pronuncia, il nome di dominio "champanillo.es" e i profili delle reti sociali di Internet nei quali sia presente il segno distintivo CHAMPANILLO devono essere rimossi.*

**[OR 3] Si CONDANNI IL CONVENUTO:**

- a) *a conformarsi alle dichiarazioni suddette;*
- b) *a cessare l'uso del segno distintivo CHAMPANILLO;*
- c) *a ritirare dal mercato ogni intitolazione, identificativo, cartelli, annunci[,] documenti pubblicitari o commerciali, ivi compreso Internet, nei quali figuri tale segno distintivo.*

**Si ORDINI:**

- a) *la cancellazione del nome di dominio "champanillo.es" inviando adeguata comunicazione ufficiale all'entità Red.es;*
- b) *l'eliminazione dei profili identificati con il segno distintivo CHAMPANILLO su Facebook e Twitter, inviando adeguata comunicazione ufficiale.*

*-Con condanna del convenuto alle spese».*

2. Il convenuto si è opposto (omissis), sostenendo di utilizzare il termine «Champanillo» o «el Champanillo» come denominazione commerciale di un esercizio di ristorazione (un bar di tapas), senza alcun rischio di confusione con i

prodotti tutelati dalla denominazione di origine Champagne e senza alcuno sfruttamento della notorietà della denominazione di origine in questione.

3. A seguito della relativa istruttoria, il tribunale ha emesso sentenza di rigetto delle domande del ricorrente. Nella sentenza si dichiara che [:]

*«Nel caso di specie, dopo una valutazione ponderata dei segni in conflitto, occorre rilevare che l'evocazione ingenerata dal convenuto mediante l'uso del segno "Champanillo" (omissis) sia nei locali commerciali che gestisce sia nelle reti sociali, rispetto alla denominazione "Champagne", è lieve e irrilevante (omissis) riguardo alla violazione dell'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, (omissis) del regolamento (CE) n. 1234/2007.*

*Non ogni evocazione comporta una violazione, in quanto deve essere connessa alla protezione concessa alle denominazioni di origine. Il prodotto cui si applica il segno "Champanillo", che non è un vino o una bevanda alcolica, bensì il nome di un (omissis) [b]ar di tapas o ristorante, nel quale non risulta somministrato "champagne", e il relativo pubblico di riferimento si differenziano in misura tale dai prodotti tutelati dalla denominazione "Champagne", un marchio rinomato e di grande prestigio nel settore vitivinicolo e della ristorazione, che la somiglianza fonetica dei segni non comporta evocazione».*

La (omissis) sentenza di primo grado faceva riferimento alla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), Sezione I, (omissis) del 1° marzo 2016 (ECLI:ES:TS:2016:771), in cui veniva contestato il marchio "Champín", utilizzato [OR 4] per la commercializzazione di una bevanda gassata analcolica a base di frutta utilizzata per le feste dei bambini. Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha dichiarato che il marchio Champín non violava la denominazione di origine Champagne in quanto il prodotto cui è riferito il termine Champín e i suoi destinatari differiscono dai prodotti contraddistinti dalla denominazione Champagne e dai suoi destinatari. Pertanto, conclude il Tribunal Supremo (Corte suprema), la somiglianza fonetica non provoca evocazione.

4. La sentenza è stata impugnata dalla D.O. Champagne (ricorrente nel procedimento principale).

5. I fatti accertati sono i seguenti:

1) Il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (in prosieguo: il «C.I.V.C.»), è un ente riconosciuto dal diritto francese incaricato di tutelare gli interessi dei produttori di Champagne, nonché della difesa legale della denominazione d'origine Champagne in tutto il mondo.

2) Il C.I.V.C., come previsto dalla legge francese del 12 aprile 1941, è un'organizzazione semigovernativa dotata di personalità giuridica e della legittimazione ad agire (omissis) in giudizio per la tutela della denominazione Champagne.

- 3) La denominazione d'origine «Champagne» è attualmente protetta dal decreto francese n. 2010-1441[,] del 22 novembre 2010, applicabile in Spagna in virtù dell'accordo tra lo Stato spagnolo e la Repubblica francese sulla protezione delle denominazioni d'origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti, e del suo protocollo del 27 giugno 1973.
- 4) La denominazione d'origine «Champagne» è inoltre oggetto di protezione internazionale, essendo registrata presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (allegati da 3 a 8 della domanda).
- 5) La denominazione di origine Champagne è riconosciuta e rinomata in tutto il mondo (allegati da 9 a 16).
- 6) GB utilizza il segno distintivo «CHAMPANILLO» per distinguere alcuni esercizi di bar e tapas situati nelle città di Barcellona, Mollet del Vallés, Calella e Cardedeu (allegati da 17 a 19).
- 7) Il convenuto ha tentato due volte di seguito di registrare (omissis) presso l'Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM, Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi) come marchio il segno distintivo «Champanillo» (omissis) e in entrambe le occasioni, in seguito all'opposizione da parte del ricorrente, gli è stata negata la registrazione a causa della sua incompatibilità con la denominazione di origine Champagne, con decisioni dell'8 febbraio 2011 e del 14 aprile 2015. [OR 5]
- 8) Il sig. GB utilizza inoltre il termine «Champanillo» per pubblicizzare i suoi esercizi di ristorazione (bevande e tapas) nelle reti sociali e nella pubblicità sui supporti tradizionali (cartoline, volantini e annunci). È contestato anche tale uso.
- 9) Il ricorrente ha fornito prove documentali del fatto che il sig. GB fino al 2015 ha commercializzato nei suoi esercizi una bevanda spumante denominata «Champanillo», cessando poi la commercializzazione di tale vino spumante su richiesta del ricorrente.
- 10) Inoltre, nella pubblicità degli esercizi commerciali utilizza come supporto grafico la fotografia di due bicchieri a coppa con una bevanda spumante.



**SECONDO.- Contesto giuridico nel quale sono sorte le questioni pregiudiziali.**

6. In generale, si può affermare che la questione dibattuta nel ricorso era se il gestore di un esercizio di ristorazione potesse utilizzare un nome tale da evocare una denominazione d'origine protetta di un prodotto.
7. La normativa relativa alla protezione delle denominazioni d'origine fa riferimento a prodotti, mentre la persona che utilizza il termine evocativo svolge un'attività di servizi.

Il quadro normativo nel cui ambito deve essere deciso il ricorso è determinato, essenzialmente[,] dall'articolo 13 del regolamento (omissis) [(CE) n.] 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Inoltre, il regolamento (omissis) (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, al suo articolo 103, fa riferimento specificamente al regime di protezione delle denominazioni di origine relative a prodotti vitivinicoli.

In relazione alla citata disposizione del suddetto regolamento, si riporta in particolare il paragrafo 2, [OR 6] lettera b), in quanto si riferisce non solo a prodotti, ma anche a prodotti con servizi:

«2. *Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:*

(...)

*b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili».*

Tali disposizioni dovevano essere integrate con l'articolo 1.643-1 del codice rurale francese, applicabile in Spagna in virtù della convenzione tra la Spagna e la Francia sulla protezione delle denominazioni d'origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti (protocollo del 27 giugno 1973).

8. Prendendo le mosse da tale contesto normativo, e fatta salva l'applicazione di altre norme complementari, sorgono dubbi sull'ambito di applicazione e sull'interpretazione di detta normativa comunitaria, dubbi che riguardano, in generale[,] le seguenti questioni relative ai limiti della protezione delle denominazioni di origine quale regime assimilabile a quello della protezione di altri diritti di proprietà industriale.
  - 1) Se la portata della protezione di (omissis) una denominazione d'origine consenta di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o indiretta di tali prodotti.
  - 2) Se il rischio di violazione per evocazione di cui ai citati articoli dei regolamenti comunitari richieda che si esegua principalmente un'analisi della denominazione utilizzata (omissis) per determinarne l'effetto sul consumatore medio, o se (omissis), al fine di esaminare tale rischio di violazione per evocazione[,] occorra determinare in via preliminare se si tratti di prodotti uguali, prodotti simili o prodotti complessi che contengano, fra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione d'origine.
  - 3) Se il rischio di violazione per evocazione debba essere stabilito con parametri oggettivi quando sussista una coincidenza totale o molto elevata fra i nomi, o se debba essere graduato in considerazione dei prodotti e servizi evocativi ed evocati al fine di concludere che il rischio di evocazione è lieve o irrilevante.
  - 4) Se la protezione prevista dalla normativa di riferimento nei casi di rischio di evocazione o sfruttamento sia una protezione specifica, propria delle peculiarità di questi prodotti, o se la protezione debba necessariamente essere collegata alle norme sulla concorrenza sleale.
9. Le suddette questioni sorgono in sede di trattazione del ricorso in appello, occorrendo determinare [OR 7] la portata e l'interpretazione dei casi di violazione di una denominazione d'origine mediante sfruttamento della notorietà di tale denominazione allorché l'attività del presunto autore della violazione è la prestazione di un servizio.

10. (omissis) [questioni aggiuntive sollevate dall'appellante che non sono state prese in considerazione]

**TERZO. Fondatezza del rinvio pregiudiziale.**

11. Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della giurisprudenza che lo interpreta, qualora il giudice nazionale ritenga applicabile ad una causa una norma comunitaria di cui non sia disponibile un'interpretazione e che potrebbe dare adito a dubbi di compatibilità con altre norme interne o con la propria giurisprudenza interna, può procedere al rinvio pregiudiziale, anche se non è il giudice nazionale di ultima istanza. I giudici nazionali godono della più ampia facoltà di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia se ritengono che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano l'interpretazione di disposizioni del diritto comunitario.
12. Nel caso di specie, tali dubbi interpretativi si pongono con riferimento ai citati regolamenti dell'UE (omissis): regolamento (CE) (omissis) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e (omissis) regolamento (UE) (omissis) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (omissis).
13. Così fissati i termini della controversia, si ritiene necessario procedere al rinvio pregiudiziale di cui all'articolo 267 del TFUE, affinché la Corte di giustizia dell'Unione europea risponda alle seguenti questioni.

**DISPOSITIVO**

[OR 8] In considerazione di quanto precede, si dispone il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle seguenti questioni relative all'interpretazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) (omissis) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e [del]l'articolo 103 del regolamento (omissis) (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

- 1) Se la portata della protezione di [una] denominazione d'origine consenta di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o indiretta di tali prodotti.
- 2) Se il rischio di violazione per evocazione di cui ai citati articoli dei regolamenti comunitari richieda che si esegua principalmente un'analisi della denominazione utilizzata[,] per determinarne l'effetto sul consumatore medio, o



s[e], al fine di esaminare tale rischio di violazione per evocazione[,] occorra determinare in via preliminare se si tratti di prodotti uguali, prodotti simili o prodotti complessi che contengano, fra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione d'origine.

3) Se il rischio di violazione per evocazione debba essere stabilito con parametri oggettivi quando sussista una coincidenza totale o molto elevata fra i nomi, o se debba essere graduato in considerazione dei prodotti e servizi evocativi ed evocati al fine di concludere che il rischio di evocazione è lieve o irrilevante.

4) Se la protezione prevista dalla normativa di riferimento nei casi di rischio di evocazione o sfruttamento sia una protezione specifica, propria delle peculiarità di questi prodotti, o se la protezione debba necessariamente essere collegata alle norme sulla concorrenza sleale.

(omissis) [Considerazioni processuali] (omissis) La presente decisione è definitiva e non impugnabile.

**[OR 9]** (omissis).

Barcellona, 10 ottobre 2019.

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO