

Causa C-35/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

19 gennaio 2021

Giudice del rinvio:

Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

29 dicembre 2020

Ricorrente per cassazione:

«Konservinvest» OOD

Resistente per cassazione:

«Bulkons Parvomay» OOD

Oggetto del procedimento principale

Controversia avente ad oggetto la possibilità che un'indicazione geografica di un prodotto agricolo o alimentare venga registrata esclusivamente in base alla legislazione nazionale di uno Stato membro, beneficiando della sola protezione civilistica nazionale, a prescindere dal regime di protezione a livello dell'Unione istituito dal regolamento n. 1151/2012

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in forza dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, TFUE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e

alimentari, al di fuori dei casi di protezione transitoria disciplinati da tale disposizione, consenta l'esistenza di un sistema nazionale di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ricadenti nella sfera del regolamento medesimo e se tale disposizione permetta agli Stati membri l'applicazione di altre norme contemporaneamente vigenti a livello nazionale (allo stesso modo del sistema parallelo dei marchi) al fine di disciplinare le controversie aventi ad oggetto le violazioni del diritto su un'indicazione geografica di tal genere insorte tra operatori locali che producano e commercializzino prodotti agricoli e alimentari ricompresi nell'ambito del regolamento n. 1151/2012 all'interno dello Stato membro nel quale sia stata registrata l'indicazione geografica.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14 dicembre 2012, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1151/2012»), articoli 2, 5 e 9

Giurisprudenza pertinente

Sentenza della Corte dell'8 settembre 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, ECLI:EU:C:2009:521, punti da 114 a 117)

Sentenza della Corte del 7 novembre 2000, Warsteiner Brauerei (C-312/98, ECLI:EU:C:2000:599, punto 50)

Sentenza della Corte del 7 maggio 1997, Jacques Pistre e a. (cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94, C-324/94, ECLI:EU:C:1997:229, punto 1 del dispositivo)

Disposizioni nazionali pertinenti

Zakon za markite i geografskite oznachenia (legge in materia di marchi e denominazioni geografiche) pubblicato nella DV n. 81 del 14 settembre 1999, abrogato, in prosieguo: lo «ZMGO [abrogato]»), articoli 51, 53, 57 bis e 76

Prehodni i zaklyuchitelni razporedbi kam Zakona za izmenenie i dopalnenie na zakona za markite i geografskite oznachenia (disposizioni transitorie e finali della legge recante modifica e integrazioni della legge in materia di marchi e denominazioni geografiche), pubblicate nella DV n. 61 del 2018, in prosieguo: le «PZR ZID ZMGO»), articolo 8

Zakon za prilagane na Obshtata organizatsia na pazarite na zemedelski produkti na Evropeiskia sayuz (legge sull'attuazione dell'organizzazione comune del

mercato dei prodotti agricoli dell'Unione europea, pubblicata nella DV n. 96 del 28 novembre 2006, in prosieguo: lo «ZPOOPZPES»), articoli 1, 24 e 25

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Con decisione del presidente dell'Ufficio dei brevetti della Repubblica di Bulgaria del 3 luglio 2013, la «Bulkons Parvomay» AD veniva registrata in virtù del ZMGO (abrogato) quale utilizzatrice di una denominazione geografica, segnatamente dell'indicazione geografica «Lyutenitsa Parvomai», per il prodotto «Lyutenitsa». La «Bulkons Parvomay» OOD è l'unica utilizzatrice registrata della menzionata indicazione geografica registrata, come risulta da un pertinente attestato rilasciato dall'Ufficio nazionale dei brevetti.
- 2 La «Konservinvest» OOD otteneva la registrazione dei propri marchi nazionali, precisamente del marchio complesso «K Konservinvest Parvomayska lyutenitsa» (registrato presso l'Ufficio nazionale dei brevetti il 12 febbraio 1999 per prodotti della classe 29 – Lyutenitsa) e del marchio complesso «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa» (depositato il 15 maggio 2003 e registrato il 3 maggio 2005). Per entrambi i marchi, gli elementi «parvomayska lyutenitsa, tutti scritti in minuscolo» non possono essere oggetto di protezione.
- 3 A seguito di opposizione presentata dalla «Konservinvest» OOD, veniva avviato un procedimento amministrativo per l'annullamento della decisione (del 3 luglio 2013) concernente la registrazione dell'indicazione geografica «Lyutenitsa Parvomay». L'opponente contestava la giurisdizione del presidente dell'Ufficio dei brevetti bulgaro ai fini della registrazione di un'indicazione geografica di un prodotto agricolo o alimentare rientrante nel campo di applicazione del regolamento n. 1151/2012, ai sensi del quale la registrazione di un'indicazione geografica di prodotti agricoli del genere è consentita solo a livello dell'Unione europea secondo la procedura prevista dal regolamento e non in base alla legge nazionale.
- 4 Nel menzionato procedimento, l'Ufficio dei brevetti e la «Bulkons Parvomay» OOD contestavano la domanda avversaria, sostenendo che la decisione relativa alla registrazione dell'indicazione geografica «Lyutenitsa Parvomay» costituirebbe un atto amministrativo valido e che l'Ufficio dei brevetti bulgaro sarebbe tenuto a registrare un'indicazione geografica di un prodotto agricolo o alimentare in base alla normativa nazionale.
- 5 Con sentenza del 12 luglio 2017, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria) respingeva la domanda della «Konservinvest» OOD diretta ad ottenere l'annullamento della decisione concernente la registrazione dell'indicazione geografica della ricorrente, affermando la giurisdizione del presidente dell'Ufficio dei brevetti bulgaro ai fini della registrazione di un'indicazione geografica a livello nazionale. Il regolamento n. 1151/12 non troverebbe applicazione nella specie, non avendo le parti fatto valere la protezione da esso disposta.

- 6 Successivamente, la «Bulkons Parvomay» OOD avviava una serie di azioni dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria) nei confronti della «Konservinvest» OOD invocando la tutela giurisdizionale civilistica dell'indicazione geografica in questione prevista dall'ordinamento nazionale. In particolare, la «Bulkons Parvomay» OOD chiedeva di: (i) dichiarare che la resistente aveva violato i diritti della ricorrente sull'indicazione geografica registrata «Lyutenitsa Parvomay» a mezzo dell'utilizzazione commerciale dei segni «Parvomayska Lyutenitsa», «Domashna edrosmlyana» e «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa» per la denominazione del prodotto «Lyutenitsa», identico al prodotto del quale era stata registrata l'indicazione geografica; (ii) ordinare alla resistente di cessare la violazione; (iii) disporre il sequestro e la distruzione dei prodotti oggetto della violazione, con condanna della resistente alle spese; (iv) riconoscere alla ricorrente un risarcimento per il danno emergente e il lucro cessante con riguardo al periodo dal 1° novembre 2013 al 30 settembre 2014; (v) pubblicare il dispositivo della sentenza a spese della resistente in due quotidiani e durante gli orari di trasmissione di un'emittente televisiva con copertura nazionale.
- 7 I ricorsi venivano respinti dal giudice di primo grado, la cui sentenza veniva annullata in data 28 febbraio 2019 dal giudice d'appello (Sofiyski apelativen sad, Corte d'appello di Sofia, Bulgaria), che accoglieva invece *in toto* le relative domande.
- 8 La «Konservinvest» OOD impugnava la sentenza d'appello dinanzi al Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria, in prosieguo: il «VKS»), contestandone l'ammissibilità. Con ordinanza del 14 aprile 2020, il VKS dichiarava ammissibile il ricorso per cassazione ai fini del riesame della validità della sentenza d'appello. Inoltre, il VKS ritiene fondata la domanda, formulata nel ricorso per cassazione, volta ad ottenere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione del regolamento n. 1151/2012 e sottopone la pertinente questione pregiudiziale menzionata *supra*. A parere del VKS, la risposta alla questione pregiudiziale di cui trattasi è rilevante ai fini della decisione sulla ricevibilità dei ricorsi.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 9 Nel procedimento di primo grado dinanzi al Sofiyski gradski sad, la ricorrente «Bulkons Parvomay» OOD ha affermato di essere l'unica utilizzatrice della denominazione geografica registrata a proprio favore, segnatamente dell'indicazione geografica «Lyutenitsa Parvomay». Non essendo stata registrata come utilizzatrice di detta indicazione geografica, la resistente avrebbe violato le disposizioni del ZMGO (abrogato) designando i propri prodotti («Parvomayska lyutenitsa», «Domashna edrosmlyana», «Parvomayska lyutenitsa» e «Parvomayska lyutenitsa Rachenitsa») come «Parvomayska lyutenitsa». Nel far ciò, essa utilizzerebbe illegittimamente l'indicazione geografica registrata a favore della ricorrente, inducendo così i consumatori in errore quanto alla vera origine

del prodotto. I ricorsi sarebbero ammissibili e fondati, in quanto lo ZMGO (abrogato), il regolamento n. 1151/2012 e lo ZPOOPZPES sarebbero volti a disciplinare situazioni diverse che non si escluderebbero reciprocamente né sarebbero in conflitto tra loro, per cui gli atti normativi menzionati fornirebbero una protezione parallela di diritti diversi.

- 10 La resistente «Konservinvest» OOD contesta la domanda *ex adverso*, sostenendo di non aver commesso alcuna violazione e di aver invero esercitato il diritto di identificare la propria produzione tramite i marchi registrati a suo favore. Inoltre, l'indicazione geografica non potrebbe essere protetta secondo la procedura e le modalità invocate dalla ricorrente, poiché l'articolo 14 del regolamento n. 1151/2012 è direttamente applicabile in virtù dell'antioriorità della registrazione dei suoi marchi. La resistente eccepisce che l'indicazione geografica sarebbe stata registrata in violazione dei requisiti di legge, essendo direttamente applicabile, ai fini della registrazione dei prodotti agricoli e alimentari, quale la Lyutenitsa, il regolamento n. 1151/2012, che non consentirebbe di avvalersi di un regime nazionale di registrazione e, di conseguenza, di protezione delle indicazioni geografiche di tali prodotti.
- 11 Il Sofiyski gradski sad respingeva in primo grado i ricorsi in quanto infondati, rilevando che lo ZMGO stabilisce un regime generale per le denominazioni geografiche. Ad avviso di detto giudice, si tratterebbe, in concreto, di un prodotto specifico (Lyutenitsa) al quale il regolamento n. 1151/2012 sarebbe direttamente applicabile. Il regolamento prescriverebbe la registrazione delle denominazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (inclusa la Lyutenitsa) presso la Commissione europea; la tutela giurisdizionale negli Stati membri (compresa la Repubblica di Bulgaria) sarebbe concessa solo a seguito dell'iscrizione nel registro europeo dei prodotti agricoli e alimentari recanti denominazioni geografiche protette. Detta registrazione verrebbe recepita *ex officio* dall'Ufficio brevetti della Repubblica di Bulgaria. Il giudice di primo grado ha rilevato che, in base all'articolo 24, paragrafo 1, dello ZPOOPZPES, la tutela giurisdizionale dei prodotti agricoli e alimentari ricompresi nel campo di applicazione del regolamento n. 1151/2012 è concessa a seguito di iscrizione nel registro europeo delle specialità tradizionali garantite. Inoltre, l'articolo 25, paragrafo 1, punto 1, della legge medesima, vieterebbe l'uso di un segno, di una denominazione o di un nome come indicazione geografica di un prodotto agricolo o alimentare che non sia iscritto nel registro europeo. I ricorsi venivano rigettati per carenza di legittimazione sostanziale ad agire, derivante dall'irregolarità della registrazione dell'indicazione geografica.
- 12 Il Sofiyski apelativen sad, in accoglimento delle domande, annullava la sentenza del Sofiyski gradski sad. A tal fine, il giudice d'appello affermava l'ammissibilità dei ricorsi, ritenendo, in sostanza, che l'indicazione geografica della ricorrente fosse stata validamente registrata e che lo ZMGO (abrogato) (articoli da 75 a 77) disciplinasse la tutela giurisdizionale civile delle indicazioni geografiche registrate in base alla procedura nazionale, discostandosi in tal modo dalle valutazioni effettuate dal giudice in prime cure secondo il quale la protezione nazionale

sarebbe esclusa dal regolamento n. 1151/2012. Le domande sono state considerati fondati, in quanto la resistente non era stata registrata quale utilizzatrice dell'indicazione geografica presso l'Ufficio brevetti della Repubblica di Bulgaria, sebbene ciò fosse possibile sotto il profilo procedurale; di conseguenza, sussisterebbe una violazione del diritto della ricorrente in ordine all'indicazione geografica registrata. Non trovava accoglimento la tesi secondo cui il regolamento n. 1151/2012 non consentirebbe di avvalersi della protezione nazionale. Il giudice confermava l'ammissibilità e la fondatezza dei ricorsi, considerato lo ZMGO (abrogato), il regolamento n. 1151/2012 e lo ZPOOPZPES sarebbero volti a disciplinare situazioni diverse che non si escluderebbero reciprocamente né sarebbero in conflitto tra loro, per cui gli atti normativi menzionati fornirebbero una protezione parallela di diritti diversi.

- 13 Con il ricorso per cassazione, la ricorrente («Konservinvest» OOD) contesta l'ammissibilità dei ricorsi in base all'articolo 8 del PZR ZID ZMGO (DV n. 61/2018). Ai sensi di tale disposizione, i titolari di diritti sulle denominazioni geografiche registrate di prodotti agricoli o alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1151/2012 non possono agire per violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge, né possono essere avviati procedimenti penali amministrativi riguardanti violazioni di diritti sulle denominazioni geografiche registrate di prodotti agricoli e alimentari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento medesimo commesse prima dell'entrata in vigore della legge.
- 14 In sostanza, la ricorrente sostiene che i ricorsi sarebbero altresì infondati, per effetto della diretta applicabilità del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non consentirebbe di avvalersi la protezione nazionale di un'indicazione geografica registrata in base alla sola procedura nazionale.
- 15 La controversia tra le parti si limita essenzialmente alla questione se l'indicazione geografica «Lyutenitsa Parvomay», registrata esclusivamente in virtù dello ZMGO nazionale (abrogato) presso l'Ufficio brevetti della Repubblica di Bulgaria nel periodo di vigenza del regolamento n. 1151/2012, possa godere della protezione civilistica garantita dall'ordinamento bulgaro nel caso in cui la violazione in questione sia stata commessa sul territorio della Repubblica di Bulgaria e l'autore della violazione sia un operatore commerciale registrato di diritto bulgaro. In altre parole, è necessario esaminare se sia possibile che un'indicazione geografica di un prodotto agricolo o alimentare (come la Lyutenitsa) venga registrata soltanto in un determinato Stato membro, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, e venga protetta esclusivamente in base all'ordinamento nazionale, e non in base al sistema di protezione stabilito a livello dell'Unione nel regolamento n. 1151/2012.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 16 In primo luogo, il VKS rammenta che, in base all'ordinamento nazionale bulgaro, la denominazione geografica e, nello specifico, un'indicazione geografica, inter alia, di prodotti agricoli e alimentari beneficia della protezione nazionale ove sia debitamente registrata presso l'autorità competente; è dunque possibile un intervento giurisdizionale diretto a vietare l'utilizzazione non autorizzata da parte di un altro soggetto, indipendentemente dalla sua nazionalità. Da un lato, ciò assicura una qualità elevata per i consumatori conformemente al disciplinare di produzione e, dall'altro, previene l'abbassamento di tale livello qualitativo derivante dalla fabbricazione del medesimo prodotto da parte di produttori non registrati in base alla menzionata procedura.
- 17 In secondo luogo, il VKS rileva che la questione della tutela giurisdizionale delle denominazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari a livello di Comunità europea si è progressivamente sviluppata a partire dal primo atto legislativo comunitario, il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, fino al regolamento (UE) n. 1151/2012, attualmente in vigore, che ha abrogato e sostituito i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006. L'atto ora in vigore, riflette la maturazione di un orientamento favorevole alla creazione di meccanismi di protezione uniformi attraverso la registrazione delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione.
- 18 L'elaborazione di un fondamento normativo di tal genere, ai fini della disciplina della registrazione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari le cui qualità e unicità sono associate a determinati territori europei, depone (in particolare alla luce dell'articolo 9 del regolamento n. 1151/2012, in combinato disposto con i considerando 15 e 24 del regolamento) a favore di un'esclusione della registrazione nazionale e della tutela giurisdizionale nazionale per tali prodotti.
- 19 Ad avviso del VKS, la possibilità di registrare i prodotti agricoli e alimentari ricadenti nel regolamento n. 1151/2012 unicamente a livello nazionale non è espressamente esclusa, nonostante la menzionata tendenza evolutiva della materia disciplinata dal regolamento. Nemmeno la possibilità di una protezione specifica sul territorio di uno Stato membro è espressamente esclusa in caso di controversia tra produttori locali di uno stesso prodotto agricolo avente ad oggetto un'indicazione geografica registrata solo a livello nazionale e qualora le violazioni lamentate siano state commesse esclusivamente all'interno dello Stato membro medesimo.
- 20 Il Collegio remittente osserva che, da un lato, non esiste una disposizione espressa del diritto dell'Unione la quale consenta che la registrazione nazionale parallela di un'indicazione geografica dei prodotti agricoli e alimentari e la conseguente protezione abbiano luogo esclusivamente nel territorio dello Stato membro di registrazione. Il VKS ritiene che, a favore di detta conclusione, deponga il fatto che l'articolo 9 del regolamento n. 1151/2012 non escluda espressamente la

possibilità di avvalersi della registrazione e della protezione a livello nazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ricadenti nel regolamento medesimo. D'altra parte, da tale disposizione, interpretata in combinato disposto con i considerando 15 e 24 del regolamento de quo, emerge che un regime di protezione a livello nazionale non è consentito al di fuori dei casi di protezione transitoria previsti dalla disposizione in questione.

- 21 Per i motivi suesposti, il VKS ritiene necessaria un'interpretazione utile dell'articolo 9 del regolamento n. 1151/2012 al fine di esaminare se il regime di protezione previsto da detto regolamento escluda la possibilità di avvalersi del regime di protezione nazionale ai sensi dello ZMGO nei casi in cui le indicazioni geografiche di prodotti agricoli e alimentari ricadenti nella sfera del regolamento medesimo siano registrate unicamente nel territorio della Repubblica di Bulgaria in base alla procedura prevista dallo ZMGO e la protezione venga richiesta nei confronti dell'autore della violazione dello stesso Stato membro il quale utilizzi un nome simile all'indicazione geografica registrata.