

RIPRODURRE LA FORMA DI UNA DOP: UN CASO DI EVOCAZIONE O PRASSI IDONEA A INDURRE IN ERRORE IL CONSUMATORE?

Sommario: **1.** *La questione* – **2.** *Il fatto* – **3.** *Quadro normativo e giurisprudenziale* – **4.** *La decisione*. – **5.** *Conclusioni*.

1. La questione.

La sentenza in analisi risulta di particolare interesse in quanto, per la prima volta, la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata ad accettare se la riproduzione della forma, delle caratteristiche distintive e/o dell’aspetto tipico di un prodotto tutelato da una denominazione registrata, in assenza dell’utilizzo della denominazione, sia idonea a costituire una «prassi in grado di indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto»; prassi vietata dagli artt. 13, par. 1, lett. *d* del regolamento n. 510/2006, nonché del regolamento n. 1151/2012.

Negli ultimi anni la Corte di giustizia è stata più volte chiamata a risolvere questioni inerenti alla portata della tutela da accordare a DOP e IGP, precisando che può ricadere nel divieto sancito dall’art. 13, par. 1, dei regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012 non soltanto l’impiego diretto da parte del segno controverso della denominazione registrata in modo identico o simile da un punto di vista fonetico e/o visivo ma anche quelle prassi consistenti nell’uso indiretto della denominazione protetta, in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente nesso di prossimità tra il segno e la denominazione registrata quanto all’origine del prodotto. Gli orientamenti della Corte di giustizia aventi ad oggetto l’art. 13, par. 1

dei citati regolamenti hanno istituito un sistema di protezione delle denominazioni d'origine in continua evoluzione, individuando una gamma di pregiudizi che possono essere arrecaati alle stesse sempre più ampia.

Ciò al fine di garantire la massima protezione del collegamento con il territorio in quanto elemento in grado di differenziare qualitativamente un prodotto contraddistinto da una denominazione d'origine dall'insieme dell'offerta sul mercato, perseguiendo al tempo stesso obiettivi di varia natura quali la tutela degli interessi economici dei produttori e la garanzia per gli stessi di condizioni di concorrenza leale¹ sul mercato, la tutela degli interessi e delle aspettative dei consumatori e la realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale del settore agricolo².

La pronuncia della Corte di giustizia qui esaminata segna un ulteriore passo avanti nel sistema di tutela dei regimi di qualità in quanto ricomprende la riproduzione della forma caratteristica di una denominazione d'origine nell'alveo di quelle pratiche idonee a determinare a un rischio di induzione in errore del consumatore circa la provenienza geografica o la produzione d'origine del prodotto ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. *d* del regolamento n. 1151/2012.

2. *Il fatto.*

Il «*Morbier*» è un formaggio prodotto nel massiccio del Giura (Francia) che beneficia di una denominazione d'origine controllata (DOC) a partire da un decreto del 22 dicembre 2000.

Esso è caratterizzato dalla presenza di una striscia nera che divide il formaggio in due parti in senso orizzontale, esplicitamente menzionata nella descrizione del prodotto contenuta nel disciplinare del prodotto.

L'art. 8 del decreto del 22 dicembre 2000 prevedeva un periodo transitorio per le imprese situate fuori dalla zona geografica di riferimento che commercializzavano formaggi con la denominazione «*Morbier*», affinché potessero utilizzare la denominazione senza la menzione «DOC» fino alla scadenza di un termine di cinque anni dalla pubblicazione della regis-

¹ Sulle modalità di esercizio dello *ius excludendi* e dello *ius includendi* da parte dei produttori legittimati ad utilizzare i segni DOP e IGP si rinvia ad A. GERMANÒ, Sulla titolarità dei segni DOP e IGP, in *Riv. dir. alim.*, n. 2, 2017, pp. 289 ss.

² Con riferimento agli obiettivi specifici della protezione delle DOP e delle IGP si v. il considerando 18 del regolamento n. 1151/2012 e l'art. 4 di quest'ultimo.

zione della denominazione, a titolo di DOP, da parte della Commissione europea in conformità al regolamento n. 2081/1992.

La *Société Fromagère du Livradois SAS*, produttrice di formaggio *Morbier* dal 1979, non essendo situata nell'area geografica a cui è riservata la denominazione «*Morbier*» è stata autorizzata ad utilizzare la denominazione sino all'11 luglio 2007, conformemente all'art. 8 del decreto del 2000. Scaduto il periodo transitorio, la *Société Fromagère du Livradois* utilizza dall'anno 2007 la denominazione «*Montboissié du Haut Livradois*» per il suo formaggio.

Nel 2013, il *Syndicat* ha citato in giudizio la *Société Fromagère du Livradois* dinanzi al Tribunale di primo grado di Parigi. Secondo il *Syndicat*, la *Société Fromagère du Livradois* recherebbe danno alla DOP e commetterebbe atti di concorrenza sleale e parassitaria, producendo e commercializzando un formaggio che riprende l'aspetto visivo di quello protetto dalla DOP «*Morbier*», in particolare, la striscia nera posizionata al centro del formaggio.

Con sentenza del 14 aprile 2016 il Tribunale di primo grado di Parigi ha respinto integralmente le domande del consorzio.

Con una sentenza pronunciata nel 2017, la Corte d'appello di Parigi ha confermato detto rigetto.

Secondo tale giudice, la DOP sarebbe diretta a tutelare non l'aspetto di un prodotto o le sue caratteristiche, mala sua denominazione, escludendo così il divieto di fabbricazione di un prodotto mediante le stesse tecniche. Il *Syndicat*, convinto che la commercializzazione di un formaggio che presentava talune caratteristiche contenute del disciplinare del *Morbier*, si sostanziasse in un pregiudizio alla denominazione protetta, oltre che nella commissione di atti di concorrenza sleale, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

In tali circostanze, la Corte di cassazione ha sospeso il procedimento ed ha interrogato la Corte sull'interpretazione dell'articolo 13, par. 1, del regolamento n. 510/2006 e dell'art. 13, par. 1, del regolamento n. 1151/2012, che sono diretti a tutelare le denominazioni registrate.

Più nello specifico, si pone la questione se la riproduzione delle caratteristiche fisiche di un prodotto protetto da una DOP, senza l'utilizzo della denominazione registrata, sia idonea a costituire una prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, vietata dagli artt. 13, par. 1, lett. *d*, di tali due regolamenti.

La Corte è così chiamata, per la prima volta, ad interpretare l'art. 13, par. 1, lett. *d* dei regolamenti in discorso.

3. Quadro normativo e giurisprudenziale.

Ai fini di una disamina completa della causa principale e della decisione della Corte di giustizia, pare opportuno mettere brevemente in luce il quadro normativo rilevante, rappresentato dal regolamento n. 1151/2012 e dal precedente regolamento n. 510/2006, nonché quello giurisprudenziale.

Il regolamento n. 1151/2012, avente ad oggetto la disciplina dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, è entrato in vigore il 3 gennaio 2013 e ha sostituito il regolamento n. 510/2006, che ha, a sua volta, sostituito il precedente regolamento n. 2081/92.

La disposizione di maggior interesse in relazione al caso esaminato, anche alla luce dei rilievi fatti nella sentenza dalla Corte di giustizia, è indubbiamente l'art. 13, par. 1, del regolamento n. 1151/2012, rubricato «Protezione».

L'art. 13 del detto regolamento, al par. 1, lett. da *a* a *d*, prevede una «serie graduata di comportamenti vietati»³.

Tale articolo accorda una protezione ad ampio raggio che riguarda, da un lato, l'utilizzazione, l'usurpazione e l'evocazione della denominazione protetta e, più in generale, ogni prassi parassitaria volta a sfruttare la risonanza della denominazione mediante un'associazione ad essa, e, dall'altro, ogni condotta in grado di determinare un rischio di confusione tra prodotti che fruiscono di tale denominazione e prodotti convenzionali. Mentre l'art. 13, par. 1, lett. *a* vieta l'impiego diretto o indiretto di una denominazione registrata per i prodotti che non sono oggetto di registrazione in una forma identica o fortemente simile dal punto di vista fonetico e/o visivo⁴, l'art. 13, par. 1, lett. da *b* a *d* vieta altri comportamenti contro i quali le denominazioni registrate sono tutelate che non utilizzano né direttamente né indirettamente le denominazioni stesse.

³ Conclusioni dell'Avvocato Generale, Giovanni Pitruzzella, 17 settembre 2020, par. 48 (v. in questo senso, la sentenza della Corte di giustizia, 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud*, in *Raccolta digitale*, maggio 2019, EU:C:2019:344). È opportuno precisare che la serie graduata verte sulla natura dei comportamenti vietati e non sugli elementi che devono essere presi in considerazione per determinare l'esistenza di tali comportamenti.

⁴ Si veda sul punto la sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, in *Raccolta digitale*, giugno 2018, EU:C:2018:415, punti nn. 29, 31 e 39.

In particolare, il regime di tutela dell'art. 13 vieta: a) l'utilizzo del nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, laddove siano comparabili a quello oggetto di tutela; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione anche attraverso l'uso di un nome che è semplicemente una traduzione del nome protetto o di espressioni come «tipo», «genere» o simili; c) l'uso di indicazioni che possono trarre in inganno sull'origine, la natura, o la qualità essenziale del prodotto; d) qualsiasi prassi che, in generale, possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

L'ampiezza di tale protezione è giustificata dall'esigenza di soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un'origine geografica certa, nonché di facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale per la produzione di prodotti di qualità⁵.

In diverse occasioni, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi in modo significativo con riferimento alle pratiche di evocazione di cui all'art. 13 par. 1, lett. b, consistenti nell'impegno di termini ed espressioni in relazione ad un prodotto in grado di ingannare il consumatore o, quantomeno, in grado di suscitare nel consumatore l'idea che quel prodotto abbia le stesse caratteristiche e qualità del prodotto a denominazione registrata o che sia esso stesso prodotto a denominazione registrata.

La Corte di giustizia nel caso «*Cambonzola*»⁶ ha stabilito che l'uso di una denominazione come «*Cambonzola*» per un prodotto simile, dal punto di vista materiale ed estetico, al formaggio Gorgonzola DOP è evocativa di tale denominazione, dovendosi registrare un'evocazione ogni qualvolta «il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore [...] sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento il prodotto che fruisce della denominazione».

⁵ Sul ruolo centrale della comunicazione, complementare a quello della concorrenza, integrativo dell'informazione e a garanzia di una tutela preventiva del consumatore, v. N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. COSTATO, A. GERMANÒ ed E. ROOK BASILE, III, Torino, 2011, p. 323.

⁶ Si veda sul punto la sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 1998, in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Kaserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*, in *Raccolta*, 1999, I, p. 1301, EU:C:1999:115.

La Corte ha inoltre chiarito mediante ulteriori pronunce⁷ che sussiste evocazione⁸ in presenza di analogie fonetiche, ottiche e, se del caso, concettuali tra le denominazioni in conflitto, in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono simili nel loro aspetto esterno, ossia di apparenza analoga, chiarendo altresì che può esservi evocazione anche se la vera origine del prodotto è indicata, poiché (ai fini dell'evocazione) il rischio di confusione tra i prodotti è irrilevante⁹.

Nel 2019 la Corte di giustizia nella causa C-614/17 - che vedeva convolti la Fondazione *Queso Manchego*, incaricata della gestione della protezione della DOP «*Queso manchego*», e la Industrial *Quesera Cuquerella SL* (IQC) - ha esteso i confini della nozione di evocazione al di là delle sole ipotesi di parassitarie «denominazioni» dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche, facendo rientrare nel perimetro dell'art. 13, par. 1, lett. b del regolamento n. 510/2006 una protezione contro qualsiasi altra evocazione, che può derivare anche dall'utilizzo di segni figurativi.

Quanto all'art. 13, par. 1, lett. d, del regolamento n. 1151/2012, tale disposizione si sostanzia in una formula onnicomprensiva che fa riferimento a «qualsiasi altra prassi», ossia a qualunque comportamento che non rientri già nell'ambito di applicazione delle altre disposizioni dello stesso articolo.

Le «altre pratiche» a cui fa riferimento tale articolo si differenziano quindi dalle ipotesi di evocazione, in quanto queste ultime prescindono dall'esistenza di un rischio di confusione per il consumatore.

⁷ Si veda sul punto la sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta* 2008, I, p. 00957, EU:C:2008:117; sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2011 in causa C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy*, in *Raccolta* 2011, I, p. 06131, EU:C:2011:484;

⁸ Cfr. A. GERMANÒ, "Evocazione": l'approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, p. 177 ss. e di F. PRETE, Evocazione di indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei principi del settore alimentare, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, p. 180 ss., inoltre, N. LUCIFERO, La nullità di un marchio e il carattere di ingannevolezza del segno per l'indicazione di una origine del prodotto diversa da quella della sua materia prima, in *Giur. it.*, n. 7, 2006, p. 1413.

⁹ Per una ricognizione della giurisprudenza intervenuta su tali profili, *ex multis*, F. GUALTIERI, S. VACCARI, B. CATIZZONE, La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione, in *Riv. dir. alim.*, n. 2, 2017, p. 15 ss. V. RUBINO, From Cambozola to Toscoro: The difficult distinction between "evocation" of a protected geographical indication, "product affinity" and misleading commercial practices, in *Eur. Food and Feed Law Rev.*, Vol. 12, No. 4 (2017), pp. 326-334.

Ne consegue che qualsiasi prassi potenzialmente idonea ad indurre in errore il consumatore sull'origine del prodotto può ricadere nell'ambito di applicazione della protezione ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. *c* del regolamento, ivi compresa, in linea di principio, la riproduzione dell'aspetto tipico di un prodotto tutelato da una denominazione registrata o di una caratteristica particolare di riferimento della denominazione.

Risulta, così, elaborato un sistema evolutivo di tutela dell'origine del prodotto alimentare da intendersi quale strumento di concorrenza e insieme di sicurezza alimentare¹⁰.

4. La decisione.

La questione pregiudiziale proposta dalla Corte nazionale può essere suddivisa in due parti. Con la prima parte di tale questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia se l'articolo 13, par. 1, del regolamento n. 1151/2012 debba essere interpretato nel senso che esso vieta solo l'uso, da parte di un terzo non autorizzato, di una denominazione registrata.

La seconda parte della questione pregiudiziale, che presuppone una risposta negativa alla prima parte, è volta a stabilire se sia altresì vietato, in mancanza di uso della denominazione protetta, la sola riproduzione della forma del prodotto tutelato dalla denominazione registrata, qualora essa possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto che riproduce tale forma o tale aspetto.

Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 13, par. 1, del regolamento n. 1151/2012 non si limita a vietare l'uso della denominazione registrata in quanto tale.

Dalla formulazione di tale disposizione emerge infatti che le denominazioni registrate sono tutelate contro diverse tipologie di comportamenti. Come rilevato anche dall'Avvocato Generale Pitruzzella al par. 49 delle sue conclusioni, i comportamenti di cui all'art. 13, par. 1, lett. *d* del regolamento includono qualunque contegno che non rientri già nell'ambito di applicazione delle altre disposizioni dei medesimi articoli. Tale norma prevede quindi un regime *catch-all* di tutela estensiva delle denominazioni registrate.

Per ciò che concerne la questione se la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata sia

¹⁰ F. ALBISINNI, Luoghi e regole del diritto alimentare: il territorio tra competizione e sicurezza, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2004, p. 204.

idonea a costituire una prassi che possa indurre in errore il consumatore circa la reale origine dei prodotti, vietata dall'art. 13, par. 1, lett. *d*, si riportano di seguito le principali argomentazioni, fatte proprie dalla Corte al fine di avvalorare la propria decisione.

La decisione della Corte di giustizia, in forza della quale l'art. 13, par. 1, lett. *d* del regolamento n. 1151/2012 vieterebbe la riproduzione dell'aspetto di una DOP qualora tale riproduzione possa, a seconda del singolo caso di specie, indurre in errore il consumatore informato e ragionevolmente avveduto, poggia su un percorso argomentativo che individua quale punto di partenza la rispondenza dell'art. 13, par. 1, lett. *d*, agli obiettivi enunciati ai considerando nn. 18 e 29 e all'art. 4 del detto regolamento.

In particolare, tale riproduzione sarebbe vietata in quanto costituisca una prassi idonea ad impedire ai produttori o agli agricoltori, i cui prodotti sono tutelati da tale denominazione, di «comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale»¹¹, impedendo che i prodotti possano essere identificati correttamente sul mercato, e cioè, in quanto interferisca con il conseguimento degli obiettivi specifici della protezione delle DOP e delle IGP.

La Corte ha osservato che la tutela prevista dai regolamenti n. 510/2006 e 1151/2012 riguarda la denominazione registrata e non il prodotto che quest'ultima ha ad oggetto.

Lo scopo della protezione riconosciuta alle denominazioni d'origine non è dunque quello di vietare l'utilizzo delle tecniche di fabbricazione o di produzione in sé, né la riproduzione di una o più caratteristiche previste dal disciplinare di un prodotto protetto da una denominazione.

Difatti, anche se le denominazioni geografiche registrate conferiscono un diritto esclusivo, tale diritto non ha natura individuale.

¹¹Si vedano i considerando nn. 3 e 5 del regolamento n. 1151/2012; la sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2011 in causa C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy*, in *Raccolta* 2011, I, p. 06131, EU:C:2011:484, punto 47; la sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali-ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto*, in *Raccolta digitale*, gennaio 2016, EU:C:2016:35, punto 24), nonché la sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018, in causa C-44/17 *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, in *Raccolta digitale*, giugno 2018, EU:C:2018:415, punto 36, e la sentenza della Corte di giustizia, 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud*, in *Raccolta digitale*, maggio 2019, EU:C:2019:344, punto 29.

Ogni produttore della zona geografica interessata è perciò legittimato ad utilizzare la relativa denominazione a patto che sia rispettato il corrispondente disciplinare di produzione.

Conseguentemente, risulta prevalente l'interesse pubblico a che le denominazioni d'origine siano liberamente acquisibili da parte di ogni produttore in possesso dei requisiti richiesti.

Tuttavia, le DOP e i prodotti da esse protetti sono inscindibilmente connessi tra loro. Difatti, le DOP sono tutelate in quanto designano un prodotto che presenta determinate qualità e/o caratteristiche.

A parere della Corte, non si può dunque escludere che la riproduzione della forma di un prodotto oggetto di una denominazione registrata, senza che tale denominazione figuri sul prodotto di cui trattasi o sul suo imballaggio, possa rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. 13, par.1, lett. *d*. Ciò si verifica quando tale riproduzione induce in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Al fine di stabilire se ricorra un tale rischio di induzione in errore per il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto¹², occorre effettuare una valutazione caso per caso alla luce di ogni elemento rilevante, comprendendo altresì le modalità di presentazione al pubblico dei prodotti¹³.

Nel caso della prassi contestata nell'ambito del procedimento principale, la valutazione del rischio di confusione non può prescindere dalla particolarità ed esclusività dell'aspetto caratteristico del formaggio *Morbier*, costituita dalla striscia nera che divide il formaggio in due parti in senso orizzontale, oltre che dalla valutazione complessiva dell'aspetto del prodotto.

Tale ultimo elemento deve necessariamente essere tenuto in considerazione in quanto la riproduzione di una caratteristica tipica, seppur esclusiva della forma di una denominazione registrata, potrebbe non indurre in errore il consumatore qualora l'aspetto del prodotto convenzionale risulti complessivamente divergente da quello designato dalla denominazione.

¹² Si vedano, per analogia, la sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto*, in *Raccolta digitale*, gennaio 2016, EU:C:2016:35, punti 25 e 28, nonché la sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, in *Raccolta digitale*, giugno 2018, EU:C:2018:415, punto 47.

¹³ Si veda in tal senso, la sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH*, in *Raccolta digitale*, dicembre 2019, EU:C:2019:1045, punto 25.

5. Conclusioni.

La sentenza in esame testimonia il rilievo attribuito dalla Corte di giustizia, per la prima volta, alla tutela delle denominazioni registrate contro «qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti» di cui all'art. 13, par. 1 lett. *d* del regolamento n. 1151/2012.

La prassi contestata nel caso di specie, avente ad oggetto la riproduzione della striscia di carbone vegetale, caratteristica tipica e «firma» del formaggio *Morbier*, su un prodotto convenzionale lattiero-caseario complessivamente simile al prodotto protetto dalla denominazione, ricade nell'ambito di applicazione della lett. *d* dell'art. 13, par. 1, del regolamento, ossia tra quelle «altre prassi» pregiudizievoli per la denominazione d'origine che non rientrino già tra quelle disciplinate dalle lettere da *a* a *c* dello stesso articolo.

Comportamenti analoghi a quello controverso rientrano solo eccezionalmente nel dominio dell'evocazione di cui all'art. 13, par. 1, lett. *b* del regolamento n. 1151/2012.

Ciò in quanto tale norma, volta a vietare, in particolare, comportamenti parassitari¹⁴, prescinde dall'esistenza di un rischio di confusione per il consumatore¹⁵.

Evitare che il consumatore sia indotto in errore sull'origine del prodotto rappresenta la sola condizione di applicazione dell'articolo 13, par. 1, lett. *d* dei regolamenti 510/2006 e 1151/2012 il quale non elenca in maniera puntuale i comportamenti vietati ma si limita a qualificarli in base al risultato e agli obiettivi avuti di mira dagli stessi.

¹⁴ Nella sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto*, in *Raccolta digitale*, gennaio 2016, EU:C:2016:35, la Corte di giustizia ha statuito che può esservi evocazione anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa poiché ciò che conta è, in particolare, che non si crei nel pubblico un'associazione di idee quanto all'origine del prodotto, né che un operatore sfrutti indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica protetta.

¹⁵ Nella sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 1998, in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Kaserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*, in *Raccolta*, 1999, I, p. 1301, EU:C:1999:115 la Corte di giustizia ha chiarito che può esservi evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti anche quando nessuna tutela comunitaria si applica agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa.

In conclusione, la riproduzione della forma o dell'aspetto caratteristico di un prodotto tutelato da una denominazione registrata idonea a determinare un rischio (provato) di induzione in errore del consumatore circa la provenienza geografica o la produzione d'origine del prodotto si presta ad essere ricompresa nell'ambito applicativo dell'art. 13, par. 1, lett. *d* del regolamento n. 1151/2012.

Martina Terenzi.

ABSTRACT

Nella sentenza del 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, per la prima volta, la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata ad accertare se la riproduzione della forma, delle caratteristiche distintive e/o dell'aspetto tipico di un prodotto tutelato da una denominazione registrata, in assenza dell'utilizzo della denominazione, sia idonea a costituire una «prassi in grado di indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto»; prassi vietata dagli artt. 13, par. 1, lett. *d* del regolamento n. 510/2006, nonché del regolamento n. 1151/2012.

La vicenda controversa riguarda il formaggio francese «Morbier» che beneficia di una denominazione d'origine controllata (DOC) a partire da un decreto del 22 dicembre 2000 e che si caratterizza per la presenza di una striscia nera di carbone vegetale che divide il formaggio in due parti in senso orizzontale, esplicitamente menzionata nella descrizione del prodotto contenuta nel disciplinare dello stesso. Secondo il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier la produzione e la commercializzazione da parte della Société Fromagère du Livradois di un formaggio che riprende l'aspetto visivo di quello protetto dalla DOP «Morbier», in particolare, la striscia nera posizionata al centro del formaggio recherebbe danno alla DOP e si sostanzierebbe in un atto di concorrenza sleale e parassitaria.

La pronuncia della Corte di giustizia qui esaminata segna un importante passo avanti nel sistema di tutela dei regimi di qualità in quanto ricomprende la riproduzione della forma caratteristica di una denominazione

d'origine nel regime di tutela estensivo delineato dall'art. 13, par. 1, lett. d del regolamento n. 1151/2012 sulla base della sussistenza di una sola condizione consistente nella semplice idoneità di tali atti a determinare un rischio (provato) di induzione in errore del consumatore circa la provenienza geografica o la produzione d'origine del prodotto. La tutela accordata alle denominazioni d'origine dai regolamenti riguarda la denominazione registrata e non il prodotto che quest'ultima ha a oggetto. Conseguentemente, tale protezione non ha lo scopo di vietare l'utilizzo dei metodi di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di un prodotto protetto da una siffatta denominazione. La Corte di giustizia ha quindi chiarito che al fine di stabilire se ricorra un rischio di induzione in errore per il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, occorre effettuare una valutazione caso per caso alla luce di ogni elemento rilevante, comprendendo altresì le modalità di presentazione al pubblico dei prodotti. In altri termini, occorre verificare se l'aspetto e/o la forma del prodotto oggetto della denominazione registrata sia una caratteristica talmente distintiva del prodotto la cui riproduzione potrebbe "confondere" il consumatore tanto da fargli credere che il prodotto contenente detta riproduzione sia oggetto della denominazione registrata.

EN:

In its judgment of 17 December 2020 in Case C-490/19, the Court of Justice of the European Union was asked for the first time to determine whether the reproduction of the shape, distinctive characteristics and/or typical appearance of a product protected by a registered name, in the absence of the use of the name, is capable of constituting a 'practice liable to mislead the consumer as to the true origin of the product', a practice prohibited by Article 13(1)(d) of Regulation 510/2006 and Regulation 1151/2012.

The case at issue concerns the 'Morbier' French cheese, which has been granted a registered designation of origin according to a decree of 22 December 2000 and is characterised by the presence of a black strip of charcoal dividing the cheese horizontally into two parts, which is explicitly mentioned in the product specification description. According to the Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, the production and marketing by Société Fromagère du Livradois of a cheese which has the same visual appearance as the cheese protected by the 'Morbier' PDO,

namely, the black stripe in the middle of the cheese, is detrimental to the PDO and constitutes an act of unfair competition and parasitism.

The judgment of the Court of Justice under consideration marks an important step forward in the system of quality schemes protection since it includes the reproduction of the characteristic form of a designation of origin in the extensive system of protection set out in Article 13(1)(d) of Regulation No 1151/2012 on the basis of the existence of a single condition consisting in the mere fact that such acts are liable to give rise to a (proven) risk of misleading the consumer as to the geographical origin or production of the product. The protection granted to designations of origin by the regulations concerns the registered name and not the product to which it relates. Consequently, the purpose of that protection is not to prohibit the use of manufacturing methods or the reproduction of one or more characteristics set out in the specification of a product protected by such a designation. The Court of Justice has therefore clarified that in order to determine whether there is a risk of misleading the reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect European consumer, a case-by-case assessment must be made in the light of all relevant factors, including the manner in which the products are presented to the public. In other words, it must be ascertained whether the appearance and/or shape of the product covered by the registered name is such a distinctive characteristic of the product that its reproduction could "confuse" the consumer to the extent that he would believe that the product containing that reproduction is the subject of the registered name.

PAROLE CHIAVE

Indicazioni Geografiche Protette – I.G.P. – Denominazioni di Origine Protetta – D.O.P. – evocazione – pratiche commerciali sleali – forma o aspetto che caratterizzano un prodotto a denominazione registrata – consumatore medio – prodotti agricoli e alimentari – regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Protected Geographical Indications – P.G.I. - Protected Denominations of Origin P.D.O. – evocation – misleading practices - shape or appearance characterising a product covered by a registered name – average consumer - agricultural products and foodstuffs - quality schemes for agricultural products and foodstuffs.