SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 luglio 2011 *

Nei procedimenti riuniti C-4/10 e C-27/10,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) con decisioni 31 dicembre 2009, pervenute in cancelleria rispettivamente il 5 gennaio e il 18 gennaio 2010, nelle cause promosse da

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

con l'intervento di:

Gust. Ranin Oy,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger (relatore), giudici,

* Lingua processuale: il finlandese.

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per il Bureau national interprofessionnel du Cognac, dall'avv. P. Siitonen, asianajaja;

— per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e B. Cabouat, in qualità di agenti;

— per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

— per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente;

— per la Commissione europea, dai sigg. E. Paasivirta e F. Bulst nonché dalla sig.ra M. Vollkommer, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione degli artt. 16 e 23 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39, pag. 16, e — rettifica — GU 2009, L 228, pag. 47), nonché della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di una controversia avviata dal Bureau national interprofessionnel du Cognac (in prosieguo: il «BNIC») a proposito della registrazione in Finlandia, da parte del Patentti- ja rekisterihallitus (Ufficio nazionale dei brevetti e della registrazione), di due marchi figurativi concernenti bevande spiritose.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

Il regolamento n. 110/2008

3 Ai sensi della seconda frase del quattordicesimo considerando del regolamento n. 110/2008, «[è] opportuno procedere alla registrazione delle indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica».

4 L'art. 14 del suddetto regolamento, relativo alla lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura delle bevande spiritose, prevede al n. 2 quanto segue:

«(...) le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III non sono tradotte sull'etichetta né nella presentazione della bevanda spiritosa».

5 L'art. 15 del suddetto regolamento, relativo alla «Indicazioni geografiche», dispone quanto segue:

«1. Ai fini del presente regolamento, per "indicazione geografica" si intende un'indicazione che identifichi una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità,

la rinomanza o altra caratteristica della bevanda spiritosa sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica.

2. Le indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 sono registrate nell'allegato III.

3. Le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III non possono diventare generiche.

Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate nell'allegato III.

(…)

4. Le bevande spiritose recanti un'indicazione geografica registrata nell'allegato III sono conformi a tutti i requisiti della scheda tecnica di cui all'articolo 17, paragrafo 1».

6 L'art. 16 del regolamento n. 110/2008, concernente la protezione delle indicazioni geografiche, così recita:

«(…) le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III sono protette da:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata con tale indicazione geografica o nella misura in cui l'uso di tale indicazione consenta di sfruttare indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica registrata;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole in relazione alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura del medesimo, tale da indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto».

7 L'art. 23, nn. 1 e 2, del suddetto regolamento, intitolato «Relazione tra marchi e indicazioni geografiche», è redatto come segue:

«1. La registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica registrata nell'allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all'articolo 16.

2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 16, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 1º gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica (...)».

8 L'allegato III del medesimo regolamento menziona il termine «Cognac» in quanto costitutivo di un'indicazione geografica che designa prodotti della categoria n. 4, cioè quella dell'acquavite di vino, con la Francia come paese d'origine.

9 A norma dell'art. 30, il regolamento n. 110/2008 è entrato in vigore il 20 febbraio 2008.

Il regolamento (CEE) n. 1576/89

10 Il regolamento n. 110/2008 ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160, pag. 1), in vigore dal 15 giugno 1989. All'allegato II il regolamento n. 1576/89 aveva per oggetto, tra le denominazioni geografiche protette, la denominazione «Cognac».

Il regolamento (CE) n. 3378/94

11 Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3378, recante modifica del regolamento n. 1576/89 (GU L 366, pag. 1), ha inserito nel regolamento n. 1576/89, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 1996, un art. 11 bis, il cui n. 1, primo comma, disponeva quanto segue:

«Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni precisate agli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli

aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l'uso nella Comunità di un'indicazione geografica che identifichi prodotti contemplati dal presente regolamento per prodotti non originari del luogo a cui l'indicazione geografica in questione fa riferimento, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o altre».

La direttiva 89/104

12 L'art. 3 della direttiva 89/104, relativo agli impedimenti alla registrazione o ai motivi di nullità che possono essere opposti alla registrazione di un marchio, così disponeva ai nn. 1, lett. g), e 2, lett. a):

«1. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(…)

g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

(…)

2. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a) l'uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità».

13 La direttiva 89/104 è stata abrogata e sostituita a decorrere dal 28 novembre 2008 dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25). Le disposizioni del suddetto art. 3, nn. 1, lett. g), e 2, lett. a), sono rimaste immutate.

L'Accordo ADPIC

14 L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«Accordo TRIPS»), che costituisce l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), contiene l'art. 23, intitolato «Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici», i cui nn. 1 e 2 così recitano:

«1. Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili.

2. (…) La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per (...) gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni».

15 L'art. 24 del suddetto Accordo precisa, al n. 5:

«Se un marchio è stato chiesto o registrato in buona fede o se i diritti al marchio sono stati acquistati con l'uso in buona fede:

a) prima della data di applicazione delle presenti disposizioni nel membro in questione ai sensi della parte VI, oppure

b) prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d'origine,

le misure adottate per attuare la presente sezione non compromettono il diritto al marchio o la validità della sua registrazione, né il diritto ad usare il marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica».

Fatti all'origine delle controversie nella causa principale e questioni pregiudiziali

16 La Gust. Ranin Oy, una società di diritto finlandese, ha chiesto il 19 dicembre 2001, presso il Patentti- ja rekisterihallitus, la registrazione di due marchi figurativi a forma di un'etichetta di bottiglia. Per i «Konjakit» rientranti nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, l'elemento figurativo su cui verteva la domanda contiene la menzione «COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml». Per i «liquori contenenti "konjakki"» della suddetta classe 33, l'elemento figurativo conteneva la menzione «KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri — Likör — Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml».

17 Il Patentti- ja rekisterihallitus ha registrato, con decisione 31 gennaio 2003, i due marchi, il primo col n. 226350 (causa C-4/10) ed il secondo col n. 226351 (causa C-27/10).

18 Il BNIC ha proposto opposizione contro la registrazione di tali marchi.

19 Con decisione 10 settembre 2004, il Patentti- ja rekisterihallitus ha respinto l'opposizione proposta dal BNIC ed ha confermato la validità del marchio registrato col n. 226350. Invece, con la stessa decisione, ha accolto la suddetta opposizione in quanto diretta contro il marchio registrato col n. 226351 ed ha annullato la relativa registrazione.

20 Con decisione 22 ottobre 2007, la Pattenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta (commissione di ricorso del Patentti- ja rekisterihallitus) ha respinto il ricorso del BNIC e ha mantenuto la decisione 10 settembre 2004 che aveva confermato la

registrazione del marchio n. 226350. Essa ha del pari accolto un ricorso proposto dalla Gust. Ranin Oy, infirmando la decisione di annullamento della registrazione del marchio n. 226351.

21 Nei procedimenti dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema), il BNIC chiede, in via principale, l'annullamento della suddetta decisione del 22 ottobre 2007 o, in subordine, il rinvio della causa dinanzi al Patentti- ja rekisterihallitus affinché proceda al riesame di quest'ultima.

22 Di conseguenza, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, che sono formulate in termini identici nei due procedimenti C-4/10 e C-27/10:

«1) Se il regolamento [n. 110/2008] si applichi alla valutazione dei presupposti per la registrazione — richiesta il 19 dicembre 2001 e ottenuta il 31 gennaio 2003 — di un marchio contenente un'indicazione geografica d'origine protetta dal menzionato regolamento.

2) In caso di soluzione positiva della prima questione, se il marchio il quale contiene tra l'altro un'indicazione geografica d'origine protetta nel regolamento n. 110/2008 ovvero un'indicazione siffatta impiegata come termine generico e come traduzione ed il quale sia stato registrato per bevande spiritose che, tra l'altro, quanto al procedimento di fabbricazione ed al tenore alcolico, non adempiono i requisiti imposti per l'uso dell'indicazione geografica d'origine in questione, debba essere rifiutato in quanto contrario agli artt. 16 e 23 di tale regolamento.

3) Se, a prescindere dalla soluzione della prima questione, un marchio come quello descritto nella seconda questione debba essere considerato tale da poter indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), della [direttiva 89/104], oggi sostituita dalla [direttiva 2008/95].

4) Se, indipendentemente dalla soluzione della prima questione, qualora uno Stato membro abbia previsto, sul fondamento dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 89/104, che un marchio può essere escluso dalla registrazione o, se registrato, dichiarato nullo nel caso in cui l'uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità, debba ritenersi che, nella misura in cui la registrazione del marchio contenga elementi in violazione del regolamento n. 110/2008 tali da poterne vietare l'impiego, un marchio siffatto possa essere escluso dalla registrazione».

23 Con ordinanza del presidente della Corte 9 marzo 2010, i procedimenti C-4/10 e C-27/10 sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

24 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 110/2008 sia applicabile al giudizio sulla validità della registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica protetta dal regolamento in parola, qualora la registrazione sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

25 Secondo giurisprudenza consolidata, in linea generale, il principio della certezza del diritto osta a che il momento iniziale dell'applicazione nel tempo di un atto dell'Unione decorra da una data anteriore a quella della sua pubblicazione, salvo qualora,

in via eccezionale, lo esiga lo scopo da raggiungere e sia debitamente rispettato il legittimo affidamento degli interessati (v., in particolare, sentenze 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. 7869, punto 119, nonché 22 dicembre 2010, causa C-120/08, Bavaria, Racc. pag. I-13393, punto 40).

26 A tal riguardo, per garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell'Unione di diritto sostanziale devono essere interpretate come applicabili a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto nei limiti in cui dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita tale efficacia (v., in particolare, sentenze Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit., punto 119; Bavaria, cit., punto 40, nonché 24 marzo 2011, causa C-369/09 P, ISD Polska e a./Commissione, Racc. pag. I-2011, punto 98).

27 Conformemente all'art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008, la registrazione di un marchio che contiene un'indicazione geografica registrata nell'allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego può determinare una delle situazioni di cui all'art. 16 del regolamento.

28 Tale disposizione prevede quindi chiaramente, oltre alla possibilità di respingere la registrazione di un marchio siffatto, quella di invalidare, per le medesime ragioni, un marchio già registrato, senza che un riferimento temporale apporti qualsivoglia limitazione circa la data in cui ha avuto luogo la registrazione del marchio stesso. Come hanno fatto osservare i governi francese e portoghese nonché la Commissione europea, risulta dal suo tenore letterale che l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008 è destinato ad applicarsi ai marchi registrati prima della sua entrata in vigore.

29 Siffatta interpretazione è corroborata dalla regola enunciata all'art. 23, n. 2, del medesimo regolamento.

30 Quest'ultima disposizione autorizza infatti, in via derogatoria, il proseguimento dell'uso di un marchio se quest'ultimo dà luogo ad una delle situazioni di cui all'art. 16 del regolamento n. 110/2008, e alla condizione che sia stato registrato o acquisito anteriormente alla data di entrata in vigore della protezione dell'indicazione geografica in parola nel paese di origine o precedentemente al 1º gennaio 1996. Come hanno fatto valere i governi italiano e del Regno Unito nonché la Commissione, occorre dedurre da tale regola che, al di fuori dei marchi rientranti nei limiti temporali della deroga espressamente prevista all'art. 23, n. 2, del regolamento n. 110/2008, i marchi registrati prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo possono essere invalidati in applicazione del n. 1 del medesimo art. 23.

31 Ne consegue che l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008 deve interpretarsi nel senso che è applicabile a marchi registrati prima dell'entrata in vigore del regolamento.

32 Circa il giudizio sulla compatibilità di una siffatta applicazione nel tempo con l'osservanza dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento degli interessati, si deve rilevare che la protezione fornita dal regolamento n. 110/2008 alle indicazioni geografiche si iscrive nel prolungamento di quella già garantita dal regolamento n. 3378/94, il quale aveva inserito nel regolamento n. 1576/89, con effetto dal 1º gennaio 1996, un art. 11 bis.

33 A norma del n. 1 del suddetto art. 11 bis, gli Stati membri erano tenuti a prendere tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni precisate agli artt. 23 e 24 dell'Accordo ADPIC, l'uso nella Comunità di un'indicazione geografica per prodotti non originari del luogo a cui l'indicazione in questione fa riferimento. Orbene, ai sensi dell'art. 23, n. 2, del suddetto Accordo, la registrazione di un marchio che contenga o consista in un'indicazione geografica che identifichi determinati alcolici è rifiutata o dichiarata nulla per gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni, mentre l'art. 24, n. 5, di tale Accordo enuncia

una deroga al principio di fruire dei nuovi marchi registrati o acquisiti in buona fede prima dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso o prima che l'indicazione geografica fosse protetta.

34 Occorre quindi considerare che, a decorrere dal 1º gennaio 1996, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 3378/94, le regole di protezione delle indicazioni geografiche previste dall'Accordo ADPIC erano state incorporate nel diritto dell'Unione, anche se la competenza per definire le misure di esecuzione era stata attribuita agli Stati membri.

35 Dati tali elementi, l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008, ai sensi del quale la registrazione di un marchio può essere respinta o invalidata se l'uso di quest'ultima corrisponde a uno dei casi di impiego abusivo di cui all'art. 16 del regolamento, si limita a stabilire le condizioni uniformi di applicazione di una regola vigente nel diritto dell'Unione, mentre il n. 2 del medesimo articolo mantiene le deroghe temporali già riconosciute dal diritto dell'Unione.

36 Ne consegue che l'applicazione di tali disposizioni non lede il principio di certezza del diritto, né quello di tutela del legittimo affidamento degli interessati.

37 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che il regolamento n. 110/2008 è applicabile al giudizio sulla validità della registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica protetta dal regolamento in parola, quando la registrazione è stata effettuata prima dell'entrata in vigore del medesimo.

Sulla seconda questione

38 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 16 e 23 del regolamento n. 110/2008 ostino alla registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica protetta, o un termine generico corrispondente a tale indicazione e la traduzione di quest'ultima, per bevande spiritose che non adempiono le condizioni di impiego della suddetta indicazione.

39 Per risolvere la questione di cui trattasi, occorre esaminare successivamente i presupposti di applicazione degli artt. 23 e 16 del suddetto regolamento.

Sui presupposti di applicazione dell'art. 23 del regolamento n. 110/2008

40 In limine, si deve ricordare che, ai termini dell'art. 288, secondo comma, TFUE, il regolamento ha portata generale ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Secondo costante giurisprudenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell'ambito delle fonti del diritto comunitario, il regolamento è atto ad attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v., in particolare, sentenze 10 ottobre 1973, causa 34/73, Variola, Racc. pag. 981, punto 8, e 17 settembre 2002, causa C-253/00, Muñoz e Superior Fruiticola, Racc. pag. I-7289, punto 27).

41 Il tenore letterale chiaro ed incondizionato dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008, secondo cui la registrazione di un marchio che contiene un'indicazione geografica registrata nell'allegato III è respinta o invalidata se il suo impiego è operato in condizioni costituitive di una delle situazioni contemplate all'art. 16 del regolamento stesso, impone alle competenti autorità nazionali di respingere o invalidare la

registrazione di un marchio dal momento che quest'ultima sia impiegata in condizioni siffatte.

42 È ben vero che l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 110/2008 prevede una limitata deroga circa i marchi registrati o acquisiti in buona fede anteriormente alla data dell'entrata in vigore della protezione dell'indicazione geografica in parola nel paese di origine o precedentemente al 1° gennaio 1996.

43 Deve rilevarsi in proposito che il termine «Cognac», incluso nei marchi la cui registrazione è all'origine delle controversie nella causa principale, figura tanto nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 quanto nell'allegato II del regolamento n. 1576/89 quale indicazione geografica che designa una bevanda spiritosa originaria della Francia. Indipendentemente dalla protezione di cui fruisce in diritto francese, il termine «Cognac» è quindi protetto quale indicazione geografica nel diritto dell'Unione dal 15 giugno 1989, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1576/89.

44 Una constatazione del genere è sufficiente per provare che i marchi di cui trattasi nelle controversie di cui alla causa principale, i quali, secondo le decisioni a quibus, sono stati registrati il 31 gennaio 2003, non possono fruire della deroga prevista all'art. 23, n. 2, del regolamento n. 110/2008.

45 Dati tali elementi, occorre risolvere la prima parte della seconda questione nel senso che, sul fondamento dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008, le competenti autorità nazionali devono respingere o invalidare la registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica protetta, che peraltro non fruisca della deroga temporale prevista al n. 2 del medesimo articolo, qualora l'impiego del suddetto marchio possa determinare una delle situazioni di cui all'art. 16 del medesimo regolamento.

Sui presupposti di applicazione dell'art. 16 del regolamento n. 110/2008

46 L'art. 16, lett. a)-d), del regolamento n. 110/2008 contempla diverse ipotesi in cui la commercializzazione di un prodotto si accompagna ad un riferimento esplicito o implicito ad un'indicazione geografica in condizioni idonee o a indurre il pubblico in errore o, quanto meno, a creare nella sua mente un'associazione di idee quanto all'origine del prodotto, o a permettere all'operatore di sfruttare indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica in questione.

47 La protezione in tal modo conferita dall'art. 16 del regolamento n. 100/2008 alle indicazioni geografiche deve essere interpretata tenendo conto dell'obiettivo perseguito dalla registrazione di queste ultime, cioè, come risulta dal quattordicesimo «considerando» del regolamento, permettere l'identificazione di bevande spiritose come originarie di un territorio determinato, quando una qualità, rinomanza o altra caratteristica delle bevande in questione siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

48 Concretamente l'estensione di tale protezione dev'essere valutata alla luce della regola di principio enunciata all'art. 15, n. 4, del regolamento n. 110/2008, ai sensi della quale possono recare un'indicazione geografica registrata nell'allegato III le bevande spiritose conformi a tutti i requisiti della scheda tecnica sottoposta, conformemente all'art. 17 del suddetto regolamento, dallo Stato membro di origine alla Commissione in occasione della domanda di registrazione dell'indicazione interessata.

49 La questione se una particolare bevanda spiritosa risponda agli specifici requisiti applicabili ad un'indicazione geografica protetta è una questione di fatto rientrante nella valutazione delle competenti autorità nazionali e da risolvere prima dell'esame di un'eventuale applicazione del disposto dell'art. 16 del regolamento n. 110/2008.

50 La seconda questione sollevata dal giudice del rinvio si riferisce in maniera specifica all'ipotesi in cui si è proceduto alla registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica, o il termine generico corrispondente a tale indicazione e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti all'indicazione stessa. Proprio sulla base di una siffatta premessa, occorre indicare al giudice del rinvio se la situazione di cui trattasi possa rientrare in quelle contemplate all'art. 16 del regolamento n. 110/2008.

51 Preliminarmente, dato che la suddetta questione fa riferimento ad un marchio contenente il termine generico corrispondente a un'indicazione geografica protetta e la sua traduzione, si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 15, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 110/2008, le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III di quest'ultimo non possono diventare generiche. Inversamente, il secondo comma del suddetto paragrafo precisa che le denominazioni generiche non possono essere registrate nel medesimo allegato III. Ne consegue che, ai fini del giudizio sulla validità della registrazione dei marchi di cui trattasi nella causa principale, non si può sostenere che l'indicazione «Cognac», registrata nello stesso allegato III, sia divenuta generica.

52 Si deve aggiungere che, conformemente all'art. 14, n. 2, del regolamento n. 110/2008, le indicazioni geografiche registrate nel suddetto allegato III, come l'indicazione «Cognac», non possono essere tradotte né sull'etichetta né sulla presentazione di una bevanda spiritosa.

53 Quanto alle situazioni contemplate all'art. 16 del regolamento n. 110/2008, è necessario rilevare che il suddetto articolo, alla lett. a), fa riferimento, in particolare, all'impiego commerciale diretto o indiretto di un'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione nella misura in cui questi ultimi siano comparabili alla bevanda spiritosa registrata.

54 Nell'ipotesi considerata dalla seconda questione pregiudiziale, secondo cui i prodotti non coperti da un'indicazione geografica sono bevande spiritose, sembra legittimo ritenere che possa trattarsi di prodotti comparabili alla bevanda spiritosa registrata con la medesima indicazione geografica. Infatti le bevande spiritose, indipendentemente dalle diverse categorie che raggruppano, comprendono bevande che presentano caratteristiche oggettive comuni e corrispondono, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche. Inoltre esse sono distribuite sovente attraverso le stesse reti ed assoggettate a regole di commercializzazione simili.

55 Ne consegue che, in un'ipotesi del genere, occorrerebbe considerare che l'impiego di un marchio contenente un'indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest'ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti costituisce un impiego commerciale diretto di un'indicazione geografica per prodotti comparabili alla bevanda registrata con tale indicazione, ma non coperti da quest'ultima ai sensi dell'art. 16, lett. a), del regolamento n. 110/2008.

56 In merito alla nozione di «evocazione», di cui all'art. 16, lett. b), del regolamento n. 110/2008, a cui si riferisce la decisione di rinvio nella causa C-4/10, è utile ricordare che tale nozione si riferisce all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che gode di tale denominazione (v. sentenze 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I-1301, punto 25, e 26 febbraio 2008, causa C-132/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I-957, punto 44).

57 Più precisamente, la Corte ha dichiarato che ciò poteva accadere nel caso di prodotti che presentano analogie visive e di denominazioni di vendita che presentano una somiglianza fonetica e visiva (citate sentenze Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, punto 27, e Commissione/Germania, punto 46).

58 Appare legittimo trasporre tali valutazioni all'ipotesi, contemplata dalla seconda questione pregiudiziale, della registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest'ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti a tale indicazione. L'impiego di un marchio contenente l'elemento «Cognac» per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti può quindi essere qualificata come «evocazione» ai sensi dell'art. 16, lett. b), del regolamento n. 110/2008.

59 Conviene aggiungere che, a norma della disposizione in parola, la menzione della vera origine del prodotto o l'uso dell'indicazione geografica in forma tradotta o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili non sarebbe idonea a modificare la suddetta qualificazione.

60 Qualora il giudice nazionale lo ritenesse utile, gli incomberebbe, al fine di provare l'esistenza di situazioni contemplate all'art. 16, lett. c) e d), del regolamento n. 110/2008, di determinare, tenendo conto degli elementi di interpretazione già forniti dalla Corte, se l'impiego di un marchio contenente un'indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest'ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti a tale indicazione, sia tale da generare un'impressione errata sull'origine delle bevande in questione o da indurre in errore il consumatore sulla loro vera origine.

61 La seconda parte della seconda questione dev'essere risolta nel senso che una situazione come quella contemplata in tale questione, cioè quella della registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest'ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti relativi a tale indicazione, rientra nelle situazioni di cui all'art. 16, lett. a) e b), del regolamento n. 110/2008, fatta salva l'eventuale applicazione delle altre regole dettate nel medesimo art. 16.

Sulla terza e quarta questione

62 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che occorre considerare di natura tale da ingannare il pubblico un marchio contenente un'indicazione geografica, o il termine generico corrispondente a quest'ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti a tale indicazione.

63 Con la quarta questione, il suddetto giudice mira sostanzialmente a stabilire se l'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 89/104 debba interpretarsi nel senso che, qualora uno Stato membro abbia previsto, in forza della disposizione stessa, che un marchio dev'essere dichiarato nullo se e nella misura in cui è contrario a norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio, occorre escludere dalla registrazione un marchio contrario alle disposizioni del regolamento n. 110/2008.

64 Tenuto conto della soluzione data alla seconda questione, non occorre risolvere le due suddette questioni.

65 Risulta infatti dalla suddetta soluzione che, da una parte, la registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica, o il termine generico corrispondente a quest'ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti corrispondenti a tale indicazione, rientra quantomeno nelle situazioni di cui all'art. 16, lett. a) e b), del regolamento n. 110/2008 e che, dall'altra, le competenti autorità nazionali devono, sul fondamento dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 110/2008, respingere o invalidare la registrazione di un marchio siffatto.

66 Si deve ricordare in proposito che l'efficacia diretta del regolamento implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione nei confronti degli amministrati non abbisognano di alcun atto di ricezione nel diritto interno, mentre l'osservanza scrupolosa del predetto obbligo è una condizione indispensabile per l'applicazione simultanea ed uniforme dei regolamenti nell'intera Unione europea (sentenza Variola, cit., punto 10). Il regolamento n. 110/2008 deve quindi essere applicabile indipendentemente dalle regole che assicurano la trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 89/104.

Sulle spese

67 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, n. 110, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, è applicabile al giudizio sulla validità della registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica protetta dal regolamento in parola, quando la registrazione è stata effettuata prima dell'entrata in vigore del medesimo.

2) Gli artt. 23 e 16 del regolamento n. 110/2008 devono essere interpretati nel senso che:

— **sul fondamento dell'art. 23, n. 1, di tale regolamento, le competenti autorità nazionali devono respingere o invalidare la registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica protetta, che peraltro non fruisca della deroga temporale prevista al n. 2 del medesimo articolo, qualora l'impiego del suddetto marchio possa determinare una delle situazioni di cui all'art. 16 del medesimo regolamento;**

— **una situazione come quella contemplata nella seconda questione pregiudiziale, cioè quella della registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica, o un termine corrispondente a quest'ultima e la sua traduzione, per bevande spiritose non conformi ai requisiti relativi a tale indicazione, rientra nelle situazioni di cui all'art. 16, lett. a) e b), del regolamento n. 110/2008, fatta salva l'eventuale applicazione delle altre regole dettate nel medesimo art. 16.**

Firme