

N. R.G. 9167/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

composto dai signori

dott. ssa Maria Mura Presidente

dott. Vincenzo Amato Giudice

dott. Andrea Bernardino Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **9167** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2013**

**Promossa**

dalla **OLIO DI SARDEGNA S.R.L.**, con sede in Ittiri, regione Monte Coinzolu, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e da **PIRAS Giuseppe**, nato a Sassari l'11.7.1975, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Polano e Paola Serra del Foro di Sassari, ed elettivamente domiciliati in Cagliari, via Palomba n. 1, presso lo studio dell'avvocato Stefania Meloni

**Opponent**

**Contro**

il **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**, in persona del direttore *pro tempore* della Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, rappresentato e difeso dal funzionario delegato, ed elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio periferico in Cagliari, via dei Carroz n. 12

**Opposto**

**Oggetto:** opposizione ad ordinanza – ingiunzione *ex art.* 22 L. 24.11.1981, n. 689.

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

### **CONCLUSIONI**

**Per gli opposenti:** *“1) dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del provvedimento impugnato per le ragioni esposte in narrativa; 2) con vittoria di spese, diritto e onorari”.*

**Per l'Amministrazione opposta:** *“si chiede che l'adito Giudice voglia respingere le domande attrice perché infondate in fatto e in diritto. Con tutte le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali”.*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **In fatto.**

**1.** Con ricorso depositato in data 8.11.2013 il la società Olio di Sardegna s.r.l., con sede in Ittiri ed signor Giuseppe Piras hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 1150/2013, emessa il 16.9.2013 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (nella persona del Direttore Generale del Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari – Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore), successivamente notificata in data 10.10.2013, con la quale la predetta autorità amministrativa aveva ingiunto agli opposenti – il Piras quale autore della violazione (definito *“autore materiale dell'illecito”*) e la società quale coobbligata in solido – il pagamento della somma di euro 26.000,00, oltre le spese di notifica.

L'ordinanza – ingiunzione è stata emessa sul presupposto della violazione dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 19.11.2004, n. 297, secondo cui *“L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale”*.

2. Occorre svolgere una breve premessa per dar conto dei fatti che hanno condotto all'emissione dell'ordinanza – ingiunzione.

L'ordinanza – ingiunzione è stata emessa in seguito all'attività svolta dall'ufficio periferico di Cagliari.

Come risulta dal verbale di accertamento n. 2010/10 del 19.1.2010, il personale del predetto ufficio si era recato presso la sede della società opponente per eseguire un controllo avente ad oggetto il sistema di etichettatura dell'olio da essa commercializzato.

Durante la visita ispettiva era stato accertato che le etichette presenti nelle bottiglie e negli imballaggi dell'olio extravergine d'oliva confezionato dalla società riportavano la dicitura *“Olio di Sardegna S.r.l.”*.

Per tale ragione l'ufficio periferico ha redatto, in data 11.3.2010 il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo nei confronti sia del signor Giuseppe Piras, quale autore materiale della violazione (si trattava del legale rappresentante della società all'epoca dei fatti), sia della società, quale coobbligata in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24.11.1981, n. 689, contestando la violazione del sopra richiamato art. 5, comma 1, D. Lgs. 19.11.2004, n. 297, per aver utilizzato

nella denominazione sociale la denominazione di origine protetta (*Sardegna*) riservata unicamente al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva "*Sardegna*" a denominazione di origine protetta, il cui decreto di riconoscimento era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.1.2009.

Il verbale è stato quindi notificato tanto al Piras quanto alla società.

Successivamente costoro, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 18 della L. 24.11.1999, n. 689, hanno presentato scritti difensivi.

Tuttavia l'Amministrazione opposta, avendo ritenuto infondati gli argomenti difensivi addotti dagli odierni oppositori in ordine all'utilizzo in buona fede della denominazione sociale ed avendo per contro ravvisato gli estremi della violazione, a conclusione del procedimento ha emesso l'ordinanza – ingiunzione oggetto del presente giudizio.

**3.** Tanto premesso, gli oppositori hanno dedotto la violazione dell'art. 14, comma 2, del Regolamento (CE) n. 510/2006, vigente all'epoca della redazione del verbale di contestazione di cui si è detto (v. ora l'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1151/2012), nonché la violazione degli artt. 22 e 30 del D. Lgs. 10.2.2005, n. 30 (Codice della proprietà Industriale – di seguito C.P.I.).

L'art. 14, comma 2, del Regolamento (CE) n. 510/2006 dispone che *“Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 1° gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario”*.

Premesso che la denominazione sociale è anch'essa considerata dalla legge un segno distintivo (art. 22 C.P.I.), ed invocato il noto principio per cui il giudice nazionale ha il potere – dovere di interpretare le norme interne in armonia con quelle comunitarie, fino al punto di disapplicare le prime se ed in quanto irrimediabilmente contrastanti con le seconde, gli oppositori hanno richiesto la disapplicazione dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 297/2004 in quanto contrastante con il regime di tutela dei segni distintivi dell'impresa accordato dalla normativa comunitaria.

Nel caso di specie era infatti pacifico e risultava dalla visura camerale che la denominazione Olio di Sardegna s.r.l. era stata adottata dalla società fin dalla sua costituzione, in data 25.10.1996, e quindi in epoca di gran lunga precedente rispetto al decreto di riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva “*Sardegna*” a denominazione di origine protetta. Tale denominazione era stata mantenuta ferma fino ad oggi.

In sintesi, la tutela della denominazione di origine protetta non poteva pregiudicare i terzi che in buona fede avessero utilizzato per lungo tempo, in epoca anteriore alla sua registrazione, un segno distintivo anche solo in parte corrispondente.

Inoltre l'art. 30 C.P.I. non estende il divieto di uso di una denominazione di origine protetta nei confronti di marchi precedentemente registrati o comunque acquistati in buona fede.

Hanno inoltre sostenuto che la norma sanzionatoria interna doveva ritenersi implicitamente abrogata, in quanto superata dalla nuova normativa comunitaria.

**4.** Radicati il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'Amministrazione opposta, che ha richiesto il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

In particolare, dopo aver richiamato i fatti che hanno condotto all'emissione dell'ordinanza – ingiunzione (riassunti al par. 2), l'Amministrazione ha sostenuto l'inapplicabilità dell'invocato art. 14, comma 2, del Regolamento (CE) n. 510/2006, non potendosi confondere la tutela che l'ordinamento riconosce alla denominazione di origine protetta con quella riconosciuta al marchio.

Ha inoltre rilevato che il riconoscimento della D.O.P. Sardegna per l'olio extravergine di oliva era avvenuto in seguito al rigoroso procedimento conclusosi con il citato decreto, senza che nessuna osservazione fosse stata mossa nei confronti dello Stato italiano o della Commissione Europea.

Per quanto atteneva all'invocata abrogazione della norma sanzionatoria, l'Amministrazione opposta, dopo aver premesso che il D. Lgs. 19.11.2004, n. 297, nel prevedere le disposizioni sanzionatorie, era stato emanato dal legislatore nazionale in applicazione dell'originario regolamento (CEE) n. 2081/92, ha rilevato che il susseguirsi dei regolamenti comunitari (prima il Regolamento n. 510/2006 e poi quello n. 1151/2012) non rendeva inapplicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale, essendo rimasti del tutto invariati i precetti comunitari posti a fondamento degli illeciti in materia di prodotti agricoli e alimentari a denominazione registrata.

**5.** La causa è stata istruita con produzioni documentali.

All'udienza del 17.7.2014, fissata per la discussione e la decisione, dopo breve discussione, il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo, fissando in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

\*\*\*\*\*

### **In diritto**

**1.** L'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.

**1.1.** Preliminarmente si osserva che il D. Lgs. 19.11.2004, n. 294, recante "*Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*", non può dirsi di certo abrogato in seguito all'entrata in vigore del successivo regolamento comunitario n. 510/2006.

Come ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di illeciti amministrativi per violazione dei regolamenti comunitari, la normativa sanzionatoria, resta in vigore finché restino



in vigore gli obblighi comunitari, a prescindere dalla eventuale novazione della loro originaria fonte normativa attraverso la sostituzione del regolamento richiamato con altri posteriori, purché questi non immutino, dal punto di vista oggettivo o soggettivo, il contenuto dei suddetti obblighi facendo venire a mancare la corrispondenza tra il precetto preso in esame dal legislatore e la sanzione in relazione ad esso stabilita (v. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 150 del 10.1.1998; Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 8562 del 28.8.1998).

Nel caso di specie, si osserva che per la prima volta con il regolamento n. 2081/1992 la Comunità Economica Europea, oggi Unione Europea, ha disciplinato il settore dei prodotti agroalimentari di qualità, riservando le denominazioni di origine protetta alle produzioni controllate e certificate come rispondenti ai disciplinari di produzione.

Lo stesso legislatore comunitario ha assegnato agli Stati membri il compito di istruire un sistema di controlli al fine della verifica dell'osservanza dei requisiti indicati nei disciplinari da parte degli operatori inseriti nelle filiere a D.O.P., nonché di determinare misure e sanzioni "*effettive, proporzionate e dissuasive*" da applicare in caso di violazione delle norme comunitarie.

In ottemperanza a ciò il legislatore nazionale ha emanato il D. Lgs. 19.11.2004, n. 294.

All'originario regolamento n. 2081/1992 sono succeduti i regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012, che non hanno apportato sostanziali modifiche alla disciplina di tutela fornita alle D.O.P. dal primo regolamento del 1992.

A tale proposito è sufficiente un confronto tra gli artt. 13 e 14 del regolamento n. 2081/1992 con gli analoghi artt. 13 e 14 dei successivi regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012 per rendersi conto che gli obblighi comunitari a tutela dei quali il legislatore nazionale ha adottato la disciplina sanzionatoria di cui si è detto sono rimasti sostanzialmente immutati nel tempo.

A riprova di ciò basti considerare che nemmeno la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento n. 510/2006 invocata dagli oppositori non può dirsi nuova, contenendo l'art. 14, comma 2, del previgente regolamento n. 2081/1992 una disposizione pressoché identica, il cui

testo si riporta per completezza: *“Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi, rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b)”*.

Come si può notare dal confronto con l'art. 14, comma 2, del regolamento n. 510/2006, gli unici elementi di novità sono costituiti dall'indicazione del 1° gennaio 1996 quale periodo significativo per il preuso e dal richiamo al regolamento CE n. 40/1994 sul marchio comunitario.

Per il resto la disposizione è identica.

**1.2.** Ciò posto, ritiene il Tribunale che la norma di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento n. 510/2006 invocata dagli opposenti non si applichi al caso di specie, non potendosi confondere la denominazione sociale della società opponente con il marchio.

Alla luce della rubrica dell'art. 14 sopra richiamato, *“Relazioni tra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche”*, tenuto conto che il legislatore europeo ha dettato una disciplina specifica in materia di marchio comunitario (il già citato Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993), e considerato l'alto grado di tecnicismo proprio della legislazione comunitaria, il Tribunale non condivide l'interpretazione estensiva dell'art. 14 data dagli opposenti, che estende la portata del termine *“marchio”* fino a farvi ricomprendere ogni segno distintivo, compresa la denominazione sociale.



Viene quindi a cadere anche tale motivo di opposizione, essendo irrilevante il fatto che la denominazione sociale Olio di Sardegna s.r.l. sia rimasta invariata per lungo tempo dal 25.10.1996 ad oggi.

Ed anzi, proprio tale pacifica circostanza rivela il compimento dell'illecito sanzionato, non avendo la società opponente, per sua stessa ammissione, ottemperato all'obbligo di mutare la propria denominazione sociale entro 180 gg. dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva "Sardegna" a denominazione di origine protetta.

Per tali ragioni l'opposizione deve essere rigettata.

2. In considerazione della difficoltà delle questioni trattate, oltre che dell'assenza di precedenti specifici, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Cagliari il 17 luglio 2014.

Il Presidente

Dott. ssa Maria Mura

Il giudice estensore

Dott. Andrea Bernardino