



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna Bellesi	Presidente relatrice
dott. Stefano Tarantola	Giudice
dott. Pierluigi Perrotti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **9034/2016** promossa da:

DUCA DI SALAPARUTA S.P.A. (C.F. 01158750685), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DE BOSIO e dell'avv. ROMANO VACCARELLA, elettivamente domiciliata in Milano, Via Vincenzo Monti, 51 presso l'avv. Stefano De Bosio

ATTRICE

contro

BOTTE DI VINO DI ANDREA CATALANO & C S.N.C. (C.F. 03409390121), con il patrocinio degli avvocati FILIPPO PACCIANI, PAOLO MARZANO e GERLANDO GIBILARO, elettivamente domiciliata in Milano, Via Dante, 7 presso l'avv. Filippo Pacciani

ROMEO VINI DI ROMEO ANTONINO & C S.A.S. (C.F. 03571760879), con il patrocinio degli avvocati FILIPPO PACCIANI, PAOLO MARZANO e GERLANDO GIBILARO, elettivamente domiciliata in Milano, Via Dante, 7 presso l'avv. Filippo Pacciani

BAGLIO GIBELLINA S.R.L. (C.F. 02345370817), con il patrocinio degli avvocati FILIPPO PACCIANI, PAOLO MARZANO e GERLANDO GIBILARO, elettivamente domiciliata in Milano, Via Dante, 7 presso l'avv. Filippo Pacciani

CANTINA GIACCO S.C. COOP. AGRICOLA (C.F. 00282570811), con il patrocinio degli avvocati FILIPPO PACCIANI, PAOLO MARZANO e GERLANDO



2. in ogni caso (ossia anche in via autonoma rispetto alla domanda di cui sopra sub 1), previo ogni accertamento incidentalmente ritenuto necessario:

A. accertare e dichiarare che i convenuti hanno violato gli storici e rinomati nel mondo diritti di proprietà intellettuale appartenenti all'attrice, dei quali al presente giudizio;

B. condannare i convenuti Madonna del Piraino, Cantina Giacco, Consorzio Salaparuta e Baglio San Vito anche per concorrenza sleale per avere richiesto in mala fede il riconoscimento della DOC Salaparuta ed il Ministero convenuto per avere accolto la domanda con dolo o colpa grave, nonché i convenuti Madonna del Piraino, Botte di Vino di Andrea Catalano & C., Consorzio volontario di tutela Vini DOC Salaparuta, Cantina Giacco, Baglio Gibellina S.r.l. e Romeo Vini di Romeo Antonino & C., per avere concretamente utilizzato e/o promosso l'utilizzazione della indicazione decettiva, e comunque per averla utilizzata in modo non conforme ai criteri della correttezza professionale, nonché il Ministero convenuto per avere concorso e/o consentito detti illeciti;

C. inibire ai convenuti la produzione e/o l'immissione in commercio e/o la pubblicità di vini contrassegnati con "Salaparuta" in funzione di denominazione di origine protetta, ovvero, in ogni caso, con il termine "Salaparuta", salvo il diritto dei convenuti di utilizzare "Salaparuta" nell'ambito puramente descrittivo della indicazione della sede sociale o del luogo di coltivazione delle uve;

D. ordinare il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti i prodotti contrassegnati con segno interferente con alcuno dei marchi dell'attrice, nonché di tutti gli strumenti utilizzati per produrre e/o commercializzare i prodotti interferenti, il tutto sia presso la convenuta che presso terzi che ne facciano produzione e/o commercio; E. fissare, a carico del convenuto eventualmente responsabile di violazione degli emanandi provvedimenti, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento di cui ai precedenti §§ delle conclusioni e per ogni atto di pubblicità in violazione del provvedimento, la penale di Euro 50.000,00 e la pena di Euro 500,00 per ogni singola bottiglia prodotta o immessa in commercio da ciascuno delle convenute o da terzi acquirenti dopo il provvedimento inibitorio;

F. condannare genericamente i convenuti, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., in solido tra loro, ovvero in proporzione alle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno ed alla retroversione degli utili eccedenti, in solido tra loro o, in subordine, nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze che ne sono derivate all'attrice, a causa dei fatti, degli atti e dei comportamenti e per gli altri titoli di cui al presente giudizio;

G. disporre la pubblicazione della sentenza, per esteso, a caratteri doppi del normale, a cura dell'attrice ed a spese dei convenuti in solido tra loro (ordinando ai medesimi il rimborso) su tre quotidiani a diffusione nazionale, sia nella versione cartacea che in quella telematica;

H. dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande/eccezioni proposte dai convenuti, nei confronti di Duca di Salaparuta S.p.A.;



I. dichiarare inammissibili le nuove e tardive domande, eccezioni e allegazioni proposte da Baglio Gibellina, Baglio San Vito, Botte Di Vino, Cantina Giacco, Consorzio e Romeo Vini, con l'irrituale atto del 19 maggio 2016;

J. rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia proposta dalle convenute;

K. non ammettere i mezzi istruttori dedotti dalle convenute o, in subordine, nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi dedotta da Controparte, ammettere l'attrice alla prova contraria, con i testi già indicati dalla stessa;

II. In via istruttoria, nel caso in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse, in denegata e non creduta ipotesi, contestati o non già sufficientemente provati dalla documentazione già acquisita agli atti del presente giudizio i fatti e quanto altro forma oggetto delle istanze istruttorie proposte da Duca di Salaparuta S.p.A., l'attrice domanda di:

a) ammettere prova per testi come da seguente capitolazione:

1. Vero che, negli anni dal 2003 al 2017 i Volumi totali di vendita dei vini prodotti da Duca di Salaparuta S.p.A. e contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, sono stati pari a complessive n. 13.774.393 casse e complessive n. 157.845.241 bottiglie, come risulta dai documenti A109 e A109bis di parte attrice, che si esibisce al teste, e che i documenti A109 e A109bis sono stati redatti sulla base dei dati contabili dell'attrice stessa e i dati in essi indicati corrispondono a verità;

2. Vero che, negli anni dal 2003 al 2017 il fatturato realizzato dall'attrice con la vendita dei vini prodotti da Duca di Salaparuta S.p.A. e contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, è stato complessivamente pari a Euro 638.674.007,00, come risulta dal documento A110 di parte attrice, che si esibisce al teste, e che il documento A110 è stato redatto sulla base dei dati contabili dell'attrice stessa e i dati in esso indicati corrispondono a verità;

3. Vero che, per la pubblicità dei vini prodotti da Duca di Salaparuta S.p.A. e contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, sono stati investiti, negli anni dal 2008 al 2017, gli importi indicati nel documento prodotto dall'attrice sub A111 e che tale documento è stato redatto sulla base dei dati contabili dell'attrice e i dati in esso indicati corrispondono a verità;

4. Vero che, negli anni dal 2004 al 2017:

- per le attività promozionali (tra le quali, ad esempio, quelle relative a eventi fieristici, promozioni

per clienti, promozioni per distributori, pubbliche relazioni e altre attività di promozione) dei vini contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, la società Duca di Salaparuta S.p.A. ha speso complessivamente Euro 12.521.504,99;

- per le attività di ricerca di mercato condotte da Nielsen su commissione di Duca di Salaparuta S.p.A. e aventi ad oggetto i vini contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, la società Duca di Salaparuta S.p.A. ha speso complessivamente Euro 1.288.940,87;



- per le attività pubblicitarie (tra le quali, ad esempio, affissioni, provvigioni di agenzia, sponsorizzazioni, pubblicità a mezzo stampa e tv, sponsorizzazioni e sviluppo di nuovi prodotti) dei vini contraddistinti dai marchi Duca di Salaparuta, Corvo Salaparuta e Florio, la società Duca di Salaparuta S.p.A. ha speso complessivamente Euro 5.232.086,19;

come risulta dal documento A111 di parte attrice, che si esibisce al teste e che il documento prodotti sub A111 dall'attrice è stato redatto sulla base dei dati contabili dell'attrice stessa e i dati in esso indicati corrispondono a verità;

testimoni sui capitoli da n. 1 a n. 4: Dott. Roberto Magnisi e Dott. Marco Antona, presso Duca di Salaparuta S.p.A.;

5. Vero che la relazione storica “Valenze del termine <<Salaparuta>> nel settore del vino e notorietà dei vini <<Duca di Salaparuta>>” di cui al doc. A128 di parte attrice che si rammostra al teste, è stata da me redatta sulla base della Bibliografia ivi indicata;

6. Vero che il documento prodotto sub A129 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Simposio “I valori immateriali del vino”;

7. Vero che il documento prodotto sub A130 da parte attrice, che si esibisce al teste, è il Comunicato dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino n. 333/2010;

8. Vero che il documento prodotto sub A131 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Il vino e i marchi” di P. Berta;

9. Vero che il documento prodotto sub A132 da parte attrice, che si esibisce al teste, è la pagina 113 del volume “La Civiltà della Vite in Sicilia”, di B. Pastena;

10. Vero che il documento prodotto sub A133 da parte attrice, che si esibisce al teste, è la pagina 283 del volume “La Civiltà della Vite in Sicilia, di B. Pastena;

11. Vero che il documento prodotto sub A134 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “I Duchi di Salaparuta”;

12. Vero che il documento prodotto sub A135 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Le Stazioni Sperimentali agrarie italiane”, di P. Cultrera;

13. Vero che il documento prodotto sub A136 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Catalogo di prodotti agricoli siciliani” di P. Berta;

14. Vero che il documento prodotto sub A137 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto degli “Atti del Congresso dei rappresentanti il Consorzio delle provincie siciliane” del 1871;

15. Vero che il documento prodotto sub A138 da parte attrice, che si esibisce al teste, è una riproduzione del menu conservato presso la “Villa Nigra Prever” in Torino;

16. Vero che il documento prodotto sub A139 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Lo stivale in Bottiglia”, di G. Bonacina;

17. Vero che il documento prodotto sub A140 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Enciclopedia dei vini italiani”, di G. Coria;

18. Vero che il documento prodotto sub A141 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “I vini d'Italia”, di L. Veronelli;

19. Vero che il documento prodotto sub A142 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “OP, ossia il vero bevitore”, di P. Monelli;



20. Vero che il documento prodotto sub A143 da parte attrice, che si esibisce al teste, contiene n. 4, riproduzioni estratte dal video dell'Istituto Luce "La settimana Incom" n. 47, del 4 dicembre 1964;
21. Vero che il documento prodotto sub A144 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "Encyclopédie des vins et des alcools", di A. Lichine;
22. Vero che il documento prodotto sub A145 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "Sotheby's world wine encyclopedia", di T. Stevenson;
23. Vero che il documento prodotto sub A146 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "Slow Wine. Guida 2018";
24. Vero che il documento prodotto sub A147 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "The World Atlas of Wine", di H. Johnson;
25. Vero che il documento prodotto sub A148 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto della pagina web della voce "Giuseppe Alliata" dell'enciclopedia online Wikipedia;
26. Vero che il documento prodotto sub A149 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto della pagina web della voce "Giuseppe Alliata" dell'enciclopedia online Treccani;
27. Vero che il documento prodotto sub A150 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dell'articolo "Quando nacque il vino Corvo e altre storie", pubblicato su bagherianews.com il 5 aprile 2008;
28. Vero che il documento prodotto sub A151 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "The World of Sicilian Wine";
30. Vero che il documento prodotto sub A153 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "Trattato di Viticoltura e Vinificazione", di G. Caruso;
31. Vero che il documento prodotto sub A154 da parte attrice, che si esibisce al teste, è la pagina n. 446 degli "Atti della Giunta per la Inchiesta Agraria e sulle condizioni della classe agricola", Vol. 15 Roma, 1881-1886, Vol. XIII, T. I Fasc. III;
32. Vero che il documento prodotto sub A155 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto del "Journal des Economistes" del 1894;
33. Vero che il documento prodotto sub A156 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "La carte viticole d'Italie" del 1889;
35. Vero che il documento prodotto sub A158 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "Ampélographie" di P. Viala;
36. Vero che il documento prodotto sub A159 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "Annales de Géographie", voce "La Vigne en Italie", di M. Peyre;
37. Vero che il documento prodotto sub A160 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "Traité d'industrie hôtelière: cours théorique et pratique", di L. Leospo;
38. Vero che il documento prodotto sub A161 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume "Lexicon topographicum Siculum", di V. Amico;



39. Vero che il documento prodotto sub A162 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Dizionario Topografico della Sicilia”, di G. Dinnarzo;

40. Vero che il documento prodotto sub A163 da parte attrice, che si esibisce al teste, è la pagina n. 413 del volume “Canti popolari siciliani”, di G. Pitre;

41. Vero che il documento prodotto sub A164 da parte attrice, che si esibisce al teste, è un estratto dal volume “Canti popolari siciliani”, di G. Pitre;

testimone sui capitoli da n. 5 a n. 41: Prof.ssa Giusi Mainardi.

b) ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio diretta a valutare, oltre a quanto sarà ritenuto utile ai fini del decidere:

b1) il decremento del valore dei marchi azionati e dell’azienda dell’attrice, causato dal riconoscimento della DOP Salaparuta e dagli altri atti illeciti delle convenute e che si riverbera sul valore patrimoniale e reddituale del marchio e dell’azienda dell’attrice;

b2) l’ammontare dei minori ricavi e dei minori utili patiti dall’attrice con riferimento alle attività in qualsiasi parte del mondo, dal 2006 fino alla data di effettuazione della consulenza tecnica;

b3) l’ammontare degli utili realizzati dalle convenute, a fronte della vendita, della fornitura, della consegna e/o degli altri atti posti, a qualsiasi altro titolo, in essere dalle convenute e aventi ad oggetto i prodotti de quibus (i vini contraddistinti dalla DOP Salaparuta), dall’inizio della commercializzazione dei medesimi ed in qualunque parte del mondo;

c) ordinare:

c1) alle convenute la esibizione della documentazione contabile bancaria, finanziaria e commerciale

in possesso delle convenute e, in particolare, rispetto alle convenute:

- degli estratti conto dei conti correnti e di ogni altro rapporto intercorso con gli istituti bancari, con istituti postali e/o qualsiasi altro soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di incasso e/o di pagamento, che si riferisca ai pagamenti fatti e/o ricevuti e/o a qualsiasi altro rapporto intercorso con i clienti, con i clienti ed i produttori, i fornitori e gli altri soggetti di cui allo art. 121bis C.P.C., che abbia avuto per oggetto i vini contraddistinti dalla DOP Salaparuta, in Italia o in qualsiasi parte del mondo;

- dei contratti stipulati, relativamente ai vini contraddistinti dalla DOP Salaparuta stipulati dalle convenute con i clienti, i produttori, i fornitori e gli altri soggetti di cui allo art. 121bis C.P.C.;

- i libri giornale, i libri degli inventari e i libri e i registri I.V.A. e le altre scritture contabili delle convenute;

il tutto relativamente al periodo dal 2006 alla data dell’esibizione;

c2) alle convenute di fornire, tramite interrogatorio dei legali rappresentanti delle convenute, complete informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione implicate nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti de quibus agitur (i vini contraddistinti dalla DOP Salaparuta), informazioni che si chiede comprendano tutte le circostanze di cui all’art. 121 bis, 2° comma, d. lgs. n. 2005/30, ivi incluse la tracciatura dei lotti dal produttore al consumatore, le operazioni intercorse tra le convenute e



qualunque cliente, grossista, dettagliante e/o altro acquirente di prodotti de quibus (i vini contraddistinti dalla DOP Salaparuta) e sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate e sui prezzi di vendita e i costi di produzione dei prodotti in questione, con la indicazione, sempre a decorrere, dall'inizio della commercializzazione, dei ricavi e degli utili realizzati da ciascuna delle convenute, il tutto sia in Italia che nel resto del mondo;

c3) la descrizione delle scritture contabili delle convenute da cui risultino operazioni di produzione e/o acquisto e/o vendita e/o ritiro dal mercato e/o qualsiasi altro atto dispositivo aventi ad oggetto i prodotti de quibus (i vini contraddistinti dalla DOP Salaparuta), dall'inizio della commercializzazione dei medesimi, il tutto con riferimento sia all'Italia che al resto del mondo.

Con vittoria di spese di causa e indennità ai sensi dell'art. 96, 3° comma, cod. proc. civ.”

CONVENUTE BAGLIO GIBELLINA S.R.L., BAGLIO SAN VITO S.R.L., BOTTE DI VINO DI ANDREA CATALANO & C. S.N.C., CANTINA GIACCO S.C. COOP. AGRICOLA, CONSORZIO VOLONTARIO DI TUTELA VINI DOC SALAPARUTA, e ROMEO VINI DI ROMEO ANTONINO & C. S.A.S.:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa,

(i) in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di condanna per concorrenza sleale e della conseguente domanda di risarcimento dei danni formulate dalla Duca di Salaparuta S.p.A., per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza, e, per l'effetto, dichiarare inammissibili e rigettare tali domande;

(ii) in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla Duca di Salaparuta S.p.A., anche in via istruttoria, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza;

(iii) in via subordinata rispetto al punto (ii) che precede, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non condividere l'interpretazione della normativa comunitaria di cui alle Sezioni II e III della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio riassunto del 27 novembre 2017, disporre – previa sospensione del presente giudizio – il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art 267 TFUE, al fine di sottoporre alla stessa il seguente quesito: “Si chiede di chiarire se la denominazione dei vini protetta in virtù dell'articolo 51 del Regolamento (CE) 479/2008 (norma trasfusa nell'art. 118 vicies del Regolamento (CE) 1234/2007, come modificato dal Regolamento (CE) 491/2009, e poi nell'art. 107 del Regolamento (UE) 1308/2013) e della procedura di cui all'art. 113, paragrafo 2 del medesimo Regolamento (CE) 479/2008 – per effetto della mancata assunzione da parte della Commissione di alcuna iniziativa di cancellazione della protezione entro il 31 dicembre 2014 – implichi che il Giudice nazionale, chiamato da un terzo, asseritamente leso da tale denominazione, a pronunziarsi sulla relativa validità, debba dare atto dell'efficacia vincolante della protezione così accordata alla



- denominazione dalla Commissione, non potendone più essere sindacata la validità”, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi e verbali d’udienza;
- (iv) in via subordinata rispetto al punto (iii) che precede, accertare e dichiarare l’intervenuta convalidazione e, per l’effetto, rigettare le domande formulate dalla Duca di Salaparuta, per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi e verbali d’udienza;
- (v) in via istruttoria, in ogni caso, accogliere tutte le istanze istruttorie formulate dalle Società nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., per tutti i motivi ivi esposti;
- (vi) in ogni caso, condannare la Duca di Salaparuta S.p.A. ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da Baglio Gibellina S.r.l., Baglio San Vito S.r.l., Botte di Vino Andrea Catalano & C. s.n.c., Cantina Giacco s.c. coop. Agricola, Consorzio volontario di tutela Vini DOC Salaparuta e Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s., da quantificarsi anche in via equitativa per tutti i motivi esposti nei precedenti scritti difensivi e verbali d’udienza;
- (vii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.

CONVENUTO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI:

“Voglia l’ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, in via preliminare:

1. dichiarare l’inammissibilità della domanda di disapplicazione del decreto dell’8 febbraio 2006 di riconoscimento della DOC Salaparuta;
 2. dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a fronte della domanda di accertamento e declaratoria di nullità e invalidità della registrazione DOP “Salaparuta” PDOIT-A0795 dell’8 agosto 2009 a opera della Commissione europea;
 3. dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a fronte della domanda di condanna per concorrenza sleale, di inibitoria e di risarcimento del danno mediante retroversione degli utili;
 4. dichiarare inammissibile per decadenza la domanda di risarcimento del danno asseritamente derivante dal decreto dell’8 febbraio 2006;
 5. dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2947 cod. civ.;
- nel merito:
7. dichiarare infondate e non provate tutte le domande della società attrice e conseguentemente respingerle.
- Con la rifusione delle spese processuali.”

CONVENUTA MADONNA DEL PIRAINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA:



“Voglia Il Tribunale

Rigettata ogni contraria domanda, eccezione o difesa:

Preliminarmente dichiarare l'inammissibilità della proposta domanda per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice ordinario, accertando la giurisdizione in capo agli organi giurisdizionali dell'Unione Europea;

Sempre in via preliminare dichiarare la propria incompetenza per territorio, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Palermo;

Nel merito, rigettare le domande formulate dalla Società attrice in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;

In subordine, in considerazione dell'istituto della convalidazione, dire e dichiarare l'attrice decaduta dalla facoltà di chiedere la nullità o di opporsi all'uso della doc e dop oggetto del presente giudizio;

In ulteriore subordine, dire e dichiarare prescritta l'azione incoata dall'attrice per il decorso del termine decennale dalla richiesta ed avvio del procedimento sfociato nella concessione della doc e dal D.M. stesso di concessione e, comunque, per il trascorrere del termine quinquennale riguardo tutte le asserite azioni di concorrenza sleale.

In via istruttoria si insiste nelle richieste di cui alla memoria depositata in data 29-30.01.2018, sugli articolati e con i testi ivi indicati e nella richiesta di ordine di esibizione nella memoria specificato.

In particolare, riguardo la conoscenza che l'attrice ha sempre avuto della commercializzazione dei vini delle cantine consorziate con la denominazione di origine controllata Salaparuta e ciò ai fini della convalidazione, si è depositato in giudizio la richiesta inviata all'istituto della vite e del vino della Regione Siciliana per il rilascio delle planimetrie relative alla ubicazione degli stand delle aziende siciliane (fra le quali rientrano, oltre all'attrice anche le aziende del consorzio Salaparuta) durante la manifestazione Vinitaly tenutasi nel corso degli anni e si insiste nel chiedere:

- Ordine di esibizione all'Istituto Regionale della Vite e del Vino della Regione Siciliana, in persona del rappresentante legale pro tempore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. della documentazione inerente la partecipazione delle aziende siciliane al concorso Vinitaly dagli anni 2007 all'anno 2011 ed, in particolare, l'esibizione delle planimetrie collaudate ed approvate agli atti dell'Istituto.

- Sulla medesima circostanza si insiste nel chiedere essere ammessi i seguenti capitoli di prova:

a) Vero è che negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 per conto della Cantina Madonna del Piraino ho presenziato alla manifestazione Vinitaly tenutasi in Verona;

b) Vero è che la Cantina Madonna del Piraino partecipava a tale manifestazione quale consorziata del Consorzio di Tutela Vini Doc di Salaparuta;

c) Vero è che a tale manifestazione partecipava con un proprio stand la società Duca di Salaparuta spa con i propri marchi;

d) Vero è che, in occasione di tale manifestazione, lo stand del Consorzio di Tutela Vini Doc di Salaparuta e delle cantine consorziate si trovava di fronte allo stand della società Duca di Salaparuta spa;



Si indicano a testi i sig.ri:

- Stanislao Baiamonte, residente in Salaparuta nella via Puglia;
 - Di Girolamo Franco, residente in Palermo nella via E. Basile, 150;
- Con vittoria di spese.”



Ragioni della decisione

1. Con atto di citazione notificato l'8 febbraio 2016 la Duca di Salaparuta S.p.a. ha convenuto in giudizio Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c., il Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.C. Salaparuta, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola, Baglio Gibellina S.r.l., Cantina Giacco s.c. coop. Agricola, Baglio San Vito S.r.l. e Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s., per sentir accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità della D.O.P. "*Salaparuta*" riconosciuta con decreto dell'8 febbraio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2006 ed entrato in vigore il 7 marzo 2006, successivamente iscritta nel registro europeo con n. PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009, per malafede e conflitto con segno notorio, lamentando altresì che il comportamento tenuto ha integrato atti di concorrenza sleale.

L'attrice ha pertanto chiesto che venga inibito l'utilizzo della predetta D.O.P., che vengano ordinati il ritiro dal mercato e la distruzione di vini contrassegnati con il segno "*Salaparuta*" in funzione di denominazione di origine protetta, con fissazione di una penale per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle suddette prescrizioni.

A tali misure, dovrà seguire la condanna delle controparti al risarcimento del danno subito dall'attrice, sia a titolo di danno emergente, sia a titolo di lucro cessante, con pubblicazione della sentenza.

Ripercorrendo la storia dell'azienda vinicola, la Duca di Salaparuta rileva che "*Duca di Salaparuta*" è la più antica e rinomata casa vinicola siciliana, fondata nel 1824 da Giuseppe Alliata di Villafranca, duca di Salaparuta, nella contrada "Corvo" di Casteldaccia, luogo nel quale si trova tuttora la cantina.

La stessa nulla ha a che vedere con il Comune di Salaparuta, se non il titolo nobiliare di Fiammetta Paruta, moglie di un lontano parente del fondatore Giuseppe Alliata, la cui famiglia aveva una villa ("*Sala*") chiamata Paruta.



Nel 1961, l'azienda venne venduta alla Regione Sicilia o, meglio, alla Commissionaria Prodotti Tipizzati – C.P.T. S.p.a. divenuta di proprietà della Regione Sicilia.

Nell'atto di vendita, sono elencati i seguenti brevetti per marchio d'impresa:

- i numeri 699 e 708 “Corvo – Edoardo Alliata Duca di Salaparuta”;
- n. 10823 “Corvo Casteldaccia Duca di Salaparuta” domandato nel 1911;
- n. 14950 “Corvo Salaparuta”, domandato il 14 giugno 1914 e concesso il 24 giugno 1914;
- n. 46052 “Casteldaccia Corvo Duca di Salaparuta”, domandato l'11 febbraio 1932, concesso il 2 settembre 1933, rinnovato con n. 95414;
- n. 66058 “Duca di Salaparuta”, brevetto per marchio d'impresa domandato il 12 dicembre 1942, concesso il 27 aprile 1943 e rinnovato con il n. 163005;
- n. 67303 “Corvo Salaparuta Casteldaccia Casa Fondata nel 1824 premiata con 38 medaglie 72 diplomi Duca di Salaparuta”, domandato il 24 dicembre 1942, registrato il 10 ottobre 1945, rinnovato con n. 111547 “con 47 medaglie e 72 diplomi Duca di Salaparuta”;
- n. 163740 “Casteldaccia Fattoria Corvo Duca di Salaparuta Palermo Fornitore della Real Casa”, domandato il 18 maggio 1961 e registrato il 10 febbraio 1964.

Il 21 dicembre 1961, la ragione sociale della Commissionaria Prodotti Tipizzati S.p.a. venne modificata in “Casa Vinicola – Duca di Salaparuta”, trasformata nel 1967 nell'ente siciliano per la promozione industriale E.S.P.I.

Rileva l'attrice che, sotto la gestione della p.a., essa otteneva la concessione dei seguenti ulteriori brevetti per marchio d'impresa:

- n. 165059 “Corvo Salaparuta Annata Casa Vinicola Duca di Salaparuta Palermo – Bordeaux I medaglia d'oro del progresso 1882, Melbourne 1881”, domandato il 28 marzo 1962 e concesso il 14 maggio 1964;
- n. 237079 “Corvo Salaparuta Colomba Platino”, domandato il 14 settembre 1968, registrato il 28 aprile 1969 e rinnovato con i numeri 559627, 865266 e 1318500;



- n. 243769 “Vino Corvo Salaparuta Casa Vinicola Duca di Salaparuta Italia Premio Oscar Mercurio d’oro 1968”, richiesto il 29 aprile 1969, concesso il 12 marzo 1970 e rinnovato con i numeri 555452 e 868344;
- n. 464759 “Vini Corvo Duca di Salaparuta”, richiesto il 6 settembre 1985 e concesso il 12 febbraio 1987, rinnovato con i numeri 729562 e 1135502;
- n. 511337 “Salaparuta”, richiesto il 3 marzo 1989 e concesso il 13 luglio 1989, rinnovato con n. 864797.

Alla fine degli anni '90 l'E.S.P.I. venne posto in liquidazione e in data 28 maggio 2001 i marchi vennero venduti alla ILLVA Saronno S.p.a. che si impegnò a mantenere in Sicilia la produzione “*con i marchi esistenti della Casa Vinicola Duca di Salaparuta*”.

Sorprendentemente, lamenta l'attrice, previo parere favorevole rilasciato dalla Regione Sicilia in data 16 dicembre 2003, il Ministero convenuto, con Decreto del direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari dell'8 febbraio 2006, dal quale è discesa la registrazione nel relativo registro dell'Unione Europea, avvenuta in data 8 agosto 2009, numero di registrazione PDO-IT-A0795, ha accolto la domanda di tre aziende di Salaparuta, le convenute Cantina Madonna del Piraino, Cantina Vaccaro e la dante causa di Baglio San Vito, nonché di un comitato promotore formatosi il 28 ottobre del 2001, supportata, con domanda depositata il 20 febbraio 2003, dalla Lega delle Cooperative e dalla Coldiretti, nelle articolazioni provinciali di Trapani, e dal Sindaco del Comune di Salaparuta.

L'attrice sostiene che il riconoscimento della D.O.C. confliggeva e confligge irreparabilmente con l'anteriore marchio “Duca di Salaparuta”, celebre in tutto il mondo, e che la stessa è priva della benché minima giustificazione, dal momento che la città di Salaparuta non ha tradizione né territorio particolarmente vocato, né capacità produttiva tale da giustificare una D.O.C., tanto più che qualunque vino siciliano, inclusi quelli eventualmente prodotti nel Comune di Salaparuta, rispettando i relativi disciplinari, possono comunque fregiarsi della I.G.T. “Terre Siciliane” o della D.O.P. “Sicilia”.



Pertanto, il solo scopo della concessione della predetta D.O.C. andrebbe individuato nella volontà di sfruttamento parassitario della rinomanza dei vini dell'attrice, con conseguente nullità della D.O.C. in oggetto e concorrenza sleale: indici di tale ultimo illecito risulterebbero, fra gli altri, l'apposizione della denominazione d'origine con caratteri di dimensioni più grandi del marchio sui vini delle società convenute.

2. Baglio Gibellina S.r.l., Baglio San Vito S.r.l., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c., Cantina Giacco S.C. Coop. Agricola, Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s. e il Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.C. Salaparuta si sono costituiti con un unico atto, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e del giudice italiano in favore del giudice europeo, atteso che la D.O.C., D.O.P. o la preliminare fase nazionale, è stata registrata ai sensi del Regolamento n. 479/2008, ad opera della Commissione Europea, con la conseguenza che i soli strumenti di tutela azionabili dovrebbero ritenersi quelli di cui all'art. 263 TFUE.

Il 21 aprile 2016, tali convenuti hanno depositato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione *ex art.* 41 c.p.c., notificato il 19 aprile 2016, con contestuale richiesta di sospendere il procedimento pendente di fronte al giudice ordinario in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, richiesta accolta con ordinanza del Collegio del 23 giugno 2016.

Nel merito, i convenuti lamentano la non pertinenza del riferimento alle norme del codice della proprietà industriale, l'intervenuta prescrizione dell'azione per concorrenza sleale, nonché l'assenza di slealtà delle condotte contestate e l'assenza di vizi nel procedimento di concessione della D.O.C. "*Salaparuta*", posto che le osservazioni inviate dall'attrice al momento della concessione della D.O.C. in oggetto erano state ampiamente discusse dagli organi competenti.

Infine, gli stessi contestano che l'attrice abbia correttamente applicato la normativa sul conflitto tra marchi e denominazioni d'origine, in particolare con riferimento all'art. 43, secondo comma e all'art. 44 del Reg. CE n. 479/2008, concludendo che la rinomanza del



marchio non è stata adeguatamente provata e che, in ogni caso, l'attrice avrebbe dovuto attivare la procedura di opposizione ai sensi dell'art. 40 del Reg. CE n. 479/2008 per fare valere i propri diritti esclusivi di marchio. In subordine, le convenute hanno chiesto l'applicazione dell'istituto della convalidazione, ai sensi dell'art. 28 del codice di proprietà industriale.

3. La società Cooperativa Agricola Madonna del Piraino si è costituita, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale del tribunale adito e contestando nel merito gli assunti della controparte.

Relativamente all'accusa di aver utilizzato la denominazione di origine protetta al fine di porsi illegittimamente in concorrenza con i vini dell'attrice, ha osservato che l'inserzione della dizione "Salaparuta" è volta al fine di indicare la provenienza dei propri vini così come imposto dal proprio disciplinare e dalla normativa in materia e al fine di rappresentare al consumatore che il vino acquistato è prodotto nel territorio di Salaparuta secondo il rigido disciplinare che ogni D.O.P. deve seguire.

Infatti, le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza assolvono a una funzione diversa rispetto a quella che è propria del marchio, non hanno finalità distintiva, bensì garantiscono l'origine, la natura e la qualità dei prodotti e vengono utilizzate per garantire la provenienza del prodotto da una zona geograficamente determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

La convenuta assume inoltre che il proprio vino è venduto ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo del vino dell'attrice e che l'ipotetica clientela è differente, cosicché non è ipotizzabile un danno derivante all'attrice a causa delle vendite dei vini di Madonna del Piraino.

4. Si è costituito anche il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenuto la correttezza del riconoscimento della D.O.C., ai sensi dell'art. 8, terzo comma della L. n.



164/1992 e del D.P.R. n. 348/1994, nonché del successivo riconoscimento a livello europeo.

In merito alla risoluzione dei conflitti fra marchi e denominazioni d'origine, il Ministero invoca l'Allegato VII del Reg. CE n. 1493/1999 secondo il quale *“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”*.

Inoltre, il Ministero contesta l'applicazione dell'art. 43, secondo comma del Reg. CE n. 479/2008 invocato dall'attrice, secondo cui *“un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino”*, atteso che tale norma non era ancora entrata in vigore al momento della concessione della D.O.C.

Da ultimo, il Ministero ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 c.c. e l'assenza di prova rispetto alle pretese avanzate dall'attrice.

5. Con ordinanza in data 9 maggio - 13 settembre 2017, n. 21191 la Corte di Cassazione a sezioni unite ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario italiano a conoscere della causa del presente giudizio.

Il 29 settembre 2017 l'attrice quindi ha depositato il ricorso per la riassunzione del giudizio in precedenza sospeso ai sensi e per gli effetti dell'art. 367 c.p.c. e, con



provvedimento del 10 ottobre 2017, è stata fissata l'udienza del 29 novembre 2017 per la prosecuzione del giudizio.

All'esito del deposito delle memorie previste dall'art.183 sesto comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione, successivamente assunta all'esito della discussione orale, richiesta dalle parti ai sensi dell'art.275 secondo comma c.p.c.

A) *Questioni preliminari*

- *La giurisdizione*

La società Cooperativa Agricola Madonna del Piraino ha dato atto dell'erroneità dell'inserimento, nelle conclusioni dalla stessa precisate, dell'eccezione di incompetenza del tribunale adito in favore della giurisdizione degli organi giurisdizionali comunitari, sulla quale si è già pronunciata la Corte di Cassazione all'esito del regolamento di giurisdizione.

Alla luce della pronuncia della Suprema Corte, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario italiano, con l'ordinanza n. 91192 depositata il 13 settembre 2017, tale eccezione deve pertanto ritenersi superata.

- *La competenza territoriale*

La medesima Cooperativa Agricola Madonna del Piraino insiste invece nella propria eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Palermo.

La convenuta rileva in particolare che il riconoscimento della denominazione è stato chiesto ed ottenuto nella Regione Sicilia da un consorzio di aziende del Comune di Salaparuta e che tutti i fatti, sia storici sia riferentisi all'attualità, menzionati in citazione, hanno avuto inizio e conclusione in Sicilia, ove tutti i convenuti hanno la propria sede legale, ad eccezione della convenuta Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c.



La citazione in giudizio di quest'ultima, senza che venga specificato il ruolo dalla stessa rivestito nel procedimento amministrativo, integra l'ipotesi del convenuto fittizio e non legittima lo spostamento della competenza territoriale.

L'attrice ha rilevato l'inammissibilità dell'eccezione proposta dalla Cooperativa Agricola Madonna del Piraino, osservando che la stessa non ha contestato il *forum commissi delicti* ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 120, sesto comma c.p.i.

Al riguardo, benché l'indicazione del *forum commissi delicti* appaia effettivamente generica, riducendosi al richiamo ai fatti storici e attuali, il Collegio ritiene l'eccezione ammissibile. La stessa è da ritenersi tuttavia infondata.

Infatti il coinvolgimento nel procedimento della s.a.s. Botte di Vino, che ha sede a Gorla Minore e che distribuisce i vini contraddistinti dalla D.O.P. Salaparuta, legittima la scelta di radicare il giudizio dinanzi a questo Tribunale, sia ai sensi dell'art. 33 c.p.c., sia ai sensi dell'art. 120 sesto comma c.p.c.

Ciò in quanto, nel caso in cui la violazione di un unico titolo industriale sia stata posta in essere da più soggetti, è possibile avvalersi del cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c.

L'attore può quindi incardinare un unico giudizio di contraffazione nei confronti di una pluralità di convenuti innanzi al giudice territorialmente competente per uno solo di essi. Nel caso in esame, secondo la prospettazione della Duca di Salaparuta, la condotta contraffattoria è posta in essere ed attuata con il coinvolgimento di diversi soggetti, tra i quali il distributore Cooperativa Agricola Madonna del Piraino, che ha sede in Gorla Minore.

Poiché si assume che le condotte illecite sono concretizzate nel luogo ove ha sede la società che distribuisce alla rete di vendita all'ingrosso e al dettaglio i vini di cui si controverte, deve ritenersi sussistente la competenza territoriale del giudice adito.

- ***La contestata tempestività delle difese svolte dalle convenute Baglio Gibellina S.r.l., Baglio San Vito S.r.l., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c.,***



Cantina Giacco S.C. Coop. Agricola, Consorzio Volontario di Tutela Vini DOC

Salaparuta, Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s.,

L'eccezione di tardività delle difese svolte dalle citate convenute dopo il deposito della comparsa di costituzione del 19 aprile 2016 è infondata, in quanto esse sono state svolte dopo il deposito dell'istanza di sospensione del processo proposta ai sensi dell'art. 367 c.p.c., ma anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'art. 166 c.p.c., termine che, nel caso di mancata sospensione, sarebbe scaduto il 19 maggio 2016, essendo stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti in data 8 giugno 2016, ai sensi dell'art.168 *bis*, quarto comma c.p.c.

Non è pertanto maturata alcuna decadenza né vi è stata lesione del principio del contraddittorio, in quanto l'attrice ha avuto la possibilità di esaminare la comparsa di costituzione e risposta, prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nei tempi previsti dalla legge.

- *La legittimazione passiva del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, costituendosi, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di accertamento della nullità della registrazione D.O.P. "Salaparuta" PDO-IT-A0795 dell'8 agosto 2009, ad opera della Commissione europea, e alla domanda di inibitoria e risarcimento del danno conseguenti al richiesto accertamento di una condotta di concorrenza sleale.

Quanto alla domanda di accertamento della nullità della registrazione D.O.P. "Salaparuta", il Ministero convenuto ha affermato che l'azione avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti della Commissione europea che ha proceduto alla registrazione.

Nella propria memoria depositata ai sensi dell'art.183 sesto comma n.1 c.p.c., l'attrice, contestando tale assunto, ha replicato che il Ministero è legittimato passivo sia nella posizione di titolare o contitolare della privativa, rispetto all'azione di nullità della medesima, sia nella posizione di concorrente nell'illecito di concorrenza sleale e di violazione del marchio dell'attrice, illecito che non sarebbe stato posto in essere se il



Ministero non avesse riconosciuto una D.O.P. nulla e se non avesse successivamente domandato alla Commissione europea di registrarla come D.O.P. ai sensi del sistema europeo di registrazione.

Il Ministero e, quindi, lo Stato italiano sarebbe infatti, titolare o, comunque, contitolare con il Consorzio, del diritto di proprietà intellettuale costituito dalla D.O.P. Salaparuta e sarebbe quindi certamente legittimato passivo in ordine alla domanda di invalidità di tale diritto.

Osserva il Collegio che il Ministero convenuto correttamente ha rilevato che lo stesso non è titolare del diritto di proprietà industriale del quale si controverte.

Infatti il titolare dei diritti di sfruttamento delle denominazioni e indicazioni geografiche, diritti che il legislatore colloca, agli artt.1 e 2 del codice della proprietà industriale, fra gli oggetti di diritti di proprietà, è identificabile in quel gruppo di produttori che, di volta in volta, si trovino ad operare nella zona geografica presa in considerazione.

Tale circostanza tuttavia non esclude la legittimazione processuale del Ministero qui convenuto.

In primo luogo, infatti, si attribuisce al Ministero la responsabilità di aver preso parte al processo di riconoscimento della D.O.P., trascurandone, nella prospettazione dell'attrice, gli elementi di nullità che gli erano noti o che avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza e gli viene imputato, altresì, di aver domandato alla Commissione europea la registrazione come D.O.P., ai sensi del sistema europeo di registrazione.

Per tali motivi, si assume il concorso nell'uso illecito del marchio, in quanto il Ministero ha lasciato detenere e utilizzare la D.O.P. al Consorzio e alle società convenute.

In secondo luogo, occorre poi tener presente che, come è noto, quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la legittimazione processuale, ma dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.



La questione posta si risolve pertanto in un accertamento di merito e riguarda la fondatezza della domanda proposta dalla Duca di Salaparuta.

B) La domanda di tutela dell'attrice e le norme applicabili

L'ordinanza della Corte di Cassazione in data 9 maggio – 13 settembre 2017, oltre a definire la situazione giuridica soggettiva dedotta in questo giudizio quale diritto soggettivo di proprietà industriale, ha chiarito le linee del sistema di protezione della denominazione di origine, indicando le norme applicabili al caso di specie, stante il contrasto sussistente fra le parti sulla stessa individuazione delle leggi e dei regolamenti applicabili.

La Suprema Corte, dando atto che nel regolamento CE n. 479 del 2008 sono contenuti i principi fondanti della denominazione di origine protetta, avente la funzione di segnalare la provenienza geografica di qualità di un prodotto e di mettere in condizione i consumatori di scegliere consapevolmente e, al contempo, di escludere dalla identificazione qualitativa specifica i produttori che non abbiano i requisiti per ottenerla, ha individuato nell'art.51 del regolamento medesimo la norma disciplinante la procedura di registrazione della D.O.P. Salaparuta.

Tale norma, che detta il regime di diritto transitorio riguardante il riconoscimento in sede europea della D.O.P., così recita: *“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”* (1° comma).

Il regolamento CE n. 753 del 2002 richiamato prevede, nell'art. 29, tra le menzioni specifiche nazionali dei prodotti vinicoli, la D.O.C.

Il secondo comma del citato art.51 dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione *“in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1”* i fascicoli tecnici e le decisioni nazionali da approvare.



Successivamente all'abrogazione del regolamento CE n. 479 del 2008 da parte del regolamento n. 491 del 2008, le prescrizioni sopra indicate sono state inserite nel regolamento CE n.1237 del 2007 attraverso l'art. 118 *vicies*.

Come l'art. 51 citato, infatti, anche la disciplina transitoria del regolamento CE n. 1234 del 2007 prevede, all'art. 118 *vicies*, che *“Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002 [...] sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento”*.

Il sistema delineato è quindi caratterizzato da un sostanziale automatismo nel riconoscimento della D.O.P. in sede europea, una volta completato l'*iter* nazionale relativo alla D.O.C.

L'opinione della Suprema Corte è che, stante la natura dell'accertamento compiuto in sede di registrazione della D.O.P., non vi siano motivi per escludere la sindacabilità da parte del giudice italiano della validità della registrazione stessa, assistita da una mera presunzione di legittimità.

Sono stati anche ritenuti inapplicabili dalle Sezioni Unite il procedimento di opposizione ex art. 40 del Reg. CE n. 479 del 2008, in quanto strumento univocamente diretto alla tutela di stati membri o terzi o di persone fisiche o giuridiche diverse da quello nel quale risultano residenti i richiedenti la D.O.P., nonché il ricorso in via generale alla Corte di Giustizia ai sensi del previgente art. 230 TCE e del vigente art. 263 TFUE, stante la natura solo eventualmente concorrente della tutela giurisdizionale davanti alla Corte di Giustizia, in quanto limitata sotto il profilo della legittimazione attiva.

C) *L'iter che ha portato al riconoscimento della D.O.P. Salaparuta*

Il riconoscimento della D.O.C. Salaparuta è intervenuto, a seguito di domanda proposta il 20 febbraio 2003 (doc. A56 di parte attrice), con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 8 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2006 all'esito di regolare procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8,



terzo comma, della legge n.164/1992, secondo la procedura prevista dal D.P.R. n. 348/1994.

Detto riconoscimento è stato poi comunicato alla Commissione europea che ha successivamente provveduto alla pubblicazione, in data 8 agosto 2009, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'art.54 del regolamento CE n.1493/1999.

I paragrafi 4 e 5 dell'art. 54 prevedono che *“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.*

La Commissione pubblica l'elenco nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie C”.

Ai sensi del paragrafo 2 lettera b) della sezione F dell'allegato VII del citato regolamento CE n. 1493/1999, *“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.”*

Questa, secondo l'opinione del Collegio, deve ritenersi la norma applicabile al caso di specie.

L'attrice sostiene invece l'applicabilità alla fattispecie qui considerata della norma contenuta nell'art. 43 del regolamento CE n. 479 del 2008, intitolato *“Motivi di rigetto della protezione”* che prevede al secondo comma che *“Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino”.*

Tale disposizione, tuttavia, come eccepito dalle parti convenute, è entrata in vigore il 1° agosto 2009, pertanto, essa non era applicabile all'epoca del riconoscimento della D.O.C. Salaparuta, intervenuto, come si è detto, con decreto ministeriale in data 8 febbraio 2006.

All'epoca del riconoscimento della D.O.C. era in vigore il regolamento CE n. 1493/1999 il cui paragrafo 2 lettera b) della sezione F dell'allegato VII prevedeva, come è già stato



evidenziato, la non opponibilità dei marchi conformi alle condizioni del primo e del secondo comma “*all'utilizzazione dei nomi delle unità geografiche utilizzati per la designazione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola*”.

Il riconoscimento della D.O.C. Salaparuta, quale “denominazione protetta preesistente” è avvenuto in conformità alle norme preesistenti sulla base delle norme transitorie contenute nell'art. 51 del regolamento CE n. 479 del 2008, poi trasfusa nell'art. 118 *vicies* del regolamento 1234/2007, modificato dal regolamento 491/2009.

L'attrice sostiene che l'allegato VII sezione F paragrafo 2 del regolamento CE n. 1493/1999 si applica soltanto alle D.O., V.Q.P.R.D. e I.G. riconosciute da uno Stato membro in data anteriore al 1° agosto 2009, ma tale affermazione non è supportata da riscontri normativi. Difatti il regolamento CE n. 1493/1999 è rimasto in vigore sino al 1° agosto 2009, data di entrata in vigore, per le disposizioni che qui interessano, del regolamento CE n. 479/2009, inserito, con il regolamento CE n. 491/2009, nel regolamento CE n. 1234/2007.

Va evidenziato che la Commissione europea non ha adottato alcun atto di esecuzione volto alla cancellazione della D.O.P. Salaparuta entro il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall'ultima parte dell'art. 51 del regolamento n.479 del 2008, confermandone così la protezione e ritenendo, presumibilmente, che fossero state rispettate le condizioni previste dal regolamento medesimo.

D) I profili di nullità della D.O.P. nella prospettazione di parte attrice

Il decreto ministeriale che ha riconosciuto la D.O.C. Salaparuta non è mai stato impugnato dinanzi al T.A.R. dall'attrice.

La stessa, nel corso del procedimento istruttorio che ha preceduto il riconoscimento, ha espresso la propria contrarietà al riconoscimento della D.O.P. (doc. A66 di parte attrice), ma non ha assunto successivamente alcuna iniziativa per contrastare l'intervenuto riconoscimento a seguito del decreto dell'8 febbraio 2006.

Con l'azione svolta in questa sede, la Duca di Salaparuta chiede tuttavia che venga dichiarata la nullità o “*comunque l'invalidità*” del diritto di proprietà industriale



Essa rileva che la stessa definizione della D.O.P. richiede che la denominazione sia il nome di una regione, di un luogo determinato che serve a designare un prodotto conforme a determinati requisiti, ed in proposito richiama l'art. 34, primo comma, lettera a) del regolamento n. 479/2008 e l'art.93, primo comma 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, art. 93.

Nel caso di specie, non ricorrerebbero tali requisiti perché mancherebbe l'identificazione con il nome della provenienza geografica del prodotto con tale nome designato.

Il toponimo suscettibile di essere D.O.P., nel caso qui considerato, non sarebbe percepibile dal pubblico come designante la provenienza geografica del prodotto che si vorrebbe con quel nome designare.

Tale assunto dell'attrice è fondato sulla convinzione che debba escludersi l'idoneità a distinguere una provenienza geografica alla luce della previsione contenuta nell'art. 43, secondo comma del regolamento 479/2008 e riprodotta nell'art. 101, secondo comma, del regolamento 1308/2013. Tale previsione, infatti, che si esprime nel principio che *“un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino”*, si sarebbe dovuta ritenere ostativa al riconoscimento della D.O.P. “Salaparuta”.

Il principio richiamato inoltre, precisa l'attrice, era già riconosciuto nell'art. 14, terzo comma, regolamento n. 2081/1992 sulle indicazioni geografiche in generale, ai sensi del quale *“una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto”*.

L'assunto dell'attrice non è condivisibile.

Come si è detto, infatti, la normativa applicabile al caso di specie *ratione temporis* non è quella indicata dalla Duca di Salaparuta, perché i nuovi criteri di riconoscimento delle D.O.C. previsti dal regolamento n. 479 del 2008 non hanno efficacia retroattiva.



Posto che la D.O.C. di cui si controverte è stata riconosciuta sulla base della norma transitoria contenuta nell'art. 51 del citato regolamento n. 479 del 2008, come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione nella propria ordinanza più volte richiamata, la stessa, in quanto *“denominazione protetta preesistente”*, deve ritenersi soggetta solo a tale norma, che prevede appunto l'automatica protezione, salva la possibilità di procedere alla cancellazione entro il 31 dicembre 2014 *“se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 34”*.

Le disposizioni richiamate costituiscono l'espressione dei principi vigenti prima dell'emanazione del regolamento n. 479/2008 i quali risolvevano ogni conflitto tra la denominazione da riconoscere e il marchio anteriore sulla base del criterio della prevalenza della D.O.C. sul marchio registrato, anche se preesistente ad essa e anche se noto.

Coerentemente con tale impostazione, l'allegato VII della sezione F del regolamento n. 1493 del 1999 prevedeva al paragrafo 2 lettera b) che *“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”.



L'attrice contesta tale prospettazione contenuta negli atti della controparte e rileva che l'art. 48 del regolamento n. 1493 del 1999 e l'art. 14, terzo comma del regolamento n. 2081/1992 conducono in un'altra direzione.

Quest'ultimo infatti dispone che *“una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore”*, mentre l'art.48 del regolamento n.1493 del 1999 prevedeva che *“la designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa a detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte”*.

Quanto a quest'ultima disposizione, si osserva che essa non disciplina specificamente il caso del marchio rinomato preesistente ma contiene un'indicazione generica, destinata ad operare come principio generale nella materia dei prodotti vitivinicoli e riguarda un insieme di informazioni relative al prodotto, quali le informazioni sulla sua provenienza e sulle sue caratteristiche, *“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”*.

Quanto invece all'art.14 del regolamento CE n.2081/1992, esso non è applicabile al caso di specie, in quanto l'art. 1 del medesimo regolamento statuisce, al primo comma, che *“il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose”*.

D) 2. La malafede

Anche per tale profilo di nullità l'attrice richiama le norme invocate per sostenere la non registrabilità della D.O.P., in particolare l'art. 43, secondo comma del regolamento n. 479/2008 e l'art.14, terzo comma del regolamento n. 2081 del 1992, insistendo sull'antioriorità ed alta rinomanza del marchio “Salaparuta” del quale la stessa è titolare. Sono state già illustrate le ragioni per cui il Collegio non ritiene tali disposizioni applicabili alla fattispecie oggetto di controversia e ritiene anzi applicabile la lettera F



dell'allegato VII al Regolamento 1493/1999 che, al paragrafo 2 lettera b) espressamente prevede che *“I marchi conformi alle condizioni del primo e 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”*.

L'attrice richiama anche l'art. 19 del codice della proprietà industriale.

Tuttavia, diversamente da quanto potrebbe far supporre tale richiamo, la malafede che essa lamenta viene qui assimilata alla consapevolezza in capo ai soggetti richiedenti e al Ministero, al momento della registrazione della D.O.P., dell'esistenza del marchio anteriore, che si assume rinomato, di cui è titolare la società Duca di Salaparuta, e si sostanzierebbe nell'intento di *“agganciare parassitariamente la fama di un prodotto di alta qualità e rinomanza, proveniente da diverso terroir”* (pag.71 della comparsa conclusionale di Duca di Salaparuta).

L'intento denunciato non risulta però provato.

La malafede non può essere presunta e la relativa prova dovrebbe essere fondata su elementi concreti.

Nella prospettazione dell'attrice, le aziende vitivinicole avrebbero chiesto in malafede il riconoscimento della D.O.C., il Ministero avrebbe accolto la domanda con dolo e colpa grave, e le stesse aziende vitivinicole, con il consenso di quest'ultimo, avrebbero utilizzato o comunque promosso l'utilizzazione dell'indicazione decettiva in modo non conforme alla correttezza professionale.

La Duca di Salaparuta ha in particolare sostenuto la malafede del Ministero convenuto, assumendo che lo “Stato italiano” avrebbe riconosciuto la D.O.C. Salaparuta dopo aver venduto a caro prezzo il marchio “Salaparuta” e dopo aver pubblicizzato la tipicità e rinomanza dei marchi “Salaparuta” e “Duca di Salaparuta” per i cinquant'anni durante i quali l'azienda sarebbe rimasta in “mano pubblica”.

Tale versione dei fatti è contestata. Sul punto, la difesa del Ministero convenuto ha correttamente rilevato che lo “Stato italiano” e la Regione siciliana, comprese le sue società partecipate, sono soggetti giuridicamente distinti: lo Stato italiano non è mai



stato proprietario del marchio “Salaparuta”, che è invece appartenuto a società per azioni partecipate dalla Regione siciliana, dalle quali è stato poi stato ceduto alla società ILLVA Saronno S.p.a.

Anche l’attività di pubblicizzazione del marchio “Salaparuta”, cui si accenna, sarebbe stata posta in essere dalla Regione siciliana.

Appare pertanto privo di fondamento l’assunto che la D.O.P. sia stata registrata in malafede e sia nulla per tale motivo.

D) 3. L’assenza del requisito dello speciale pregio e dell’alta rinomanza della denominazione, nonché del collegamento tra tali elementi e l’ambiente geografico umanizzato (*terroir*)

La terza ragione di nullità dell’indicazione geografica “Salaparuta”, secondo la prospettazione dell’attrice, consisterebbe nell’assenza, nei vini originari del territorio di Salaparuta, di specialità o caratteristiche inscindibilmente legate al territorio di produzione, che siano aggiuntive rispetto a quelle che appartengono a tutta la Sicilia e che sono già tutelate dalla indicazione geografica “IGT” “Terre Siciliane”.

L’attrice contesta quindi che il territorio di Salaparuta presenti le caratteristiche necessarie per poter essere reputato “zona vinicola particolarmente vocata” in considerazione dell’ambiente naturale e dei fattori umani. Non sussisterebbero la rinomanza del prodotto, qualità, *terroir*, *milieu géographique*, né l’uso generalizzato della denominazione Salaparuta.

Viene conseguentemente contestata la rilevanza della documentazione depositata dai proponenti la domanda di riconoscimento della D.O.C., sia la relazione storica, sia la relazione tecnica-agronomica che l’attrice allega agli atti quali docc. A75 e A77. Nella prospettazione di quest’ultima, avrebbe quindi errato l’autorità amministrativa nel ritenere che i documenti prodotti a sostegno della domanda fossero idonei a dimostrare l’esistenza di una tradizione vitivinicola e ad affermare, come si legge nel decreto dell’8 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la sussistenza delle condizioni socio-economiche “*che dimostrano che i vigneti e la produzione vinicola*



rappresentano parte essenziale e rilevante dell'economia locale" e quindi a ritenere "la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente per il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Salaparuta", e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione".

La Duca di Salaparuta sostiene invece che fino agli anni '80 a Salaparuta non esisteva alcuna vocazione per la vite e contrappone la propria relazione storica a quella dei proponenti la domanda di riconoscimento della D.O.C., lamentando l'erroneità della decisione assunta dalla pubblica amministrazione.

La stessa chiede quindi al Tribunale di riformulare il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della D.O.C. e contesta solo oggi la scelta effettuata dall'autorità amministrativa, non avendo mai impugnato l'attrice il decreto di riconoscimento dinanzi al T.A.R.

Ritiene il Collegio che, poiché la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti del *milieu* deve reputarsi il frutto di una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, ispirata a criteri di salvaguardia dell'interesse pubblico, questo Tribunale non possa sostituirsi ad essa, rinnovando e riformulando la valutazione che ha portato al riconoscimento della D.O.C. e successivamente al riconoscimento europeo.

Del resto, la Duca di Salaparuta, benché al corrente dell'apertura della procedura volta al riconoscimento della tutela da parte dei produttori locali, non si è attivata in alcun modo per impedirne il buon esito e soltanto a distanza di dieci anni dal riconoscimento ha notificato ai convenuti l'atto di citazione con il quale viene lamentata la lesione dell'esclusiva conferita dai propri diritti sui marchi "Salaparuta".

Anche la Commissione europea ha confermato la protezione della D.O.P., non adottando, entro il termine prescritto dall'art. 107, terzo comma del regolamento UE n.1308/2013, alcun atto inteso alla cancellazione della D.O.P.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non può ritenersi fondata la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità o comunque d'invalidità del diritto di proprietà industriale costituito dalla denominazione d'origine "Salaparuta".



E) *Uso decettivo della D.O.P.*

Appaiono invece fondate le doglianze relative alle modalità di utilizzazione della D.O.P. Salaparuta da parte di alcune delle convenute.

L'attrice rileva infatti che, nonostante l'indicazione geografica venga apposta con caratteri di regola più piccoli e meno evidenti del marchio, in quanto la sua funzione è quella di indicare la provenienza da una determinata zona di produzione, alcune convenute fanno uso dell'indicazione in funzione decettiva, raffigurandola nella pubblicità, sui siti internet delle relative aziende e nell'etichettatura delle bottiglie, con uno spazio enorme ed inusuale, volto appunto a suggerire la provenienza dal più noto marchio Duca di Salaparuta.

A sostegno della fondatezza di tali assunti sono stati prodotti dall'attrice i documenti da A86 a A89 che riguardano le convenute Baglio Gibellina, Cantina Giacco, Romeo Vini e Madonna del Piraino, la cui linea di vini "Villa Scaminaci" (doc. A86), come risulta dal documento A90, è distribuita da Botte di Vino di Andrea Catalano & C. che, appunto quale distributrice, concorre nella condotta illecita.

Osserva il Collegio che gli allegati A86, A88, A89 e A90 documentano effettivamente l'uso in funzione distintiva del termine "Salaparuta", che dovrebbe invece essere utilizzato esclusivamente per indicare la provenienza geografica di qualità del prodotto.

In particolare i documenti A86, con riferimento al "Nero d'Avola" della linea Villa Scaminaci di Madonna Piraino:





il documento A88, relativo al sito di Baglio Gibellina, ove l'immagine delle due bottiglie di vino appaiate "Salaparuta D.O.C." Grillo e Nero d'Avola recano etichette che danno il maggior risalto alla scritta "Salaparuta D.O.C." che, in caratteri più grandi e meglio visibili, sovrasta rispettivamente le diciture "Grillo" e "Nero d'Avola":



e, infine, il documento A89, relativo al sito di Romeo Vini, ove, nelle bottiglie fotografate, la scritta "Salaparuta D.O.C." occupa la parte centrale dell'etichetta







Non vi è invece evidenza di tale uso da parte di Cantina Giacco la cui etichetta, visibile nel documento A87, non sembra porre in maggior evidenza il termine Salaparuta, rispetto al marchio “Cantina Giacco”.



L'art.21 c.p.i., applicabile anche al titolare della D.O.P., in quanto quest'ultima è tutelata quale diritto di proprietà industriale, ai sensi dell'art.1 c.p.i., impone al titolare del marchio di farne un uso conforme alla legge. In particolare, è vietato usare il marchio in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui.



L'uso del proprio diritto in maniera non conforme a tali criteri è contrario ai principi della correttezza professionale in quanto può comportare una lesione del diritto esclusivo altrui.

Le convenute hanno ribattuto alla contestazione dell'attrice che la menzione della D.O.P. sulle etichette è obbligatoria e che, pertanto, dall'apposizione di una menzione obbligatoria non può derivare un inganno per i consumatori e un conseguente danno a carico dell'attrice.

Osserva il Collegio che non si vuol mettere in discussione il diritto delle convenute di apporre la denominazione di origine sui propri prodotti, ma che l'uso di essa, per il modo e il contesto in cui viene impiegata, deve essere conforme a diritto e ai principi della correttezza professionale: utilizzare la dicitura "Salaparuta" a caratteri cubitali, al centro dell'etichetta e in primo piano, attribuendole una predominanza, per posizione e dimensioni, rispetto al marchio del vino, significa voler suggerire al pubblico che il proprio prodotto proviene dall'azienda storica "Duca di Salaparuta", anziché informare, correttamente, il consumatore che esso proviene dall'area geografica di Salaparuta.

F) La concorrenza sleale

La condotta concretizzantesi in un uso decettivo del marchio "Salaparuta", contrario ai principi di correttezza professionale, è stata già censurata sotto il profilo della violazione della privativa industriale.

L'attrice rileva che, oltre all'ipotesi prevista dal n.1 dell'art. 2598 c.c., integrata mediante l'uso di nome idoneo a produrre confusione con i segni distintivi della stessa, è stata posta in essere un condotta di appropriazione del pregio dei prodotti Duca di Salaparuta e di agganciamento al *terroir* dei medesimi.

Tuttavia tali condotte non sono state dimostrate. Al di là dell'uso improprio della denominazione di origine riscontrato su alcune delle etichette di talune convenute, non è emerso che esse si siano rivolte al mercato attribuendosi pregi propri della Duca di Salaparuta, né si siano proposte al pubblico equiparandosi all'attrice.



Non sono stati dedotti né risultano provati altri profili di illiceità riconducibili alla fattispecie della concorrenza sleale, perciò l'accertamento compiuto e i provvedimenti che ne conseguono rivestono carattere assorbente.

G) Il comando giudiziale

Nonostante non sia risultata provata la nullità della denominazione d'origine "Salaparuta" e la stessa debba conseguentemente ritenersi pienamente valida, l'uso che ne venga fatto in funzione decettiva, come si è detto, costituisce condotta illecita ai sensi dell'art. 21 c.p.i., in quanto ingenera un rischio di confusione con il marchio "Salaparuta" e gli altri marchi dell'attrice contenenti l'espressione "Salaparuta".

Va pertanto inibito alle società Baglio Gibellina, Romeo Vini, Madonna del Piraino e Botte di Vino, quest'ultima distributrice del vino Nero d'Avola di Villa Scaminaci, l'uso delle etichette idonee a trarre in inganno il consumatore sull'identità dell'impresa dalla quale proviene il vino commercializzato. Si tratta in particolare delle etichette nelle quali viene dato maggior risalto, rispetto al marchio d'impresa, alla denominazione d'origine, sia per la posizione nella quale viene collocata in etichetta tale denominazione, sia per la natura e le dimensioni dei caratteri utilizzati, come è risultato nelle immagini contenute nei documenti sopra richiamati.

L'inibitoria ha ad oggetto la commercializzazione e la pubblicità dei vini la cui etichetta presenti i caratteri sopra indicati e in cui la denominazione di origine non venga utilizzata per fornire un'indicazione sull'origine territoriale dei vini, ma in funzione distintiva.

Il comando è diretto alle società rispetto alle quali è stata fornita la prova della condotta illecita: Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola.

Va invece respinta la relativa domanda formulata nei confronti degli altri convenuti Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Cantina Giacco s.c. coop.



Agricola e Baglio San Vito, poiché l'attrice non ha fornito la prova che anche questi ultimi facciano un uso decettivo della denominazione d'origine.

Quanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al quale viene imputato di aver riconosciuto una D.O.P. invalida, di aver chiesto alla Commissione Europea di registrare nel registro europeo delle denominazioni d'origine protetta l'invalida D.O.P. Salaparuta, inviandole la documentazione di cui all'articolo 51, terzo comma, regolamento UE 479/2008, e che viene chiamato in causa quale titolare o, comunque, contitolare del diritto di proprietà industriale costituito dalla D.O.P. Salaparuta, si è già detto che lo stesso non può ritenersi titolare, né contitolare, del diritto di privativa costituito dalla D.O.P. e che la D.O.P. non può ritenersi invalida.

Tutte le domande al medesimo rivolte vanno pertanto respinte, non essendo ipotizzabile che lo stesso concorra nell'unico illecito accertato, costituito dalla utilizzazione in funzione decettiva della D.O.P. su parte delle etichette di alcune convenute.

Per lo stesso motivo vanno respinte le domande svolte nei confronti del Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.C. Salaparuta, che non commercializza i vini oggetto delle condotte illecite.

Anche nei confronti di Cantina Giacco e Baglio San Vito, non è stata provata alcuna condotta illecita.

Non sussistono comunque i presupposti per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., chiesta dal Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.C. Salaparuta, Cantina Giacco e Baglio San Vito, in quanto non risulta che l'attrice abbia agito in mala fede o colpa grave.

Poiché l'attrice ha chiesto la condanna generica al risarcimento del danno, invocando l'applicazione dell'art. 278 c.p.c., va demandata alla successiva fase del giudizio la liquidazione del danno derivante dall'uso decettivo del marchio dell'attrice, da ritenersi provato, quanto meno sotto il profilo dell'annacquamento, e da quantificarsi nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria, fatta salva ogni valutazione in ordine all'eccepta prescrizione.



Deve essere anche ordinato, come richiesto, il ritiro dal commercio delle bottiglie di vino recanti le etichette che presentino i caratteri sopra descritti.

Non si ritiene utile disporre la distruzione delle bottiglie medesime, che potranno essere pubblicizzate e messe in commercio con etichette diverse, una volta rimosse quelle utilizzate in violazione dei diritti dell'attrice.

La violazione dei provvedimenti assunti da parte delle convenute che utilizzino dette etichette comporterà l'applicazione della penale di euro 10,00 per ogni singola bottiglia immessa in commercio dopo il provvedimento, nonché della penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi alle statuizioni contenute nel presente provvedimento e per ogni atto di pubblicità in violazione del medesimo.

La penale verrà applicata a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza.

Va infine respinta la richiesta di pubblicazione della sentenza, ritenendo il Collegio che le misure adottate siano sufficienti a salvaguardare i diritti di privativa dell'attrice.

H) *La separazione delle cause*

La pronuncia ha carattere definitivo nei confronti dei convenuti Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Cantina Giacco e Baglio San Vito, in quanto, non essendo ai medesimi imputabile alcuna condotta illecita, non vi è alcuna ulteriore indagine istruttoria da compiere, mentre, nei confronti delle convenute Baglio Gibellina, Romeo Vini di Romeo Antonino & C., Botte di Vino e Madonna del Piraino, il giudizio deve proseguire ai fini della liquidazione del danno.

Con separata ordinanza va pertanto disposta la separazione delle cause, ai sensi dell'art. 103, secondo comma c.p.c., affinché il Collegio possa pronunciarsi in via definitiva sulle altre domande, ai sensi dell'art. 279, secondo comma n.5 c.p.c., rimettendo la causa separata al giudice istruttore ai fini della liquidazione del danno a favore dell'attrice.

I) *Le spese processuali*



Sulle domande decise in via definitiva, occorre provvedere in ordine alle spese di lite. Le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di particolare importanza e complessità, a carico dell'attrice e in favore dei convenuti Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Cantina Giacco e Baglio San Vito S.r.l.

Andranno invece liquidate con la sentenza definitiva le spese relative alle domande separate svolte dalla Duca di Salaparuta nei confronti di Baglio Gibellina, Romeo Vini di Romeo Antonino & C., Botte di Vino e Madonna del Piraino.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando solo su alcune delle questioni sottoposte al suo esame, nel giudizio introdotto con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2016 da Duca di Salaparuta S.p.a. contro Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c., Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola, Baglio Gibellina S.r.l., Cantina Giacco s.c. coop. Agricola, Baglio San Vito S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s., ogni altra e diversa domanda ed eccezione rigettata e disattesa così provvede:

- 1) decidendo in via definitiva, rigetta tutte le domande svolte dalla Duca di Salaparuta S.p.a. nei confronti di Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Cantina Giacco s.c. coop. Agricola e Baglio San Vito S.r.l. e respinge la domanda di condanna formulata nei confronti dell'attrice dal Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.C. Salaparuta, da Cantina Giacco s.c. coop. Agricola e da Baglio San Vito S.r.l., ai sensi dell'art.96 c.p.c.;
- 2) decidendo in via non definitiva, dichiara che le convenute Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola hanno violato i diritti dell'attrice sul marchio "Salaparuta" e sui marchi contenenti l'espressione "Salaparuta", utilizzando



la denominazione di origine, in alcune etichette, sia per la posizione nella quale viene collocata tale denominazione, sia per la natura e le dimensioni dei caratteri utilizzati, in modo da indurre in inganno il pubblico;

3) inibisce con effetto immediato a tali società la commercializzazione e la pubblicità dei vini la cui etichetta presenti le caratteristiche decettive indicate al precedente punto 2 e meglio descritte in motivazione;

4) ordina il ritiro dal commercio delle bottiglie recanti tali etichette;

5) impone la penale di euro 10,00 per ogni singola bottiglia immessa in commercio dopo il provvedimento, che abbia le caratteristiche di cui al punto 2) nonché la penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nel conformarsi alle statuizioni contenute nel presente provvedimento e per ogni atto di pubblicità in violazione del medesimo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza;

6) condanna genericamente, in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola al risarcimento dei danni rispettivamente arrecati, danni che saranno liquidati nella successiva fase del giudizio;

7) dispone la separazione dalla presente causa delle domande svolte in questa sede da parte attrice nei confronti di Botte di Vino di Andrea Catalano & C. S.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. S.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola;

8) condanna parte attrice a rifondere ai convenuti vittoriosi le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 21.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori quanto al Consorzio Volontario di Tutela Vini D.O.P. Salaparuta, Cantina Giacco s.c. coop. Agricola e Baglio San Vito S.r.l., costituiti con lo stesso difensore, nonché in euro 21.000,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e accessori quanto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;



9) riserva alla sentenza definitiva il regolamento delle spese tra l'attrice e le convenute Botte di Vino di Andrea Catalano & C. s.n.c., Baglio Gibellina S.r.l., Romeo Vini di Romeo Antonino & C. s.a.s. e Madonna del Piraino Società Cooperativa Agricola.

Così deciso in Milano, il 5 dicembre 2019

La Presidente est.

Anna Bellesi

