Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

11 de setembro de 2025 *

«Reenvio prejudicial — Agricultura — Organização comum do mercado vitivinícola — Regime comunitário de proteção das denominações de vinhos — Regulamento (CE) n.º 1493/1999 — Artigo 54.º — Vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas (v.q.p.r.d.) — Regulamento (CE) n.º 479/2008 — Artigo 43.º, n.º 2, e artigo 51.º — Regulamento (CE) n.º 1234/2007 — Artigo 118.º-K, n.º 2, e artigo 118.º-S — Regulamento (UE) n.º 1308/2013 — Artigo 101.º, n.º 2, e artigo 107.º — Proteção, ao abrigo do direito da União, dos v.q.p.r.d. reconhecidos pelo direito nacional — Conflito entre uma denominação de vinhos protegida e uma marca consagrada anterior que contenha uma palavra idêntica a essa denominação — Denominação alegadamente enganosa — Regime transitório — Extensão automática da proteção — Caráter completo do regime de proteção — Segurança jurídica»

No processo C-341/24,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pela Corte suprema di cassazione (Supremo Tribunal de Cassação, Itália), por Decisão de 8 de maio de 2024, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 8 de maio de 2024, no processo

Duca di Salaparuta SpA

contra

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,

sendo intervenientes:

Botte di Vino di VH & C. Snc,

Baglio San Vito Srl, em liquidação,

* Língua do processo: italiano.

Romeo Vini di CZ & C. Sas,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: C. Lycourgos, presidente de secção, S. Rodin, N. Piçarra, O. Spineanu-Matei e N. Fenger (relator), juízes,

advogado-geral: M. Campos Sánchez-Bordona,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observações apresentadas:

– em representação da Duca di Salaparuta SpA, por S. de Bosio, R. Vaccarella, G. Vecchione, avvocati, e D. Philippe, avocat,

– em representação do Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta, Baglio Gibellina Srl e Madonna del Piraino Soc. coop. agricola, por F. Pacciani e S. Parlatore, avvocati,

– em representação do Governo Italiano, por G. Palmieri, na qualidade de agente, assistida por M. Auciello e M. Di Benedetto, avvocati dello Stato,

– em representação do Governo Português, por P. Barros da Costa, J. Ramos e A. Ribeiro de Almeida, advogados,

– em representação da Comissão Europeia, por L. Di Masi, M. Konstantinidis e F. Thiran, na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 3 de abril de 2025,

profere o presente

Acórdão

1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (JO 1999, L 179, p. 1), do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Conselho, de 29 de abril de 2008, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 e (CE) n.º 3/2008 e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 2392/86 e (CE) n.º 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única») (JO 2007, L 299, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 491/2009 do Conselho, de 25 de maio de 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (a seguir «Regulamento n.º 1234/2007»), bem como do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 do Conselho (JO 2013, L 347, p. 671).

2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a sociedade Duca di Salaparuta SpA ao Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Ministério da Agricultura, da Soberania Alimentar e das Florestas, Itália), ao Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta (Consórcio voluntário para a proteção dos vinhos DOC Salaparuta, Itália), bem como às 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, em liquidação, e Romeo Vini di CZ & C. Sas, a respeito de um pedido de anulação e/ou de invalidade do registo ao nível da União Europeia da denominação de origem protegida «Salaparuta», bem como do reconhecimento, em direito italiano, da palavra «Salaparuta» como denominação de origem controlada, pelo facto de tanto esta denominação de origem protegida como esta denominação de origem controlada originarem um risco de conflito com as marcas consagradas anteriores registadas em relação aos vinhos de que a Duca di Salaparuta é titular e que contêm palavras idênticas às referidas denominações.

Quadro jurídico

Direito internacional

Convenção de Paris

3 A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial foi assinada em Paris em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo em 14 de julho de 1967, e modificada em 28 de setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305; a seguir «Convenção de Paris»). Todos os Estados-Membros da União são partes nesta convenção.

4 O artigo 10.º *bis* da referida convenção dispõe:

«1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.

2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

3) Deverão proibir-se particularmente:

1.º Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

[…]

3.º As indicações ou afirmações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabrico, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.»

Acordo de Madrid

5 Nos termos do artigo 3.º *bis* do Acordo de Madrid relativo à Repressão das Falsas Indicações de Proveniência nas Mercadorias de 14 de abril de 1891, conforme revisto pela última vez em Estocolmo em 14 de julho de 1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11848, p. 163; a seguir «Acordo de Madrid»):

«Os países a que se aplica o [Acordo de Madrid] obrigam-se igualmente a proibir o emprego, em relação à venda, exposição à venda ou oferta de produtos, de quaisquer indicações com caráter de publicidade suscetíveis de enganar o público quanto à proveniência dos produtos, por meio da sua inclusão nas insígnias, anúncios, faturas, listas de vinhos, cartas ou papéis de comércio ou em qualquer outra comunicação comercial.»

Acordo ADPIC

6 O Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (a seguir «Acordo ADPIC») constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC) que foi assinado em Marraquexe (Marrocos), em 15 de abril de 1994, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia, e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1). São partes no Acordo ADPIC os membros da OMC, entre os quais figuram todos os Estados-Membros da União Europeia e a própria União Europeia.

7 O artigo 2.º deste acordo, integrado na sua parte I, estipula, no seu n.º 1:

«No que diz respeito às partes II, III e IV do presente acordo, os membros devem observar o disposto nos artigos 1.º a 12.º e no artigo 19.º da Convenção de Paris.»

8 O artigo 22.º, n.º 1, do referido acordo, integrado na sua parte II, dispõe:

«Para efeitos do disposto no presente acordo, entende-se por indicações geográficas as indicações que identifiquem um produto como sendo originário do território de um membro, ou de uma região ou localidade desse território, caso determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuível à sua origem geográfica.»

Direito da União

Regulamento n.º 1493/1999

9 O artigo 52.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1493/1999 previa:

«Se um Estado-Membro atribuir o nome de uma região determinada a um [vinho de qualidade produzido em regiões determinadas (vqprd)] e, eventualmente, a um vinho destinado a ser transformado nesse vqprd, esse nome não pode ser utilizado para a designação de produtos do setor vitivinícola não provenientes dessa região e/ou aos quais não tenha sido atribuído esse nome nos termos das regulamentações comunitária e nacional aplicáveis. […]

[…]»

10 O artigo 54.º deste regulamento enunciava:

«1. Entende-se por "vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas" ("vqprd"), os vinhos que cumpram o disposto no presente título e na legislação comunitária e nacional adotada na matéria.

[…]

4. Os Estados-Membros transmitirão à Comissão [Europeia] a lista dos vqprd por si reconhecidos, indicando, em relação a cada um deles, as disposições nacionais aplicáveis à sua produção e elaboração.

5. A Comissão publicará essa lista no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, série C.»

11 Intitulado «Marcas», o anexo VII, F, do referido regulamento enunciava:

«[…]

2. Em derrogação do disposto no primeiro parágrafo, alínea b), do ponto 1, o titular de uma marca registada para um vinho ou um mosto de uvas, que seja idêntica:

– ao nome de uma unidade geográfica mais restrita do que uma região determinada, utilizado para a designação de um v.q.p.r.d., ou

– ao nome de uma unidade geográfica, utilizado para a designação de um vinho de mesa designado por uma indicação geográfica, ou

– ao nome de um vinho importado que ostente uma indicação geográfica,

pode, mesmo que não tenha direito a utilizar tal nome por força do disposto no primeiro parágrafo do ponto 1, continuar a utilizar essa marca até 31 de dezembro de 2002, na condição de a marca em causa:

a) Ter sido registada, o mais tardar até 31 de dezembro de 1985, pela autoridade competente de um Estado-Membro, em conformidade com a legislação em vigor no momento do registo; e

b) Ter sido efetiva e ininterruptamente utilizada até 31 de dezembro de 1986, desde o seu registo, ou, se este tiver sido efetuado antes de 1 de janeiro de 1984, pelo menos desde esta última data.

Além disso, o titular de uma marca consagrada, registada para um vinho, um mosto de uvas ou um vinho espumante, que contenha palavras idênticas ao nome de uma região determinada ou de uma unidade geográfica mais restrita que uma região determinada, pode, menos que nos termos do disposto no n.º 1 não tenha direito a esse nome, continuar a utilizar essa marca, sempre que a mesma corresponda à identidade do seu titular original ou do mandatário original, desde que o registo da marca tenha sido efetuado, pelo menos 25 anos antes do reconhecimento oficial do nome geográfico em questão pelo Estado-Membro produtor de acordo com as disposições comunitárias pertinentes para os v.q.p.r.d., e que a marca tenha efetivamente sido utilizada sem interrupção.

As marcas que satisfaçam as condições previstas no primeiro e segundo parágrafos não são oponíveis à utilização dos nomes das unidades geográficas utilizados para a designação de um v.q.p.r.d. ou de um vinho de mesa.

[…]»

Regulamento n.º 479/2008

12 O Regulamento n.º 1493/1999 foi revogado pelo Regulamento n.º 479/2008. Por força do artigo 129.º, n.º 2, alínea e), deste último regulamento, o capítulo IV do seu título III era aplicável a partir de 1 de agosto de 2009, salvo disposição em contrário prevista em regulamentação a aprovar nos termos do artigo 113.º, n.º 1, do referido regulamento.

13 O considerando 5 do Regulamento n.º 479/2008 enunciava que era «conveniente alterar profundamente o regime comunitário aplicável ao setor vitivinícola».

14 O considerando 36 deste regulamento previa:

«Por motivos de segurança jurídica, as denominações de origem e indicações geográficas existentes na Comunidade deverão ficar isentas da aplicação do novo processo de exame. Os Estados-Membros em causa deverão, contudo, fornecer à Comissão as informações de base e os atos ao abrigo dos quais foram reconhecidas ao nível nacional, sem o que deverão perder a sua proteção como denominações de origem ou indicações geográficas. Ainda por motivos de segurança jurídica, deverão ser limitadas as possibilidades de cancelamento de denominações de origem e indicações geográficas já existentes.»

15 O artigo 43.º do mesmo regulamento, sob a epígrafe «Motivos de recusa da proteção», dispunha, no seu n.º 2:

«Não são protegidos como denominações de origem ou indicações geográficas os nomes cuja proteção, atendendo à reputação e à notoriedade de uma marca, forem suscetíveis de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do vinho.»

16 O artigo 46.º deste mesmo regulamento enunciava:

«A Comissão estabelece e mantém um registo eletrónico, acessível ao público, das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas de vinhos.»

17 O artigo 50.º do Regulamento n.º 479/2008, sob a epígrafe «Cancelamento», enunciava:

«Pode ser decidido, nos termos do n.º 2 do artigo 113.º, por iniciativa da Comissão ou a pedido devidamente fundamentado de um Estado-Membro, de um país terceiro ou de uma pessoa singular ou coletiva que tenha um interesse legítimo, cancelar a proteção de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica se já não estiver assegurada a observância do caderno de especificações correspondente.

[…]»

18 O artigo 51.º deste regulamento, sob a epígrafe «Nomes de vinhos atualmente protegidos», tinha a seguinte redação:

«1. Os nomes de vinhos protegidos em conformidade com os artigos 51.º e 54.º do Regulamento (CE) n.º 1493/1999 e o artigo 28.º do Regulamento (CE) n.º 753/2002 [da Comissão, de 29 de abril de 2002, que fixa certas normas de execução do Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do Conselho no que diz respeito à designação, denominação, apresentação e proteção de determinados produtos vitivinícolas (JO 2002, L 118, p. 1),] ficam automaticamente protegidos ao abrigo do presente regulamento. A Comissão inscreve-os no registo previsto no artigo 46.º do presente regulamento.

[…]

4. O artigo 50.º não se aplica aos nomes de vinhos protegidos já existentes a que se refere o n.º 1.

Pode ser decidido, até 31 de dezembro de 2014, por iniciativa da Comissão e nos termos do n.º 2 do artigo 113.º, cancelar a proteção dos nomes de vinhos protegidos já existentes a que se refere o n.º 1 do presente artigo que não satisfaçam as condições estabelecidas no artigo 34.º»

19 O Regulamento n.º 479/2008 foi revogado pelo Regulamento (CE) n.º 491/2009 do Conselho, de 25 de maio de 2009, que altera o Regulamento (CE) n.º 1234/2007 que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento OCM única) (JO 2009, L 154, p. 1), com efeitos a partir 1 de agosto de 2009.

20 O artigo 3.º, n.º 1, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 491/2009 prevê que as remissões para o regulamento revogado, ou seja, o Regulamento n.º 479/2008, devem entender-se como sendo feitas para o Regulamento n.º 1234/2007 e ler-se nos termos do quadro de correspondência respetivo constante do anexo XXII desse último regulamento.

Regulamento n.º 1234/2007

21 O Regulamento n.º 1234/2007 incorporou, assim, em aplicação do Regulamento n.º 491/2009 e com efeitos a partir de 1 de agosto de 2009, o Regulamento n.º 479/2008.

22 O artigo 118.º-K do Regulamento n.º 1234/2007, sob a epígrafe «Motivos de recusa da proteção», previa, no seu n.º 2:

«Não são protegidos como denominações de origem ou indicações geográficas os nomes cuja proteção, atendendo à reputação e à notoriedade de uma marca, forem suscetíveis de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do vinho.»

23 O artigo 118.º-N deste regulamento enunciava:

«A Comissão estabelece e mantém um registo eletrónico, acessível ao público, das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas de vinhos.»

24 O artigo 118.º-R do referido regulamento, sob a epígrafe «Cancelamento», dispunha:

«A Comissão pode decidir […] cancelar a proteção de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica se já não estiver assegurada a observância do caderno de especificações correspondente.

[…]»

25 O artigo 118.º-S do mesmo regulamento, sob a epígrafe «Nomes de vinhos atualmente protegidos», tinha a seguinte redação:

«1. Os nomes de vinhos protegidos em conformidade com os artigos 51.º e 54.º do Regulamento [n.º 1493/1999] e o artigo 28.º do Regulamento [n.º 753/2002] ficam automaticamente protegidos ao abrigo do presente regulamento. A Comissão inscreve-os no registo previsto no artigo 118.º-N do presente regulamento.

[…]

4. O artigo 118.º-R não se aplica aos nomes de vinhos protegidos já existentes a que se refere o n.º 1.

A Comissão pode decidir, até 31 de dezembro de 2014, por sua própria iniciativa e nos termos do n.º 4 do artigo 195.º, cancelar a proteção dos nomes de vinhos protegidos já existentes a que se refere o n.º 1 do presente artigo que não satisfaçam as condições estabelecidas no artigo 118.º-B.»

Regulamento n.º 1308/2013

26 Nos termos do artigo 230.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.º 1308/2013, o Regulamento n.º 1234/2007 é revogado, à exceção das suas disposições que, nos termos do artigo 230.º, n.º 1, segundo parágrafo, bem como dos n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 1308/2013, se continuam a aplicar. Resulta do artigo 232.º, n.º 1, segundo parágrafo, deste regulamento que o mesmo é aplicável a partir de 1 de janeiro de 2014, sem prejuízo das disposições específicas que este artigo 232.º prevê.

27 O artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1308/2013 prevê:

«Não podem ser protegidos como denominações de origem ou indicações geográficas os nomes cuja proteção, atendendo à reputação e à notoriedade de uma marca, possa induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do vinho.»

28 O artigo 104.º deste regulamento dispõe:

«A Comissão estabelece e mantém um registo eletrónico, acessível ao público, das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas de vinhos. […]»

29 O artigo 106.º do referido regulamento prevê:

«A Comissão pode, por sua própria iniciativa ou mediante pedido devidamente fundamentado de um Estado-Membro, de um país terceiro ou de uma pessoa singular ou coletiva com um interesse legítimo, adotar atos de execução que cancelem a proteção de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica se tiver deixado de estar garantido o cumprimento do caderno de especificações correspondente.

[…]»

30 O artigo 107.º, n.ºs 1 e 3, do mesmo regulamento tem a seguinte redação:

«1. Os nomes de vinhos referidos nos artigos 51.º e 54.º do Regulamento [n.º 1493/1999] e no artigo 28.º do Regulamento [n.º 753/2002] ficam automaticamente protegidos ao abrigo do presente regulamento. A Comissão inscreve-os no registo previsto no artigo 104.º do presente regulamento.

[…]

3. O artigo 106.º não é aplicável aos nomes de vinhos atualmente protegidos a que se refere o presente artigo, n.º 1.

Até 31 de dezembro de 2014, a Comissão pode, por sua própria iniciativa, adotar atos de execução que cancelem a proteção dos nomes de vinhos atualmente protegidos a que se refere o n.º 1 do presente artigo, que não satisfaçam as condições estabelecidas no artigo 93.º

[…]»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

31 A Duca di Salaparuta é uma sociedade vitícola, com sede na Sicília (Itália), que é titular de várias marcas nacionais e da União, muitas das quais contêm a palavra «Salaparuta».

32 Em 13 de julho de 1989, o sinal «Salaparuta» foi registado como marca nacional (n.º 511337). Em 25 de outubro de 2000, este sinal foi igualmente registado como marca nominativa da União Europeia para produtos da classe 33 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (bebidas alcoólicas). Depois disso, estas marcas foram sendo renovadas.

33 A comercialização dos vinhos sob as marcas Salaparuta não tem nenhuma relação com o município de Salaparuta (Itália), situado na Sicília. Com efeito, a Duca di Salaparuta tem a sua sede fora de Salaparuta e as uvas utilizadas não provêm deste município.

34 O Decreto «Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Salaparuta” e approvazione del relativo disciplinare di produzione» (Decreto «Reconhecimento da Denominação de Origem Controlada dos Vinhos “Salaparuta” e Aprovação do Caderno de Especificações Correspondente») (GURI n.º 42, de 20 de fevereiro de 2006), reconheceu, a nível nacional, a denominação de origem controlada «Salaparuta» (a seguir «DOC “Salaparuta”»), que visa designar e proteger uma série de vinhos produzidos a partir de uvas provenientes de vinhas situadas em terrenos do município de Salaparuta.

35 A proteção destes vinhos foi, em seguida, alargada à escala da União. Em particular, resulta dos autos submetidos ao Tribunal de Justiça que, em conformidade com o artigo o 54.º, n.º 4, do Regulamento n.º 1493/1999, uma lista dos v.q.p.r.d., com a DOC « Salaparuta», foi publicada, em 8 de agosto de 2009, pela Comissão no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias* (JO 2009, C 187, p. 1) e que esta DOC foi inscrita, com efeitos a partir de 1 de agosto de 2009, no registo eletrónico das denominações de origem protegida (DOP) e das indicações geográficas protegidas (IGP) relativas aos vinhos, como denominação de origem protegida PDO-IT-A0795 (a seguir «DOP “Salaparuta”»).

36 Em 8 de fevereiro de 2016, a Duca di Salaparuta intentou uma ação no Tribunale di Milano (Tribunal de Primeira Instância de Milão, Itália) destinada, nomeadamente, a obter a declaração da nulidade ou da invalidade da DOP «Salaparuta» e da DOC «Salaparuta», pelo facto de essas denominações serem enganosas e interferirem, em todo o caso, com a marca Salaparuta, registada para o vinho que continha uma palavra idêntica às referidas denominações, e com as outras marcas de que esta sociedade é titular, que continham esta mesma palavra, e que eram consideradas por elas consagradas.

37 Por Sentença de 16 de fevereiro de 2021, este órgão jurisdicional julgou a ação improcedente pelo facto de o conflito entre a denominação protegida «Salaparuta» e a marca anterior com o mesmo nome dever ser resolvido com base na regra de preeminência da denominação protegida sobre essa marca, sem prejuízo da possibilidade de o titular da referida marca a continuar a utilizar em certas condições.

38 A Duca di Salaparuta recorreu desta sentença para a Corte d'appello di Milano (Tribunal de Recurso de Milão, Itália), que, por Acórdão de 5 de maio de 2023, confirmou a sentença proferida em primeira instância. Este órgão jurisdicional considerou, em substância, que as denominações de vinhos protegidas nos termos das disposições do Regulamento n.º 1493/1999 beneficiavam automaticamente de proteção através do reconhecimento de uma denominação de origem protegida a nível da União. O referido órgão jurisdicional concluiu que o conflito entre a DOC «Salaparuta» e a marca anterior que contém uma palavra idêntica a essa denominação deveria ser resolvido com base no Regulamento n.º 1493/1999, em especial o seu anexo VII, F, n.º 2, alínea b), que estava em vigor à data do reconhecimento desta denominação de vinhos protegida a nível nacional. Com efeito, este anexo estabelecia um critério de primazia da denominação protegida sobre essa marca, sem prejuízo da possibilidade de o titular da mesma continuar, em determinadas condições, a utilizar a referida marca.

39 A Duca di Salaparuta interpôs recurso de cassação desse acórdão na Corte suprema di cassazione (Supremo Tribunal de Cassação, Itália), que é o órgão jurisdicional de reenvio, alegando, em substância, que o Regulamento n.º 1493/1999 não resolve tais conflitos.

40 A Duca di Salaparuta sustenta, a este respeito, que, contrariamente ao que considerou o tribunal de recurso, com a sua publicação, a DOP «Salaparuta» substituiu a DOC com o mesmo nome. Ora, atendendo à data da produção de efeitos da inscrição da DOP «Salaparuta» no registo «E-Bacchus», a saber, 1 de agosto de 2009, o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 479/2008, ou o artigo 118.º-K, do Regulamento n.º 1234/2007, ou ainda o artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1308/2013, deveria aplicar-se. Ora, estas disposições excluem a proteção de uma denominação quando, tendo em conta a reputação e a notoriedade de uma marca anterior, os consumidores forem suscetíveis de ser induzidos em erro quanto à identidade do vinho em questão. Além disso, alega que, tendo em conta as condições previstas no anexo VII, F, n.º 2, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 1493/1999, estava impedida de utilizar a marca Salaparuta, de que é titular, ainda que se aplicasse o regime de coexistência previsto nesta disposição.

41 O órgão jurisdicional de reenvio indica, em primeiro lugar, que importa determinar o regime de proteção aplicável numa situação caracterizada pela existência de um conflito entre, por um lado, marcas consagradas, registadas em 1989, e, por outro, uma denominação de vinhos, protegida a nível nacional em 2006, que contém uma palavra idêntica à contida nessas marcas, seguida de uma publicação e de um registo dessa denominação a nível da União em 2009.

42 A este respeito, este órgão jurisdicional questiona se há que considerar que a DOC «Salaparuta» conserva os seus efeitos e que, portanto, as disposições do anexo VII, F, n.º 2, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 1493/1999 são aplicáveis, ou se se deve considerar, pelo contrário, que esta proteção nacional foi substituída pelo reconhecimento da DOP «Salaparuta» a nível da União, pelo que se deveriam aplicar as disposições do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 479/2008, ou as disposições equivalentes constantes do artigo 118.º-K do Regulamento n.º 1234/2007 ou do artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1308/2013, relativos aos motivos de recusa da proteção de uma denominação num caso em que, atendendo à reputação e à notoriedade de uma marca anterior, a proteção é suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do vinho em questão.

43 Em segundo lugar, na hipótese de o Regulamento n.º 1493/1999 ser aplicável, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o regime de proteção previsto neste regulamento tem um caráter completo, na medida em que cobre todas as hipóteses de coexistência entre os vários sinais, incluindo, nomeadamente, as denominações de vinhos protegidas, ou se o conflito entre uma marca de vinhos consagrada e uma denominação protegida concedida posteriormente, que contenha uma palavra idêntica a essa marca, pode ser resolvido com base no princípio geral de que os sinais distintivos não devem ser enganosos.

44 Nestas circunstâncias, a Corte suprema di cassazione (Supremo Tribunal de Cassação) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

«1) No setor vitivinícola, estão os registos DOP/IGP de denominações anteriores ao Regulamento n.º 1234/2007, posteriormente substituído pelo Regulamento n.º 1308/2013, como, em particular, a [DOP "Salaparuta"] de 8 de agosto de 2009, sujeitos, no que diz respeito ao impedimento relativo à reputação e à notoriedade de uma marca anterior que seja suscetível de tornar a DOP/IGP em causa enganosa ("cuja proteção […] for suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do vinho"), ao artigo 43.º[, n.º 2], do Regulamento [n.º 479/2008], mais concretamente, [ao artigo] 118.º-K do Regulamento n.º 1234/2007 (posteriormente, artigo 101.º, [n.º 2], do Regulamento n.º [1308]/2013), que exclui a proteção de uma DOP ou de uma IGP quando a denominação em causa, "atendendo à reputação e à notoriedade de uma marca", for suscetível de induzir o consumidor em erro, ou a referida norma não é aplicável às denominações que já gozavam de proteção nacional antes do registo ao abrigo do direito da União, em aplicação do princípio da segurança jurídica (Acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de dezembro de 2010, Bavaria, processo C-120/08[, EU:C:2010:798]) segundo o qual, uma situação de facto, em regra, e salvo indicação expressa em contrário, deve ser apreciada à luz das normas jurídicas vigentes nesse momento com a consequente aplicação da regulamentação anterior, constante do Regulamento [n.º 1493/1999], e o conflito entre a denominação de origem e a marca anterior deve ser resolvido com base no disposto [no anexo VII, F, n.º 2, alínea b)], do referido regulamento?

2) Se, com base na resposta à primeira questão, se confirmar a necessidade de aplicar o Regulamento n.º 1493/1999 à situação em causa no presente processo, […] o regime constante do anexo [VII, F,] do Regulamento n.º 1493/1999, que visa regular os casos de conflito decorrentes do facto de uma marca registada para um vinho ou um mosto de uvas ser idêntica a uma denominação de origem ou [IGP] de um vinho, esgota todas as hipóteses de coexistência entre os vários sinais e a possibilidade de proteção das denominações para os vinhos, ou, em qualquer caso, subsiste também uma hipótese de invalidade ou de negar a possibilidade de proteção das DOP ou IGP posteriores ao abrigo do princípio geral do

caráter não enganoso dos sinais distintivos, nos casos em que, atendendo à reputação de uma marca anterior, a indicação geográfica for suscetível de induzir o público em erro quanto à verdadeira identidade do vinho?»

Quanto ao pedido destinado à reabertura da fase oral do processo

45 Por requerimentos que deram entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça, respetivamente em 14 e 28 de abril de 2025, a Duca di Salaparuta pediu que fosse ordenada a reabertura da fase oral do processo, em aplicação do artigo 83.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça.

46 Em apoio do seu pedido, alegou, em substância, por um lado, que, nas suas conclusões, o advogado-geral se tinha baseado em elementos de facto e de direito errados para responder às questões submetidas e, por conseguinte, tinha acrescentado argumentos que não tinham sido debatidos entre as partes. Por outro lado, a Duca di Salaparuta sustenta que a não realização de uma audiência de alegações perante o Tribunal de Justiça, não obstante o seu pedido nesse sentido, viola o seu direito a uma audiência pública, consagrado no artigo 6.º da consagrado na Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, assinada em Roma em 4 de novembro de 1950.

47 Ao abrigo do artigo 83.º do seu Regulamento de Processo, o Tribunal de Justiça pode, a qualquer momento, ouvido o advogado-geral, ordenar a reabertura da fase oral do processo, designadamente se considerar que não está suficientemente esclarecido, ou quando, após o encerramento dessa fase, uma parte invocar um facto novo que possa ter influência determinante na decisão do Tribunal, ou ainda quando o processo deva ser resolvido com base num argumento que não foi debatido entre as partes ou os interessados referidos no artigo 23.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia.

48 No entanto, importa salientar a este respeito que o teor das conclusões do advogado-geral não pode ser constitutivo, enquanto tal, de um facto novo, sob pena de ser permitido às partes, através da invocação de tal facto, responder a essas conclusões. Ora, as conclusões do advogado-geral não podem ser debatidas pelas partes. O Tribunal de Justiça teve, assim, a oportunidade de sublinhar que, por força do artigo 252.º TFUE, cabe ao advogado-geral apresentar publicamente, com toda a imparcialidade e independência, conclusões fundamentadas sobre as causas que, nos termos do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, requeiram a sua intervenção, para o assistir no cumprimento da sua missão que é assegurar o respeito do direito na interpretação e aplicação dos Tratados. Nos termos do artigo 20.º, quarto parágrafo, deste Estatuto e do artigo 82.º, n.º 3, do Regulamento de Processo, as conclusões do advogado-geral põem termo à fase oral do processo. Situando-se fora do debate entre as partes, as conclusões dão início à fase de deliberação do Tribunal de Justiça. Não se trata, assim, de um parecer destinado aos juízes ou às partes que provém de uma autoridade externa ao Tribunal de Justiça, mas da opinião individual, fundamentada e expressa publicamente, de um membro da própria instituição (Acórdão de 8 de maio de 2025, Beevers Kaas, C-581/23, EU:C:2025:323, n.º 29 e jurisprudência referida).

49 No caso em apreço, por um lado, o Tribunal de Justiça constata, ouvido o advogado-geral, que os elementos avançados pela Duca di Salaparuta não revelam nenhum facto novo que possa ter influência determinante na decisão que irá proferir no presente processo e que este último não deve ser resolvido com base num argumento que não foi debatido entre as partes ou os interessados referidos no artigo 23.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia. A

Duca di Salaparuta critica, na realidade, a justeza de determinados trechos das conclusões do advogado-geral, o que não pode validamente justificar o seu pedido de reabertura da fase oral do processo. Além disso, o Tribunal de Justiça dispõe, no termo das fases escrita e oral do processo, de todos os elementos necessários e, por conseguinte, está suficientemente esclarecido para decidir.

50 Por outro lado, importa recordar que nem o artigo 6.º, n.º 1, da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais nem o artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia impõem uma obrigação absoluta de realizar uma audiência pública e não exigem necessariamente a realização de uma audiência em todos os processos. É o que acontece, nomeadamente, quando o processo não suscita questões de facto ou de direito que possam ser adequadamente resolvidas com base no procedimento administrativo e nas observações escritas das partes. O artigo 76.º, n.º 2, do Regulamento de Processo prevê precisamente que, mediante proposta do juiz-relator, ouvido o advogado-geral, o Tribunal pode decidir não realizar audiência de alegações se, lidos os articulados ou observações apresentados durante a fase escrita do processo, considerar que dispõe das informações suficientes para se pronunciar (v., neste sentido, Acórdão de 21 de dezembro de 2021, Euro Box Promotion e o., C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, n.ºs 123 e 124 e jurisprudência referida).

51 Atento o exposto, não há que deferir o pedido de reabertura da fase oral do processo.

Quanto à admissibilidade do pedido de decisão prejudicial

52 O Governo Italiano duvida da competência dos órgãos jurisdicionais nacionais para conhecer de um litígio no qual esteja em causa a questão da validade de um ato da União, alegando que, na medida em que a Duca di Salaparuta pretende anular ou invalidar o registo da DOP «Salaparuta», que constitui um ato da União, a competência para anular esse registo seria dos órgãos jurisdicionais da União por força do artigo 263.º TFUE.

53 Por outro lado, este Governo indica que a DOC «Salaparuta» nunca foi contestada perante os tribunais nacionais, e isto ainda que a Duca di Salaparuta tenha sido informada do processo de reconhecimento nacional e tenha sido convidada a apresentar as suas observações neste âmbito.

54 Por conseguinte, estas alegações visam, em substância, pôr em causa a admissibilidade do pedido de decisão prejudicial.

55 A este respeito, importa salientar, por um lado, que não se pode considerar que a publicação da lista das denominações de vinhos protegidas no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, nos termos do artigo 54.º, n.ºs 4 e 5, do Regulamento n.º 1493/1999, e a inscrição no registo eletrónico das DOP e das IGP relativas aos vinhos, nos termos do artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento n.º 479/2008, possam, atendendo ao caráter automático da proteção das denominações de vinhos protegidas, produzir efeitos jurídicos e constituir, portanto, atos recorríveis na aceção do artigo 263.º TFUE.

56 Com efeito, o Tribunal de Justiça declarou, em substância, que, em conformidade com o artigo 54.º, n.º 5, do Regulamento n.º 1493/1999, não se pode considerar que a inscrição no registo eletrónico das denominações de origem das DOP e das IGP relativas aos vinhos, efetuada pela Comissão no que respeita às denominações de vinhos protegidas pelos Estados-Membros

enquanto denominações de origem antes de 1 de agosto de 2009, se destine a produzir efeitos jurídicos obrigatórios característicos dos atos recorríveis (v., neste sentido, Acórdão de 13 de fevereiro de 2014, Hungria/Comissão, C-31/13 P, EU:C:2014:70, n.º 63).

57 Logo, a Duca di Salaparuta não pode ser acusada de não ter recorrido da DOP «Salaparuta» diretamente para os tribunais da União.

58 Por outro lado, conforme salientou, em substância, o advogado-geral no n.º 41 das suas conclusões, o reenvio prejudicial assenta num diálogo de juiz a juiz, cujo início depende inteiramente da apreciação que o órgão jurisdicional nacional faça da pertinência e da necessidade do referido reenvio (Acórdãos de 12 de fevereiro de 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78, n.º 42 e jurisprudência referida, e de 16 de julho de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, n.º 59 e jurisprudência referida). Se é certo que só o Tribunal de Justiça pode declarar a nulidade de um ato das instituições da União, não é menos certo que o órgão jurisdicional de reenvio se limita, neste caso, no âmbito do seu reenvio prejudicial de interpretação, a pedir ao Tribunal de Justiça que fixe o quadro jurídico da União aplicável a um potencial conflito entre uma denominação de vinhos protegida e uma marca consagrada anterior registada para o vinho, com uma palavra idêntica a essa denominação.

59 Por outro lado, incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio, e não ao Tribunal de Justiça, apreciar a relevância para o litígio no processo principal da eventual inexistência, à data do reconhecimento da DOC «Salaparuta», de uma contestação da mesma pela Duca di Salaparuta. Em todo o caso, essa inexistência não pode impedir o órgão jurisdicional de reenvio de recorrer ao Tribunal de Justiça, no âmbito de um reenvio prejudicial de interpretação, para determinar o quadro jurídico da União aplicável a um conflito como o referido no número anterior do presente acórdão.

60 Resulta do exposto que o pedido de decisão prejudicial é admissível.

Quanto às questões prejudiciais

61 Com as suas questões, que importa apreciar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 51.º do Regulamento n.º 479/2008, o artigo 118.º-S do Regulamento n.º 1234/2007 e o artigo 107.º do Regulamento n.º 1308/2013 devem ser interpretados no sentido de que, respetivamente, o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 479/2008, o artigo 118.º-K do Regulamento n.º 1234/2007 e o artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1308/2013 são aplicáveis a um conflito entre uma denominação de vinhos protegida em conformidade com o artigo 54.º do Regulamento n.º 1493/1999 e marcas consagradas anteriores registadas para vinhos, que contenham palavras idênticas a essa denominação, ou se o conflito deve ser resolvido apenas com base no anexo VII, F, n.º 2, segundo parágrafo, deste último regulamento.

62 Antes de mais, importa salientar que o Regulamento n.º 1493/1999 definia, no seu artigo 54.º, n.º 1, os v.q.p.r.d. como os vinhos que cumprem o disposto no título VI desse regulamento e na legislação comunitária e nacional adotada na matéria.

63 O artigo 54.º, n.ºs 4 e 5, do mesmo regulamento previa uma proteção, ao abrigo do direito da União, para os v.q.p.r.d. reconhecidos pelo direito nacional. Em particular, o artigo 54.º, n.º 4, do mesmo regulamento previa que os Estados-Membros transmitiriam à Comissão a lista dos

v.q.p.r.d. por si reconhecidos, indicando, em relação a cada um deles, as disposições nacionais aplicáveis à sua produção e elaboração. Nos termos do n.º 5 deste artigo 54.º, a Comissão publicava essa lista no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, série C.

64 No caso em apreço, a DOC «Salaparuta» insere-se na categoria dos v.q.p.r.d., ao abrigo do artigo 54.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1493/1999. Por outro lado, conforme resulta dos autos submetidos ao Tribunal de Justiça, a lista desses vinhos foi notificada à Comissão e publicada, em aplicação do artigo 54.º, n.º 5, deste regulamento, em 8 de agosto de 2009, no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, série C, como DOP «Salaparuta» (JO 2009, C 187, p. 1).

65 Nos termos do artigo 52.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1493/1999, o nome da região atribuído a um v.q.p.r.d. não podia ser utilizado para a designação de produtos do setor vitivinícola não provenientes dessa região e/ou aos quais não tinha sido atribuído esse nome nos termos das regulamentações comunitária e nacional aplicáveis. O mesmo se verificava se um Estado-Membro tivesse, nomeadamente, atribuído a um v.q.p.r.d. o nome de um município. Esta disposição estabelecia, assim, uma regra destinada a proteger as denominações geográficas de uma utilização dos termos que as compunham por qualquer outro sinal.

66 Quanto ao eventual conflito entre essa denominação protegida e uma marca consagrada anterior com palavras idênticas a essa denominação, o Regulamento n.º 1493/1999 previa, no seu anexo VII, F, n.º 2, segundo parágrafo, que esse conflito pudesse ser resolvido em aplicação de um regime de coexistência entre essa denominação e essa marca.

67 Em particular, decorria desta disposição que o titular de uma marca consagrada, registada para um vinho ou um mosto de uvas que contivesse palavras idênticas ao nome de uma região determinada podia continuar a utilizar essa marca, sempre que a mesma correspondesse à identidade do seu titular original ou do mandatário original, desde que o registo da referida marca tivesse sido efetuado pelo menos 25 anos antes do reconhecimento oficial do nome geográfico em questão pelo Estado-Membro produtor, de acordo com as disposições comunitárias pertinentes para os v.q.p.r.d., e que a marca tivesse efetivamente sido utilizada sem interrupção. Além disso, era especificado, no anexo VII, F, n.º 2, terceiro parágrafo, do Regulamento n.º 1493/1999, que essas marcas não eram oponíveis à utilização dos nomes das unidades geográficas utilizados, nomeadamente, para a designação de um v.q.p.r.d.

68 Daqui resulta que o anexo VII, F, n.º 2, segundo e terceiro parágrafos, do Regulamento n.º 1493/1999 consagrava a preeminência de uma denominação de vinhos protegida sobre marcas consagradas anteriores, que contivesse palavras idênticas à essa denominação, autorizando, sob reserva do respeito pelas condições previstas nessa disposição, a continuação da utilização dessas marcas.

69 No caso em apreço, uma vez que, conforme resulta da decisão de reenvio, a DOC «Salaparuta» foi reconhecida em 8 de fevereiro de 2006, ou seja, sob a égide do Regulamento n.º 1493/1999, e que esta denominação de vinhos protegida correspondia a v.q.p.r.d., na aceção do artigo 54.º, n.º 1, deste regulamento, um conflito entre uma tal denominação e marcas consagradas anteriores registadas para vinhos que contenham palavras idênticas a essa denominação, deve ser resolvida com base nas disposições do referido regulamento e, em especial, com base no seu anexo VII, F, n.º 2. Esta conclusão é, aliás, corroborada pela referência expressa ao artigo 54.º, n.ºs 4 e 5, do mesmo regulamento aquando da notificação e da publicação da DOC «Salaparuta» no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, referida no n.º 64 do presente acórdão.

70 A Duca di Salaparuta invocou, no entanto, perante os órgãos jurisdicionais nacionais e nas suas observações perante o Tribunal de Justiça, a aplicação do artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 479/2008 ou do artigo 118.º-K do Regulamento n.º 1234/2007, ou ainda a do artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1308/2013. Com efeito, considera que, na medida em que um novo registo da DOP «Salaparuta» foi publicado em 8 de agosto de 2009, seriam essas novas regras as aplicáveis ao conflito em causa no processo principal. Nestas condições, o órgão jurisdicional de reenvio questiona o Tribunal de Justiça sobre a relevância destas disposições para a resolução deste tipo de conflito.

71 A este respeito, importa salientar desde logo que, pelas três disposições mencionadas no número anterior do presente acórdão, o legislador da União previu que nenhuma denominação seja protegida como denominação de origem ou indicação geográfica se, atendendo à reputação e à notoriedade de uma marca comercial, a proteção for suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do vinho.

72 De resto, é forçoso constatar que, como enunciava o considerando 5 do Regulamento n.º 479/2008, o regime da União aplicável ao setor vitivinícola foi, através do referido regulamento, fundamentalmente alterado para alcançar os objetivos ligados, designadamente, à qualidade dos vinhos. Este regulamento alterou e revogou o Regulamento n.º 1493/1999, e passou a ser aplicável a partir de 1 de agosto de 2009.

73 Embora este novo regime de proteção das denominações submeta todos os pedidos de proteção de uma denominação de vinhos a um exame aprofundado que se efetua em duas fases, a saber, a nível nacional e, em seguida, a nível da União, dado que a Comissão dispõe de um verdadeiro poder de decisão que lhe permite conceder ou recusar a proteção à denominação de origem ou à indicação geográfica (v., neste sentido, Acórdão de 13 de fevereiro de 2014, Hungria/Comissão, C-31/13 P, EU:C:2014:70, n.º 74), assim já não acontece, em contrapartida, no caso de denominações de vinhos já protegidas nos termos do artigo 54.º do Regulamento n.º 1493/1999.

74 Com efeito, em conformidade com esta última disposição, os Estados-Membros transmitiram à Comissão a lista dos v.q.p.r.d. que tinham reconhecido, indicando, em relação a cada um deles, as disposições nacionais aplicáveis à sua produção e elaboração. Em seguida, em conformidade com o artigo 54.º, n.º 5, deste regulamento, e sem qualquer exame suplementar por parte da Comissão, esta última limitou-se a publicar essa lista no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, série C.

75 Por força do regime transitório previsto no artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento n.º 479/2008, os nomes de vinhos protegidos em conformidade com o artigo 54.º do Regulamento n.º 1493/1999 ficavam «automaticamente» protegidos ao abrigo do Regulamento n.º 479/2008. Este artigo 51.º esclarecia, além disso, que a Comissão inscrevia esses nomes no registo eletrónico, acessível ao público, das DOP e das IGP de vinhos.

76 Tal como vinha refletido no considerando 36 do Regulamento n.º 479/2008, a finalidade do sistema transitório previsto no seu artigo 51.º, n.º 1, era isentar as denominações de origem e indicações geográficas já existentes na União da aplicação do novo processo de exame, bem como limitar as possibilidades de anulação, por motivos de segurança jurídica (v., neste sentido, Acórdão de 13 de fevereiro de 2014, Hungria/Comissão, C-31/13 P, EU:C:2014:70, n.º 57).

77 A mesma proteção automática era garantida ao abrigo do artigo 118.º-S do Regulamento n.º 1234/2007, que visa manter, por razões de segurança jurídica, a proteção dos nomes de vinhos, já protegidos antes de 1 de agosto de 2009 no direito interno e, portanto, ao nível da União por força do artigo 54.º Regulamento n.º 1493/1999 (v., neste sentido, Acórdão de 13 de fevereiro de 2014, Hungria/Comissão, C-31/13 P, EU:C:2014:70, n.os 56 e 58).

78 Este mesmo regime automático de proteção das denominações de vinhos protegidas em conformidade com o artigo 54.º do Regulamento n.º 1493/1999 foi novamente confirmada pelo legislador no artigo 107.º do Regulamento n.º 1308/2013, que revogou o Regulamento n.º 1234/2007, sem prejuízo da aplicação de certas disposições deste, a partir de 1 de janeiro de 2014.

79 No caso vertente, isso significa que, à luz do caráter automático do regime de proteção previsto nos Regulamentos n.os 479/2008, 1234/2007 e 1308/2013, uma denominação como a DOP «Salaparuta», notificada e publicada no *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, série C, com uma referência expressa ao artigo 54.º, n.os 4 e 5, do Regulamento n.º 1493/1999, deve ser entendida como a extensão da denominação de vinhos protegida a nível nacional, e não como o resultado de um novo registo.

80 Esta interpretação é, aliás, corroborada, como sustentou a Comissão nas suas observações, pela evolução das regras que regularam a proteção das denominações de vinhos. Assim, a legislação da União que prevê um sistema de reconhecimento e de proteção das indicações geográficas no setor do vinho foi adotada por etapas sucessivas. A Comissão sublinha, acertadamente, que o Regulamento n.º 1493/1999 continha regras de base não concretizadas, que não estavam alinhadas com o sistema das indicações geográficas já em vigor no setor alimentar, uma vez que essas regras eram relativas a uma fase transitória entre a proteção concedida pelos Estados-Membros e aquela concedida a nível da União.

81 Além disso, há que salientar que o cancelamento de uma proteção concedida a uma denominação de vinhos, previsto no artigo 50.º do Regulamento n.º 479/2008 e nas disposições equivalentes a esse artigo dos Regulamentos n.os 1234/2007 e 1308/2013, não era, em princípio, possível em relação às denominações de vinhos protegidas em conformidade com o artigo 54.º do Regulamento n.º 1493/1999.

82 Com efeito, por força do artigo 51.º, n.º 4, primeiro parágrafo, do Regulamento n.º 479/2008, bem como das disposições equivalentes constantes dos Regulamentos n.os 1234/2007 e 1308/2013, a saber, respetivamente, o artigo 118.º-S, n.º 4, primeiro parágrafo, e o artigo 107.º, n.º 3, primeiro parágrafo, essa possibilidade de cancelamento não se aplicava a essas denominações.

83 No entanto, o artigo 51.º, n.º 4, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 479/2008, à semelhança das disposições equivalentes dos Regulamentos n.os 1234/2007 e 1308/2013, tinha introduzido uma exceção a esta regra no sentido de que podia ser decidido, até 31 de dezembro de 2014, por iniciativa da Comissão, cancelar a proteção concedida aos nomes de vinhos protegidos a que se referia o artigo 51.º, n.º 1, do Regulamento n.º 479/2008 se não satisfizessem as condições estabelecidas no artigo 34.º desse regulamento. O legislador da União limitou, assim, a hipóteses expressamente previstas as possibilidades de cancelamento das denominações protegidas abrangidas pelo regime transitório previsto no Regulamento n.º 479/2008.

84 Uma vez que este regime transitório consagra uma extensão automática da proteção das denominações de vinhos protegidas ao abrigo do artigo 54.º do Regulamento n.º 1493/1999 e que regula, além disso, expressamente, as hipóteses de cancelamento dessas denominações, deve considerar-se que nem o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 479/2008, nem o artigo 118.º-K do Regulamento n.º 1234/2007, nem o artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1308/2013 são aplicáveis a um conflito como aquele que se suscita no litígio no processo principal.

85 Com efeito, o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 479/2008, o artigo 118.º-K do Regulamento n.º 1234/2007 e o artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1308/2013 aplicam-se a pedidos de proteção submetidos ao novo regime instituído pelo Regulamento n.º 479/2008, conforme referido no n.º 73 do presente acórdão, e não às denominações de vinhos reconhecidas ao abrigo do regime do Regulamento n.º 1493/1999. Conforme resulta da própria epígrafe dos artigos de que constam estas disposições, a saber «Motivos de recusa da proteção» ou «Motivos adicionais de recusa da proteção», as referidas disposições só preveem uma hipótese de recusa do registo de uma nova denominação em razão de um conflito com uma marca consagrada anterior e não o cancelamento de uma denominação que já tinha sido registada nos ternos do artigo 54.º, n.ºs 4 e 5, do Regulamento n.º 1493/1999.

86 Por outro lado, resulta da própria redação do anexo VII, F, n.º 2, segundo parágrafo, deste último regulamento que esta disposição visa a hipótese de a marca consagrada e registada para um vinho ou um mosto de uvas conter palavras idênticas ao nome de uma denominação, prevendo, em determinadas condições, o princípio da coexistência entre essa marca e essa denominação. Por conseguinte, o legislador da União considerou necessariamente, quando da adoção do Regulamento n.º 1493/1999, que essa denominação podia ser registada não obstante a existência de uma marca consagrada anterior.

87 Além disso, se, no que respeita aos produtos agrícolas e aos géneros alimentícios, o artigo 14.º, n.º 3, do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de julho de 1992, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO 1992, L 208, p. 1), não aplicável aos produtos vitivinícolas, previa que uma denominação de origem protegida ou uma indicação geográfica não seria registada quando, atendendo à reputação de uma marca, à sua notoriedade e à duração da sua utilização, o registo fosse suscetível de induzir em erro o consumidor quanto à verdadeira identidade do produto, há que salientar que o legislador da União optou intencionalmente por não reproduzir uma disposição análoga no Regulamento n.º 1493/1999.

88 Logo, um conflito entre uma denominação de vinhos protegida a nível nacional, alargada, em seguida, de maneira automática, à escala da União, e marcas consagradas anteriores registadas para vinhos, que contenham palavras idênticas a essa denominação, deve ser resolvido por aplicação das disposições do anexo VII, F, n.º 2, do Regulamento n.º 1493/1999, visto que o legislador da União entendeu dar primazia a essa denominação sobre as referidas marcas, ao prever um regime de coexistência entre ambas.

89 Importa ainda acrescentar que se deve considerar que não relevam a este respeito as estipulações do artigo 22.º do Acordo ADPIC, do artigo 10.º *bis* da Convenção de Paris e do artigo 3.º *bis* do Acordo de Madrid, invocadas pela Duca di Salaparuta e mencionadas na decisão de reenvio, relativas ao caráter alegadamente incompleto da proteção instituída pelo Regulamento n.º 1493/1999.

90 Nos termos do artigo 22.º, n.º 1, do Acordo ADPIC, entende-se por «indicações geográficas» as indicações que identifiquem um produto como sendo originário do território de um membro da OMC, ou de uma região ou localidade desse território, caso determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuível à sua origem geográfica.

91 Ora, o Tribunal de Justiça já declarou que, tendo em conta a natureza e a sistemática do Acordo ADPIC, estas disposições não têm efeito direto. Assim, estas disposições também não são suscetíveis de criar, para os particulares, direitos que estes possam invocar diretamente perante o juiz ao abrigo do direito da União (Acórdão de 27 de fevereiro de 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, n.º 63 e jurisprudência referida).

92 No que respeita ao artigo 10.º *bis* da Convenção de Paris, que proíbe, entre outros, todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com os produtos de um concorrente, deve considerar-se que as regras enunciadas neste artigo produzem os mesmos efeitos que o Acordo ADPIC. A este respeito, o Tribunal de Justiça já declarou que as regras enunciadas por certos artigos desta convenção estão incorporadas no Acordo ADPIC, que foi celebrado pela União (v., neste sentido, Acórdão de 27 de fevereiro de 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2024:172, n.º 80 e jurisprudência referida). Mais concretamente, este acordo prevê, no seu artigo 2.º, n.º 1, que os membros da OMC, entre os quais a União, devem observar o disposto nos artigos 1.º a 12.º e no artigo 19.º da Convenção de Paris no que diz respeito às partes II a IV do referido acordo, que abrangem os seus artigos 9.º a 62.º

93 Quanto ao Acordo de Madrid, decorre do seu artigo 3.º *bis* que os países a que se aplica este acordo se obrigam a proibir o emprego, em relação à venda, exposição à venda ou oferta de produtos, de quaisquer indicações com caráter de publicidade suscetíveis de enganar o público quanto à proveniência dos produtos. Ora, uma vez que esta estipulação é, em substância, comparável à do artigo 22.º do Acordo ADPIC, deve igualmente ser considerada desprovida de efeito direto, não sendo, assim, suscetível de criar, para os particulares, direitos que estes possam invocar diretamente perante o juiz ao abrigo do direito da União.

94 Em todo o caso, estas estipulações de direito internacional não são passíveis de infirmar a conclusão relativa ao caráter completo do regime previsto no anexo VII, F, n.º 2, segundo parágrafo, do Regulamento n.º 1493/1999.

95 Atendendo às considerações precedentes, há que responder às questões prejudiciais que o artigo 51.º do Regulamento n.º 479/2008, o artigo 118.º-S do Regulamento n.º 1234/2007 e o artigo 107.º do Regulamento n.º 1308/2013 devem ser interpretados no sentido de que o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 479/2008, o artigo 118.º-K do Regulamento n.º 1234/2007 e o artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1308/2013 não são aplicáveis a um conflito entre uma denominação de vinhos protegida em conformidade com o artigo 54.º do Regulamento n.º 1493/1999 e marcas consagradas anteriores registadas para vinhos, que contenham palavras idênticas a essa denominação, devendo esse conflito ser resolvido apenas com base no anexo VII, F, n.º 2, segundo parágrafo, deste último regulamento.

Quanto às despesas

96 Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara:

O artigo 51.º do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Conselho, de 29 de abril de 2008, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 e (CE) n.º 3/2008 e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 2392/86 e (CE) n.º 1493/1999, o artigo 118.º-S do Regulamento (CE) n.º 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro de 2007, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (Regulamento «OCM única»), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 491/2009 do Conselho, de 25 de maio de 2009, e o artigo 107.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 do Conselho,

devem ser interpretados no sentido de que:

o artigo 43.º, n.º 2, do Regulamento n.º 479/2008, o artigo 118.º-K do Regulamento n.º 1234/2007, conforme alterado pelo Regulamento n.º 491/2009, e o artigo 101.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1308/2013 não são aplicáveis a um conflito entre uma denominação de vinhos protegida em conformidade com o artigo 54.º do Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, e marcas consagradas anteriores registadas para vinhos, que contenham palavras idênticas a essa denominação, devendo esse conflito ser resolvido apenas com base no anexo VII, F, n.º 2, segundo parágrafo, deste último regulamento.

Assinaturas