Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 11 de septiembre de 2025 *

«Procedimiento prejudicial — Agricultura — Organización común del mercado vitivinícola — Régimen comunitario de protección de las denominaciones de los vinos — Reglamento (CE) n.º 1493/1999 — Artículo 54 — Vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) — Reglamento (CE) n.º 479/2008 — Artículos 43, apartado 2, y 51 — Reglamento (CE) n.º 1234/2007 — Artículos 118 *duodecies*, apartado 2, y 118 *vicies* — Reglamento (UE) n.º 1308/2013 — Artículos 101, apartado 2, y 107 — Protección con arreglo al Derecho de la Unión de los vcprd reconocidos por el Derecho nacional — Conflicto entre una denominación de vinos protegida y una marca notoria anterior que contenga una palabra idéntica a dicha denominación — Denominación supuestamente engañosa — Régimen transitorio — Ampliación automática de la protección — Exhaustividad del régimen de protección — Seguridad jurídica»

En el asunto C-341/24,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante resolución de 8 de mayo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de mayo de 2024, en el procedimiento entre

Duca di Salaparuta SpA

y

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste,

Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta,

Baglio Gibellina Srl,

Cantina Giacco Soc. coop. agricola,

Madonna del Piraino Soc. coop. agricola,

con intervención de:

Botte di Vino di VH & C. Snc,

Baglio San Vito Srl, en liquidación,

* Lengua de procedimiento: italiano.

Romeo Vini di CZ & C. Sas,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y N. Piçarra, la Sra. O. Spineanu-Matei y el Sr. N. Fenger (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Duca di Salaparuta SpA, por los Sres. S. de Bosio, R. Vaccarella y G. Vecchione, avvocati, y por el Sr. D. Philippe, avocat;

– en nombre de Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta, Baglio Gibellina Srl y Madonna del Piraino Soc. coop. agricola, por los Sres. F. Pacciani y S. Parlatore, avvocati;

– en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por los Sres. M. Auciello y M. Di Benedetto, avvocati dello Stato;

– en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. P. Barros da Costa y M. J. Ramos y por el Sr. A. Ribeiro de Almeida, advogados;

– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. L. Di Masi, M. Konstantinidis y F. Thiran, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de abril de 2025;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO 1999, L 179, p. 1), del Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2392/86 y (CE) n.º 1493/1999 (DO 2008, L 148, p. 1), del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2007, L 299, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009 (DO 2009, L 154, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1234/2007»), y del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se

crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671).

2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la sociedad Duca di Salaparuta SpA, por una parte, y el Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Ministerio de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques, Italia), el Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta (Consorcio Voluntario para la Protección de los Vinos de la DOC Salaparuta, Italia) y las sociedades Baglio Gibellina Srl, Cantina Giacco Soc. coop. agricola, Madonna del Piraino Soc. coop. agricola, Botte di Vino di VH & C. Snc, Baglio San Vito Srl, en liquidación, y Romeo Vini di CZ & C. Sas, por otra parte, en relación con una solicitud de cancelación o invalidez del registro a nivel de toda la Unión Europea de la denominación de origen protegida «Salaparuta» y del reconocimiento en el Derecho italiano de la palabra «Salaparuta» como denominación de origen controlada, por entenderse que dichas denominaciones de origen protegida y controlada crean un riesgo de conflicto con marcas notorias anteriores para vinos que están registradas, de las que es titular Duca di Salaparuta y que contienen palabras idénticas a dichas denominaciones de origen protegida y controlada.

Marco jurídico

Derecho internacional

Convenio de París

3 El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (*Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 828, n.º 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»). Todos los Estados miembros de la Unión son partes en este Convenio.

4 El artículo 10 *bis* del citado Convenio dispone lo siguiente:

«1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

[…]

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.»

Arreglo de Madrid

5 A tenor del artículo 3 *bis* del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas, de 14 de abril de 1891, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (*Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 828, n.º 11848, p. 163) (en lo sucesivo, «Arreglo de Madrid»):

«Los países a los que se aplica [el Arreglo de Madrid] se comprometen igualmente a prohibir el empleo en la venta, en la exposición o en la oferta de los productos, de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad y sean susceptibles de equivocar al público sobre la procedencia de los productos haciéndolos figurar sobre las insignias, anuncios, facturas, tarjetas relativas a los vinos, cartas o papeles de comercio o sobre cualquier otra clase de comunicación comercial.»

Acuerdo sobre los ADPIC

6 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC») constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1). Son partes del Acuerdo sobre los ADPIC los miembros de la OMC, entre ellos, todos los Estados miembros de la Unión y la propia Unión.

7 El artículo 2 del citado Acuerdo, que figura en su parte I, preceptúa en lo siguiente su apartado 1:

«En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del [Convenio de París].»

8 El artículo 22, apartado 1, del referido Acuerdo, que figura en su parte II, dispone lo siguiente:

«A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifi[can] un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.»

Derecho de la Unión

Reglamento n.º 1493/1999

9 El artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 1493/1999 establecía lo siguiente:

«Si un Estado miembro asigna el nombre de una región determinada para un [vino de calidad producido en regiones determinadas (en lo sucesivo, «vcprd»),] así como, en su caso, para un vino destinado a ser transformado en vcprd de ese tipo, dicho nombre no podrá utilizarse para la designación de productos del sector vitivinícola que no procedan de dicha región y/o a los cuales no haya sido asignado ese nombre de conformidad con las reglamentaciones comunitaria y nacional aplicables. […]

[…]»

10 Según indicaba el artículo 54 del citado Reglamento:

«1. Se entenderá por “vinos de calidad producidos en regiones determinadas” o “vcprd” los vinos que cumplan las disposiciones del presente título y las disposiciones comunitarias y nacionales adoptadas al respecto.

[…]

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión [Europea] la lista de vcprd que hayan reconocido y facilitarán información acerca de las disposiciones nacionales relativas a la producción y elaboración de cada uno de los vcprd.

5. La Comisión publicará dicha lista en la serie C del *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.»

11 Según indicaba el anexo VII, F, del referido Reglamento, con el título «Marcas»:

«[…]

2. No obstante lo dispuesto en la letra b) del párrafo primero del punto 1, el titular de una marca registrada para un vino o un mosto de uva que sea idéntica:

– al nombre de una unidad geográfica más pequeña que una región determinada, utilizado para la designación de un vcprd, o

– al nombre de una unidad geográfica utilizado para la designación de un vino de mesa, designado mediante una indicación geográfica, o

– al nombre de un vino importado, designado mediante una indicación geográfica,

podrá seguir utilizando dicha marca hasta el 31 de diciembre de 2002, incluso si no tuviere derecho a dicho nombre en virtud del párrafo primero del punto 1, siempre que la marca en cuestión:

a) haya sido registrada en fecha no posterior al 31 de diciembre de 1985 por la autoridad competente de un Estado miembro con arreglo al derecho vigente en el momento de dicho registro, y

b) se haya utilizado efectivamente hasta el 31 de diciembre de 1986 sin interrupción desde el momento de su registro, o, si este último se hubiera efectuado antes del 1 de enero de 1984, por lo menos desde esta última fecha.

Además, el titular de una marca conocida y registrada de vino o mosto de uva que contenga palabras idénticas al nombre de una región determinada, o al nombre de una unidad geográfica más pequeña que una región determinada, podrá seguir utilizando la marca, incluso si el producto, en virtud del punto 1, no tiene derecho a dicho nombre, cuando corresponda a la identidad de su titular originario o del prestatario originario, siempre que el registro de la marca se haya efectuado como mínimo 25 años antes del reconocimiento oficial del nombre geográfico

en cuestión por el Estado miembro productor de conformidad con la legislación comunitaria pertinente en lo que se refiere a los vcprd, y que la marca se haya venido utilizando efectivamente sin interrupción.

Las marcas que reúnan las condiciones de los párrafos primero y segundo no podrán oponerse a la utilización de los nombres de las unidades geográficas utilizadas en la designación de un vcprd o de un vino de mesa.

[…]»

Reglamento n.º 479/2008

12 El Reglamento n.º 1493/1999 fue derogado por el Reglamento n.º 479/2008. De acuerdo con el artículo 129, apartado 2, letra e), del segundo de ambos, el capítulo IV de su título III era aplicable desde el 1 de agosto de 2009, salvo disposición en contrario de la reglamentación que se adoptara con arreglo al procedimiento contemplado en su artículo 113, apartado 1.

13 Según indicaba el considerando 5 del Reglamento n.º 479/2008, procedía «modificar a fondo el régimen comunitario que se aplica[ba] al sector vitivinícola».

14 El considerando 36 del citado Reglamento establecía lo siguiente:

«Por motivos de seguridad jurídica, se debe eximir a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas existentes en la Comunidad de la aplicación del nuevo procedimiento de examen. No obstante, los Estados miembros interesados deben facilitar a la Comisión la información y normas básicas en virtud de las cuales se haya otorgado el reconocimiento a escala nacional, so pena de que las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas pierdan la protección de que gocen. Asimismo, es conveniente, por motivos de seguridad jurídica, limitar el ámbito de aplicación para la cancelación de denominaciones de origen e indicaciones geográficas ya existentes.»

15 El artículo 43 del referido Reglamento, titulado «Motivos de denegación de la protección», disponía lo siguiente en su apartado 2:

«Una denominación no podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del vino.»

16 El artículo 46 de ese mismo Reglamento establecía lo siguiente:

«La Comisión creará y llevará un registro electrónico de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas de los vinos que deberá ser accesible al público.»

17 Según indicaba el artículo 50 del Reglamento n.º 479/2008, titulado «Cancelación»:

«Por iniciativa de la Comisión o mediante solicitud debidamente justificada de un Estado miembro, de un tercer país o de una persona física o jurídica que ostente un interés legítimo, podrá decidirse, con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 113, apartado 2, cancelar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica, cuando ya no pueda garantizarse el cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones del producto.

[…]»

18 El artículo 51 del citado Reglamento, titulado «Denominaciones de vinos protegidas existentes», era del siguiente tenor:

«1. Las denominaciones de vinos que estén protegidas de conformidad con los artículos 51 y 54 del Reglamento [n.º 1493/1999] y con el artículo 28 del Reglamento (CE) n.º 753/2002 [de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas (DO 2002, L 118, p. 1),] quedarán protegidas automáticamente en virtud del presente Reglamento. La Comisión las incorporará al registro previsto en el artículo 46 del presente Reglamento.

[…]

4. El artículo 50 no se aplicará a las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1.

Podrá decidirse, hasta el 31 de diciembre de 2014, previa iniciativa de la Comisión y con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 113, apartado 2, cancelar la protección de las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1 en caso de que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 34.»

19 El Reglamento n.º 479/2008 fue derogado por el Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2009, L 154, p. 1), el cual modifica el Reglamento único para las OCM, con efectos a 1 de agosto de 2009.

20 El artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 491/2009 establece que las referencias al Reglamento derogado, esto es, el Reglamento n.º 479/2008, se entenderán hechas al Reglamento n.º 1234/2007 con arreglo al cuadro de correspondencias que figura en el anexo XXII de ese último Reglamento.

Reglamento n.º 1234/2007

21 De ese modo, con arreglo al Reglamento n.º 491/2009 y efectos a 1 de agosto de 2009, el Reglamento n.º 1234/2007 incorporó el Reglamento n.º 479/2008.

22 El artículo 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007, titulado «Motivos de denegación de la protección», establecía lo siguiente en su apartado 2:

«Una denominación no podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del vino.»

23 Según indicaba el artículo 118 *quindecies* del citado Reglamento:

«La Comisión creará y llevará un registro electrónico de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas de los vinos que deberá ser accesible al público.»

24 El artículo 118 *novodecies* del referido Reglamento, titulado «Cancelación», disponía lo siguiente:

«La Comisión podrá cancelar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica […] cuando ya no pueda garantizarse el cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones del producto.

[…]»

25 El artículo 118 *vicies* de ese mismo Reglamento, titulado «Denominaciones de vinos protegidas existentes», era del siguiente tenor:

«1. Las denominaciones de vinos que estén protegidas de conformidad con los artículos 51 y 54 del Reglamento [n.º 1493/1999] y con el artículo 28 del Reglamento [n.º 753/2002] quedarán protegidas automáticamente en virtud del presente Reglamento. La Comisión las incorporará al registro previsto en el artículo 118 *quindecies* del presente Reglamento.

[…]

4. El artículo 118 *novodecies* no se aplicará a las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1.

La Comisión podrá decidir, hasta el 31 de diciembre de 2014, por propia iniciativa y con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 195, apartado 4, cancelar la protección de las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1 en caso de que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 118 *ter*.»

Reglamento n.º 1308/2013

26 A tenor del artículo 230, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 1308/2013, queda derogado el Reglamento n.º 1234/2007, salvo en lo que respecta a aquellas de sus disposiciones que, con arreglo al artículo 230, apartados 1, párrafo segundo, 2 y 3, del Reglamento n.º 1308/2013, siguen aplicándose. El artículo 232, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1308/2013 indica que este será aplicable desde el 1 de enero de 2014, sin perjuicio de las disposiciones particulares que establece dicho artículo 232.

27 El artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 establece lo siguiente:

«Una denominación no podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del vino.»

28 El artículo 104 del citado Reglamento dispone lo siguiente:

«La Comisión creará y llevará un registro electrónico de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas de los vinos que deberá ser accesible al público. […]»

29 El artículo 106 del referido Reglamento establece lo siguiente:

«La Comisión, bien por propia iniciativa o mediante solicitud debidamente justificada de un Estado miembro, de un tercer país o de una persona física o jurídica que ostente un interés legítimo, podrá adoptar actos de ejecución para cancelar la protección de una denominación de origen o una

indicación geográfica cuando ya no pueda garantizarse el cumplimiento del correspondiente pliego de condiciones del producto.

[…]»

30 El artículo 107, apartados 1 y 3, de ese mismo Reglamento es del siguiente tenor:

«1. Las denominaciones de vinos a que se refieren los artículos 51 y 54 del Reglamento [n.º 1493/1999] y el artículo 28 del Reglamento [n.º 753/2002] quedarán protegidas automáticamente en virtud del presente Reglamento. La Comisión las incorporará al registro previsto en el artículo 104 del presente Reglamento.

[…]

3. El artículo 106 no se aplicará a las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Hasta el 31 de diciembre de 2014, la Comisión podrá decidir, a iniciativa propia, adoptar actos de ejecución para cancelar la protección de las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1 del presente artículo en caso de que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 93.

[…]»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

31 Duca di Salaparuta es una sociedad vitícola con domicilio social en Sicilia (Italia) que es titular de diversas marcas nacionales y de la Unión, varias de las cuales contienen la palabra «Salaparuta».

32 El signo «Salaparuta» fue registrado como marca nacional (n.º 511337) el 13 de julio de 1989. El 25 de octubre de 2000, dicho signo también fue registrado como marca denominativa de la Unión para productos comprendidos en la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (bebidas alcohólicas). Dichas marcas fueron con posterioridad renovadas.

33 La comercialización de vinos con las marcas Salaparuta no guarda relación con el municipio de Salaparuta (Italia), situado en Sicilia. En efecto, Duca di Salaparuta está establecida fuera de ese municipio y las uvas utilizadas no proceden de él.

34 El decreto «Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Salaparuta” e approvazione del relativo disciplinare di produzione» (Decreto de reconocimiento de la denominación de origen controlada de los vinos «Salaparuta» y aprobación del pliego de condiciones correspondiente) (GURI n.º 42, de 20 de febrero de 2006) reconoció a nivel nacional la denominación de origen controlada «Salaparuta» (en lo sucesivo, «DOC “Salaparuta”»), que tiene por objeto designar y proteger una serie de vinos producidos a partir de uvas procedentes de viñedos situados en fincas que se ubican en el término municipal de Salaparuta.

35 Más tarde, la protección de los citados vinos se extendió al ámbito de toda la Unión. En particular, los autos que obran ante el Tribunal de Justicia señalan que, de conformidad con el artículo 54, apartado 4, del Reglamento n.º 1493/1999, la Comisión publicó, el 8 de agosto de 2009, en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* (DO 2009, C 187, p. 1), una lista de vcprd que incluía la DOC «Salaparuta», y que dicha DOC fue incorporada, con efectos a 1 de agosto de 2009, al registro electrónico de denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) de los vinos, como DOP PDO-IT-A0795 (en lo sucesivo, «DOP “Salaparuta”»).

36 El 8 de febrero de 2016, Duca di Salaparuta presentó una demanda ante el Tribunale di Milano (Tribunal de Milán, Italia) en la que, entre otras pretensiones, instó la anulación o la invalidez de la DOP «Salaparuta» y de la DOC «Salaparuta», por considerar que tales denominaciones son engañosas y, en cualquier caso, interfieren con la marca Salaparuta, que está registrada para vino y contiene una palabra idéntica a las citadas denominaciones, y con las demás marcas de las que es titular dicha sociedad que contienen esa misma palabra, y que ella considera notorias.

37 Mediante sentencia de 16 de febrero de 2021, el citado órgano jurisdiccional desestimó el recurso por entender que el conflicto entre la denominación protegida «Salaparuta» y la marca anterior del mismo nombre debía resolverse por la regla de la preeminencia de la denominación protegida sobre dicha marca, sin perjuicio de la posibilidad de que el titular de la referida marca siguiera utilizándola bajo determinadas condiciones.

38 Duca di Salaparuta apeló contra la citada sentencia ante la Corte d’appello di Milano (Tribunal de Apelación de Milán, Italia), que, mediante sentencia de 5 de mayo de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia. Dicho órgano jurisdiccional consideró, en esencia, que a las denominaciones de vinos protegidas con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.º 1493/1999 se les había concedido automáticamente protección mediante el reconocimiento de una DOP en el ámbito de toda la Unión. El citado órgano jurisdiccional concluyó que el conflicto entre la DOC «Salaparuta» y la marca anterior que contenía una palabra idéntica a dicha denominación debía resolverse basándose en el Reglamento n.º 1493/1999, en particular de su anexo VII, F, punto 2, letra b), que estaba en vigor en la fecha del reconocimiento de dicha denominación de vinos protegida a nivel nacional. En efecto, dicho anexo establecía un criterio de primacía de la denominación protegida sobre dicha marca, sin perjuicio de la posibilidad de que, bajo determinadas condiciones, el titular de esta siguiera utilizándola.

39 Duca di Salaparuta recurrió en casación contra la citada sentencia ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, alegando, en esencia, que el Reglamento n.º 1493/1999 no regula tales conflictos.

40 Duca di Salaparuta sostiene a este respecto que, a diferencia de lo que coligió el órgano jurisdiccional de apelación, mediante su publicación, la DOP «Salaparuta» sustituyó a la DOC del mismo nombre. Pues bien, entiende que, habida cuenta de la fecha de efecto de la incorporación de la DOP «Salaparuta» al registro E-Bacchus, esto es, el 1 de agosto de 2009, deberían aplicarse el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n.º 479/2008 o el artículo 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007, o incluso el artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013. Pues bien, esas disposiciones excluyen la protección de una denominación cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca anterior, pueda inducirse a error a los consumidores en cuanto a la identidad del vino. Además, sostiene que, habida cuenta de las condiciones

establecidas en el anexo VII, F, punto 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1493/1999, se le estaría impidiendo utilizar la marca Salaparuta, de la que es titular, aun cuando se aplicara el régimen de coexistencia que dicha disposición establece.

41 El órgano jurisdiccional remitente indica, en primer lugar, que es preciso determinar el régimen de protección aplicable a una situación caracterizada por la existencia de un conflicto entre, por una parte, marcas notorias registradas durante 1989 y, por otra, una denominación de vinos protegida a nivel nacional en 2006, que contiene una palabra idéntica a la contenida en dichas marcas y que después fue publicada y registrada a escala de toda la Unión en 2009.

42 A ese respecto, el citado órgano jurisdiccional se pregunta si ha de considerarse que la DOC «Salaparuta» mantiene sus efectos y que, por consiguiente, es de aplicación lo dispuesto en el anexo VII, F, punto 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1493/1999, o si, por el contrario, debe considerarse que dicha protección nacional fue sustituida por el reconocimiento de la DOP «Salaparuta» a escala de toda la Unión, de modo que haya de aplicarse lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n.º 479/2008, o las disposiciones equivalentes que figuran en el artículo 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007 o en el artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013, que se refieren a los motivos de denegación de la protección a una denominación en la hipótesis de que, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca anterior, su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del vino.

43 En segundo lugar, para el supuesto de que sea de aplicación el Reglamento n.º 1493/1999, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el régimen de protección previsto por dicho Reglamento es de carácter exhaustivo, por abarcar todos los supuestos de coexistencia entre diferentes signos, entre ellos, en particular, las denominaciones de vinos protegidas, o si el conflicto entre una marca notoria de vinos y una denominación protegida que se concedió con posterioridad y que incluye una palabra idéntica a dicha marca puede resolverse con arreglo al principio general de que los signos distintivos no deban ser engañosos.

44 En esas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) En el sector vitivinícola, ¿el registro de DOP/IGP de denominaciones anteriores al Reglamento n.º 1234/2007, sustituido por el Reglamento n.º 1308/2013, como, en este caso, la [DOP “Salaparuta”] de 8 de agosto de 2009, está sujeto, en lo relativo al impedimento originado por una marca anterior que, por su notoriedad y reputación, pueda hacer que la DOP/IGP de que se trata sea engañosa (“su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del vino”), al artículo 43, [apartado 2], del Reglamento n.º 479/2008, más exactamente al [artículo] 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007 (después artículo 101, [apartado 2], del Reglamento n.º [1308]/2013), que excluye de su protección una DOP o IGP cuando la denominación de que se trate pueda inducir a error al consumidor “habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada”, o bien la citada norma no es aplicable a las denominaciones que ya se beneficiaban de protección nacional antes del registro comunitario, en aplicación del principio de seguridad jurídica (sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bavaria, C-120/08, EU:C:2010:798), según el cual una situación de hecho se aprecia, normalmente y salvo indicación expresa en contrario, a la luz de las normas jurídicas que le son contemporáneas, con la consiguiente aplicación de la

normativa reglamentaria anterior, contemplada en el Reglamento n.º 1493/1999, y solución del conflicto entre la denominación de origen y la marca anterior con arreglo a lo establecido en dicha normativa, en [el anexo VII, F, punto 2, letra b),] del citado Reglamento?

2) Si, en virtud de la respuesta dada a la primera cuestión, se confirma la necesaria aplicación del Reglamento n.º 1493/1999 a la situación de hecho objeto del presente procedimiento […], ¿la normativa contemplada en [el anexo VII, F,] del Reglamento n.º 1493/1999, cuya finalidad es regular el conflicto entre la marca registrada de un vino o un mosto de uva que sea idéntica a la denominación de origen o la [IGP] de un vino, agota todos los supuestos de coexistencia entre los diversos signos y la protección de las denominaciones de los vinos o bien pueden darse también otros supuestos de invalidez o ausencia de protección de las DOP o IGP posteriores, en el caso en que la indicación geográfica pueda inducir a error al público sobre la verdadera identidad del vino debido a la reputación de una marca anterior, en virtud del principio general de que los signos distintivos no sean engañosos?»

Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento

45 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia los días 14 y 28 de abril de 2025, respectivamente, Duca di Salaparuta solicitó que se ordenara la reapertura de la fase oral del procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

46 En apoyo de su solicitud, alega, en esencia, por un lado, que, en sus conclusiones, el Abogado General se basó en elementos de hecho y de Derecho erróneos para responder a las cuestiones planteadas y, por lo tanto, introdujo argumentos que no habían sido debatidos entre las partes. Por otro, Duca di Salaparuta sostiene que la no celebración de vista oral ante el Tribunal de Justicia, a pesar de su solicitud en este sentido, vulnera su derecho a una vista pública, consagrado en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.

47 De acuerdo con el artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

48 No obstante, procede señalar a este respecto que el contenido de las conclusiones del Abogado General no constituye, como tal, un hecho nuevo, ya que, en caso contrario, las partes podrían, mediante la invocación de ese hecho, responder a dichas conclusiones. Las conclusiones del Abogado General no pueden ser debatidas por las partes. El Tribunal de Justicia ha tenido la ocasión de subrayar que, con arreglo al artículo 252 TFUE, el papel del Abogado General consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención, a fin de asistir a aquel en el cumplimiento de su misión de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. De acuerdo con el artículo 20, párrafo cuarto, de dicho Estatuto y del artículo 82, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, las conclusiones del Abogado General ponen fin a la fase oral del

procedimiento. Por tanto, al situarse fuera del debate entre las partes, las conclusiones abren la fase de deliberación del Tribunal de Justicia. Así pues, no se trata de una opinión destinada a los jueces o a las partes que emana de una autoridad ajena al Tribunal de Justicia, sino de la opinión individual, motivada y expresada públicamente, de un miembro de la propia institución (sentencia de 8 de mayo de 2025, Beevers Kaas, C-581/23, EU:C:2025:323, apartado 29 y jurisprudencia citada).

49 En el presente asunto, por un lado, el Tribunal de Justicia considera, tras haber oído al Abogado General, que los datos aportados por Duca di Salaparuta no contienen ningún hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que ha de adoptar en el presente asunto y que este no debe resolverse basándose en un argumento que no haya sido debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Duca di Salaparuta está criticando, en realidad, la fundamentación de determinados pasajes de las conclusiones del Abogado General, lo que no puede justificar válidamente su solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento. Además, una vez concluidas las fases escrita y oral del procedimiento, el Tribunal de Justicia dispone de todos los datos necesarios y, por tanto, la información de que dispone es suficiente para resolver.

50 Por otro lado, se ha de recordar que ni el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ni el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea imponen la obligación absoluta de celebrar una vista pública ni exigen necesariamente que en todos los procedimientos se celebre vista. Así sucede en particular cuando el asunto no plantea cuestiones de hecho o de Derecho que no puedan ser adecuadamente resueltas sobre la base de los autos y de las observaciones escritas de las partes. El artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento establece precisamente que el Tribunal de Justicia podrá decidir no celebrar vista oral si estima, tras la lectura de los escritos de alegaciones o de observaciones presentados en la fase escrita del procedimiento, que dispone de información suficiente para resolver (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 y C-840/19, EU:C:2021:1034, apartados 123 y 124 y jurisprudencia citada).

51 Habida cuenta de lo anterior, no procede acceder a la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento.

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial

52 El Gobierno italiano pone en duda la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales para conocer de un litigio en el que es controvertida la validez de un acto de la Unión, alegando que, en la medida en que Duca di Salaparuta pretende que se cancele o invalide el registro de la DOP «Salaparuta», que constituye un acto de la Unión, la competencia para cancelar tal registro corresponde, de acuerdo con el artículo 263 TFUE, a los órganos jurisdiccionales de la Unión.

53 Por otra parte, el citado Gobierno alega que la DOC «Salaparuta» no ha sido en ningún momento impugnada ante los órganos jurisdiccionales nacionales, y ello a pesar de que Duca di Salaparuta fue informada del procedimiento nacional de reconocimiento y de que se le instó a presentar sus observaciones en él.

54 De ello se deduce que las citadas alegaciones pretenden, en esencia, cuestionar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

55 A ese respecto, ha de señalarse, por un lado, que no puede considerarse, habida cuenta de la automaticidad de la protección de las denominaciones de vinos protegidas, que la publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* de la lista de denominaciones de vinos protegidas, con arreglo al artículo 54, apartados 4 y 5, del Reglamento n.º 1493/1999, o la incorporación al registro electrónico de DOP e IGP de los vinos, con arreglo al artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 479/2008, produzcan efectos jurídicos, y, por tanto, constituyan actos impugnables a efectos del artículo 263 TFUE.

56 En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado, en esencia, que, de conformidad con el artículo 54, apartado 5, del Reglamento n.º 1493/1999, no cabe considerar que la incorporación al registro electrónico de DOP e IGP de los vinos, realizada por la Comisión por lo que se refiere a las denominaciones de vinos protegidas por los Estados miembros, a fecha de 1 de agosto de 2009, como denominaciones de origen, tenga por objeto producir los efectos jurídicos obligatorios característicos de los actos impugnables (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2014, Hungría/Comisión, C-31/13 P, EU:C:2014:70, apartado 63).

57 Por consiguiente, no puede reprocharse a Duca di Salaparuta que no recurriera directamente ante el juez de la Unión contra la DOP «Salaparuta».

58 Por otra parte, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto 41 de sus conclusiones, la remisión prejudicial se basa en un diálogo entre jueces cuya iniciativa depende en su totalidad de la apreciación que el órgano jurisdiccional nacional haga de la pertinencia y la necesidad de dicha remisión (sentencias de 12 de febrero de 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, apartado 42 y jurisprudencia citada, y de 16 de julio de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, apartado 59 y jurisprudencia citada). Siendo cierto que solo el Tribunal de Justicia puede declarar la nulidad de un acto procedente de las instituciones de la Unión, no es menos cierto que, en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente se limita, en su remisión prejudicial de interpretación, a solicitar que el Tribunal de Justicia fije el marco jurídico de la Unión que es aplicable a un conflicto potencial entre una denominación de vinos protegida y una marca notoria anterior que esté registrada para vino y contenga una palabra idéntica a dicha denominación.

59 Por otro lado, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, y no al Tribunal de Justicia, valorar la incidencia en el litigio principal de la eventualidad de que, en la fecha en que se reconoció la DOC «Salaparuta», Duca di Salaparuta no impugnara esta. En cualquiera de los casos, tal eventualidad no impediría que el órgano jurisdiccional remitente pudiera dirigirse al Tribunal de Justicia, en el marco de una remisión prejudicial de interpretación, para determinar el marco jurídico de la Unión que es aplicable a un conflicto como el mencionado en el apartado anterior de la presente sentencia.

60 De lo anterior resulta la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

Sobre las cuestiones prejudiciales

61 Mediante sus cuestiones, que han de examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 51 del Reglamento n.º 479/2008, el artículo 118 *vicies* del Reglamento n.º 1234/2007 y el artículo 107 del Reglamento n.º 1308/2013 deben interpretarse en el sentido de que, respectivamente, el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n.º 479/2008, el artículo 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007 y el artículo 101, apartado 2,

del Reglamento n.º 1308/2013 son aplicables al conflicto surgido entre una denominación de vinos protegida de conformidad con el artículo 54 del Reglamento n.º 1493/1999 y marcas notorias anteriores que estén registradas para vinos y contengan palabras idénticas a dicha denominación, o si ese conflicto debe resolverse basándose en el anexo VII, F, punto 2, párrafo segundo, del último de esos Reglamentos.

62 De entrada, ha de señalarse que el Reglamento n.º 1493/1999 definía en su artículo 54, apartado 1, los vcprd como vinos que cumplían las disposiciones de su título VI y las disposiciones comunitarias y nacionales adoptadas al respecto.

63 El artículo 54, apartados 4 y 5, del referido Reglamento establecía la protección, en virtud del Derecho de la Unión, de los vcprd reconocidos por el Derecho nacional. En particular, el artículo 54, apartado 4, de ese mismo Reglamento establecía que los Estados miembros comunicarían a la Comisión la lista de vcprd que hubieran reconocido y facilitarían información acerca de las disposiciones nacionales relativas a la producción y elaboración de cada uno de los vcprd. Con arreglo al apartado 5 de dicho artículo 54, la Comisión publicaba dicha lista en la serie C del *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

64 En el caso de autos, la DOC «Salaparuta» pertenece, en virtud del artículo 54, apartado 1, del Reglamento n.º 1493/1999, a la categoría de vcprd. Por otra parte, como indican los autos que obran ante el Tribunal de Justicia, la lista de dichos vinos se notificó a la Comisión y, al amparo del artículo 54, apartado 5, de dicho Reglamento, se publicó el 8 de agosto de 2009 en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, serie C, como DOP «Salaparuta» (DO 2009, C 187, p. 1).

65 A tenor del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 1493/1999, el nombre de una región determinada asignado para un vcprd no podía utilizarse para la designación de productos del sector vitivinícola que no procedieran de dicha región y/o para los cuales ese nombre no hubiera sido asignado de conformidad con las reglamentaciones comunitaria y nacional aplicables. Lo mismo ocurría si, concretamente, un Estado miembro había asignado el nombre de un municipio para un vcprd. Así pues, dicha disposición fijaba una norma destinada a proteger las denominaciones geográficas contra la utilización, mediante cualquier otro signo, de los términos que las componen.

66 En cuanto al conflicto eventual entre una de esas denominaciones protegidas y una marca notoria anterior que contuviera palabras idénticas a dicha denominación, el Reglamento n.º 1493/1999 establecía en su anexo VII, F, punto 2, párrafo segundo, que podía resolverse aplicando un régimen de coexistencia entre la denominación y la marca.

67 En particular, de la citada disposición se derivaba que el titular de una marca notoria y registrada de vino o mosto de uva que contuviera palabras idénticas al nombre de una región determinada podía seguir utilizando la marca cuando correspondiera a la identidad de su titular originario o del prestatario originario, siempre que el registro de la referida marca se hubiera efectuado como mínimo veinticinco años antes del reconocimiento oficial del nombre geográfico en cuestión por el Estado miembro productor, de conformidad con la legislación comunitaria pertinente en lo que se refiere a los vcprd, y que la marca se hubiera venido utilizando efectivamente sin interrupción. Además, en el anexo VII, F, punto 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1493/1999, se precisaba que dichas marcas no podían oponerse a la utilización de los nombres de las unidades geográficas utilizadas, en particular, en la designación de un vcprd.

68 De ello resulta que el anexo VII, F, punto 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento n.º 1493/1999 consagraba la preeminencia de las denominaciones de vinos protegidas sobre las marcas notorias anteriores que contuvieran palabras idénticas a dichas denominaciones, autorizando, con tal de que se cumplieran las condiciones establecidas en dicha disposición, la continuación de la utilización de esas marcas.

69 En el caso de autos, dado que, como indica la resolución de remisión, la DOC «Salaparuta» fue reconocida el 8 de febrero de 2006, es decir, durante la vigencia del Reglamento n.º 1493/1999, y que dicha denominación de vinos protegida correspondía a un vcprd a efectos de su artículo 54, apartado 1, los conflictos entre esa denominación y marcas notorias anteriores que estén registradas para vinos y contengan palabras idénticas a esa denominación deben resolverse basándose en lo dispuesto en el citado Reglamento y, en particular, basándose en su anexo VII, F, punto 2. Por otra parte, corrobora esta conclusión la referencia expresa al artículo 54, apartados 4 y 5, de ese mismo Reglamento en la notificación y en la publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, objeto de mención en el apartado 64 de la presente sentencia, de la DOC «Salaparuta».

70 No obstante, Duca di Salaparuta ha invocado ante los órganos jurisdiccionales nacionales y en las observaciones que ha presentado ante el Tribunal de Justicia la aplicación del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n.º 479/2008 o del artículo 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007, o incluso la del artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013. En efecto, considera que, en la medida en que, el 8 de agosto de 2009, se publicó un nuevo registro de la DOP «Salaparuta», son esas nuevas normas las que son aplicables al conflicto que es controvertido en el litigio principal. Así las cosas, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la incidencia de dichas disposiciones en la resolución de un conflicto de esas características.

71 A ese respecto, ha de señalarse, de entrada, que, mediante las tres disposiciones mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia, el legislador de la Unión estableció que no podría protegerse como denominación de origen o indicación geográfica ninguna denominación cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pudiera inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del vino.

72 Por lo demás, resulta obligado observar que, según indicaba el considerando 5 del Reglamento n.º 479/2008, mediante dicho Reglamento, se modificó a fondo el régimen de la Unión que se aplicaba al sector vitivinícola para alcanzar objetivos relacionados, en particular, con la calidad de los vinos. Dicho Reglamento modificó y derogó el Reglamento n.º 1493/1999, siendo aplicable desde el 1 de agosto de 2009.

73 Si bien es cierto que ese nuevo régimen de protección de las denominaciones somete toda solicitud de protección de una denominación de vinos a un examen en profundidad que se realiza en dos fases, esto es, una primera que se desarrolla a nivel nacional y una segunda que se desarrolla a nivel de toda la Unión, en el que la Comisión dispone de una facultad efectiva de decisión con arreglo a la cual puede decidir reconocer o rechazar la protección a la denominación de origen o a la indicación geográfica (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2014, Hungría/Comisión, C-31/13 P, EU:C:2014:70, apartado 74), no sucede así, en cambio, con las denominaciones de vinos ya protegidas con arreglo al artículo 54 del Reglamento n.º 1493/1999.

74 En efecto, de conformidad con esa última disposición, los Estados miembros comunicaron a la Comisión la lista de vcprd que habían reconocido y facilitaron información acerca de las disposiciones nacionales relativas a la producción y elaboración de cada uno de los vcprd. Posteriormente, de conformidad con el artículo 54, apartado 5, de dicho Reglamento, y sin ningún examen adicional por parte de la Comisión, esta se limitó a publicar dicha lista en la serie C del *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

75 Con arreglo al régimen transitorio establecido por el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 479/2008, las denominaciones de vinos que estuvieran protegidas de conformidad con el artículo 54 del Reglamento n.º 1493/1999 quedarían protegidas «automáticamente» en virtud del Reglamento n.º 479/2008. Dicho artículo 51 precisaba, además, que la Comisión incorporaría dichas denominaciones al registro electrónico de DOP y de IGP de los vinos, que debía ser accesible al público.

76 Como se reflejaba en el considerando 36 del Reglamento n.º 479/2008, el sistema transitorio establecido por su artículo 51, apartado 1, tenía por finalidad eximir las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas entonces ya existentes en la Unión de la aplicación del nuevo procedimiento de examen y limitar el ámbito de aplicación para la cancelación de dichas denominaciones e indicaciones, todo ello por motivos de seguridad jurídica (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2014, Hungría/Comisión, C-31/13 P, EU:C:2014:70, apartado 57).

77 La misma protección automática quedaba garantizada en virtud del artículo 118 *vicies* del Reglamento n.º 1234/2007, que tiene por objeto mantener, por razones de seguridad jurídica, la protección de las denominaciones de vinos ya protegidas antes del 1 de agosto de 2009 por el Derecho interno y, en consecuencia, a nivel de toda la Unión con arreglo al artículo 54 del Reglamento n.º 1493/1999 (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2014, Hungría/Comisión, C-31/13 P, EU:C:2014:70, apartados 56 y 58).

78 Ese mismo régimen automático de protección de las denominaciones de vinos ya protegidas de conformidad con el artículo 54 del Reglamento n.º 1493/1999 fue confirmado de nuevo por el legislador en el artículo 107 del Reglamento n.º 1308/2013, que derogó el Reglamento n.º 1234/2007 (sin perjuicio de la aplicación de determinadas disposiciones de este) con efectos a 1 de enero de 2014.

79 En el presente caso, de ello se deduce, a la vista de la automaticidad del régimen de protección establecido por los Reglamentos n.º 479/2008, n.º 1234/2007 y n.º 1308/2013, que debe entenderse que denominaciones como la DOP «Salaparuta», notificadas y publicadas en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, serie C, que hacen referencia expresa al artículo 54, apartados 4 y 5, del Reglamento n.º 1493/1999, son una ampliación de la denominación de vinos protegida a nivel nacional, y no el resultado de un nuevo registro.

80 Por otra parte, esa interpretación se ve refrendada, como ha sostenido la Comisión en sus observaciones, por la evolución de las normas que han regulado la protección de las denominaciones de vinos. De ese modo, la legislación de la Unión que establece un sistema de reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas en el sector del vino se ha adoptado en etapas sucesivas. La Comisión acierta al subrayar que el Reglamento n.º 1493/1999 contenía normas básicas, sin detallar, que no se ajustaban al sistema de indicaciones geográficas ya vigente en el sector alimentario, pues dichas normas correspondían a una fase transitoria entre la protección concedida por los Estados miembros y la concedida a nivel de toda la Unión.

81 Además, procede señalar que la cancelación de la protección de una denominación de vinos, que se prevé en el artículo 50 del Reglamento n.º 479/2008 y las disposiciones equivalentes a él de los Reglamentos n.º 1234/2007 y n.º 1308/2013, no era posible, en principio, respecto de denominaciones de vinos protegidas de conformidad con el artículo 54 del Reglamento n.º 1493/1999.

82 En efecto, con arreglo al artículo 51, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento n.º 479/2008, al igual que a las disposiciones equivalentes de los Reglamentos n.º 1234/2007 y n.º 1308/2013, esto es, respectivamente, el artículo 118 *vicies*, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 107, apartado 3, párrafo primero, a tales denominaciones no se les aplicaba esa posibilidad de cancelar la protección.

83 Con todo, el artículo 51, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento n.º 479/2008, al igual que las disposiciones equivalentes de los Reglamentos n.º 1234/2007 y n.º 1308/2013, había introducido una excepción a esa regla, en el sentido de que podía decidirse, hasta el 31 de diciembre de 2014, previa iniciativa de la Comisión, cancelar la protección de las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 479/2008 en caso de que no cumplieran las condiciones establecidas en el artículo 34 de este. De ese modo, el legislador de la Unión limitaba a supuestos previstos explícitamente las posibilidades de cancelación de las denominaciones protegidas que están comprendidas en el régimen transitorio establecido por el Reglamento n.º 479/2008.

84 Dado que el citado régimen transitorio consagra la ampliación automática de la protección de las denominaciones de vinos protegidas en virtud del artículo 54 del Reglamento n.º 1493/1999 y que regula, además, explícitamente, los supuestos de cancelación de dichas denominaciones, debe considerarse que ni el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n.º 479/2008 ni el artículo 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007 ni el artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 son de aplicación a conflictos como el que se plantea en el litigio principal.

85 En efecto, el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n.º 479/2008, el artículo 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007 y el artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 se aplican a las solicitudes de protección sujetas al nuevo régimen que instauró el Reglamento n.º 479/2008 y al que se refiere el apartado 73 de la presente sentencia, no a las denominaciones de vinos protegidas que se hubieran reconocido durante la vigencia del Reglamento n.º 1493/1999. Según se desprende del propio título de los artículos en que figuran esas disposiciones, esto es, «Motivos de denegación de la protección» o «Motivos específicos de denegación de la protección», dichas disposiciones solo prevén el supuesto de la denegación del registro de una nueva denominación debido al conflicto con una marca notoria anterior, no la cancelación de una denominación que ya hubiera sido registrada con arreglo al artículo 54, apartados 4 y 5, del Reglamento n.º 1493/1999.

86 Además, el propio tenor del anexo VII, F, punto 2, párrafo segundo, del último de esos Reglamentos indica que esa disposición se refiere al supuesto de que la marca conocida y registrada de vino o mosto de uva contenga palabras idénticas al nombre de una denominación, estableciendo, en determinadas condiciones, el principio de la coexistencia entre dicha marca y dicha denominación. Por tanto, en el momento de la adopción del Reglamento n.º 1493/1999, el legislador de la Unión forzosamente consideró que cabía registrar una denominación de esas características a pesar de la existencia de la marca notoria anterior.

87 Por añadidura, si bien, por lo que se refiere a los productos agrícolas y alimenticios, el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.º 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO 1992, L 208, p. 1), que no es aplicable a los productos vitivinícolas, establecía que no se registraría ninguna denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, el registro pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto, procede señalar que el legislador de la Unión optó deliberadamente por no reproducir una disposición análoga en el Reglamento n.º 1493/1999.

88 Por consiguiente, el conflicto entre una denominación de vinos protegida a nivel nacional, protección que se amplía posteriormente, de manera automática, a escala de toda la Unión, y marcas notorias anteriores que están registradas para vinos y que contienen palabras idénticas a dicha denominación debe resolverse mediante la aplicación de las disposiciones del anexo VII, F, punto 2, del Reglamento n.º 1493/1999, dado que el legislador de la Unión quiso hacer prevalecer tal denominación sobre las citadas marcas, estableciendo al mismo tiempo un régimen de coexistencia entre ambas.

89 Ha de añadirse además que debe considerarse irrelevante a ese respecto lo estipulado en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 10 *bis* del Convenio de París y el artículo 3 *bis* del Arreglo de Madrid (que ha invocado Duca di Salaparuta y se mencionan en la resolución de remisión), artículos referidos a la supuesta falta de exhaustividad de la protección fijada por el Reglamento n.º 1493/1999.

90 Con arreglo al artículo 22, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC, procede entender por «indicaciones geográficas» las que identifican un producto como originario del territorio de un miembro de la OMC o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

91 Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, teniendo en cuenta la naturaleza y el sistema del citado Acuerdo, sus disposiciones carecen de efecto directo. Así pues, esas disposiciones tampoco confieren a los particulares derechos que estos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho de la Unión (sentencia de 27 de febrero de 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, apartado 63 y jurisprudencia citada).

92 Por lo que respecta al artículo 10 *bis* del Convenio de París, que prohíbe, entre otras cosas, cualquier acto capaz de crear una confusión respecto de los productos de un competidor, cabe entender que las reglas enunciadas en dicho artículo producen los mismos efectos que los producidos por el Acuerdo sobre los ADPIC. A ese respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las reglas enunciadas en determinados artículos de dicho Convenio están incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC, que fue celebrado por la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, apartado 80 y jurisprudencia citada). Más concretamente, dicho Acuerdo establece en su artículo 2, apartado 1, que los miembros de la OMC, entre los que figura la Unión, cumplirán los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París por lo que respecta a las partes II a IV de ese mismo Acuerdo, las cuales comprenden sus artículos 9 a 62.

93 En cuanto al Arreglo de Madrid, de su artículo 3 *bis* se deriva que los países a los que se aplica el propio Arreglo se comprometen igualmente a prohibir el empleo en la venta, en la exposición o en la oferta de los productos de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad y sean susceptibles de equivocar al público sobre la procedencia de los productos. Pues bien, dado que ese precepto es, en su esencia, comparable al artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, también debe considerarse carente de efecto directo, por lo que no confieren a los particulares derechos que estos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho de la Unión.

94 En cualquiera de los casos, esos preceptos de Derecho internacional no pueden desvirtuar la conclusión sobre la exhaustividad del régimen establecido en el anexo VII, F, punto 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1493/1999.

95 Habida cuenta de los razonamientos anteriores, ha de responderse a las cuestiones prejudiciales que el artículo 51 del Reglamento n.º 479/2008, el artículo 118 *vicies* del Reglamento n.º 1234/2007 y el artículo 107 del Reglamento n.º 1308/2013 deben interpretarse en el sentido de que el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n.º 479/2008, el artículo 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007 y el artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 no son aplicables al conflicto surgido entre una denominación de vinos protegida de conformidad con el artículo 54 del Reglamento n.º 1493/1999 y marcas notorias anteriores que estén registradas para vinos y contengan palabras idénticas a dicha denominación, y de que ese conflicto debe resolverse únicamente basándose en el anexo VII, F, punto 2, párrafo segundo, del último de esos Reglamentos.

Costas

96 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 51 del Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2392/86 y (CE) n.º 1493/1999, el artículo 118 *vicies* del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, y el artículo 107 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007,

deben interpretarse en el sentido de que

el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n.º 479/2008, el artículo 118 *duodecies* del Reglamento n.º 1234/2007, en su versión modificada por el Reglamento n.º 491/2009, y el

artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 no son aplicables al conflicto surgido entre una denominación de vinos protegida de conformidad con el artículo 54 del Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, y marcas notorias anteriores que estén registradas para vinos y contengan palabras idénticas a dicha denominación, y de que ese conflicto debe resolverse únicamente basándose en el anexo VII, F, punto 2, párrafo segundo, del último de esos Reglamentos.

Firmas