

La tutela delle DOP e IGP contro il maquillage parassitario dei prodotti generici alla luce del caso «Morbier»

di *Andrea Bardi*

1. Introduzione. - 2. Il caso «Morbier» - i prodromi. - 3. Il caso «Morbier» - la sentenza. - 4. L'evocazione nella giurisprudenza precedente al caso «Morbier». - 5. Conclusioni.

1. - Introduzione. Con sentenza del 17 dicembre 2020 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha posto fine alla controversia sul c.d. caso «Morbier», che vedeva contrapposti il consorzio di tutela dell'omonimo formaggio e una società di diritto francese.

La pronuncia ha ad oggetto l'interpretazione del reg. (UE) n. 1151/2012, in materia di *regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*¹, e si inserisce, come più recente sviluppo, nel filone giurisprudenziale volto a «colorare» (*id est* riempire di significato) le condotte vietate dall'art. 13 del medesimo regolamento², in materia di protezione delle denominazioni registrate.

Nel presente lavoro saranno descritti i prodromi della vicenda, la soluzione al caso offerta dalla Corte di giustizia nonché i *leading cases* precedenti alla sentenza «Morbier»; l'opera sarà poi conclusa da un commento critico alla sentenza.

2. - Il Caso Morbier - i prodromi. Il Morbier è un formaggio francese prodotto con latte crudo vaccino, a pasta pressata, non cotta, di forma cilindrica piatta, caratterizzato da una striatura di carbone vegetale nella parte centrale³, che viene considerata la vera e propria «firma» di detto prodotto.

¹ In via di prima approssimazione, possiamo enunciare che normalmente si suole parlare di regimi di qualità alimentare per riferirsi a tutti quei prodotti che possiedono un sostanziale *quid pluris* rispetto ai canonici beni presenti in un determinato settore merceologico; tali prodotti, in ottica di differenziazione, vengono contrassegnati dalle c.d. «denominazioni registrate», di modo che le peculiari caratteristiche di cui si fregiano siano immediatamente percepibili dai consumatori durante i propri acquisti. Per un riferimento normativo più puntuale, l'art. 3, comma 1, n. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012, rubricato «Definizioni», prevede che per «Regimi di qualità» debbano intendersi «i regimi istituiti ai titoli II, III e IV» (del reg. in parola), cioè segnatamente, gli apparati normativi previsti per le DOP e le IGP (Titolo II), per le STG (Titolo III) e per le indicazioni facoltative di qualità (Titolo IV). Cfr. M. GIUFFRIDA, *Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG*, in R. SACCO (a cura di), *Il Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. civ., aggiornamento XI, 2018.

² Anche se, come vedremo, la pronuncia verte sia sull'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012, sia sull'art. 13, par. 1 del reg. (CE) n. 510/2006 (oggi non più vigente), è stato ritenuto pertinente, ai fini dell'esposizione, di omettere il riferimento a tale secondo articolo, che ha ovviamente perso la sua rilevanza in seguito all'intervenuta abrogazione, e che comunque presenta, rispetto al suo omologo oggi vigente, difformità bagatellari. Ad esempio, alle lett. *a)* e *b)* dell'art. 13, par. 1, reg. (UE) n. 1151/2012, è stato solamente aggiunto il periodo «anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti»; inoltre, si può notare come il sostantivo «prodotto» sia stato modificato in «prodotti» per una maggiore correttezza formale. Cfr. F. ARFINI, *Il nuovo Pacchetto Qualità: uno strumento (potenziale) a supporto delle politiche sviluppo rurale*, in *Agriregionieuropea*, anno IX, 2013, n. 35. Relativamente alla successione delle norme nel tempo nella materia *de qua*, in data 14 luglio 1992 fu emanato il primo regolamento europeo relativo alla *protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari*, i.e. il reg. (CEE) n. 2081/92. Come tutti i regolamenti poi, tale atto normativo ha richiesto modifiche e integrazioni, ed è stato abrogato dall'appena cit. reg. (CE) n. 510/2006, a sua volta abrogato dall'attualmente vigente reg. (UE) n. 1151/2012 sui *regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*. Ad ogni modo, anche l'art. 13 del reg. (CEE) n. 2081/92 è sostanzialmente identico all'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012, dal momento che la tutela europea delle DOP e IGP è rimasta praticamente la medesima, essendosi evoluta unicamente in minimi aspetti, per lo più ermeneutici e non testuali. Cfr. R. SAIJA - P. FABBIO, *La qualità e le qualità dei prodotti alimentari tra regole e mercato*, Padova, 2020.

³ Descrizione presente nel disciplinare collegato alla DOP «Morbier», quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1128/2013 della Commissione del 7 novembre 2013.

Il Morbier, che porta il nome dell'omonimo paese nel Jura francese, gode di una denominazione d'origine controllata (DOC) a partire da un decreto del 22 dicembre 2000. Tale decreto ha previsto, all'art. 8, un periodo transitorio nel quale le imprese produttrici di formaggi recanti la denominazione «*Morbier*», che fossero situate al di fuori della zona geografica di riferimento, avrebbero potuto continuare ad utilizzare tale denominazione; ciò, almeno sino alla scadenza di un termine di cinque anni dalla pubblicazione della registrazione della denominazione d'origine «*Morbier*», a titolo di DOP, da parte della Commissione europea⁴.

La DOP⁵ «*Morbier*» è stata iscritta nell'apposito registro in virtù del regolamento (CE) n. 1241/2002 della Commissione, datato 10 luglio 2002, che è stato adottato conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92.

La tutela della DOP «*Morbier*» è stata affidata, in data 18 luglio 2007, al consorzio di tutela denominato «*Syndicat Interprofessionnel de défense du fromage Morbier*» (nel prosieguo «il consorzio») dall'«*Institut national de l'origine et de la qualité*» (Istituto nazionale dell'origine e della qualità - INAO), organo della Pubblica Amministrazione francese competente ad individuare gli enti associativi preposti alla tutela delle DOP e IGP. Concentrandoci adesso più dettagliatamente sul procedimento principale in disamina, questo presenta come parti processuali l'appena citato consorzio e la SFL.

La SFL, avente sede nel Dipartimento francese di Puy-de-Dôme, è una società che produce e commercializza formaggi; sin dal 1979, l'impresa *de qua* immetteva sul mercato un proprio formaggio con la denominazione «*Morbier*». Visto che gli stabilimenti della SFL non erano situati nell'area geografica di riferimento della DOP «*Morbier*», la società era stata autorizzata, conformemente all'art. 8 del decreto del 22 dicembre 2000 anzidetto, a far uso della denominazione «*Morbier*» senza la menzione «DOC» sino all'11 luglio 2007, data in cui la società ha sostituito tale denominazione con quella, non protetta, di «*Montboissié du Haut Livradois*», registrandola in un secondo momento presso l'«*Institut national de la propriété industrielle*» (Istituto nazionale di protezione della proprietà industriale-INPI) francese. La SFL, non potendo ottenere in patria la protezione nazionale per il marchio «*Morbier*», ha poi registrato negli Stati Uniti, in data 5 ottobre 2001, il marchio «*Morbier du Haut Livradois*»⁶.

⁴ Conformemente all'art. 6 del reg. (CEE) n. 2081/92, allora vigente. Oggi, invece, è l'art. 15 del reg. (UE) n. 1151/2012 a prevedere questa possibilità: «la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un Paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati (...)».

⁵ Il reg. (UE) n. 1151/2012 suddivide i segni di qualità agroalimentare in DOP e IGP. I suddetti segni vengono tra loro distinti, in particolare, per una diversa intensità del legame tra il processo produttivo e il territorio di origine e per una diversa quantità di caratteristiche ad esso collegate: mentre per le DOP è necessario che le peculiarità del prodotto siano attribuibili «essenzialmente od esclusivamente» alla zona geografica di provenienza, per le IGP anche una mera caratteristica può essere attribuita all'origine geografica. Poi, laddove per le denominazioni di origine le proprietà del prodotto, provenienti dalla zona geografica di riferimento (e.g. i fattori pedoclimatici o il *know-how* tradizionale) devono necessariamente manifestarsi come caratteristiche intrinseche (come l'aroma, il gusto e il colore), nel caso delle indicazioni geografiche si prevede invece la possibilità che sia legata al territorio anche la sola «reputazione», che, in genere, può farsi risalire all'origine storica del prodotto da quella certa zona geografica (cfr., in argomento, la c.d. sentenza «Exportur» sull'IGP «Torrone di Alicante»). Inoltre, come statuisce lo stesso art. 5, comma 1, lett. c), in materia di DOP tutte le fasi (produzione, trasformazione, condizionamento ecc.) devono svolgersi tassativamente nella zona geografica delimitata, mentre nel caso delle IGP il legislatore europeo si limita a richiedere che una sola di tali fasi avvenga entro tale zona geografica, così da attribuire almeno una caratteristica peculiare al prodotto o la sua determinata reputazione. Cfr. P. BORGHI, *Sovrapposizioni fra ordinamenti e «fantasia» del legislatore in tema di segni di qualità dei prodotti alimentari: entropia e storytelling*, in *Riv. dir. al.*, anno IX, 2015, n. 4; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, *ivi*, anno VII, 2013, ottobre-dicembre, n. 4.

⁶ Chiaramente, data la nota territorialità degli *IP rights*, la normativa europea di tutela delle IG si applica solamente all'interno dei confini nazionali degli Stati membri. In Paesi come gli USA o la Cina, invece, vige il principio del *first to file*, in virtù del quale il primo soggetto a registrare un *trademark* sarà il solo a poterne usufruire o a poterlo concedere in licenza. Come conseguenza della registrazione da parte della SFL del marchio «*Morbier*» negli Usa, la società francese sarà la sola a poter esportare nel Paese un formaggio con tale denominazione. In Europa, invece, visto che la denominazione «*Morbier*» è stata registrata come DOP, si applicherebbe l'art. 14 del reg. (UE) n. 1151/2012, che vieta la possibilità di depositare un marchio che sia identico al nome di una DOP o IGP già registrata, oppure che integri le condotte di cui all'art. 13 reg. cit. Se però il marchio

Il consorzio, in seguito allo spirare del termine dilatorio, concesso al fine di protrarre l'utilizzazione della denominazione «Morbier», contestava alla SFL il fatto di arrecare pregiudizio alla denominazione protetta; in particolare, l'impresa veniva accusata dal consorzio di commettere atti di concorrenza sleale e parassitaria (ai sensi dell'art. 10 *bis* della Convenzione di Parigi⁷), dal momento che seguitava a produrre e commercializzare un formaggio che – anche se denominato «Montboissié» – riprendeva l'aspetto visivo del prodotto oggetto della DOP «Morbier», al fine di creare, secondo il consorzio, confusione con quest'ultimo, e di sfruttare la notorietà dell'immagine ad esso associata senza doversi conformare al disciplinare.

Risultato vano ogni tentativo di ricomporre la crisi in sede stragiudiziale, il consorzio ha citato in giudizio la SFL, il 22 agosto 2013, dinanzi al *Tribunal de grande instance de Paris* (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia), affinché fosse condannata a «cessare qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della denominazione della DOP Morbier, qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione di tale DOP, qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto con qualunque mezzo che possa creare un'impressione errata sull'origine del prodotto, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, e in particolare qualsiasi uso di una striscia nera che separi due parti del formaggio, e a risarcire il danno subito» [ergo, veniva contestata in toto alla SFL la violazione dell'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012].

All'esito del processo di primo grado, con sentenza del 14 aprile 2016, il *Tribunal de grande instance de Paris* ha respinto integralmente le domande attoree. Il consorzio, così, è stato costretto ad appellare la sentenza. La sentenza di secondo grado, datata 16 giugno 2017, ha visto nuovamente trionfare le ragioni della società convenuta. In questa pronuncia la *Cour d'Appel de Paris* (Corte d'appello di Parigi) ha ritenuto che non potesse essere considerata un illecito «la commercializzazione di un formaggio che presentava una o più caratteristiche contenute nel disciplinare del Morbier e che si avvicinava quindi a quest'ultimo». Invero, il giudice di seconde cure ha stabilito che la normativa europea in ambito DOP e IGP, di cui al reg. (UE) n. 1151/2012, non fosse «diretta a tutelare l'aspetto di un prodotto o le sue caratteristiche descritte nel suo disciplinare, ma la sua denominazione», e di conseguenza non sarebbe stato rinvenibile alcun illecito civilistico nel replicare le tecniche di lavorazione di prodotti protetti da segni di qualità agroalimentare; i giudici di secondo grado, poi, si spingevano oltre, ritenendo che «in mancanza di un diritto esclusivo (brevetto o segreto industriale) l'imitazione dell'aspetto di un prodotto rientrava nella sfera della libertà di commercio e d'industria». Date queste premesse, la Corte d'appello di Parigi concludeva che le caratteristiche uniche (*in primis*, la striscia mediana di colore nero) del formaggio Morbier, tutelato dal consorzio, facevano parte di una tradizione storica, alla quale la SFL aveva attinto ancor prima del riconoscimento della DOP «Morbier», e non sarebbero quindi dovute a «investimenti» operati dall'associazione di produttori⁸. La sostanziale identità visuale dei due prodotti, infine, sarebbe da escludere per il diverso ingrediente utilizzato nella preparazione: la società SFL infatti, per conformarsi alle regole del mercato statunitense, ha sostituito il carbone vegetale (essendo

è stato registrato precedentemente rispetto alla DOP o alla IGP, l'IG può comunque essere registrata, ma dovrà convivere con il marchio preesistente sul mercato. Com'è agevole notare, esiste una notevole disparità di trattamento per le IG a seconda del mercato di riferimento. Cfr., a proposito, B. CALABRESE, *Le indicazioni geografiche non agroalimentari come diritto di proprietà industriale: prospettive di riforma e implicazioni di sistema*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, 6, 1, 475-511; S. MAGELLI, *Marchi e indicazioni geografiche: il nuovo coordinamento per registrazione e tutela*, in *Dir. ind.*, 2017, 2, 203-208; F. ALBISINNI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, 434-469.

⁷ La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1883 (successivamente riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967) è il primo rilevante accordo internazionale che consente di superare l'ostacolo della territorialità del diritto dei marchi. Il *paper* prevede che i Paesi ai quali si applica la Convenzione siano costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale, che ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale. Cfr. S. RICKETSON, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: a commentary*, in *Oxford University Press*, 2015.

⁸ Quest'ultima considerazione sarà soggetta ad uno specifico commento critico nel par. 5, cui si rinvia.

esso un surrogato della cenere, di cui alla lavorazione originale) con polifenoli d'uva; tale circostanza sarebbe stata utile, sempre secondo la Corte adita, ad escludere in radice ogni possibile assimilazione tra i due prodotti.

Il consorzio quindi, nuovamente sconfitto in secondo grado, ha presentato ricorso alla *Cour de Cassation* (Corte di cassazione) francese. Il ricorrente si doleva dell'interpretazione dell'art. 13, reg. (UE) n. 1151/2012 effettuata dalle Corti di primo e secondo grado, dal momento che quest'ultime avevano statuito che solamente l'utilizzazione della denominazione «Morbier» sarebbe stata da considerare decettiva, mentre non lo sarebbe stata la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano il prodotto (oggetto di una denominazione registrata); inoltre, circostanza ancor più rilevante, la Corte avrebbe omesso di interrogarsi se la condotta tenuta dalla SFL fosse o meno in grado di indurre in errore il consumatore sull'origine del prodotto.

Nei motivi del ricorso, infatti, il consorzio precisava che la normativa europea su DOP e IGP vieterebbe sì, lapalissianamente, l'utilizzo della denominazione protetta da parte di produttori non iscritti al consorzio di tutela, ma si estenderebbe a ricomprendere anche l'impiego di alcuni *know-how* produttivi (anche se essi non siano già protetti da brevetto o da segreto commerciale), nonché la preparazione e commercializzazione di prodotti che condividono l'aspetto esteriore con il bene che si fregia di una denominazione protetta, a condizione però che tali condotte siano idonee a trarre in inganno il consumatore medio. La normativa europea perciò, secondo il consorzio, «non vieterebbe ad altri produttori di fabbricare e di commercializzare prodotti simili, purché tale commercializzazione non sia accompagnata da alcuna prassi idonea a ingenerare confusione, in particolare mediante l'usurpazione o l'evocazione della denominazione protetta»⁹.

La SFL viceversa, all'interno del proprio controricorso, ribadiva le motivazioni presenti nelle precedenti pronunce nazionali di merito, e concludeva che per «prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti», così come sancito all'art. 13, par. 1, lett. d) del reg. (UE) n. 1151/2012, dovesse intendersi solamente la condotta che riguardasse l'«origine» del prodotto; per la società, l'unica prassi confusoria esistente, e come tale vietata dal reg. cit., sarebbe quella che induce il consumatore a ritenere di trovarsi in presenza di un prodotto che beneficia di una determinata DOP o IGP. La SFL, perciò, considera che tale «prassi» non possa mai ricondursi alla semplice estetica del prodotto, al di fuori, tra l'altro, da ogni dicitura sul nome del prodotto stesso, o sulla confezione, che rimandino alla denominazione protetta.

Data la complessità ermeneutica globale del caso, la Corte di cassazione francese ha deciso di sospendere il procedimento, e di rivolgere alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale¹⁰: «se l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 debba essere interpretato nel senso che vieta solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debba essere interpretato nel senso che esso vieta la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d'origine, in particolare la riproduzione della forma o dell'aspetto che lo caratterizzano, che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata».

3. - Il Caso Morbier - la sentenza. La Corte di Lussemburgo, nell'analizzare la problematica di diritto dell'Unione sottesa al caso di specie segue fedelmente la ricostruzione operata nelle proprie conclusioni

⁹ Cfr. p.to 13 delle conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, presentate in data 17 settembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, di cui al presente commento.

¹⁰ Previsto dagli artt. 19, par. 3, lett. b) del TUE e 267 del TFUE, il rinvio pregiudiziale rappresenta la procedura che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo, nell'ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta. A differenza delle altre procedure giurisdizionali, il rinvio pregiudiziale non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull'applicazione del diritto europeo. Esso, certamente, rappresenta lo strumento più idoneo a favorire la cooperazione attiva tra giurisdizioni nazionali e Corte e, altresì, a garantire l'applicazione uniforme del diritto europeo in tutta l'UE. Cfr. D. VECCHIO, *Breve vademecum per il rinvio pregiudiziale davanti alla CGUE*, in *Questione Giustizia*, 2017; A. ADINOLFI, *I fondamenti del diritto dell'UE nella giurisprudenza della Corte di giustizia: il rinvio pregiudiziale*, in *Dir. Un. eu.*, 2019, 3, 441-464.

dall'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, a parere del quale la questione pregiudiziale andrebbe scissa in due tronconi¹¹: *in primis*, deve essere accertato se l'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012 vada interpretato nel senso che esso vieta solamente l'uso della denominazione registrata da parte di un soggetto che non faccia parte del consorzio o dell'associazione di produttori di riferimento; *in secundis*, e solo se si dovesse rispondere in maniera negativa alla prima questione, occorrerebbe statuire se sia vietata, in mancanza di utilizzazione della denominazione protetta, anche la sola riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizza il prodotto tutelato dalla denominazione registrata, qualora quest'ultima possa indurre in errore il consumatore (medio) sulla vera origine del prodotto che riproduce tale forma o tale aspetto. Riguardo alla prima questione, è necessario e sufficiente analizzare il contenuto dell'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012 cit.

La formulazione dell'articolo fa espresso riferimento alla tutela europea delle denominazioni registrate contro una congerie di comportamenti: in primo luogo, l'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata [lett. a)], in secondo luogo, l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione [lett. b)], in terzo luogo, l'indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio *et. al.* [lett. c)] e, in quarto luogo, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto [lett. d)]. Già da una prima lettura della norma, è manifesto che l'art. 13, par. 1, lett. a), del reg. (UE) n. 1151/2012 vieti l'impiego diretto o indiretto di una denominazione registrata per i prodotti che non sono oggetto di registrazione, in una forma che sia identica o fortemente simile dal punto di vista fonetico e/o visivo¹², mentre l'art. 13, par. 1, lett. da b) a d), come abbiamo visto, vieta altri comportamenti contro i quali le denominazioni registrate devono essere protette: segnatamente, nelle condotte di cui alle lett. b), c) e d) non è previsto che un produttore utilizzi direttamente o indirettamente la denominazione protetta stessa¹³, ma importa che la suggerisca in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente «nesso di prossimità» con detta denominazione¹⁴.

La Corte di Lussemburgo poi, chiarita tale questione, si concentra sul concetto di «evocazione», da intendere come la pratica commerciale scorretta capace di suscitare nel consumatore l'idea di pertinenzialità delle caratteristiche e qualità del prodotto a denominazione registrata alla merce a cui è apposto il segno evocativo. Riguardo alla prova della sussistenza di un contegno evocativo la Corte, nel caso «Morbier», stabilisce che «il criterio determinante sia quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP»¹⁵; tale circostanza deve essere verificata dal giudice nazionale, secondo il proprio prudente apprezzamento, avendo tenuto conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una DOP nella denominazione controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale DOP, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta DOP¹⁶.

¹¹ Cfr. p.to 13 delle conclusioni cit.

¹² Cfr. sentenza della Corte di giustizia, Sez. V 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, sentenza «Scotch Whisky», p.ti 29, 31 e 39, in *eur-lex.europa.eu* (tutte le sentenze che seguiranno sono pubblicate su tale banca dati *online*, salvo diverso avviso, perciò si ritiene pertinente, per il prosieguo, di eliminare tale riferimento). Per un commento di questa sentenza, v. A. PISTILLI, *Il «country sounding»: l'interpretazione della Corte di giustizia fra protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche ed ingannevolezza della pratica commerciale*, in *Dir. ind.*, 2018, 5, 435-441.

¹³ Cfr. p.to 24 della sentenza «Morbier».

¹⁴ Cfr. sentenza «Scotch Whisky», p.to 33.

¹⁵ Questo passo della sentenza «Morbier» replica integralmente il p.to 25 della sentenza «Parmesan», *i.e.* Corte di giustizia, Grande Sez. 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*. Per un approfondimento, v. N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «Parmesan»*, in *Giur. it.*, 2009, 579-584; S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto dalla Corte di giustizia*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2008, 2, 323-328.

¹⁶ Si veda per analogia, *ex plurimis*, sentenza «Scotch Whisky», p.to 51.

Inoltre, nella recente sentenza «Queso Manchego»¹⁷ (posteriore, però, alla formulazione della questione pregiudiziale *de qua*), la Corte aveva già avuto modo di dichiarare che l'art. 13, par. 1, lett. *b*) del reg. (UE) n. 1151/2012 dovesse essere interpretato nel senso che «l'*evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi*»¹⁸. Al p.to 18 della sentenza «Morbier», concordemente, la Corte precisa che la norma contenuta nella lett. *b*) di tale disposizione può essere intesa come riferita «non solo ai termini con cui una denominazione registrata può essere evocata, ma anche a qualsiasi segno figurativo che possa richiamare nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di tale denominazione». L'analisi dei pensieri e delle menti dei consumatori, quindi, risulta essere la chiave di volta per ritenere sussistente o meno una pratica evocativa, e su tale terreno dovrà pertanto svolgersi l'indagine del giudice nazionale; ne consegue che il giudice non potrà mai escludere aprioristicamente che i segni figurativi non costituiscano un'evocazione di una denominazione registrata¹⁹.

Dal canto suo, l'art. 13, par. 1, lett. *c*) procede ad estendere, rispetto alle lettere precedenti, la tutela dei segni di qualità fino a ricomprendere «qualsiasi altra indicazione», cioè qualsiasi altro metodo utilizzato da un produttore per operare un agganciamento parassitario al segno di qualità agroalimentare; in particolare, la Corte ritiene che rientrino nella categoria di «qualsiasi altra indicazione» tutte le «informazioni che possono apparire in qualsivoglia forma sulla confezione o sull'imballaggio del prodotto considerato, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto, in particolare sotto forma di un testo, di un'immagine o di un contenitore idoneo a fornire informazioni in merito alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto»²⁰.

Per concludere sulla prima pregiudiziale, si può infine affermare che l'art. 13, par. 1, lett. *d*) del reg. (UE) n. 1151/2012 contenga una clausola «catch-all», o *de residuo*, che è finalizzata a completare l'architettura del sistema di tutela europeo delle denominazioni registrate. Questo aspetto risulta d'immediata evidenza al solo scorgere la formulazione della norma, che contiene la perifrasi «qualsiasi altra prassi», la quale si riferisce a qualsivoglia condotta (con i limiti che vedremo) che non possa essere sussunta all'interno delle disposizioni di cui alle lett. *a*), *b*) e *c*) del medesimo articolo.

Alla luce di tutto quanto sopra esplicitato, quindi, la prima questione pregiudiziale non può che risolversi nel ritenere che l'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012 vada interpretato nel senso che «esso non vieta solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata»²¹, ma si estende a ricomprendere tutta una congerie di condotte, la cui *condicio sine qua non*, al fine di integrare il disposto dell'art. 13, risiede nella circostanza di indurre in errore il consumatore.

Avendo risposto negativamente alla prima parte della questione, la *Cour de Cassation* chiede alla Corte di Lussemburgo di pronunciarsi, in subordine, su di un secondo aspetto, sicuramente di maggior spessore tecnico-giuridico: il giudice del rinvio chiede se l'art. 13, par. 1, lett. *d*) del reg. (UE) n. 1151/2012 debba essere interpretato nel senso che esso vieta la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano

¹⁷ Sentenza della Corte di giustizia, Sez. IV 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*. Cfr., per un approfondimento sulla sentenza *de qua*, S. CARMIGNANI, *Sulla persistente validità del consumatore medio*, in *Dir. agroal.*, 2020, 693-709.

¹⁸ Cfr. sentenza «Queso Manchego», p.to 32.

¹⁹ Cfr. sentenza «Queso Manchego», p.to 22. La rilevanza dei segni figurativi sul *packaging* si può cogliere in molteplici altre pronunce della Corte di giustizia; *ex plurimis*, nella Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2005, in cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca c. Commissione delle Comunità europee*, anche detta sentenza «Feta II». La controversia aveva ad oggetto la presunta volgarizzazione del termine «Feta», relativo al celebre formaggio greco a pasta semidura. I giudici di Lussemburgo, al p.to 87 della sentenza in parola, statuiscono: «i dati sottoposti alla Corte dimostrano inoltre che negli Stati membri diversi dalla Grecia la feta è regolarmente commercializzata con etichette che alludono alle tradizioni culturali e alla civiltà greche. È legittimo dedurre che i consumatori in tali Stati membri percepiscano la feta come un formaggio associato alla Repubblica ellenica, anche qualora, in realtà, sia stato prodotto in un altro Stato membro». Tale circostanza è stata utile a far propendere la Corte per un *overruling* rispetto alla precedenza sentenza «Feta I» del 1999, nella quale, invece, era stata pronunciata l'avvenuta volgarizzazione della denominazione *de qua*. Sulle sentenze «Feta I» e «Feta II» vedi S. MASINI, *Territorio di origine, nomen e mercato: il caso Feta ancora alla ribalta*, in questa Riv., 2006, 168; C. BENATTI, *Il revirement della Corte di giustizia sul caso «Feta»*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, II, 110-129.

²⁰ V., per analogia, sentenza «Scotch Whisky», p.ti 65 e 66.

²¹ Citazione estratta dal disposto della sentenza «Morbier».

un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Benché verta sull'intero art. 13, par. 1, reg. cit., la questione pregiudiziale, come si deduce dalla sua formulazione e come risulta dalla motivazione della decisione di rinvio, riguarda più precisamente le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *d)* di detto art. 13²². Infatti, uno dei quesiti scritti per i quali era stata richiesta una risposta orale, rivolti dalla Corte agli interessati in occasione dell'udienza pubblica, verteva sulla differenza applicativa tra le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *d)* dell'art. 13, par. 1. La fattispecie in parola, pertanto, deve essere analizzata sia dal punto di vista dell'eventuale contegno evocativo, sia sotto il punto di vista di «qualsiasi altra pratica» (o prassi).

In linea di massima, non può configurarsi una «evocazione» di una denominazione registrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, par. 1, lett. *b)*, per il solo fatto che sia stata effettuata, da parte di un prodotto generico, la riproduzione della forma o dell'aspetto del prodotto oggetto di una denominazione registrata²³; tuttavia, anche alla luce della giurisprudenza più recente²⁴, come detto, è possibile rilevare la presenza di un contegno evocativo anche in virtù di una mera «somiglianza concettuale» tra due prodotti; in taluni casi eccezionali, perciò, un'evocazione può prodursi nel momento in cui il consumatore si trovi ad osservare, in presenza di alcuni requisiti²⁵, anche la mera forma o l'aspetto di un prodotto convenzionale che riproduca in tutto o in parte quella di un prodotto analogo, oggetto di una denominazione protetta²⁶. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la denominazione protetta contenga un riferimento esplicito alla forma tradizionale e inconfondibile del prodotto che essa designa²⁷. Infatti, in tal caso, la forma o l'aspetto del prodotto potrebbe ingenerare, nella mente del pubblico, un'associazione «diretta e univoca»²⁸ con tale denominazione, così come la Corte ha avuto modo di

²² Come d'altronde riporta l'avvocato generale nelle sue conclusioni, quasi tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte hanno esaminato la questione pregiudiziale sia sotto il profilo dell'art. 13, par. 1, lett. *d)* del reg. (UE) n. 1151/2012, sia sotto il profilo della lett. *b)*, che vieta, in particolare, qualsiasi «evocazione» di una denominazione d'origine protetta. Cfr., a proposito, il p.to 19 delle conclusioni cit.

²³ V. p.to 39 delle conclusioni.

²⁴ Cfr. sentenza «Scotch Whisky», in particolare p.ti 33 e 46, nonché il p.to 35 della sentenza «Viiniverla», i.e. sentenza della Corte di giustizia, Sez. II 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali - ja terveystieteiden tutkimuskeskus*, in *curia.europa.eu*.

²⁵ L'avvocato generale, ai p.ti 42-43-44-45 delle proprie Conclusioni, compie un'interessante dissertazione al fine di individuare i criteri mediante i quali poter riconoscere un contegno evocativo nel caso di replica di una caratteristica estetica di un prodotto di qualità da parte di un prodotto generico. In primo luogo, l'elemento riprodotto dovrebbe «*figurare nel disciplinare della denominazione registrata in quanto caratteristica distintiva del prodotto oggetto di tale denominazione*». Tale requisito, da un lato, permette di garantire che detto elemento faccia effettivamente parte della tradizione produttiva locale protetta dalla denominazione registrata e, dall'altro, è finalizzato ad un obiettivo di certezza del diritto. In secondo luogo, l'elemento riprodotto «*non deve essere intrinsecamente collegato ad un procedimento di fabbricazione che, in quanto tale, deve restare a libera disposizione di qualsiasi produttore*». Infine, la sussistenza dell'evocazione deve risultare da una valutazione operata caso per caso, che tenga conto, oltre che dell'elemento controverso - nella fattispecie, l'elemento della forma o dell'aspetto del prodotto che fruisce di una denominazione protetta oggetto di riproduzione - «*di ogni altro elemento ritenuto rilevante, vuoi a causa del suo potenziale evocatore, vuoi, al contrario, perché conduce ad escludere o a ridurre la possibilità che il consumatore possa associare in maniera diretta e univoca il prodotto convenzionale al prodotto che fruisce della denominazione protetta*». Costituirebbe, inoltre, un onere per l'attore dimostrare l'esistenza di un intento parassitario (anche mediante il ricorso a presunzioni). A proposito, v. M.S. SPOLIDORO, *Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parassitismo*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, 1, 1, 5-34.

²⁶ V. p.to 40 delle conclusioni cit.

²⁷ La Commissione ha fatto riferimento, nelle proprie considerazioni, alla controversia avente ad oggetto la DOP «*Queso tetilla*». Con sentenza del 31 ottobre 2013, n. 419, la Corte d'appello commerciale di Alicante aveva ritenuto che tale DOP proteggesse una denominazione tradizionale che i consumatori associavano alla forma conica del prodotto in questione, e ha considerato la commercializzazione non autorizzata di formaggi di forma identica come una violazione dell'art. 13, par. 1, lett. *b)*, del reg. (UE) n. 1151/2012. La pronuncia sulla DOP «*Queso tetilla*», cheché di un giudice nazionale, costituirebbe, dunque, un prezioso precedente al fine di discernere se vi sia stata una violazione o meno dell'art. 13, reg. cit. nel caso «*Morbier*».

²⁸ L'esistenza di una siffatta associazione dev'essere valutata in termini, nel contempo, di immediatezza (il processo cognitivo associativo non deve richiedere una rielaborazione complessa dell'informazione) e di intensità (l'associazione deve imporsi in maniera sufficientemente forte) della risposta del consumatore all'esposizione al prodotto convenzionale. Cfr., a proposito,

osservare nella sentenza «Queso Manchego», in riferimento ad elementi figurativi, apposti sull'etichetta di un prodotto convenzionale, che richiama la zona geografica (la Mancha) alla quale era appunto intimamente legata la DOP «Queso Manchego»²⁹. All'interno della sentenza «Morbier», i giudici europei terminano, con un riferimento alla sentenza «Queso Manchego», l'analisi ermeneutica sul contegno evocativo, procedendo poi alla disamina delle condotte astrattamente riconducibili alla lett. d) dell'art. 13 cit.

Per comprendere le motivazioni sottostanti a tale *modus operandi*, è necessario, come diremo successivamente, fare diretto riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale. Volendo adesso porre l'ottica sulla condotta prevista dall'art. 13, lett. d) del reg. (UE) n. 1151/2012, giova altresì ribadire che tale norma precisa sì i contegni vietati («qualsiasi altra prassi»), ma si riferisce in via estensiva a tutti i comportamenti, diversi da quelli preclusi dall'art. 13, par. 1, lett. da a) a c), che possano avere come esito quello di indurre in errore il consumatore sulla vera origine di un determinato prodotto (oggetto della normativa di qualità agroalimentare)³⁰.

Secondo la Corte d'appello di Parigi, una «prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti», così come sancito all'art. 13, par. 1, lett. d), dovrebbe necessariamente riguardare l'«origine» del bene; dovrebbe quindi trattarsi di una prassi che induca il consumatore a ritenere di trovarsi in presenza di un prodotto che beneficia della DOP di cui trattasi. Essa considera che tale «prassi» non possa derivare dal semplice aspetto del prodotto in quanto tale, al di fuori da ogni indicazione sulla sua confezione che faccia riferimento alla provenienza protetta.

Secondo il consorzio, invece, la riproduzione dell'aspetto caratteristico del prodotto sarebbe preclusa, sul fondamento dell'art. 13, par. 1, lett. b), unicamente qualora l'aspetto controverso possa richiamare, come in questo caso, direttamente alla mente del consumatore i prodotti che fruiscono della denominazione protetta. Per quanto riguarda la striscia nera presente sul formaggio Morbier, il consorzio sottolinea che si tratterebbe del segno di riconoscimento, della «firma» di detto formaggio, che gli conferirebbe l'identità, a patto che ricorrano le altre condizioni di colore e di struttura previste dal disciplinare.

La Corte, per dirimere la questione, compie un ragionamento di natura teleologica, attingendo dalla propria giurisprudenza più recente³¹. I giudici europei ritengono che sia necessario statuire che, *sine dubio*, come asserito dalla SFL, la tutela prevista dall'art. 13 abbia ad oggetto la denominazione registrata *tout court*, e non il prodotto cui essa è collegata; da ciò ne deriva, del resto, che questa protezione non ha il fine di proibire l'utilizzo di tecniche di fabbricazione o la riproduzione di una o più caratteristiche contemplate nel disciplinare di una denominazione registrata, per il solo motivo che esse figurino in tale disciplinare,

conclusioni dell'avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 10 gennaio 2019, in causa C-614/17. Per la sentenza «Queso Manchego» v., *supra*, nota n. 17.

²⁹ V. sentenza «Queso Manchego», p.to 40. In base alle premesse di cui in narrativa, l'avvocato generale, al p.to 46 delle sue conclusioni, ricorda che la forma, l'aspetto o la confezione del prodotto convenzionale, in presenza di taluni requisiti, possono essere presi in considerazione (in quanto elementi del contesto) ai fini della valutazione globale sull'esistenza di un'evocazione ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012 e, in particolare, al fine di dimostrare l'esistenza di un intento parassitario, come la Corte ha del resto riconosciuto in alcune sue precedenti sentenze (v. anche sentenza «Gorgonzola» del 4 marzo 1999 e sentenza «Parmesan» del 26 febbraio 2008).

³⁰ L'art. 13, par. 1, lett. d), del reg. (UE) n. 1151/2012 risponde agli obiettivi enunciati ai «considerando» n. 18 e 29 e all'art. 4 del medesimo regolamento, dai quali risulta che il regime di protezione delle DOP e delle IGP mira, in particolare, a fornire ai consumatori informazioni chiare sull'origine e sulle proprietà dei prodotti, in modo da consentire loro di compiere scelte di acquisto più consapevoli, nonché di individuare *ex ante* prassi decettive nelle quali potrebbero incorrere.

³¹ V., *ex plurimis*, sentenza della Corte di giustizia, Sez. II 14 settembre 2017, in causa C-56/16 P, EUIPO c. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (sentenza «Porto»), p.to 82; sentenza della Corte di giustizia, Sez. II 20 dicembre 2017, in causa C-393/16, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG (sentenza «Champagner sorbet»), p.to 38; sentenza «Scotch Whisky», causa C-44/17, p.ti 38 e 69. V., per il caso «Champagner sorbet», dato che non verrà approfondito nel prosieguo della trattazione, A. GRECO, *Il caso dei sorbetti contenenti Champagne*, in *Dir. agroal.*, 2019, 521-526. Per il caso «Porto», similmente, cfr. V. RUBINO, «Port Charlotte» atto secondo: la Corte corregge il Tribunale dell'Unione europea sul carattere della OCM Vino, ma genera nuovi dubbi interpretativi sulla competenza degli Stati membri in materia, in *Dir. ec.*, 2017, 3, 808-816.

in modo da realizzare un altro prodotto che non è oggetto della registrazione³². La *ratio* della normativa di protezione delle denominazioni protette, invece, va ricercata nella garanzia, diretta ai consumatori, che i prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione registrata debbano presentare, in virtù della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari³³ e che, pertanto, essi offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza. Se tale obiettivo viene perseguito efficacemente, ne trarranno beneficio anche gli operatori agricoli che hanno compiuto effettivi sforzi qualitativi per ottenere in contropartita migliori redditi³⁴. Le DOP sono dunque tutelate solamente se e in quanto designino un prodotto che presenta determinate qualità o determinate caratteristiche. Di conseguenza, la DOP e il prodotto da essa protetto sono intimamente interconnessi³⁵. Ebbene, se poi si riflette sulla disposizione residuale dell'art. 13, par. 1, lett. d) del reg. 1151/2012, i.e. «*qualsiasi altra prassi*», non v'è chi non veda che non si possa escludere aprioristicamente che la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata non possano rientrare nell'ambito di applicazione di dette disposizioni, dal momento che il nodo gordiano della normativa europea riguarda la tutela delle aspettative del consumatore, anche (e addirittura), secondo la Corte, nell'ipotesi in cui una denominazione controversa non figuri sul prodotto di cui trattasi o sul suo imballaggio; ciò che conta, dunque, è che il consumatore sia indotto in errore sulla vera origine del prodotto³⁶.

Da ciò ne discende che, in riferimento alla fattispecie oggetto del procedimento principale, il giudice nazionale dovrà valutare, secondo il proprio prudente apprezzamento formatosi in seguito all'istruttoria, se, riguardo a un elemento dell'aspetto del prodotto oggetto della denominazione registrata, tale fattore costituisca «*una caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva di tale prodotto affinché la sua riproduzione possa, unitamente a tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, indurre il consumatore a credere che il prodotto contenente detta riproduzione sia un prodotto oggetto di tale denominazione registrata*»³⁷.

Attenzione, però, perché la caratteristica riprodotta, quantunque identica al prodotto a denominazione registrata, non basta da sola a far scattare una violazione dell'art. 13, giacché potrebbe anche verificarsi la situazione per la quale il prodotto convenzionale diverga, complessivamente, dal prodotto designato da detta denominazione³⁸. Pertanto, sarà necessario tener conto delle modalità di presentazione alla

³² Cfr. sentenza «Morbier», p.to 36.

³³ A proposito, rileva l'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, al p.to 27 delle sue conclusioni, che una DOP è, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. a) e b), del reg. (UE) n. 1151/2012, «*una denominazione che identifica un prodotto originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani*». Di conseguenza, le caratteristiche uniche, promananti da una zona geografica determinata, devono necessariamente sussistere in un prodotto al fine di poter ottenere la registrazione della corrispondente denominazione; inoltre, le caratteristiche peculiari, come diremo a breve, non sono solamente un requisito dei prodotti di qualità, ma costituiscono la ragione principale per la creazione di un sistema normativo di tutela di dimensione europea. Cfr. A. SPADARO, *La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti agroalimentari*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 2019, 2, 221-253.

³⁴ I produttori potranno inoltre impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti, utilizzando le «armi» specificatamente previste nel reg. (UE) n. 1151/2012. Del resto, il sistema di tutela delle IG è improntato su di una logica binaria, basata su di una prospettiva di *ius includendi*, per quanto attiene ai produttori dell'area geografica che soddisfano tutti i requisiti previsti nel disciplinare, nonché, specularmente, di *ius excludendi*, concernente l'esclusività del diritto all'uso del segno da parte dei medesimi, con necessaria esclusione di coloro che producano al di fuori della zona geografica individuata dal disciplinare o che non si attengano allo stesso. Cfr. S. FRANCAZI, *DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del caso Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel Progetto Caselli*, in questa Riv., 2019, 4.

³⁵ Cfr. sentenza «Morbier», p.to 37.

³⁶ Riguardo all'aspetto soggettivo, il consumatore che deve essere preso come *benchmark* dal giudice nazionale deve essere, per giurisprudenza alluvionale e costante (v. sentenze «Viiniverla» e «Scotch Whisky» cit.), il c.d. «consumatore medio», normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr. p.ti 55, 57, 58 e 59 delle conclusioni dell'avv. gen. sul caso «Morbier»). Il giudice, ulteriormente, dovrà considerare un secondo e non meno rilevante fattore, che si concreta nel «*tener conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, ivi comprese le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi, nonché del contesto fattuale*» (al riguardo la Corte si riferisce, citandolo, al p.to 25 della sentenza della Corte di giustizia, Sez. V 4 dicembre 2019, in causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH*).

³⁷ Cfr. sentenza «Morbier», p.to 40.

³⁸ V., a proposito, il p.to 56, conclusioni sul caso «Morbier».

collettività del prodotto in questione, al fine di valutare, da un lato, se il consumatore sia concretamente in presenza della caratteristica controversa al momento della decisione di acquisto, e, dall'altro, se altri elementi possano aumentare il rischio di errore da parte del consumatore³⁹.

Il consorzio di tutela, per questa ragione, nelle future controversie dovrà fornire, come vedremo a breve, ogni prova disponibile per dimostrare al giudice che un prodotto generico induce in errore il consumatore, anche se il nome del prodotto non richiama una denominazione protetta, ma presenta semplicemente una caratteristica estetica identica rispetto al prodotto di qualità.

Riferendosi al procedimento in disamina, dunque, la *Cour de Cassation* dovrà valutare se la striscia nera mediana presente sul prodotto commercializzato dalla SFL sia idonea (come in realtà appare) a indurre in errore il consumatore medio sulla vera origine del prodotto, quantunque la stessa striscia sia ottenuta con un ingrediente diverso rispetto a quello previsto dal disciplinare della DOP Morbier (polifenoli d'uva in sostituzione del carbone vegetale).

Tanto premesso, e in conclusione, per la Corte di Lussemburgo, relativamente alla seconda parte della questione pregiudiziale, si deve ritenere che l'art. 13, par. 1, lett. d), del reg. (UE) n. 1151/2012 debba essere interpretato nel senso che esso vieta «la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto⁴⁰, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie». Con ciò, la Corte ha chiuso il cerchio, rispondendo a entrambi gli interrogativi contenuti all'interno della singola questione pregiudiziale, e ha concluso stabilendo che spetta al giudice nazionale statuire sulle spese del procedimento.

4. - *L'evocazione nella giurisprudenza precedente al caso «Morbier»*. La dottrina⁴¹, in riferimento alla disposizione di cui alla lett. b) dell'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012, suole descrivere le condotte vietate di usurpazione, imitazione ed evocazione nel modo seguente: per *usurpazione* deve intendersi un'attività di appropriazione della denominazione protetta, con conseguente indebita acquisizione di pregi e qualità di quest'ultima; in altre parole, l'usurpazione può essere definita come il contegno abusivo di chi si impadronisce del nome della denominazione registrata; per *imitazione*, l'attività di riproduzione, mediante plagio, della denominazione protetta; per *evocazione*, la pratica commerciale scorretta capace di originare nel consumatore l'idea che quel prodotto abbia le medesime caratteristiche e qualità del prodotto di qualità agroalimentare o che sia esso stesso un prodotto a denominazione registrata.

Riguardo, invece, alla lett. d) dell'art. 13, par. 1, abbiamo osservato che tale disposizione vieta «qualsiasi altra prassi» o «qualsiasi altra pratica» che «possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto». La differenza rispetto agli altri contegni previsti nell'art. 13 è lampante, dato che questi ultimi prescindono dall'esistenza di un rischio di confusione e mirano a vietare in particolare comportamenti parassitari⁴². Le formulazioni di entrambe le disposizioni lasciano comunque molti dubbi interpretativi, che devono essere

³⁹ Cfr. il p.to 57 delle conclusioni sul caso «Morbier». In argomento, v. anche S. BOLOGNINI, *Il consumatore nel mercato agro-alimentare europeo fra scelte di acquisto consapevoli e scelte di acquisto sostenibili*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, 615-644.

⁴⁰ Come già precedentemente riportato (v., *supra*, nota 36) relativamente al settore alimentare, emerge da una giurisprudenza ormai consolidata, relativa alla protezione del consumatore, che, in generale, in questo ambito si deve tener conto dell'aspettativa presunta di un «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto». Cfr. ulteriormente, tra le tante, sentenza «Mars», 6 luglio 1995, in causa C-470/93, p.to 24; sentenza «Gut Springenheide e Tuskys», 16 luglio 1998, in causa C-210/96, p.to 31; sentenza «Estée Lauder», 13 gennaio 2000, in causa C-220/98, p.to 30; sentenza «Lidl Belgium», 19 settembre 2006, in causa C-356/04, p.to 78; sentenza «Severi», 15 settembre 2009, in causa C-446/07, p.to 61; sentenza «Lidl», 18 giugno 2012, in causa C-159/09, p.to 47; sentenza «Teekanne», 4 giugno 2015, in causa C-195/14, p.to 36.

⁴¹ F. GUALTIERI - S. VACCARI - B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione*, in *Riv. dir. al.*, anno XI, 2017, aprile-giugno, n. 2; M. TERENCE, *Il marchio «Altopiano di Asiago» fra evocazione e preuso*, in questa Riv., 2020, 3.

⁴² Cfr. p.to 51 delle conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella cit.

fugati dall'attività ermeneutica dei giudici⁴³.

A tal proposito, la giurisprudenza europea e quella nazionale hanno, nel corso degli anni, circoscritto con maggiore accuratezza i confini della tutela delle IG, fornendo agli organi di controllo degli Stati membri le corrette coordinate per intervenire, *secundum legem*, sui mercati. La normativa europea sui regimi di qualità agroalimentare, quindi, anche se entrata in vigore negli anni Novanta, è in continuo divenire, grazie all'aggiornamento costante operato dai nuovi regolamenti (emanati dal legislatore europeo) e dalle pronunce della Corte di giustizia. Infatti, a suffragio di tale affermazione, si può già in questa sede osservare che i giudici europei, precedentemente al caso «Morbier», non avessero mai avuto la possibilità di pronunciarsi sulla lett. d) dell'art. 13⁴⁴: tutte le sentenze del nuovo millennio in materia di DOP e IGP, di fatto, si erano quasi integralmente limitate a considerare le condotte decettive di cui alla lett. b), visto che i ricorrenti fondavano solitamente le proprie domande sulla mera condotta evocativa o usurpativa, senza chiedersi se le fattispecie concrete potessero rientrare nell'ampia fattispecie astratta prevista dalla lett. d) di detto articolo. Il 17 dicembre 2020, con la sentenza *de qua*, la Corte si è finalmente pronunciata sulla nozione di «*altra prassi*», di cui all'art. 13, par. 1, lett. d), colmando una pericolosa lacuna ermeneutica. Con questa pronuncia, il legislatore ha inteso fornire alle eccellenze gastronomiche europee una protezione esaustiva, cercando di porre le stesse al riparo da qualsivoglia *vulnus*. L'eccessiva astrattezza con cui sono state circoscritte le condotte vietate, però, obbliga la dottrina e soprattutto la giurisprudenza a stabilire dei rigorosi confini definitivi: in particolare, riferendosi al caso «Morbier», risulta decisivo inquadrare con scrupolosità gli esatti limiti applicativi dei contegni previsti alle lett. b) e d) dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012.

L'evocazione, come già precedentemente riportato, è una delle tre condotte vietate dall'art. 13, comma 1, lett. b) del reg. (UE) n. 1151/2012, insieme all'usurpazione e all'imitazione. Va, però, preliminarmente osservato che gli interpreti e la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea sono soliti equivocare tali contegni, sovente reputando sussistente un'evocazione quando invece sarebbe più corretto individuare un'usurpazione o un'imitazione. Ad esempio, nella parte incipitaria⁴⁵ della sentenza «Parmesan», la Corte di giustizia parla di «usurpazione», riferendosi al risultato dell'attività di mancata censura da parte della Repubblica federale di Germania della denominazione, appunto, «*Parmesan*», che altro non sarebbe che una traduzione della DOP «Parmigiano reggiano». Tuttavia, nel prosieguo della sentenza, si può notare come la Corte cambi radicalmente la qualifica del contegno in esame, sussumendolo al di sotto della categoria della «evocazione»; infatti, al p.to 34 della sentenza, la Corte statuisce: «*in ogni caso, l'uso della denominazione "parmesan" per un formaggio non conforme al disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano" costituirebbe un'evocazione di tale denominazione, vietata dall'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92*». Al p.to 40, poi, la Corte, riferendosi alle osservazioni presentate dalla Repubblica federale di Germania, riporta entrambe le condotte decettive, ponendole sullo stesso piano: «*Il suo uso (del termine «Parmesan») non costituirebbe dunque né un'usurpazione né un'evocazione della DOP Parmigiano Reggiano*». Infine, al p.to 49, i giudici prendono posizione: «*l'uso della denominazione "Parmesan" dev'essere considerato un'evocazione della DOP Parmigiano Reggiano ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92*».

Analizzando le parole della Corte sembrerebbe che, in materia di contegni vietati, non esistano confini distinti tra condotte imitative, evocative ed usurpative. Se si pensasse l'opposto, nel caso di specie, potremmo arrivare a ritenere, soprattutto dal riferimento all'usurpazione, nella parte iniziale, che la Corte abbia ritenuto sussistente una «*usurpazione tramite evocazione*»; tale ipotesi è senza dubbio da accantonare dal momento che l'art. 13 del regolamento non contempla alcuna gerarchia tra le condotte vietate, ma le

⁴³ N. COPPOLA, *Lo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza europea sul tema della competenza con riferimento alle indicazioni geografiche*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2016, 2-3, 353-367.

⁴⁴ Cfr. p.to 48 delle conclusioni dell'avv. gen.: la Corte «*non ha finora mai interpretato la lettera d) (...) del reg. n. 1151/2012, o le analoghe disposizioni che figurano nei regolamenti istitutivi dei regimi di qualità*».

⁴⁵ In particolare al p.to 1, rubricato «Sentenza». Per la pronuncia «Parmesan», invece, cfr., *supra*, nota n. 15.

pone tutte sullo stesso piano⁴⁶.

Un *trend*, però, come preannunciato nel par. precedente, è comunque rilevabile, dal momento che la Corte di giustizia è solita pronunciarsi su controversie relative al solo concetto di «evocazione», mentre le controversie attinenti a meri contegni usurpativi e imitativi sono assai rare⁴⁷.

Da ciò è possibile ricavare due considerazioni: o i contegni imitativi e usurpativi non presentano alcun profilo di incertezza ermeneutica, e quindi non vi è occasione per il giudice europeo di esprimersi (data l'assenza di contenzioso) oppure la nozione di evocazione è stata notevolmente dilatata fino ad incorporare buona parte delle fattispecie che sarebbero state ricomprese all'interno degli altri due contegni. La seconda ricostruzione appare preferibile, dal momento che non si vede come concetti talmente indeterminati, come usurpazione e imitazione, siano, in qualche modo, di più agevole comprensione tecnico-giuridica rispetto alla nozione di evocazione, e vista anche l'incertezza definitoria della dottrina, che non riesce a «disegnare» dei contorni nitidi alle tre fattispecie astratte in questione; ciò si riverbera, *de facto*, sul contenuto delle sentenze, che spesso operano un vago riferimento alla pura e semplice violazione dell'art. 13, n. 1, lett. b), senza ulteriormente esplicitare quale contegno abbia ad oggetto la violazione medesima. Al fine di non perdersi in inutili manicheismi teorici, basti quindi qui considerare che i confini tra le tre condotte anzidette sono molto labili, ragion per cui è, *a fortiori* nel caso di specie, possibile concentrarsi sulla sola condotta evocativa⁴⁸.

Nel linguaggio comune «evocazione» non significa nient'altro che «richiamare alla mente», *id est* l'attività di descrivere o narrare non per rappresentazione diretta, ma per pura suggestione della memoria. La Corte di giustizia, nella sentenza «Gorgonzola»⁴⁹ del 1999, ha statuito, al p.to 25, che per «evocazione», nell'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, debba intendersi la contingenza per la quale «*il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione*». Tale demarcazione è stata integralmente ripresa nella più volte citata sentenza «Parmesan» del 2008, al p.to 44, oltre che da altre celebri pronunce⁵⁰. Ergo, si può ragionevolmente affermare che tale contegno sia finalmente pervenuto, relativamente all'evocazione per similarità fonetiche, ad una ferma e pregnante definizione, checché di origine giurisprudenziale e non legislativa.

Tuttavia, anche all'interno della nozione di evocazione sono rilevabili plurime sfumature, dal momento che l'immaginazione del consumatore può essere stimolata (e conseguentemente sviata) in virtù di una

⁴⁶ V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. «Made in», IGP [indicazioni geografiche protette] e DOP [denominazioni di origine protette]*, Milano, in *AIDA*, 2016, 31-50.

⁴⁷ Prendendo in considerazione le più rilevanti pronunce della Corte di giustizia nel settore della tutela delle DOP e delle IGP, avvenute nel XXI secolo, è molto complesso individuare una sentenza che abbia ad oggetto il mero contegno usurpativo o imitativo. Infatti, nelle sentenze «Queso Manchego» del 2019, «Parmesan» del 2008, «Cognac» del 2011, «Viiniverla» del 2016 e «Porto» del 2017, la Corte di giustizia si è sempre basata, per risolvere la controversia, solamente sull'«evocazione». Un altro nutrito filone interpretativo ha avuto come oggetto il fenomeno della c.d. volgarizzazione: ci riferiamo, ad esempio alle sentenze «Feta I» del 1999, «Feta II» del 2005, «Parmesan» del 2008 e «Aceto balsamico di Modena» del 2019. L'unica, delle più recenti pronunce, che sembrerebbe concentrarsi sul contegno imitativo potrebbe essere la sentenza «Colombiano coffee house» del 2015; infatti, al p.to 48 della sentenza, la Corte pare ragionare di imitazione ed evocazione, ponendole sullo stesso piano, salvo poi però, al p.to 50, analizzare più specificamente il contegno evocativo, proprio perché, tradizionalmente, si ritiene che esso ricopra un ruolo di assoluta preminenza nella salvaguardia delle indicazioni geografiche. Cfr. Trib. I grado UE 18 settembre 2015, in cause riunite T-387/13 e T-359/14, *Colombiano House e Colombiano Café House c. Café de Colombia*; in *Racc. digi.* Sulla giurisprudenza in materia di evocazione, v., più diffusamente, F. GUALTIERI - S. VACCARI - B. CATIZZONE, *op. cit.*

⁴⁸ Sul contegno evocativo, v. più diffusamente F. PRETE, *Le nuove frontiere della protezione delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati ad una DOP e vera origine del prodotto*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, II, 81-113.

⁴⁹ Sentenza della Corte di giustizia, Sez. V 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, in *Racc.*, pag. I-1301, p.to 25.

⁵⁰ In particolare, dalla sentenza «Cognac» della Corte di giustizia, Sez. I 14 luglio 2011, in cause riunite C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy*, p.to 56, nonché dalla sentenza «Viiniverla», causa C-75/15, p.to 21. Per un commento alla sentenza «Cognac», che non verrà specificamente affrontata in questa sede, si veda G. CASSANO - A. CATRICALÀ - R. CLARIZIA, *Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori*, Milano, 2018.

molteplicità di cause. La sentenza «Morbier» rientra nel filone giurisprudenziale relativo all'evocazione per cc.dd. «similarità visive», di cui fanno parte, e non casualmente, le già citate sentenze «Gorgonzola»⁵¹ e «Parmesan»⁵², oltre alla sentenza «Viiniverla»⁵³, tutte precedenti alla formulazione della questione pregiudiziale nel procedimento in commento.

Nel primo caso, la controversia aveva come protagonisti il consorzio di tutela del formaggio Gorgonzola (attore) e due società, la *Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co.* e la *Eduard Bracharz GmbH* (convenute), relativamente ad una domanda volta ad ottenere l'inibitoria della distribuzione di un formaggio erborinato con la denominazione «*Cambozola*» in Austria, nonché la cancellazione del relativo marchio depositato. Il formaggio «*Cambozola*», oltre ad avere un nome simile rispetto alla DOP Gorgonzola – dato che i due sostantivi presentano lo stesso numero di sillabe ed entrambi terminano in «*zola*» – ha anche un aspetto esteriore praticamente identico alla DOP italiana. Infatti la Corte, al p.to 27 della sentenza, si esprime in tal maniera: «*trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quello del formaggio "Gorgonzola", sembra legittimo ritenere che – in questo caso – vi sia evocazione di una denominazione protetta*». Di conseguenza, nel caso «Gorgonzola», la Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 13 del reg. (CEE) n. 2081/1992 allora vigente, dal momento che il formaggio «*Cambozola*» presentava «*analogie fonetiche ed ottiche manifeste*»⁵⁴ rispetto alla DOP Gorgonzola. A nulla è valso in questo caso, come evidenzia il p.to 29 della sentenza, che il formaggio «*Cambozola*» riportasse in etichetta la vera origine del prodotto, dal momento che tale *escamotage* non è idoneo a escludere un contegno evocativo⁵⁵.

Ad analoghe conclusioni perviene la Corte nella illustre sentenza «Parmesan»⁵⁶. Infatti, in tale occasione, sia i formaggi recanti la denominazione «*Parmesan*», commercializzati in Germania, che i prodotti che si fregiavano della DOP «*Parmigiano reggiano*», erano formaggi a pasta dura, inequivocabilmente simili nel loro aspetto esterno. Nel caso di specie, quindi, la Corte precisava che la denominazione «*Parmesan*», anche qualora non si fosse voluta ritenere come la traduzione esatta della DOP «*Parmigiano Reggiano*» o del

⁵¹ Per una trattazione più specifica di questa pronuncia si rimanda a A. GERMANÒ, *Evocazione: l'appropriamento della fama altrui nel commercio dei prodotti*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, 177-180; L. COSTATO, *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, *ivi*, 1999, II, 157-161.

⁵² Al fine di approfondire gli argomenti trattati nella sentenza «Parmesan», cfr. N. LUCIFERO, *op. cit.* (v., *supra*, nota 15).

⁵³ Per una trattazione della sentenza «Viiniverla», oltre a ciò che verrà detto di qui in appresso, sia consentito di fare riferimento a V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il «consumatore medio dell'Unione europea»*, in *Il diritto dell'economia*, 2016, 2, 489-496; L. COSTATO - F. ALBISINNI, *European and global food law*, Padova, 2016.

⁵⁴ Come testualmente riporta il p.to 27 della sentenza «Gorgonzola».

⁵⁵ L'art. 13, n. 1, lett. b) del reg. (CEE) n. 2081/92 dispone in modo esplicito che l'eventuale indicazione della vera origine del prodotto sull'imballaggio, o in altro modo, non ha alcuna incidenza sulla sua qualificazione per quanto attiene i contegni citati dal detto comma. Infatti, ai sensi di detto articolo, «*i nomi registrati sono protetti contro: b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata (...)*». Sul punto, v. A. CARRETERO GARCIA, *La protección de los consumidores a través del nuevo etiquetado de alimentos diseñado por la Unión Europea*, in *Riv. dir. al.*, 2015, 1, 10-38.

⁵⁶ In tale controversia la Commissione delle Comunità europee chiedeva alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l'impiego nel suo territorio della denominazione «Parmesan» nell'etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» (favorendo così l'usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico), fosse venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13, n. 1, lett. b) del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081. In tale occasione, la Corte respinse il ricorso per la nota contingenza che il reg. (CEE) n. 2081/1992 non conteneva un obbligo di attivarsi in capo allo Stato membro nel cui territorio fossero avvenute le ben note violazioni previste dall'art. 13, visto che il reg. cit. riservava questo onere al Paese di provenienza del prodotto a denominazione registrata (nel caso di specie, lo Stato italiano). Infatti, l'art. 10, n. 4 del reg. (CEE) n. 2081/92, disponendo che «*qualora constatare che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento (...)*», esso indica che le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro sono quelli dello Stato membro di provenienza della DOP. Si veda, per una critica alla sentenza «Parmesan», F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisione sbagliata*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2008, 2, 329-333; P. DE PASQUALE, *Nessun obbligo per il Governo tedesco di agire d'ufficio contro le imitazioni*, in *Guida al diritto*, 2008, 12, 113-114; A. GERMANÒ, *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere d'ufficio le denominazioni geografiche protette?*, in questa *Riv.*, 2008, 478-482.

termine «Parmigiano», avrebbe comunque potuto porre in essere, se apposta su di un prodotto generico, un contegno evocativo, tenendo conto della «somiglianza concettuale» tra tali termini, pur se di lingue diverse⁵⁷. Anche nella presente causa sussisterebbero, quindi, sia analogie fonetiche che ottiche fra le denominazioni «Parmesan» e «Parmigiano Reggiano»⁵⁸. L'analogia e la somiglianza concettuale anzidette devono considerarsi idonee ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando esso si trovi dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «Parmesan». Di conseguenza, l'uso di tale denominazione dev'essere considerato, tutt'oggi⁵⁹, evocativo della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b) del regolamento (CEE) n. 2081/92.

L'ultima sentenza, tra quelle selezionate, che si inserisce nel filone giurisprudenziale anzidetto è la sentenza «Viiniverla»⁶⁰ del 2016. È appena il caso di precisare che la pronuncia sul caso «Viiniverla», avendo ad oggetto bevande spiritose, riguardava l'evocazione di un prodotto tutelato ai sensi del reg. (CE) n. 110/08⁶¹, e non ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012; tuttavia, i principi ivi fissati sono applicabili anche alle ipotesi che ricadono nello spazio di applicazione di quest'ultimo regolamento. Infatti, l'art. 16, lett. b) del reg. (CE) n. 110/08, rubricato «Protezione delle indicazioni geografiche», recita «*le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III sono protette da: (...) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è usata in forma tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "stile", "marca", "gusto" o altri termini simili*». È evidente, perciò, che il contenuto di tale articolo sia sovrapponibile a quello dell'art. 13, n. 1, lett. b) del reg. (UE) n. 1151/2012.

La controversia in esame vedeva fronteggiarsi la «Viiniverla Oy», una società di diritto finlandese, e il «Sosiaali - ja terveystien lupa - ja valvontavirasto» (Autorità per l'autorizzazione e la vigilanza nel settore sociale e sanitario finlandese), in merito alla decisione⁶² di tale Autorità, del 18 novembre 2013, di vietare alla Viiniverla di commercializzare, a partire dal 1° febbraio 2014, un liquore denominato «Verlados»⁶³, data la

⁵⁷ V. p.to 47 della sentenza «Parmesan».

⁵⁸ V. p.to 46 della sentenza «Parmesan» e p.to 27 della sentenza «Gorgonzola».

⁵⁹ Ci si riferisce, purtroppo, al solo Mercato unico europeo; in altri mercati infatti, come ad esempio in quello statunitense, è agevole rinvenire prodotti denominati «Parmesan», il cui *packaging* sfoggia, sovente, un Tricolore in primo piano. Quei prodotti, tuttavia, non hanno nulla a che fare con la DOP italiana «Parmigiano Reggiano», ma l'uso della denominazione «Parmesan» viene comunque legittimato dalle *authorities* USA in virtù di una presunta volgarizzazione della denominazione «Parmigiano». Questo, fra i tanti, non può non essere considerato un manifesto fallimento dell'accordo TRIPS. V., a proposito, S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in questa Riv., 2002, 84-92; A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS*, in Riv. dir. agr., 2000, I, 412-426; G. MIRIBUNG, *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPS e CETA: qualche osservazione*, in Riv. dir. al., 2019, 2, 23-38.

⁶⁰ Sentenza «Viiniverla», causa C-75/15. Per un commento, cfr. 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, 180-193.

⁶¹ Reg. (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008, relativo alla *definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose*. Sul reg. cfr. anche E.M. APPIANO, *Il nuovo regolamento CE sulle bevande «spiritose»*, in Contratto e impresa, 2008, 444-463.

⁶² Il 23 novembre 2012, a seguito di un reclamo relativo all'utilizzoasseritamente abusivo dell'indicazione geografica francese «Calvados», la Commissione europea ha chiesto chiarimenti alle autorità finlandesi in merito all'utilizzo della denominazione «Verlados» (dal momento che entrambi i prodotti, così denominati, sono sidri di mele). In seguito ai chiarimenti avanzati dalle autorità finlandesi, la Commissione, reputandoli pretestuosi, ha proceduto ad inviare una richiesta d'informazioni complementari. In quest'ultima richiesta la Commissione ha affermato, in applicazione dell'art. 16, lett. b), del reg. (CE) n. 110/2008, che la denominazione «Verlados» non era conforme alla normativa europea, e ha comunicato alla Repubblica di Finlandia la propria intenzione di avviare un procedimento per inadempimento nei suoi confronti se non si fosse conformata a tale interpretazione. Secondo la Commissione, l'ultima parte «-ados» della denominazione «Verlados» era sufficiente a evocare la denominazione «Calvados», ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. L'Autorità finlandese, di conseguenza, adottò sulla base dell'art. 49 par. 2 della legge finlandese sull'alcol una decisione che vietava alla Viiniverla di commercializzare la bevanda denominata «Verlados» a partire dal 1° febbraio 2014.

⁶³ Il «Verlados» era un'acquavite di sidro di mele, commercializzato sin dal 2001, che prendeva il nome da «Verla», la città in cui la società Viiniverla ha l'HQ.

vicinanza concettuale di tale marchio alla IGP francese «*Calvados*»⁶⁴.

In risposta a tale decisione, reputata illegittima, la Viiniverla convenne in giudizio l'Autorità finlandese dinanzi al «*Markkinaoikeus*» (Tribunale per le cause in materia economica); quest'ultimo, ritenendo di non possedere gli elementi necessari per decidere la controversia, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte tre questioni pregiudiziali⁶⁵: il giudice del rinvio chiede, per ciò che interessa ai nostri fini, se l'art. 16, lett. b), del reg. (CE) n. 110/2008 debba essere interpretato nel senso che, per valutare se la denominazione «*Verlados*» costituisca un'«evocazione», ai sensi di tale disposizione, dell'IGP «*Calvados*», il giudice deve prendere in considerazione, oltre alla similarità fonetica e visiva tra tali denominazioni, l'esistenza di circostanze⁶⁶ volte a indicare che l'utilizzo della denominazione «*Verlados*» non può indurre in errore il consumatore finlandese.

Per rispondere a tale quesito, la Corte rimanda alle considerazioni contenute nella sentenza «Gorgonzola», in particolare riguardo al fatto che sussisterebbe evocazione di una denominazione protetta allorquando, trattando di prodotti di apparenza analoga, le denominazioni di vendita presentino una similarità fonetica e visiva⁶⁷, soprattutto nel caso in cui il termine utilizzato per designare il prodotto in questione finisca con le due medesime sillabe della denominazione protetta e comprenda il medesimo numero di sillabe di quest'ultima⁶⁸.

Nel caso in esame si deve rilevare, poi, che secondo la Corte è pacifico che la denominazione «*Verlados*» fosse utilizzata in Finlandia per «*prodotti analoghi a quelli che beneficiano dell'indicazione geografica protetta "Calvados" (sidro di mele), che tali prodotti presentano caratteristiche obiettive comuni (e.g. il colore «ambrato») e che corrispondono, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche*»⁶⁹ (consumatori di liquori); inoltre, è manifesto che le due denominazioni «*Calvados*» e «*Verlados*» siano entrambe formate da otto lettere (di cui le ultime quattro sono identiche), dallo stesso numero di sillabe, e che i due sostantivi hanno in comune il medesimo suffisso «*dos*», elemento che conferisce loro una «*similarità visiva e fonetica certa*»⁷⁰. In particolare, la sillaba «*dos*» non ha alcun significato particolare in Finlandia; circostanza, questa, che potrebbe costituire un indizio idoneo a far propendere il giudice del rinvio per la sussistenza di una condotta evocativa, accantonando così l'ipotesi del caso fortuito. Se si considera, poi, che per giurisprudenza precedente (cfr., nuovamente, sentenza «Gorgonzola», p.to 45) può esservi «evocazione»

⁶⁴ Il «*Calvados*», infatti, è un'acquavite di sidro di mele francese, registrato nell'allegato III del reg. (CE) n. 110/2008 all'interno della categoria di prodotto n. 10, «acquavite di sidro di mele e di sidro di pere».

⁶⁵ Le questioni sono, precisamente, tre. La prima riguarda la c.d. *pars* soggettiva della sentenza, e ha ad oggetto la nozione di consumatore medio; il «*Markkinaoikeus*» chiede infatti alla Corte di giustizia se, nel valutare se ricorra un'evocazione ai sensi dell'art. 16, lett. b) del reg. (CE) n. 110/2008, «occorra far riferimento al consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto». La Corte di giustizia fornisce risposta affermativa a tale interrogativo. La seconda questione è, invece, sicuramente di maggiore interesse ai fini del presente lavoro, dal momento che riguarda la *pars* oggettiva della controversia, relativa alla nozione di evocazione; essa beneficerà, nel prosieguo, di una esegesi a sé stante. La terza, invece, è una diretta conseguenza delle prime due, e riguarda il tipo di consumatore che dovrebbe essere preso come riferimento per ritenere sussistente o meno il contegno evocativo, e cioè, alternativamente, un consumatore «nazionale» (in questo caso finlandese), oppure «europeo»; i giudici di Lussemburgo, in questa pronuncia come in altre che seguono (i.e. sentenza «Queso Manchego»), hanno statuito che l'indagine dovrà sempre essere condotta avendo come *benchmark* il consumatore «europeo». Sulla nozione di consumatore a seguito della sentenza «Viiniverla», cfr. V. RUBINO, *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il «consumatore medio dell'Unione europea»*, cit.

⁶⁶ In particolare, il giudice del rinvio si interroga sull'importanza che occorre attribuire alle seguenti circostanze: in primo luogo, che la parte iniziale della denominazione «*Verlados*» corrisponda al nome del paese finlandese di Verla e che tale nome possa essere riconosciuto dal consumatore finlandese; in secondo luogo, che l'elemento «*Verla*» si riferisca alla società Viiniverla, che produce la bevanda denominata «*Verlados*»; in terzo luogo, che tale bevanda sia un prodotto locale fabbricato e venduto in quantità limitate, e, in quarto luogo, che i termini «*Verlados*» e «*Calvados*» abbiano una sola sillaba in comune, mentre le ultime quattro lettere di ciascuna di tali parole, vale a dire la metà del numero totale delle loro lettere, siano identiche.

⁶⁷ V., in tal senso, sia la sentenza «Gorgonzola», causa C-87/97, p.to 27, sia la sentenza «Parmesan», causa C-132/05, p.to 46, sia la sentenza «Cognac», cause riunite C-4/10 e C-27/10, punto 57.

⁶⁸ A proposito, si veda sentenza «Gorgonzola» cit., p.to 27.

⁶⁹ Cfr. p.to 37 della sentenza «Viiniverla».

⁷⁰ Cfr. p.to 38 della sentenza «Viiniverla».

anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione tra prodotti, dal momento che il *turning point* consiste nella creazione, presso il pubblico, di un'associazione di idee circa l'origine del prodotto⁷¹, risulta evidente constatare che la denominazione «*Verlados*», data ad un sidro di mele, sia una chiara evocazione della IGP «*Calvados*». La società Viiniverla quindi ha, adottando tale denominazione, violato l'art. 16, n. 1, lett. b) del reg. (CE) n. 110/08.

Esaurita la breve rassegna giurisprudenziale relativa alla nozione di evocazione, è necessario affermare, *a contrario*, che riguardo alla definizione di «qualsiasi altra prassi», di cui all'art. 13, par. 1, lett. d) reg. cit., né la normativa europea né la giurisprudenza (precedente al caso «Morbier») contengono la ben che minima indicazione relativamente a cosa debba essere inteso per «prassi», né quali fattispecie concrete possano rientrare all'interno dell'aggettivo «qualsiasi». Anche la dottrina ha sempre sorvolato su questa espressione, considerata probabilmente di scarso rilievo pratico⁷².

La sentenza «Morbier» ha inteso squarciare tale *velo di Maya*: infatti, secondo i giudici europei, da una parte, la perifrasi «qualsiasi altra prassi» richiede solo la prova dell'esistenza di un «rischio» che il consumatore sia indotto in errore dalla prassi contestata (aspetto potenziale), e, dall'altra, che l'errore debba necessariamente vertere sull'«origine» del prodotto (aspetto decettivo); termine, quest'ultimo, con il quale debbono intendersi sia la «provenienza geografica» che la «produzione d'origine», visto che il consumatore medio dev'essere portato a ritenere, erroneamente, che il prodotto provenga dalla zona geografica di riferimento della denominazione registrata o che esso faccia parte di una produzione oggetto della denominazione registrata⁷³. La sola condizione di applicazione dell'art. 13, par. 1, lett. d) concerne, dunque, l'induzione in errore del consumatore, ingannato sulla vera origine del prodotto. Di conseguenza, come detto, tale disposizione non definisce in alcun modo i comportamenti vietati, ma si limita a qualificarli attraverso il loro risultato⁷⁴; l'interprete dovrà, in questo caso, concentrare la propria attività ermeneutica sul mero aspetto teleologico, senza preoccuparsi di sussumere la fattispecie concreta al di sotto di un contegno tipizzato, come avviene, invece, per la disposizione dell'art. 13, par. 1, lett. b)⁷⁵.

Ne consegue, almeno in via di principio, che qualsiasi prassi può ricadere nell'ambito di applicazione del divieto, come ad esempio la pubblicità e il *marketing* ingannevole, la riproduzione della forma o dell'aspetto tipico di un prodotto tutelato da una denominazione registrata (quando però la medesima condotta non costituisca un'evocazione), oppure il plagio di una caratteristica particolare e distintiva di quest'ultimo, sempre a condizione che essa possa indurre in errore il consumatore⁷⁶. La lett. d) dell'art. 13, ordunque, è stata coniata al fine di scongiurare la possibilità che il pubblico possa essere irretito nei propri acquisti, nonché al fine di proteggere i produttori che si fregiano di denominazioni registrate contro possibili sviamenti di clientela, espandendo considerevolmente, così, l'ambito di applicazione dell'art. 13.

Volendo giungere a conclusione, le sentenze anzidette – «Gorgonzola», «Parmesan» e «Viiniverla» – presentavano, relativamente al contegno evocativo, un perspicuo *leitmotiv*: in tutte e tre le sentenze i giudici europei hanno rilevato casi di evocazione a danno di denominazioni registrate sulla base di similarità visive congiunte a similarità fonetiche. L'agganciamento parassitario alla notorietà della IG quindi, almeno a considerare questi *leading cases*, si sarebbe verificato solamente se, oltre ad una somiglianza tra l'aspetto

⁷¹ Oppure anche nello sfruttamento indebito della popolarità della IG; v. sentenza «Cognac», cause riunite C-4/10 e C-27/10, p.to 46.

⁷² Cfr. F. CAPELLI, *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in *Riv. dir. al.*, 2014, 1, 10; A. SPADARO, *La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti agroalimentari*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 2019, 2, 221-253.

⁷³ Cfr. p.to 52 delle conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, presentate in data 17 settembre 2020, in causa C-490/19, di cui al presente articolo.

⁷⁴ Cfr. p.to 53, conclusioni cit.

⁷⁵ Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012 i nomi registrati sono protetti contro: «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione»; è lapalissiano, dunque, che, in questo ambito, l'interprete dovrà sforzarsi per comprendere se una fattispecie astratta sia sussumibile al di sotto di tali congegni, volutamente espressi in maniera generica. Cfr. P. BORCHI, *I requisiti di tutela dei prodotti di qualità*, in *Riv. dir. al.*, 2009, 2, 6; F. LEONARDI, *Evocazioni di provenienza e tutela giuridica della italianità*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 2019, 2, 169-183.

⁷⁶ Cfr. p.to 54, conclusioni cit.

estetico dei due prodotti, fosse stata presente anche una similarità fonetica tra il prodotto a denominazione registrata ed il prodotto generico.

La giurisprudenza lasciava perciò irrisolte alcune questioni: sarebbe stata rilevabile una violazione dell'art. 13, par. 1, lett. *b*) nell'ipotesi in cui due prodotti si fossero chiamati in modo completamente diverso l'uno dall'altro, ma avessero presentato una o più caratteristiche estetiche comuni? In secondo luogo, se non fosse stato rilevabile un contegno evocativo, oppure se lo stesso fosse stato di difficile prova pratica, sarebbe stato ipotizzabile, nella medesima situazione, ritenere sussistente una prassi vietata dall'art. 13, par. 1, lett. *d*)? E se sì, quali allegazioni avrebbe dovuto fornire il ricorrente per ottenere una pronuncia favorevole?

La giurisprudenza, come si è potuto constatare, ha dato risposta a tali interrogativi con la sentenza del 17 dicembre 2020, risolutiva del c.d. caso «Morbier»⁷⁷.

5. - Conclusioni. La sentenza «Morbier» della Corte di giustizia dell'Unione europea rappresenta l'ultima tessera del puzzle relativo all'interpretazione dei contegni vietati dall'art. 13 del reg. (UE) n. 1151/2012. Come già più volte ribadito, infatti, l'*acquis* comunitario in materia di DOP e IGP prevede una considerevole dilatazione delle fattispecie vietate, ricorrendo all'uso di clausole generali e perifrasi, in modo da tutelare le denominazioni registrate da un qualsivoglia utilizzo decettivo. Volendo discettare sull'*ensemble* di contegni preclusi, la sentenza «Morbier», ponendosi sulla medesima scia della moltitudine di sentenze in materia di evocazione, segnatamente nel solco delle c.d. «similarità visive», introduce un chiaro elemento di discontinuità: l'applicazione dell'art. 13, par. 1, lett. *d*), in luogo della lett. *b*). Invero, quantunque il contegno evocativo sia considerato il *princeps*⁷⁸ degli strumenti di tutela previsti da tale fondamentale norma, la sentenza «Morbier» agisce da *pars destruens* nei confronti di questa tradizionale ricostruzione. Ritenendo pertinente evitare di ricalarsi nelle omeomerie dell'intera vicenda, appare giustificato inquadrare con una nota critica sia la questione pregiudiziale offerta alla Corte, sia la pronuncia dei giudici europei.

Come ampiamente ricordato, la Corte segue, nel proprio ragionamento, l'impostazione suggerita dall'avvocato generale nelle proprie conclusioni, concernente la suddivisione in due branche dell'unica questione pregiudiziale.

Con la prima parte della questione, la *Cour de Cassation* chiede se l'art. 13, par. 1, del reg. (UE) n. 1151/2012 debba essere interpretato nel senso che esso vieta solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata. In altre parole, la Suprema Corte francese chiede alla Corte di giustizia se sia rilevabile una violazione dell'art. 13 cit. solamente nel caso in cui a un prodotto venga conferito un nome che sia decettivo nei confronti della mera denominazione di una IG.

Per rispondere a tale quesito è sufficiente ricordare come nella sentenza «Viiniverla» del 21 gennaio 2016 (precedente addirittura alla sentenza di primo grado del Tribunale di Parigi⁷⁹), la Corte aveva già rilevato che, riprendendo in tale sede il p.to 47 della sentenza «Parmesan», si doveva tener conto, al fine di rilevare un'evocazione di una IG, anche del criterio della c.d. «somiglianza concettuale» esistente tra due termini, poiché una tale somiglianza può indurre il consumatore ad avere in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che si fregia di una indicazione geografica quando esso si trovi al cospetto di un prodotto simile recante una denominazione controversa.

⁷⁷ Sentenza della Corte di giustizia, Sez. V 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *passim*.

⁷⁸ Difatti, la trattazione fin qui compiuta ha offerto diversi spunti al fine di comprendere come la giurisprudenza europea abbia concentrato la propria attenzione, in particolare, sul contegno evocativo. A suffragio di questa tesi, cfr. sentenza «Gorgonzola», causa C-87/97; sentenza «Parmesan», causa C-132/05; sentenza «Viiniverla», causa C-75/15; sentenza «Scotch Whisky», causa C-44/17. Cfr., sul contegno evocativo nelle sentenze «Gorgonzola» e «Parmesan», F. CAPELLI, *La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di qualità dei prodotti alimentari*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2010, 2, 339-354.

⁷⁹ La sentenza di primo grado sul caso «Morbier» è infatti del 14 aprile 2016, mentre la sentenza della Corte d'appello è del 16 giugno 2017. Ne consegue che la sentenza «Viiniverla» poteva (e doveva) essere conosciuta dai giudici di prime e di seconde cure francesi, e *a fortiori* dalla *Cour de Cassation*.

Di conseguenza, nel disposto della sentenza *de qua*, la Corte ha stabilito che spetta al giudice nazionale valutare l'esistenza di un'evocazione, «*tenendo conto, se del caso, (...) di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale indicazione, o ancora di una somiglianza concettuale tra detta denominazione e detta indicazione*»⁸⁰. Non solo, ma in una pronuncia successiva, cioè la sentenza «Scotch Whisky» (posteriore però alla sentenza della *Cour d'Appel de Paris*⁸¹), la Corte di Lussemburgo ha ulteriormente avuto modo di precisare che l'art. 13, par. 1, lett. *b*) si applica a «*situazioni in cui il segno controverso non utilizza l'indicazione geografica in quanto tale, ma la suggerisca in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente nesso di prossimità tra tale segno e l'indicazione geografica registrata*»⁸².

Tali principi sono stati successivamente confermati, nella loro interezza, nella sentenza «Queso Manchego»⁸³ del 2 maggio 2019.

Inoltre, per rispondere all'interrogativo in disamina si può aggiungere una separata argomentazione, riguardante un'interpretazione logico-giuridica dell'art. 13 cit. Invero, se il campo di applicazione dell'art. 13 del regolamento fosse stato circoscritto alle sole utilizzazioni decettive o usurpative della mera denominazione, il par. 1 dell'art. 13 avrebbe contenuto la sola condotta contemplata alla lett. *a*), senza necessità di tautologie. Dal momento che l'accorto legislatore europeo, invece, ha optato per distinguere più ipotesi, in modo da ottenere una protezione omnicomprensiva dei segni di qualità, risulta scontato considerare che la protezione delle DOP e IGP non possa limitarsi al solo sfruttamento della denominazione altrui; di conseguenza, è senz'altro pertinente ritenere che la prima parte della questione pregiudiziale si debba risolvere in senso negativo. In questo caso, infatti, *lex tam dixit quam voluit*.

Da un punto di vista critico, è difficoltoso non palesare un certo smarrimento per il fatto che la Suprema Corte della Francia (Paese, tra l'altro, secondo in Europa per numero di DOP e IGP dietro l'Italia), abbia rivolto un quesito siffatto alla Corte di giustizia. Tale interrogativo, come detto, trovava agevole risposta nella precedente giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (e.g. nella sentenza «Viiniverla»), oltre al fatto che alla medesima conclusione offerta dalla Corte nella sentenza *de qua* si poteva pervenire con un'interpretazione letterale dell'articolo in parola. Tale contingenza indica una carenza di adeguata preparazione tecnica nel settore della proprietà intellettuale *agrifood-related*; affermazione, questa, corroborata per di più dalla discutibile pronuncia di secondo grado della Corte d'appello di Parigi. Infatti, non si può non accorgersi che, in quest'ultima sentenza, i giudici di appello si siano resi autori di alcuni *flaws* evidenti: in particolare, per citarne uno, la Corte d'appello, dopo aver (erroneamente) dichiarato che la normativa UE sui prodotti di qualità protegge solamente l'uso di una denominazione registrata, ha ulteriormente asserito che le caratteristiche fatte valere dal consorzio, con riguardo alla striscia nera mediana del formaggio «Morbier», rientravano in una tradizione storica, ed erano applicate dalla SFL ancor prima del riconoscimento della DOP; per i giudici di appello, quindi, tali caratteristiche non erano in alcun modo «*basate su investimenti che il consorzio o i suoi membri avrebbero effettuato*». Quest'ultima asserzione palesa non soltanto una conoscenza approssimativa delle norme di settore, ma anche delle *rationes* che sottintendono all'intera materia, e infatti, per tale motivo, viene subito deplorata dall'avvocato generale

⁸⁰ Cfr. sentenza «Viiniverla», p.to 35.

⁸¹ La sentenza «Scotch Whisky» è, infatti, datata 7 giugno 2018.

⁸² Cfr. sentenza «Scotch Whisky», p.to 33.

⁸³ In questa pronuncia la Corte ha precisato che la formulazione ampia dell'art. 13, par. 1, lett. *b*), reg. cit. «*può essere intesa come riferita non solo ai termini con cui una denominazione registrata può essere evocata, ma anche a qualsiasi segno figurativo che possa richiamare nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di tale denominazione*», e che l'utilizzo del termine «qualsiasi» nella formulazione di tale disposizione rispecchia la volontà del legislatore dell'Unione di «*proteggere le denominazioni registrate, considerando che un'evocazione si produca mediante un elemento denominativo o un segno figurativo*». Infatti, secondo la Corte, «*in linea di principio non si può escludere che segni figurativi siano in grado di richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata, a motivo della loro vicinanza concettuale con siffatta denominazione*». Sui ragionamenti deduttivi presenti nella sentenza *de qua*, si veda, *ex plurimis*, S. GRISANTI, L'evocazione di elementi figurativi e l'interpretazione della CGUE in relazione alla tutela delle DOP/IGP dei prodotti agricoli ed alimentari: il caso Queso Manchego, in *Dir. ind.*, 2019, 5, 436-440; F. PRETE, Le nuove frontiere della protezione delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati ad una DOP e vera origine del prodotto, cit., 81-113.

nelle proprie conclusioni⁸⁴: «il diritto di esclusiva conferito dalle denominazioni geografiche registrate non mira a compensare l'innovazione, l'inventiva o più semplicemente, capacità imprenditoriali individuali. Esso non mira neppure a compensare investimenti effettuati dai produttori autorizzati ad utilizzare tali denominazioni (...). L'attività di tali produttori si limita, infatti, per sua stessa definizione, a continuare una tradizione produttiva locale, talora molto antica, legata all'ambiente naturale ed umano della regione nella quale essi operano, e cioè a fattori che non dipendono dalla loro iniziativa e da loro scelte imprenditoriali». D'altronde, come si è avuto occasione d'osservare, l'obiettivo ultimo della protezione dei segni di qualità agroalimentare è da ricercarsi nella preservazione del patrimonio culturale europeo e nella tutela dei consumatori, mentre prescinde, *sic et simpliciter*, da fredde logiche economiche di mercato⁸⁵.

Esaurita sommariamente la trattazione della prima parte della questione pregiudiziale, è possibile compiere alcune osservazioni critiche anche sulla seconda parte, che presenta spunti tecnici assai più interessanti. Non bisogna, a tal proposito, cadere in un facile *post hoc ergo propter hoc*: avendo, infatti, appena stabilito che si può rilevare una violazione dell'art. 13 cit. anche in presenza di contegni diversi dall'utilizzazione della denominazione, è, tuttavia, necessario precisare che non «ogni» contegno può integrare le condotte decettive vietate dall'art. 13.

Con la seconda parte della sua questione pregiudiziale, non casualmente, il giudice del rinvio intende stabilire se l'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 1151/2012 vieti (anche) la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione d'origine, in particolare per la riproduzione della forma o dell'aspetto che lo caratterizzano, che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene utilizzata.

Tale questione poteva essere risolta, come ritiene correttamente l'avvocato generale, attraverso sia la lett. b) che la lett. d) del par. 1 dell'art. 13. Tuttavia, e qui può scorgersi *de plano* l'efficacia innovativa della pronuncia, la Corte ha deciso di risolvere la controversia basandosi sulla sola lett. d) di tale articolo, colmando un risalente *horror vacui* relativo alla rilevanza del contegno decettivo concernente «qualsiasi altra prassi».

A proposito della nozione di evocazione, considerando il filone interpretativo attinente al contegno evocativo per «similarità visive», la Corte di giustizia aveva già avuto modo di esprimersi in precedenti sentenze («Gorgonzola»⁸⁶, «Parmesan»⁸⁷, «Viiniverla»⁸⁸) dilatando notevolmente, già in tali sedi, le possibilità applicative dell'art. 13 reg. cit.

Inoltre, in altre pronunce («Feta II»⁸⁹, «Scotch Whisky»⁹⁰, «Queso Manchego»⁹¹), la Corte aveva concentrato l'attenzione sulla rilevanza evocativa della simbologia e dei termini geografici, accantonando

⁸⁴ Cfr. p.to 12 delle conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, presentate in data 17 settembre 2020, in causa C-490/19, di cui al presente lavoro.

⁸⁵ Cfr. 'considerando' n. 1 del reg. (UE) n. 1151/2012: «La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo». Per approfondire, cfr. A. DENUZZO, *Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni*, in *Aedon*, 2017, 1, 9 e ss.; A.G. ARABIA, *Tipicità agroalimentari e patrimonio culturale: il caso della dieta mediterranea*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2014, 3, 46-61.

⁸⁶ Sentenza «Gorgonzola», causa C-87/97.

⁸⁷ Sentenza «Parmesan», causa C-132/05.

⁸⁸ Sentenza «Viiniverla», causa C-75/15.

⁸⁹ Cfr., *supra*, nota n. 19.

⁹⁰ Cfr. il disposto della sentenza «Scotch Whisky»: «L'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l'esistenza di un'«evocazione» di un'indicazione geografica registrata, spetta al giudice del rinvio valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta. Nell'ambito di tale valutazione detto giudice, in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l'indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un'incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, della somiglianza concettuale fra detta denominazione e detta indicazione». Sulla sentenza «Scotch Whisky» cfr. P.I. D'ANDREA, *L'uso del termine «Glen» per il whisky non scozzese*, in *Law & Wine*, 2018.

⁹¹ Cfr., *supra*, nota n. 83.

il *focus* sulle condotte evocative della mera denominazione registrata. Addirittura, nel disposto della sentenza «Queso Manchego» cit. (posteriore, però, alla formulazione della pronuncia pregiudiziale), la Corte era giunta a ritenere che si potesse rilevare un'evocazione di una indicazione geografica (il «Queso Manchego» DOP) anche nel caso in cui i segni figurativi fossero stati utilizzati da un produttore stabilito in una determinata regione (la Mancha), ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non fossero tutelati da quest'ultima.

Nondimeno, i giudici di Lussemburgo non si erano ancora spinti a considerare che una singola caratteristica estetica di un prodotto generico, non relativa al *packaging*, potesse evocare un determinato prodotto di qualità, ancorché in assenza di una similarità fonetica tra i due beni.

Nel caso «Morbier» la Corte di giustizia fornisce una risposta a tale *vexata quaestio*, sferrando un altro duro colpo alle pervicaci condotte decettive a danno delle denominazioni registrate: all'interno del disposto della sentenza, infatti, la Corte statuisce che si deve rispondere alla seconda parte della questione sollevata, dichiarando che l'art. 13, par. 1, lett. d) del reg. (UE) n. 1151/2012 deve essere interpretato nel senso che esso vieta «la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata».

Se si è prestata la dovuta attenzione, si potrà notare come in questo ragionamento sia presente un salto logico: infatti, il commento dello scrivente, che replica la struttura del procedimento deduttivo della Corte di giustizia, passa rapidamente dal considerare un'evocazione per similarità visive, come possibile strumento risolutore della controversia, al focalizzarsi sul mero contegno decettivo relativo a «qualsiasi altra prassi», *alias* la lett. d) della disposizione citata. Questa è indubbiamente una circostanza piuttosto curiosa, dal momento che il rinvio pregiudiziale presentato dalla *Cour de Cassation* si basa sul mero art. 13 par. 1, senza specificare ulteriormente a quale lettera dell'articolo esso sia indirizzato.

Codesta ambiguità è ancor più evidente se si considera che la Corte, al p.to 37 della sentenza, nomina per l'ultima volta la lett. b) dell'art. 13 cit., per poi concentrarsi, nei punti finali (38-41), sul mero concetto di «altra prassi» e di «induzione in errore del consumatore», senza, tuttavia, specificare la motivazione riguardante l'utilizzo della sola norma di cui alla lett. d) per rispondere alla questione pregiudiziale.

Alla luce di queste considerazioni, il ragionamento della Corte dovrebbe considerarsi viziato sotto un punto di vista logico-giuridico? Certamente no, visto che la ragione di questa distonia va ricercata nell'esposizione logico-giuridica delle conclusioni dell'avvocato generale Giovanni Pitruzzella, sulle quali si basa l'ossatura della pronuncia. È risaputo, infatti, che le conclusioni presentate dagli avvocati generali siano solitamente più prolisse rispetto ai procedimenti deduttivi riportati nelle sentenze, e ciò può contribuire alla creazione di alcuni *leaps*: è l'avvocato generale, infatti, a spiegare in maniera soddisfacente perché si possa risolvere la questione sulla base del solo art. 13, par. 1, lett. d): al p.to 45 delle conclusioni, l'avvocato generale Pitruzzella illustra come l'esistenza dell'evocazione debba risultare da una valutazione operata caso per caso, che tenga conto, oltre che dell'elemento controverso (nel caso «Morbier», una caratteristica estetica del prodotto), anche di ogni altro elemento ritenuto rilevante, vuoi a causa del suo potenziale evocatore, vuoi, *a contrario*, perché conduce ad escludere o a ridurre la possibilità che il consumatore possa associare in maniera diretta e univoca il prodotto convenzionale al prodotto che fruisce della denominazione protetta⁹². L'esistenza di un intento parassitario dovrebbe, secondo l'avvocato generale, anch'essa essere dimostrata. Perciò, al p.to 47 delle conclusioni, l'avvocato generale reputa, alla luce delle considerazioni che precedono, che «mentre l'articolo 13, par. 1, lett. b), del reg. 1151/2012 si presta solo eccezionalmente a ricomprendere comportamenti del tipo di quello controverso nel procedimento

⁹² Bisogna in questa sede dar conto della rimarchevole tesi propugnata dall'avvocato generale Giovanni Pitruzzella nelle proprie conclusioni (p.ti 42-45), già esposta, *supra*, nella nota n. 25, a cui integralmente si rinvia. La Corte, però, non ha tenuto conto di questa pregevole ricostruzione all'interno dei procedimenti argomentativi presenti nella sentenza «Morbier»; deve ritenersi, tuttavia, che per il prossimo futuro tale paradigma potrà trovare adeguata applicazione all'interno delle controversie che vertono sui contegni evocativi per c.d. «similarità visive».

principale, questi ultimi possono invece ricadere, se del caso, nell'ambito di applicazione della lettera d) di tale articolo».

Ne consegue, quindi, anche se la Corte non ne dà contezza, che l'interpretazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), non implica, su un piano più generale, che la forma, l'aspetto o ancora la confezione del prodotto convenzionale non possano essere presi in considerazione, in quanto elementi del contesto, ai fini della valutazione globale sull'esistenza di un'evocazione⁹³, ma implica semplicemente che l'indagine *de quo* sia maggiormente impegnativa e complessa, e quindi sarà più conveniente ricorrere direttamente alla disposizione di cui all'art. 13, par. 1, lett. d), dotata di una cospicua *vis attractiva*. Perciò, la Corte non ha in verità stabilito che la riproduzione di una caratteristica di un prodotto, in difetto di una simile o identica denominazione, possa integrare sempre e solo una violazione dell'art. 13, par. 1, lett. d), ma, indirettamente, e per la verità in maniera abbastanza criptica, ha stabilito che, in tali contingenze, si possa rilevare anche una violazione della lett. b) del medesimo articolo, in particolare una evocazione per «similarità visive», che presenta però degli oneri probatori maggiori.

Plausibilmente, quindi, la Corte ha risolto la questione sulla base della sola lett. d) anche perché, con uno sguardo al futuro, sarà più facile ritenere integrata in situazioni analoghe una violazione dell'art. 13 con riferimento al mero, eventuale, inganno al consumatore, causato da una qualsiasi altra prassi (concetto, come detto più volte, di massima dilatazione), diversa da quelle previste alle lett. a), b) e c).

Tale affermazione, lapalissianamente, deve essere recepita e messa in pratica *cum grano salis*, poiché la Corte non ha certo inteso cedere il passo ad una banalizzazione dell'attività ermeneutica in materia di contegni di cui all'art. 13 reg. cit., ma ha convenuto, *sic et simpliciter*, di detronizzare l'evocazione dal suo preminente ruolo di contegno emopoietico della tutela delle DOP e delle IGP.

Ne consegue, ad ogni modo, che ogni condotta relativa ad un *maquillage* parassitario a danno delle denominazioni registrate potrà, adesso, essere contrastata sia ritenendo integrata la fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 13 reg. cit., dimostrando, nel caso concreto, la presenza di un contegno evocativo, sia di cui alla lett. d), provando la sussistenza di un'induzione in errore del consumatore, prodotta da una qualsiasi prassi diversa da quelle tassativamente stabilite dal medesimo articolo. Sempre a proposito dell'onere probatorio, un altro punto che la sentenza lascia scoperto concerne la prova da fornire per convincere il giudice della presenza di una violazione dell'art. 13, lett. d). Per rispondere a tale quesito, si ritiene che sia possibile citare il disposto di una risalente sentenza della Corte di giustizia, spesso trascurata dai commentatori: ci si riferisce alla sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2009, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH* (di qui in appresso sentenza «Bud II»)⁹⁴. In tale occasione, infatti, la Corte di giustizia ha affermato che «è compito del giudice del rinvio decidere, conformemente al proprio diritto nazionale, se si debba ordinare un sondaggio di opinioni (...) al fine di accertare se la denominazione "Bud" di cui trattasi (...) non abbia acquisito una natura generica. (...) Del pari, con riguardo a questo stesso diritto il giudice del rinvio, se ritiene necessario ordinare un sondaggio di opinioni, deve determinare, ai fini di detti accertamenti, la percentuale di consumatori considerata sufficientemente significativa». Come si può agevolmente scorgere dalla formulazione del disposto, è chiaro che la sentenza «Bud» non si riferisce alla lett. d) dell'art. 13, né, tantomeno, alla lett. b); tuttavia, tale pronuncia contiene un insolito ma interessante spunto di riflessione che, quantunque relativo alla volgarizzazione di una denominazione⁹⁵ («Bud», appunto), può attagliarsi

⁹³ E anche al fine di dimostrare l'esistenza di un intento parassitario, come la Corte ha riconosciuto nelle sentenze «Gorgonzola» e «Parmesan» più volte cit., e come ha ritenuto l'avvocato generale Giovanni Pitruzzella nelle proprie conclusioni, al p.to 29, presentate nel caso «Queso Manchego» (in causa C-614/17).

⁹⁴ Nella sentenza «Bud II» (dell'8 settembre 2009, in causa C-478/07), la Corte era stata chiamata ad esprimersi su di una controversia relativa all'utilizzazione della denominazione «Bud», sorta tra il birrifico boemo *Budějovický Budvar Národní Podnik* di České Budějovice, appartenente alla società *Budvar*, e una società, la *Rudolf Ammersin GmbH*, relativamente alla commercializzazione, da parte di quest'ultima, di una birra denominata «*American Bud*» sul mercato austriaco.

⁹⁵ Ma non solo, visto che, anche se non interessa in questa sede, nel caso «Bud II» i giudici di Lussemburgo dovevano stabilire se, in forza dei trattati bilaterali conclusi tra la Repubblica ceca e la Repubblica d'Austria, l'utilizzazione della denominazione «Bud» in Austria fosse riservata alla birra prodotta solamente all'interno dei confini della Repubblica ceca. Infatti, si poneva più in particolare la questione se il reg. (CE) n. 510/2006, allora vigente, rivestisse una natura «esauriente», che ostasse a tale tutela pattizia e, di conseguenza, all'estensione di tale tutela al territorio di un altro Stato membro. Il nodo gordiano della

anche alla prova della sussistenza di una prassi che possa indurre o meno in errore il consumatore: la pronuncia precisa, infatti, che sul piano probatorio, per risolvere la controversia, possa risultare decisivo effettuare un «*sondaggio di opinioni*»⁹⁶ al fine di indagare se una determinata denominazione (o, magari, l'aspetto di un prodotto) sia in grado di indurre in errore il pubblico generale dei consumatori.

Avendo quindi la Corte precisato, nel caso «Morbier», i confini applicativi del contegno decettivo relativo a «qualsiasi altra prassi», possiamo perciò aggiungere che, all'interno dei singoli Stati membri, i procuratori potranno servirsi, come c.t.p., di un sondaggio di opinioni al fine di dimostrare al giudice nazionale l'esistenza di una condotta idonea ad indurre in errore il consumatore, perpetrata dal produttore della merce generica. In ogni caso il giudice potrà disporre una c.t.u., nominando un esperto o una società, specializzati in *Data analysis*, al fine di ottenere un risultato *unbiased*. All'interno di tale sondaggio, il *pollster* potrà servirsi di immagini al fine di indagare se gli intervistati vengano tratti o meno in inganno da determinati fattori, come, appunto, l'aspetto esteriore del prodotto generico.

Volendo, perciò, giungere al *reddo rationem*, la sentenza «Morbier» rappresenta una pietra miliare di sicuro momento all'interno del variegato panorama delle pronunce giurisprudenziali in tema di tutela europea delle indicazioni geografiche. L'elemento certamente dirompente di questa sentenza è costituito dal fatto che i giudici europei hanno fondato la decisione sull'art. 13, par. 1, lett. d), reg. cit., circostanza fino ad ora mai verificatasi in precedenza; peraltro la Corte, nella propria pronuncia, non ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, par. 1, lett. b) anche in presenza di una mera caratteristica estetica uniforme (forma o aspetto) tra un prodotto di qualità ed un prodotto generico. Nondimeno, è ragionevole attendersi che, in presenza di tale siffatto precedente giurisprudenziale, i tecnici e i procuratori faranno d'ora in poi riferimento *in primis*, in situazioni analoghe, all'art. 13, par. 1, lett. d), essendo l'ambito di applicazione di tale disposizione notevolmente più dilatato (dal momento che comprende «qualsiasi» altra prassi), oltre al fatto che sarà più agevole da dimostrare, sul piano probatorio, l'avvenuta violazione di tale norma. Ne deriva che i consorzi di tutela, qualora dovessero trovarsi al cospetto di un prodotto generico che replica una caratteristica chiave di un prodotto di qualità, connesso alla propria denominazione protetta, potrebbero adire le vie legali, producendo in giudizio un sondaggio di opinioni teso a far comprendere al giudice la decettività di tale contegno, nonché la conseguente induzione in errore del consumatore che da esso discende, ottenendo così, verosimilmente, una pronuncia favorevole.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra enunciato, la sentenza «Morbier» ha dato vigore ad un nuovo mezzo di difesa delle DOP e IGP, consistente nell'art. 13, par. 1, lett. d) del reg. (UE) n. 1151/2012, rimasto, fino a quel momento, incolpevolmente quiescente.

vicenda, infatti, risiedeva nel fatto che per la denominazione «Bud» non fosse mai stata presentata una domanda di registrazione come DOP o IGP. La Corte, rispondendo alle questioni pregiudiziali, stabilì che fosse compito del giudice nazionale quello di verificare se la denominazione «Bud» potesse essere considerata come «provenienza geografica semplice e indiretta», la cui protezione, in forza dei trattati bilaterali tra i due Paesi, poteva essere giustificata con riguardo ai criteri di cui all'art. 30 CE. Inoltre, veniva affidata dalla Corte al medesimo giudice del rinvio l'incombenza di stabilire se la denominazione «Bud» non fosse divenuta, *medio tempore*, generica. Per ripercorrere le tappe dell'intero caso «Bud», si veda G. LEUZZI, *Budweiser/Bud: un altro episodio nel conflitto giudiziale fra marchi e denominazioni di origine*, in *Riv. dir. al.*, 2007, 2, 10; V. RUBINO, *Indicazioni geografiche indirette e denominazioni di origine dei prodotti alimentari nella sentenza Bud II*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2010, 2, 255-271.

⁹⁶ Nel caso «Bud II», il suddetto sondaggio presso il pertinente gruppo di popolazione doveva limitarsi alle questioni: a) se i consumatori cechi associno la denominazione «Bud» alla birra; b) se, associando essi stessi la denominazione «Bud» alla birra o attraverso il collegamento suggerito dal perito fra tale denominazione e la birra, essi intendano detta denominazione nel senso che essa indica che la birra proviene da un determinato luogo, da una determinata regione o da un determinato paese, e c) in caso di soluzione affermativa della precedente questione, a quale luogo, a quale regione o a quale paese associno la denominazione «Bud» in relazione alla birra.