

LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE  
DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
NELL'UNIONE EUROPEA: DAL CONTRASTO ALL'*ITALIAN SOUNDING*  
(*FOOD*) ALLA PROMOZIONE DELLO *SHAPING PRODUCTS* PER LE  
RICCHEZZE DEL TERRITORIO\*

Stefano Busillo\*\*

Anna Oriolo\*\*\*

Emanuele Vannata\*\*\*\*

SOMMARIO: 1.- Considerazioni introduttive: le *policies* di qualità dei prodotti agroalimentari quale strumento di tutela e promozione delle ricchezze del territorio; 2.- La disciplina dell'Unione europea in materia di DOP e IGP. Il Regolamento (UE) 1151/2012; 3.- La sentenza *Morbier*; 3.1.- Procedimento principale e rinvio pregiudiziale; 3.2.- La pronuncia della Corte di Giustizia; 3.3.- Il fenomeno della "evocazione" nella giurisprudenza di Lussemburgo; 4.- Conclusioni.

**1.- Considerazioni introduttive: le *policies* di qualità dei prodotti agroalimentari quale strumento di tutela e promozione delle ricchezze del territorio.**

Le produzioni tipiche, a maggior ragione all'interno di un'area geografica ben specifica con un patrimonio naturalistico e agroalimentare unico in termini di ricchezza, varietà e pregio ambiscono a rappresentare veri e propri "portavoci" del territorio verso l'esterno, creando valore dal punto di vista culturale, sociale ed economico, tale da comunicare e

---

\* Il presente contributo riprende, ampliandola ed aggiornandola, la Relazione tenuta al *Workshop* su *EU Policies and Strategies*, organizzato nell'ambito del corso di Diritto dell'Unione europea il 23 marzo 2021 in videoconferenza attraverso la piattaforma "Microsoft Teams".

\*\* Dottorando di Ricerca in "Scienze Giuridiche" (*curriculum* internazionalistico-europeo-comparato); Cultore in Diritto dell'Unione europea, Diritto dell'Unione europea delle migrazioni, Diritto internazionale penale e Organizzazione internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno. Cultore in *Diplomatic and Consular Law*, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università degli Studi di Salerno. *Senior Member* del *Legal Observatory* del Modulo Jean Monnet "EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs" (EUWEB), Università degli Studi di Salerno. Praticante Avvocato del Foro di Salerno, autore dei Paragrafi 3.2. e 3.3. del presente contributo.

\*\*\* Professore associato di Diritto internazionale; *Lecturer* di Diritto dell'Unione europea e di Diritto internazionale penale; *Key Staff Member* del Modulo Jean Monnet "EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs" (EUWEB), Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno; *Lecturer* di *Diplomatic and Consular Law* e di Istituzioni di Diritto internazionale, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università degli Studi di Salerno, autore dei Paragrafi 1 e 4 del presente contributo.

\*\*\*\* Dottorando di Ricerca in "Scienze Giuridiche" (*curriculum* internazionalistico-europeo-comparato); Cultore in Diritto dell'Unione europea, Diritto dell'Unione europea delle migrazioni, Diritto internazionale penale e Organizzazione internazionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno. Cultore in *Diplomatic and Consular Law*, Dipartimento di Studi Politici e Sociali, Università degli Studi di Salerno. *Senior Member* del *Legal Observatory* del Modulo Jean Monnet "EU-Western Balkans Cooperation on Justice and Home Affairs" (EUWEB), Università degli Studi di Salerno. Praticante Avvocato abilitato del Foro di Salerno, autore dei Paragrafi 2, 3 e 3.1. del presente contributo.

promuovere il patrimonio produttivo, culturale ed ambientale dal quale i prodotti traggono origine<sup>1</sup>.

Tale patrimonio, legato alle particolarità del territorio e della storia italiana, regionale e locale, necessita evidentemente di un quadro normativo di tutela, che permetta la creazione e il mantenimento nel tempo di siffatte tradizioni produttive, gastronomiche e culturali, molto diversificate tra loro.

Negli ultimi anni si è però consolidata un'economia parallela che sottrae quote di mercato ai prodotti tutelati e determina pesanti danni alle aziende che effettivamente operano nel rispetto del disciplinare di produzione e si sottopongono ai controlli delle autorità pubbliche. Le *policies* di qualità dell'UE, che aspirano a proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali, si sono dovute misurare, in proporzione sempre maggiore, con fenomeni imitativi, di abuso o di concorrenza sleale, particolarmente afflittivi anche al di fuori dei confini europei, dove la tutela è limitata ai paesi terzi in cui è stato firmato un accordo di protezione specifico o, comunque, affidata al diritto pattizio esistente<sup>1</sup>.

Con la domanda di pronuncia pregiudiziale che forma oggetto della sentenza ivi in commento, la *Cour de Cassation* francese sottopone alla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 13, par. 1, del Regolamento (CE) n. 510/2006<sup>2</sup>, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e dell'art. 13, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>3</sup>, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier* (consorzio interprofessionale di tutela del formaggio Morbier) e la *Société Fromagère du Livradois SAS (SFL)*, riguardo a pretesi atti di concorrenza sleale e parassitaria commessi da quest'ultima in violazione della Denominazione d'Origine Protetta (DOP) "Morbier". In particolare, il Consorzio, organismo di tutela per la protezione del Morbier, contestava alla SFL il fatto di arrecare pregiudizio alla denominazione protetta e di commettere atti di concorrenza sleale e parassitaria, producendo e commercializzando un formaggio che riprende l'aspetto visivo

---

<sup>1</sup> L. Paoloni, *Prodotti tradizionali e filiere produttive*, in *Rivista di diritto alimentare* 1 (2009); S. Izzo, *Il principio di integrazione ambientale nel diritto comunitario*, Napoli 2006.

<sup>1</sup> Anche nella tutela delle indicazioni geografiche all'estero si registra, invero, un certo sforzo propulsivo da parte dell'Unione europea, verso un sistema unico globale che consenta una sempre maggiore protezione per le denominazioni IGP e DOP europee, che ha già portato all'entrata in vigore di accordi in tal senso con il Giappone (2019), con la Cina (2017) e con la Corea del Sud (2011). Da ultimo, in particolare, l'ingresso dell'UE tra i firmatari dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona – trattato multilaterale adottato il 20 maggio 2015 per la tutela delle indicazioni geografiche sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) – ne ha permesso la sua entrata in vigore, consentendo pertanto l'attivazione di uno strumento internazionale di promozione e tutela della qualità e della tracciabilità dei prodotti. Il *Geneva Act*, figlio del più risalente Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 1958, consente, in particolare, la registrazione internazionale di indicazioni geografiche e di origine attraverso un'unica procedura con la OMPI.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*, in GUUE L 93, del 31 marzo 2006, p. 12.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, del 21 novembre 2012, in GUUE L 343, del 14 dicembre 2012, p. 1. Tale regolamento, ex art.58, par.1, abroga i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, fatta salva la vigenza dell'art.13 del regolamento (CE) n. 509/2006 (del Consiglio, del 20 marzo 2006, *relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari*, in GUUE L 93, del 31 marzo 2006, p.1) per le domande relative ai prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo III del regolamento (UE) n. 1151/2012 ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

del prodotto oggetto della DOP, “al fine di creare confusione con quest’ultimo e di sfruttare la notorietà dell’immagine ad esso associata, senza doversi conformare al disciplinare”<sup>4</sup>. Di conseguenza, tale condotta indurrebbe in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche se la denominazione registrata non viene di fatto utilizzata dal terzo<sup>5</sup>. Proprio su tale ultimo aspetto sono stati chiamati a confrontarsi i giudici di Lussemburgo, i quali, riaffermando la centralità della tutela verso i prodotti a marchio registrato, (ri)propongono una linea interpretativa estensiva delle pertinenti disposizioni, a vantaggio non solo dei produttori UE beneficiari delle denominazioni – in termini di concorrenza, integrità del mercato, protezione dei diritti di proprietà intellettuale e giusto profitto – ma anche del consumatore (i.e., informazione chiara e affidabile sull’origine e la qualità del prodotto)<sup>6</sup>.

La tutela delle tipicità di un territorio, dotate di un *proprium* di tecniche produttive e di abitudini di vita e di consumo originali e genuine, è esigenza che si avverte ancor più in realtà caratterizzate dalla forte vocazione e identità enogastronomica e agroalimentare. In tali casi, soprattutto, infatti, il prodotto tipico rappresenta un’inesprimibile risorsa, che può essere il volano determinante dello sviluppo economico e sociale delle aree interne, troppo spesso marginalizzate e scarsamente valorizzate, nonostante l’immenso patrimonio di tradizioni e, più in generale, di *food diversity* che rendono le tipicità ivi prodotte “riconoscibili”, attribuendo quindi al prodotto un’identità territoriale assai marcata, quel *proprium* che consente di differenziare un prodotto rispetto ad un altro.

Le peculiarità del processo produttivo, il fattore umano difficilmente scindibile dalla zona, le caratteristiche – anche climatiche – uniche dell’ambiente che rendono irripetibili i prodotti di determinati territori sono insieme dei valori e delle risorse economiche che necessitano di un ampio e solido sistema di protezione, che trova nelle certificazioni lo strumento indispensabile a valorizzare la qualità e a difendere il reddito di chi produce quella qualità, rispetto cui il consumatore è disposto a versare un prezzo maggiore. Il Belpaese, quindi, è il naturale beneficiario di un impianto normativo, quale quello europeo delle denominazioni d’origine, marcatamente qualificato dall’interesse generale di carattere pubblicistico a preservare le tradizioni produttive locali, che costituiscono il vero patrimonio indisponibile – *lato sensu*, culturale – delle comunità territoriali.

La disamina della disciplina comunitaria in materia di DOP e IGP sarà lo sfondo sul quale si verificherà, poi, l’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea verso la progressiva espansione della tutela dei prodotti con denominazione protetta che, non solo favorisca il consumatore circa la correttezza delle informazioni sui prodotti che questi voglia o non voglia acquistare, ma accentui anche la protezione dell’investimento dell’imprenditore e degli “effettivi sforzi qualitativi”<sup>7</sup> impiegati nella filiera produttiva per ottenere “in contropartita migliori redditi”<sup>8</sup> rispetto ad altri

---

<sup>4</sup> Corte UE, Quinta Sezione, sentenza del 17 dicembre 2020, causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, ECLI:EU:C:2020:1043, par. 14.

<sup>5</sup> Ivi, par. 19.

<sup>6</sup> Per un maggiore approfondimento della consistenza qualitativa della *quality policy* dell’UE, si rimanda al recentissimo rapporto valutativo, condotto da AND International, ECORYS e COGEA e finanziato dalla Commissione europea, il quale fornisce un quadro ampio in termini di efficacia, effettività, rilevanza e coerenza delle politiche sulle indicazioni geografiche e le specialità garantite. V. European Commission, *Evaluation support study on geographical indications and traditional specialties guaranteed protected in the EU. Final Report*, 2021, disponibile al link <<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c1d86ba1-7b09-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-it#>>.

<sup>7</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 35.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

imprenditori che non hanno sopportato le spese di produzione necessarie a garantire la qualità e le caratteristiche del prodotto certificato.

In tale contesto, si cercherà di valorizzare l'importanza di una tutela del prodotto tipico che sia in grado di cassare non solo qualsiasi impiego diretto o indiretto, usurpazione o evocazione della denominazione, ma anche la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata ovvero qualsiasi altra prassi che induca in errore il consumatore, a patto che tale estensione di tutela non giunga a limitare eccessivamente la libertà imprenditoriale degli "altri" produttori europei, alterando la concorrenza.

## **2.- La disciplina dell'Unione europea in materia di DOP e IGP. Il Regolamento (UE) 1151/2012.**

L'Unione europea ha posto in essere una solida strategia normativa volta alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Le sigle DOP e IGP (Indicazione Geografica Tipica), proiezione nell'ordinamento europeo del già esistente livello "domestico" di tutela del marchio nazionale DOC (Denominazione di Origine Controllata)<sup>9</sup>, sono state istituite con il Regolamento (CE) 510/2006, il cui impianto è stato sostanzialmente adottato dal più recente Regolamento (UE) 1151/2012.

La denominazione di origine protetta indica "un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata"<sup>10</sup>. Invero, taluni nomi possono essere equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché la zona di produzione delle materie prime sia delimitata; sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime; esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); ed, infine, le suddette denominazioni di origine siano state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004<sup>11</sup>.

La certificazione IGP, invece, introduce una diversa prospettiva di tutela basata sulle tecniche di produzione piuttosto che sulla delimitazione territoriale. Difatti, l'indicazione geografica è "un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata"<sup>12</sup>.

La normativa europea prende anche in considerazione un ulteriore regime, relativo alle Specialità Tradizionali Garantite (STG), volto a "salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto"<sup>13</sup>. Detta denominazione trova, però,

---

<sup>9</sup> Per un inquadramento generale, in dottrina, v. M. Ricolfi, *Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino 2015; I. Trapè, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano 2012.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012, art.5, par.1.

<sup>11</sup> Ivi, par.3.

<sup>12</sup> Ivi, par.2.

<sup>13</sup> Ivi, art. 17.

una disciplina, a cui è dedicato l'intero Titolo III del Regolamento (UE) 1151/2012, in parte difforme da quella delle "sorelle" DOP/IGP, e rispetto cui la tutela è limitata alle sole ipotesi di usurpazione, imitazione o evocazione ovvero – con una clausola più ampia adottata dal legislatore europeo – "a qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore"<sup>14</sup>.

Al fine di beneficiare di una delle suddette certificazioni è necessario che il prodotto agricolo o alimentare sia conforme ad un disciplinare di produzione, inteso come il complesso di regole a cui il produttore del prodotto che vuole conseguire il rilascio del marchio deve attenersi<sup>15</sup>. Tale disciplinare deve necessariamente comprendere almeno il nome utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune, la descrizione del prodotto, mediante indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche, la descrizione del metodo di ottenimento, gli elementi specifici da riportare in etichetta, nonché la delimitazione della zona geografica con indicazione del legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento. Il collegamento territoriale è certamente un elemento imprescindibile della disciplina dei marchi europea, che trova nella certificazione DOC la sua massima espressione, laddove per quest'ultima è necessario che l'intero ciclo di produzione del prodotto si svolga all'interno dell'area geografica, comunque ben delimitata. Tale requisito è *ex adverso* meno stringente relativamente al marchio IGP, rispetto cui è sufficiente che una sola fase di produzione sia strettamente legata all'ambiente geografico<sup>16</sup>. Il disciplinare di una DOP o IGP si fonda, tuttavia, anche su una certa tradizione e su fattori già consolidati prima della registrazione, laddove esso traduce un metodo di produzione radicato nel territorio già prima della registrazione e su cui la Corte di Giustizia si è spesso soffermata, scandendo gli elementi precipi del processo produttivo al fine di legittimare (o meno) l'utilizzo di tali marchi distintivi<sup>17</sup>.

Il percorso per l'ottenimento della certificazione – il medesimo per entrambi i marchi – passa attraverso la domanda di registrazione, presentata esclusivamente da un ente associativo ("gruppo")<sup>18</sup> e al cui compimento è strettamente legato il disciplinare di produzione, quale documento elaborato in funzione della domanda di registrazione e contenente le regole relative alla creazione del prodotto alimentare. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni eventualmente pervenute, ritenga soddisfatte le condizioni del regolamento citato, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione europea un fascicolo di domanda. Quest'ultima esamina ogni domanda che

---

<sup>14</sup> Ivi, art. 24.

<sup>15</sup> L. Costato, L. Russo, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano 2019, 223 ss.

<sup>16</sup> Id., *Corso cit.* 229 ss.

<sup>17</sup> V. Corte UE, Grande Sezione, sentenza dell'8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budejovický Budvar National Corporation c. Rudolf Ammersin GmbH*, ECLI:EU:C:2009:521; Corte UE, sentenza del 20 maggio 2003, in causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita SpA c. Asda Stores Ltd e Hygrade Foods Ltd*, ECLI:EU:C:2003:296; CGUE, sentenza del 20 maggio 2003, C-469/00, *Ravil SARL c. Bellon import SARL e Biraghi SpA*, ECLI:EU:C:2003:295; Corte UE, sentenza del 16 maggio 2000, causa C-388/95, *Regno del Belgio c. Regno di Spagna*, ECLI:EU:C:2000:244; Corte UE, sentenza del 9 giugno 1992, causa C-47/90, *Établissements Delhaize frères and Compagnie Le Lion SA c. Promalvin SA and AGE Bodegas Unidas SA*, ECLI:EU:C:1992:250.

<sup>18</sup> Per "gruppo", *ex art. 3, n.2* del Regolamento (UE) n. 1151/2012, si intende "qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto". Tuttavia, una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) la persona in questione è il solo produttore che desidera presentare una domanda; b) la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

riceve a norma dell'art. 49 del medesimo Regolamento, al fine di stabilire “se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente”<sup>19</sup>. Una volta compiuto questo vaglio, la Commissione ne dà notizia mediante la pubblicazione del documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Al di là delle procedure per l'ottenimento del marchio ivi sommariamente indicate, ai fini della sentenza in esame, rileva in particolare il quadro normativo predisposto per tutelare i nomi registrati protetti. L'approccio dell'Unione per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche contempla un regime di protezione che “consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori”<sup>20</sup>. Su questa medesima impronta prosegue anche il più recente Regolamento (UE) 1151/2012, la cui disciplina è parimenti improntata a garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e le caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, nonché a fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli. Non da ultimo, il regime tutelare si prefigge, in ispecie, di proteggere i nomi iscritti nel registro “allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori”<sup>21</sup>.

Preme anzitutto precisare che tali marchi costituiscono un'etichetta apposta su un prodotto e ne riflettono oltre alla qualità e alle caratteristiche, anche il *background* storico e culturale di cui è portatore quel determinato territorio in cui tale prodotto nasce. La natura “collettiva” di tali strumenti, benché parimenti espressiva anche di interessi privati da proteggere, consente una maggiore pervasività della tutela, nella misura in cui i marchi di denominazione aspirano a garantire il *cultural heritage* di cui sono portatori, oltre che l'interesse privato. In questo senso, oltre che per scopi e disciplina sensibilmente divergenti, essi ad esempio differiscono dal marchio comunitario (EUTM), quale titolo privato controllato da un determinato soggetto giuridico al fine di tutelare i suoi specifici interessi<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012, art. 50, par. 1.

<sup>20</sup> Regolamento (CE) n. 510/2006, considerando 6.

<sup>21</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012, considerando 29.

<sup>22</sup> Il riferimento è al sistema di protezione del marchio specifico per l'Unione (*European Union Trade Mark*), che prevede la protezione dei marchi a livello dell'Unione in parallelo alla protezione dei marchi disponibile a livello degli Stati, da ultimo modificato con il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sul marchio dell'Unione europea*, del 14 giugno 2017, in GUUE L 154, del 16 giugno 2017, p.1. V. anche Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, *che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430*, del 5 marzo 2018, in GUUE L 104, del 24 aprile 2018, p.1; Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, *recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431*, del 5 marzo 2018, in GUUE L 104, del 24 aprile 2018, p. 37; Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*, del 16 dicembre 2015, in GUUE L 336, del 23 dicembre 2015, p.1. Si rammenta che per tali aspetti, a livello comunitario, è stato istituito *ad hoc* l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), incaricato proprio di gestire i marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari registrati, collaborando anche con gli uffici di proprietà intellettuale degli Stati membri dell'UE e con partner internazionali per offrire un analogo servizio di registrazione di marchi, disegni e modelli in tutta Europa e nel resto del

La protezione dei nomi registrati (sia DOP che IGP) trova concreto riconoscimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 1151/2012, la cui formulazione ricalca, in sostanza, quella dell'art. 13, par. 1, del Regolamento (CE) 510/2006, a cui si aggiunge unicamente il prodotto come ingrediente quale ipotesi espansiva della tutela predisposta contro l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione. Nella fattispecie, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari sono protetti dalla normativa europea contro quattro livelli di minaccia: i) il rischio di confusione; ii) l'evocazione o l'imitazione; iii) altre ingannevoli imitazioni o pratiche; iv) il rischio di "genericità"<sup>23</sup>. È, pertanto, sanzionabile, ai sensi del Regolamento, qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente<sup>24</sup>. Ancora, la protezione è diretta anche a stigmatizzare qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti (o servizi) è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni dirette, in sostanza, a mitigarne la portata, anche nel caso in cui tali prodotti – come si anticipava poc'anzi – fossero utilizzati come ingrediente<sup>25</sup>. Vieppiù, risulta parimenti vietata qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine<sup>26</sup>. L'art.13, par.1, lett. d), contiene, infine, una sorta di clausola generale, atta ad allargare la portata della previsione normativa a "qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto". Al fine di illustrare le disposizioni legislative applicabili in questi casi e ad aiutare gli operatori economici a stabilire il margine di manovra di cui dispongono, le condizioni per l'impiego di denominazioni registrate come DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari che contengono come ingredienti prodotti protetti da queste denominazioni, nonché le *good practices* atte a garantire che le denominazioni registrate di prodotti DOP o IGP utilizzati come ingredienti di prodotti alimentari non siano usate in modo improprio (in maniera tale da compromettere la reputazione del prodotto o da indurre il consumatore in errore circa la composizione del prodotto) sono state sintetizzate dalla Commissione in una Comunicazione che, pur non potendo costituire evidentemente un'interpretazione giuridicamente vincolante della normativa, da conto di talune linee interpretative che effettivamente consentono di rintracciare – fino a prova contraria – i contorni della tutela<sup>27</sup>.

---

mondo. Per un maggiore approfondimento sulla disciplina generale dei marchi, in dottrina v. F. Ferri, *Il marchio dell'Unione europea tra legislazione e giurisprudenza. la recente evoluzione del diritto dei marchi UE*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* 56 (2017) 167-200; V. Di Perna, M. Venturello, *Dal marchio comunitario al marchio europeo*, in *Contratto e impresa. Europa* 21 (2016) 334-347; F. Benussi, *Il marchio comunitario*, Milano 1996.

<sup>23</sup> Per un maggiore approfondimento, anche critico, v. Y. van Couter, F. D'Ath, *Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union Indications of Origin and Trademarks as Intellectual Property Tools*, in *Rivista di diritto alimentare* 2 (2016) 47-67.

<sup>24</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012, art.13, par.1, lett. a).

<sup>25</sup> Ivi, lett. b).

<sup>26</sup> Ivi, lett. c).

<sup>27</sup> Comunicazione della Commissione, *Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)*, del 16 dicembre 2010, in GUUE C 341, del 16 dicembre 2010, p.3. Il legislatore europeo è, in

Il rafforzamento della coerenza e dell'uniformità generale della politica di qualità dei prodotti agricoli costituisce senz'altro una priorità per l'Unione, di cui è espressione l'approccio semplificativo del quadro normativo della politica agricola comune (PAC) da essa perseguito ormai da qualche tempo. La legislazione relativa alle DOP e IGP, costruita in tale ottica, ispirata anche al rispetto uniforme nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione<sup>28</sup>, è stata più volte oggetto dell'intervento della Corte di Lussemburgo. Nell'opera nomofilattica della Corte in materia, è possibile rintracciare un indirizzo interpretativo ed applicativo in senso estensivo delle disposizioni poste a protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, di cui la sentenza ivi in esame è particolarmente indicativa.

### **3.- La sentenza *Morbier*.**

Nel caso in esame, come si anticipava, l'opera nomofilattica si è concretizzata nella pronuncia *Morbier*, licenziata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea il 17 dicembre 2020<sup>29</sup>.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, aderendo largamente alle Conclusioni dell'Avvocato Generale (AG) Pitruzzella<sup>30</sup>, ha ritenuto che anche la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto DOP siano vietati dal diritto dell'Unione europea.

Come si osserverà di qui a breve, la pronuncia della Corte di Giustizia determina, pertanto, un'estensione della disciplina tutelare verso i prodotti DOP, aprendo non soltanto ad una tutela più ampia nell'immediato ma "suggerendo" implicitamente delle soluzioni adoperabili da parte dei produttori di beni agroalimentari.

#### **3.1.- Procedimento principale e rinvio pregiudiziale.**

Il formaggio *Morbier* rappresenta un prodotto tipico del massiccio francese del Giura e beneficia di una denominazione d'origine protetta dal 2000<sup>31</sup>. Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di una striscia nera che divide la forma in due parti in senso orizzontale. Tale caratteristica veniva originariamente ottenuta da uno strato di carbone (oggi da carbone vegetale) ed è, tra l'altro, esplicitamente menzionata nella descrizione del prodotto contenuta nel disciplinare collegato alla DOP.

---

seguito, intervenuto sulla materia dell'etichettatura con il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione*, del 25 ottobre 2011, in GUUE L 304, del 22 novembre 2011, p. 18.

<sup>28</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012, art. 4, lett. b). Tale priorità è chiaramente enunciata anche al considerando 19 del Regolamento.

<sup>29</sup> Corte UE, *Morbier*, cit.

<sup>30</sup> Corte UE, conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella del 17 settembre 2020, causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, ECLI:EU:C:2020:730.

<sup>31</sup> M. Vernus, T. Petit, *Le Morbier, le Bleu de Gex: une histoire*, Parigi 2010. Il formaggio prende il nome dal comune di Morbier, situato nella regione della Borgogna-Franca Contea (Francia orientale), ad una quindicina di chilometri dal confine con la Svizzera. La produzione casearia in questione viene fatta risalire al XVIII secolo ed originariamente era limitata al solo massiccio del Giura. In origine prodotto solo artigianalmente dai contadini, la produzione del formaggio è stata poi organizzata per mezzo alla diffusione delle "fruitières" (cooperative casearie).



Nel 2013, l'associazione per la tutela del formaggio *Morbier* (*Syndacat*)<sup>32</sup> ha citato in giudizio la società francese *Société Fromagère du Livradois SAS* (*Livradois*), produttrice del formaggio "*Montboissié du Haut Livradois*". Quest'ultimo riproduce sostanzialmente la caratteristica striscia nera del *Morbier*, riprendendone l'aspetto visivo in maniera tale da creare una concorrenza "sleale e parassitaria" a detta del *Syndacat Morbier*. È in questa sede utile precisare che, tra l'altro, la società *Livradois*, che dal 1979 produceva formaggio attribuendogli denominazione *Morbier*, veniva autorizzata – con decreto del Primo Ministro francese<sup>33</sup> – ad utilizzare fino al 2007 detta denominazione in via eccezionale, non venendo tuttavia consentito alla *Livradois* di scrivere sull'etichetta indebiti riferimenti sull'origine controllata o protetta del prodotto commercializzato.

Ne deriva che la controversia dinanzi al giudice francese insisteva non tanto su elementi denominativi, quanto su quelli figurativi del prodotto immesso sul mercato da parte della società *Livradois*. La riproduzione della forma, infatti, permette di "creare confusione e avvantaggiarsi della reputazione d'immagine associata" al formaggio *Morbier*, "senza dovere adempiere ad alcuna specificazione della designazione d'origine"<sup>34</sup>. Inoltre, per il *Syndacat* tale pratica arreca danno alla denominazione protetta<sup>35</sup> a detrimento della produzione casearia geograficamente circoscritta nel Giura, rappresentata dall'associazione stessa.

Alla luce delle pregresse argomentazioni, il *Syndacat* chiedeva al *Tribunal de grande instance de Paris* (Tribunale di primo grado di Parigi) che la società *Livradois* fosse "condannata a cessare qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto della denominazione della DOP 'Morbier' per prodotti da essa non protetti, ogni usurpazione, imitazione o evocazione della DOP 'Morbier', ogni altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto con qualunque mezzo che possa indurre in errore sull'origine del prodotto, ogni altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, e in particolare

---

<sup>32</sup> Il consorzio è stato riconosciuto, il 18 luglio 2007, dall'*Institut national de l'origine et de la qualité* (Istituto nazionale dell'origine e della qualità – INAO), come organismo di tutela per la protezione del formaggio *Morbier*.

<sup>33</sup> Infatti, in territorio francese, il formaggio *Morbier* gode di una denominazione d'origine controllata (DOC) in virtù del *Décret du 22 décembre 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Morbier»*, in JORF n. 302 del 30 dicembre 2000, p. 20944, poi abrogato nel 2011 da un atto successivo. Il decreto del 2000 ha definito una zona geografica di riferimento per il prodotto, nonché le condizioni necessarie per ottenere tale denominazione d'origine. Inoltre, il medesimo provvedimento legislativo introduceva al suo art. 8 un periodo transitorio per le imprese situate al di fuori di tale zona geografica – è il caso della società *Livradois* – che producevano e commercializzavano formaggi con la denominazione "*Morbier*" in modo continuativo. Scopo della disposizione era consentire loro di continuare a utilizzare tale denominazione senza la menzione "DOC", fino alla scadenza di un termine di cinque anni dalla pubblicazione della registrazione della denominazione d'origine "*Morbier*" a titolo di DOP, avvenuta nel 2002 ai sensi della normativa europea, ovvero del Regolamento (CE) n. 1241/2002 della Commissione, del 10 luglio 2002, *che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero o Queso de la Palma, Olio d'oliva extra vergine Thrapsano, Turrón de Agramunt o Torró d'Agramunt)*, in GUUE L 181, dell'11 luglio 2002, p. 4.

<sup>34</sup> L. Caporuscio, *The Shape of Things to... Eat*, in *Marks&Clerk* (1° febbraio 2021).

<sup>35</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 14. Si noti che lo stesso diritto nazionale francese si esprime in maniera chiara sul danno arrecato all'indicazione geografica, stabilendo il sorgere della responsabilità civile in capo all'autore ex Art.L. 722-1 del *Code de la propriété intellectuelle*, introdotto dalla *Loi n. 92-597* del 1° luglio 1992, *relative au code de la propriété intellectuelle*, in JORF n. 0153 del 3 luglio 1992.

un qualsiasi uso di una striscia nera che separi due parti del formaggio, e a risarcire il danno subito”<sup>36</sup>.

Tuttavia, il *Tribunal de grande instance* respingeva nel 2016 le domande presentate dal *Syndacat* e nel 2017 la Corte d’appello di Parigi confermava il provvedimento deciso in primo grado<sup>37</sup>. La Corte d’appello aveva avuto modo di ritenere che la normativa sulla DOP fosse diretta a tutelare non già l’aspetto di un prodotto o le sue caratteristiche descritte nel suo disciplinare, bensì esclusivamente la sua denominazione. In tale maniera, nulla osterebbe alla fabbricazione di un bene alimentare assimilabile ad un prodotto DOP mediante le stesse tecniche produttive definite nella disciplinare dell’indicazione geografica. In aggiunta, la Corte d’appello riteneva che la libertà di imitare la forma di un prodotto DOP debba essere concessa dopo aver considerato l’esistenza o meno di un diritto esclusivo. In caso di riscontro negativo, la riproduzione dell’aspetto di un prodotto DOP si inserirebbe nella sfera della libertà di commercio e d’industria, avallando la posizione della società *Livradois* nel caso di specie. Infatti, la striscia nera orizzontale tipica del *Morbier* è stata considerata parte di un’antica produzione storica esistente ben prima dell’acquisto della denominazione DOP da parte del formaggio *Morbier* ed estranea a investimenti nelle tecniche di produzione riconducibili al *Syndacat*<sup>38</sup>.

Contro tale sentenza d’appello, il *Syndacat Morbier* ricorreva dinanzi alla *Cour de Cassation* adducendo i motivi che seguono. In primo luogo – riteneva il *Syndacat* – la denominazione d’origine è protetta contro “qualsiasi prassi”, ex art. 13 sia del Regolamento (CE) 510/2006 e art. 13 del Regolamento (UE) 1151/2012, che possa indurre in errore il consumatore sull’effettiva origine del prodotto, anche con riguardo alla tecnica di produzione ed al risultato finale (aspetto del prodotto). Diversamente, stabilendo che il divieto è efficace solo con riguardo all’utilizzo indebito della denominazione protetta, la *Cour d’appel de Paris* avrebbe violato gli articoli precedentemente menzionati. In secondo luogo, l’analisi svolta dalla Corte d’appello circa le tecniche di produzione storica del formaggio e l’assenza di investimenti da parte della *Morbier* volti a definire tecniche produttive proprie, per il *Syndacat* privava “la sua decisione di fondamento normativo con riferimento agli stessi testi di legge”<sup>39</sup>. Al contrario, la Corte d’appello avrebbe dovuto fondare il proprio provvedimento sulla base di un’analisi concreta circa gli effetti sul consumatore, in particolare se la striscia nera centrale possa trarre in inganno il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Preso atto di tali argomentazioni, la *Cour de cassation*, valutando di non potere decidere sulla controversia in assenza di un’interpretazione del diritto dell’Unione europea da parte della Corte di Giustizia, sospendeva il procedimento per inoltrare alla CGUE la seguente questione pregiudiziale:

“Se l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012 debbano essere interpretati nel senso che essi vietano solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata o se debbano essere interpretati nel senso che essi vietano 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”.

---

<sup>36</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 14.

<sup>37</sup> *Tribunal de grande instance de Paris (3e Chambre, 4e Section)*, sentenza del 14 aprile 2016, n. 2013/13650; *Cour d’appel de Paris*, sentenza del 16 giugno 2017, n. 2016/11371.

<sup>38</sup> Corte EU, *Morbier*, cit., par. 16.

<sup>39</sup> Ivi, par. 17.

### 3.2.- *La pronuncia della Corte di Giustizia.*

Nel rispondere alla questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia opera una scissione del quesito in due parti distinte. Infatti, i giudici di Lussemburgo propendono per affrontare in un primo momento la problematica attinente all'interpretazione, rispettivamente, dell'art. 13 del Regolamento (CE) 510/2006 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 151/2012, nel senso di stabilire se questi vietino soltanto l'uso, da parte di terzi, della denominazione registrata di un prodotto DOP<sup>40</sup>. Solo in un secondo momento, invece, in caso di risposta positiva alla prima parte della questione pregiudiziale, si riservano di stabilire se tali articoli "vietano la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto"<sup>41</sup>.

Dunque, nella prima parte della sentenza, la Corte si è espressa sull'effettiva portata ed estensione della normativa europea sui prodotti DOP. Quest'ultima – precisa la Corte – realizza una tutela eterogenea che si applica contro una certa varietà di comportamenti, tra cui vengono menzionati sia l'impiego diretto o indiretto di una denominazione registrata, sia condotte usurpative, sia condotte ingannevoli, sia "qualsiasi prassi" che possa indurre in errore il consumatore sulla reale origine del prodotto commercializzato<sup>42</sup>. Ne deriva che l'art. 13 del Regolamento (CE) 510/2006 e l'art. 13 del Regolamento (UE) 151/2012 "contengono un elenco graduato di comportamenti vietati", come peraltro già chiarito dalla sentenza *Queso Manchego*<sup>43</sup>.

Tale interpretazione è confermata dal fatto che, per configurare una violazione del diritto esclusivo di denominazione, secondo la Corte non è necessario l'utilizzo "né direttamente né indirettamente" della denominazione protetta stessa, bensì è sufficiente che "la suggeriscano in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente nesso di prossimità con detta denominazione"<sup>44</sup>. Il nesso di prossimità<sup>45</sup> cui la Corte allude è rappresentato dal c.d. fenomeno della "evocazione" per la quale un consumatore "in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP"<sup>46</sup>. In tal senso, si può affermare che la sentenza sia aderente al contenuto delle Conclusioni dell'AG Pitruzzella il quale, da un lato, sosteneva che le "DOP sono pertanto protette in quanto esse designano un prodotto che presenta determinate 'qualità' o determinate 'caratteristiche', vale a dire

---

<sup>40</sup> Ivi, par. 22.

<sup>41</sup> Ivi, par. 32.

<sup>42</sup> Ivi, par. 23: "vale a dire, in primo luogo, l'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata, in secondo luogo, l'usurpazione, l'imitazione o l'evocazione, 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, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine del prodotto e, in quarto luogo, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto". In altre parole, la Corte riprende la lettera dell'Art. 13 dei Regolamenti più volte citati.

<sup>43</sup> Corte UE, Quarta Sezione, sentenza del 2 maggio 2019, causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL and Juan Ramón Cuquerella Montagud*, ECLI:EU:C:2019:344, par. 27.

<sup>44</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 25.

<sup>45</sup> Da taluni indicato come "indissolubile", cfr. D. Malandrino, *La Corte di Giustizia dell'Unione europea: è lecita la riproduzione della forma o delle sembianze di un prodotto protetto da denominazione di origine registrata?*, in *e-lex.it* (21 gennaio 2021).

<sup>46</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 26.

attributi fisici, quali il gusto, l'odore e l'aspetto, che gli sono propri e che sono e alla sua origine geografica"<sup>47</sup>; dall'altro lato, che l'obiettivo del legislatore europeo in ambito di protezione offerta a prodotti DOP e IGP è proprio la tutela di quelle produzioni tradizionali "che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica"<sup>48</sup>. Quanto al concetto di evocazione introdotto poc'anzi, ovvero l'induzione ad immaginare di avere davanti a sé un prodotto DOP/IGP, la Corte ha riconosciuto – in forza della giurisprudenza pregressa<sup>49</sup> – che essa possa derivare anche "dall'uso di segni figurativi"<sup>50</sup>. La precisazione che l'evocazione sia ammissibile anche laddove non sia fatto utilizzo diretto o indiretto della denominazione del prodotto protetto è, infatti, un passaggio importante nel riconoscimento di una tutela più ampia verso questo. In tal senso, la CGUE ha risposto ad un'esigenza postulata direttamente dall'AG Pitruzzella, per il quale "oggetto della protezione non sarebbero né tale caratteristica, in quanto tale, né il prodotto a cui essa si riferisce. Infatti, tale riproduzione sarebbe vietata solo in quanto costituisca, se del caso, l'evocazione di una denominazione protetta o una prassi che impedisca ai produttori o agli agricoltori, i cui prodotti sono tutelati da tale denominazione, di 'comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale' e impedisca 'che i prodotti possano essere identificati correttamente sul mercato'"<sup>51</sup>.

Tuttavia, nonostante un riferimento ben marcato circa il tema dell'evocazione, vi è chi ha ritenuto che la sentenza in parola aggiunga poco ad un discorso invece affrontato in maniera certamente più approfondita dall'Avvocato Generale<sup>52</sup>. Secondo tale orientamento, la sentenza punterebbe a chiarire l'entità di potenziali "*misleading practices*", ex art. 13 dei Regolamenti, piuttosto che razionalizzare definitivamente il concetto di evocazione. Sennonché, tale differenza d'attenzione risiederebbe nel fatto che, mentre l'AG Pitruzzella ha guardato con particolare interesse al procedimento principale, ove l'evocazione soleva monopolizzare il contenuto delle motivazioni di entrambe le parti<sup>53</sup>, la CGUE si è limitata alla lettera del rinvio pregiudiziale su cui veniva compulsata, ove nessuna menzione dell'evocazione viene fatta.

<sup>47</sup> Corte UE, *Morbier*, conclusioni AG Pitruzzella, cit., par. 27.

<sup>48</sup> Ivi, par. 26.

<sup>49</sup> Corte UE, *Queso Manchego*, cit., par. 18.

<sup>50</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 26. V. anche par. 27 ove viene definito che "la formulazione di tale disposizione [Art. 13 del Regolamento (CE) 510/2006] 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".

<sup>51</sup> Corte UE, *Morbier*, conclusioni AG Pitruzzella, cit., par. 28.

<sup>52</sup> V. Zafrilla Díaz-Marta, A. Kyrlyenko, *The Ever-Growing Scope of Geographical Indications' Evocation: from Gorgonzola to Morbier*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 16.4 (2021) 442-449, p. 445: "with a view to the Opinion of Advocate General Pitruzzella, the case was expected to be another brick on the wall of GIs' evocation. However, the CJEU departed from the evocation issue and focused substantially on Article 13.1(d) of Regulation No 1151/2012—ie *misleading practices*". Gli autori riconoscono che questa mancata occasione di chiarimento sul tema dell'evocazione presenta, in verità, sia risvolti positivi che negativi, p. 446: "[o]n the positive side, it is good news that the CJEU has not expanded further the scope of evocation and preferred instead to confine the case within the limits of Article 13.1(d). The application threshold of the latter provision is higher, since it requires that the shape for which protection is sought has the potential to mislead consumers as regards the origin of the product. On the negative side, the CJEU has missed the opportunity to further clarify the scope of evocation and finishing the race to the bottom in a search for an even more expansive interpretation of the scope of evocation".

<sup>53</sup> Corte UE, *Morbier*, conclusioni AG Pitruzzella, cit., punti 42-45. Per l'AG Pitruzzella il nesso di prossimità (legame associativo) richiamato anche dalla Corte nella propria sentenza dovrebbe emergere soddisfacendo tre criteri: 1) "l'elemento riprodotto deve figurare nel disciplinare della denominazione registrata in quanto caratteristica distintiva del prodotto oggetto di tale denominazione"; 2) "l'elemento

Cionondimeno, è del pari innegabile che la Corte fornisca chiaramente un indirizzo interpretativo comunque estensivo dell'evocazione, oltretutto richiamando la sua stessa giurisprudenza precedente. Allineandosi alle conclusioni dell'AG<sup>54</sup>, la Corte di Giustizia rileva che l'interpretazione della normativa dell'Unione europea attinente alla protezione dei prodotti dotati di denominazione protetta estende il “perimetro protetto, incorporandovi in particolare ‘qualsiasi altra indicazione’”<sup>55</sup> e che quindi il diritto UE non tutela solo la denominazione in quanto tale, ma può spingersi oltre. Viene, tra l'altro, precisato che “qualsiasi altra indicazione” è un'espressione comprensiva “di 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”<sup>56</sup>. Di fatto la normativa vieta estensivamente tutti i comportamenti che possano condurre all'induzione in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. Dunque, elementi fondamentali per la Corte sarebbero (1) l'esistenza di un prodotto con denominazione protetta evocato da (2) qualsiasi altra indicazione che (3) permetta al consumatore di essere tratto in errore o in inganno sull'effettiva provenienza del prodotto affine commercializzato<sup>57</sup>.

Alla luce di quanto espresso, la Corte conclude che l'art. 13 del Regolamento (CE) 510/2006 e l'art. 13 del Regolamento (UE) 1151/2012 “devono essere interpretati nel senso che essi non vietano solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata”<sup>58</sup>.

Quanto alla seconda parte della questione pregiudiziale – riguardante l'eventuale divieto di riproduzione della forma di un prodotto DOP, qualora questa riproduzione possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto – la Corte si esprime in maniera sintetica, ma indubbiamente significativa.

Preliminarmente, viene chiarito che l'interpretazione dell'art. 13 del Regolamento (CE) 510/2006 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 151/2012 porta alla individuazione di una tutela estesa che si applica a “qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti”, tale che nella nozione sia incluso qualsiasi

---

*riprodotto non deve essere intrinsecamente collegato ad un procedimento di fabbricazione che, in quanto tale, deve restare a libera disposizione di qualsiasi produttore”, analogamente a quanto affermato dalla Commissione nelle proprie osservazioni presentate nel caso Morbier; 3) “l'esistenza dell'evocazione deve risultare da una valutazione operata caso per caso, che tenga conto, oltre che dell'elemento controverso [...] 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”.*

<sup>54</sup> Ivi, par. 34.

<sup>55</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 28.

<sup>56</sup> *Ibidem*. Cfr. B.J. Jütte, *Court of Justice: Protected Geographic Indications and Designation of Origin Prohibit the Use of a Characteristic Shape or Appearance of a Product Covered by a Registered Name*, in *EULawLive* (18 dicembre 2020): “the object and purpose of the Regulation is to provide consumers with clear information as to the origin and properties of the product for which a PGO or PDO has been registered”.

<sup>57</sup> Caporuscio, *The Shape* cit.: “when we are dealing with an element of the appearance of the protected product, it is necessary to assess whether that element constitutes a baseline characteristic which is particularly distinctive of that product so that its reproduction may, in conjunction with all the relevant factors in the case in point, lead the consumer to believe that the product containing that reproduction is a product covered by that registered name. To this end, it is necessary to take into account, on the one hand, the consumer's perception, on the other hand, the relevant factors of the case, including the way the product is displayed and packaged”.

<sup>58</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 31.

comportamento, anche se non citato tassativamente dalle disposizioni di legge, a patto che sia capace di portare il consumatore ad essere erroneamente indotto a valutare l'origine del prodotto commercializzato<sup>59</sup>. Per tal motivo, i giudici di Lussemburgo interpretano in maniera non limitativa, ma al contrario includente, la lettera dell'art. 13 del Regolamento (CE) 510/2006 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 151/2012. L'unica condizione (di natura finalistica) perché tale estensione di tutela sia applicata è che tale riproduzione abbia la capacità di indurre in errore il consumatore medio sulla vera origine del prodotto.

La Corte ribadisce che la normativa sulla protezione DOP e IGP è mirata “essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli che beneficiano di una denominazione registrata presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica”<sup>60</sup>.

È evidente, quindi, che se da una parte viene certamente anche tutelato il consumatore circa la correttezza delle informazioni sui prodotti che questi voglia o non voglia acquistare; dall'altra, la Corte accentua che deve essere protetto l'investimento fatto dall'imprenditore. Del resto, quest'ultimo ha compiuto “effettivi sforzi qualitativi” nella filiera produttiva per ottenere “in contropartita migliori redditi” rispetto ad altri imprenditori che non hanno dovuto sopportare tali spese di produzione. La ratio risiederebbe dunque nell'impedire che “terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione discendente dalla qualità di tali prodotti”<sup>61</sup>.

Conclusa la disamina sugli argomenti sinora analizzati, la Corte si esprime sul problema della riproduzione della forma di un prodotto DOP. Analogamente all'AG Pitruzzella<sup>62</sup>, la CGUE ritiene che, nonostante la normativa di tutela della denominazione d'origine abbia avrebbe come oggetto la denominazione stessa e non il prodotto denominato, non può non esistere un legame tra la denominazione ed il prodotto. La denominazione “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” ovvero un prodotto che “presenta determinate qualità o determinate caratteristiche”, come può essere anche la forma<sup>63</sup>.

Se dunque la denominazione va tutelata da “qualsiasi altra prassi”, allora anche le caratteristiche del prodotto devono essere tutelate allo stesso modo. Ciò permette di

---

<sup>59</sup> Ivi, par. 33.

<sup>60</sup> Ivi, par. 35.

<sup>61</sup> *Ibidem*.

<sup>62</sup> Corte UE, *Morbier*, conclusioni AG Pitruzzella, cit., par. 27.

<sup>63</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 37. A tal riguardo, Zafrilla Díaz-Marta, Kyrylenko, *The Ever-Growing Scope* cit. 445, ritengono che sul legame la Corte si sia pronunciata in maniera poco precisa, dovendosi fare riferimenti ulteriori ai principi che ne giustificano la sussistenza, oltre all'inclusione di elementi strutturali e circostanziali aldilà della mera indicazione geografica: “[a]nother problematic issue is that the CJEU has acknowledged that GIs protect the registered name associated to the geographical indication, but not all the elements which are structurally or circumstantially present in the product as such. However, it ultimately argues that there is a close link between the GI and the product covered without devoting further efforts to define the principles, under which this ‘link’ might justify GI protection. In our opinion, and as rightly noted by Advocate General Pitruzzella, it might make sense to protect the shape insofar as it is included within the specifications. We contend, however, that even in such cases the protection should be granted carefully, in particular, because nothing prevents the GI association from changing the specifications whenever it wants.<sup>62</sup> On the contrary, this does not prohibit to protect the shape if it presents some similarities with the GI designation, as it was rightly done by the Court of European Union Trade Mark of Alicante in the Tetilla case”.

estendere la protezione in modo tale da vietare anche la riproduzione della forma, sempre a patto che questa possa indurre in errore il consumatore<sup>64</sup>.

Perché tale condizione venga effettivamente ad esistenza occorre che il giudice *a quo* la constati caso per caso informandosi ai seguenti criteri: percezione del prodotto da parte del “consumatore europeo medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”; e considerazione “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”<sup>65</sup>. Per taluni, ciò lascerebbe intendere che la pratica della riproduzione sia, in generale, astrattamente lecita e che solo in concreto il giudice debba constatare che sia occorsa una violazione della normativa di protezione prevista per i prodotti DOP<sup>66</sup>. Altri considerano che il “test” cui la Corte fa riferimento è imprescindibile per la determinazione della tutela alla denominazione geografica poiché, diversamente, il solo legame tra caratteristiche e denominazione sarebbe insufficiente<sup>67</sup>. Ulteriormente, il test “concreto” è necessario anche per tutelare la libertà produttiva nell’Unione, ossia per badare anche agli interessi di chi produce prodotti simili a quelli DOP ma nel rispetto della legge<sup>68</sup>.

In particolare, se, come nel caso francese oggetto del procedimento principale, la pratica ha ad oggetto un elemento dell’aspetto del prodotto oggetto della denominazione registrata, il giudice del rinvio deve valutare se l’aspetto del prodotto “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”. La Corte ha dunque rinviato la causa al giudice nazionale che stabilirà se, nel caso di specie, la “striscia nera” tipica della DOP *Morbier*

---

<sup>64</sup> Caporuscio, *The Shape* cit.: “[t]he CJEU considers that Article 13 is not limited to prohibiting the use of the registered name, but has a broader scope of protection, which may include, among other uses, figurative signs that may generate confusion due to the conceptual proximity”; sull’ampliata estensione della disciplina, cfr. E. Strobel, *Cheese! Protected Designations of Origin or Geographic Indications of Origin Protect Far More Than Just the Name, the ECJ Says!*, in *BakerMcKenzie* (21 dicembre 2020): “Foods that are similar to the (form, or the look and feel) of an original food product protected as a Protected Designation of Origin (PDO) or a Protected Geographical Indication (PGI) under the respective EU Regulations (EU Regulation No. 510/2006 was eventually replaced by EU Regulation No. 1151/2012) but sold under a different name can still be considered infringing. [...] It follows that any practice may be caught by the prohibition, including, in principle, reproducing the typical shape or appearance of a product covered by a registered name, or a particular and distinctive characteristic of that product, provided that it is liable to mislead the consumer”.

<sup>65</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 38-39.

<sup>66</sup> Malandrino, *La Corte* cit.: “anche a valle di tale decisione, il rischio di confusione in questione dovrà valutarsi caso per caso, prendendo come parametri di riferimento la centralità della/e caratteristica/he in questione: ove si tratti di una caratteristica di riferimento e particolarmente distintiva del prodotto oggetto di DOP è possibile che la sua riproduzione, unitamente a tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, induca il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia anch’esso tutelato da quella denominazione registrata. Diversamente, la pratica della riproduzione della forma o delle sembianze di un prodotto protetto da denominazione DOP deve ritenersi astrattamente lecita”.

<sup>67</sup> Zafrilla Díaz-Marta, Kyrylenko, *The Ever-Growing Scope* cit. 446: “[i]n coherence with the test proposed in Section 2, a complete absence of any phonetic, visual or conceptual similarity/proximity cannot be balanced against the existence of any link—irrespective of how strong it is”.

<sup>68</sup> Id., *The Ever-Growing Scope* cit. 447 “in this regard, it seems that Advocate General Pitruzzella shared these concerns when proposing the requirement of that ‘the element must not be intrinsically related to the production process, which must remain freely available for any producer’”.

sia una caratteristica così distintiva da poter indurre in confusione i consumatori laddove essa sia riprodotta in un altro formaggio<sup>69</sup>.

In virtù di tutte le considerazioni finora svolte, sia sulla prima parte della questione che sulla seconda, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato:

“L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che essi non vietano solo l'uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata.

L'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano 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 avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie”.

### **3.3.- Il fenomeno della “evocazione” nella giurisprudenza di Lussemburgo.**

Sin dal momento dell'inoltro della domanda pregiudiziale da parte della *Cour de Cassation* alla CGUE, il caso *Morbier* veniva preannunciato quale un potenziale ed ulteriore passo in avanti nella “saga” dell'espansione della tutela di prodotti con denominazione protetta<sup>70</sup>. In particolare, è il tema dell'evocazione<sup>71</sup>, elemento *sui generis* del diritto UE a partire dal 1992<sup>72</sup>, che nel tempo è stato progressivamente esplicitato dalla Corte al punto da avere oggi una tutela indubbiamente accresciuta rispetto al passato<sup>73</sup>. In forza dell'espansione dell'evocazione, derivabile anche dalla “riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata”, a condizione che il consumatore possa essere indotto a ritenere erroneamente il luogo di avvenuta produzione del prodotto, anche la sentenza *Morbier* deve pertanto inserirsi in questo filone giurisprudenziale.

Infatti, la protezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia a tali prodotti è andata via via crescendo negli anni, ritrovando il proprio momento d'origine nella sentenza *Gorgonzola*

<sup>69</sup> *Ibid.*, gli stessi Zafrilla Díaz-Marta e Kyrylenko ritengono che, a questo punto, la tutela ricercata dal *Syndacat Morbier* avrebbe potuto certamente essere anche offerta da un brevetto per marchi commerciali figurativi o 3D, se non che questa è più difficile da ottenere poiché il *Syndacat* dovrebbe (faticosamente) dimostrare, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2017/1001, sia che l'aspetto del formaggio è percepito come di natura commerciale da parte dei consumatori sia che il risultato produttivo finale (la forma) non sia di natura tecnica. Inoltre, un brevetto presenta anche ulteriori limiti, “[i]n particular, if the shape is found to have a technical function, a quasi-patent protection would be granted to an IPR modality, which was essentially conceived to protect the designation associated to a product, without subjecting it to the limits that patent protection foresees—notably the novelty and non-obviousness requirements, and the 20-year duration”.

<sup>70</sup> Zafrilla Díaz-Marta, Kyrylenko, *The Ever-Growing Scope* cit.

<sup>71</sup> Per un interessante disamina sull'evocazione, v. B. Catizzone, F. Gualtieri, S. Vaccari, *La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione*, in *Rivista di Diritto Alimentare* 2 (2017).

<sup>72</sup> Corte UE, *Morbier*, Conclusioni AG Pitruzzella, cit., par. 29.

<sup>73</sup> G. De Bosio, *Figurative Elements on The Packaging of The Product May Represent an Evocation of PDO and/or PGI*, in *IpinItalia* (4 maggio 2020); Zafrilla Díaz-Marta, Kyrylenko, *The Ever-Growing Scope* cit.: “[b]ecause no definition of this concept is found in legal texts, the CJEU has gradually elaborated (and expanded) its understanding through its judicial practice”.



del 1999<sup>74</sup>. Con la sua pronuncia la Corte chiariva che il termine “evocazione” copre indubbiamente quelle situazioni in cui il termine utilizzato per designare un prodotto commercializzato incorpora parte della designazione protetta. Ad esempio, se un prodotto alimentare non DOP fa indicazione nella propria denominazione del luogo del prodotto DOP, o ancora del nome stesso del prodotto “emulato”, ciò porta ad un caso di evocazione. In tal senso, va da sé che il consumatore, al momento della presa visione sugli scaffali del prodotto “emulante” e del suo nome, non possa che essere indotto a produrre in mente un’immagine del prodotto DOP per l’appunto evocato<sup>75</sup>. Più precisamente, la CGUE stabiliva un ulteriore fattore determinante per chiarire se l’evocazione esista o meno. Infatti, oltre all’esistenza di un’affinità tra i prodotti in sé<sup>76</sup> è richiesta “una similarità fonetica ed ottica manifesta” tra i nomi dei prodotti in questione (ciò implica anche il conteggio delle sillabe di cui il nome del prodotto è composto)<sup>77</sup>. Nel caso *Parmigiano Reggiano*, la cui sentenza è risalente all’anno 2008<sup>78</sup>, si è ulteriormente provveduto ad un’estensione della disciplina della tutela dei prodotti a denominazione protetta. Anche in questo caso, la protezione veniva amplificata per mezzo del tema dell’evocazione rilevando che questa, oltre che dalla richiamata similarità fonetica ed ottica delle denominazioni di due prodotti, possa anche originarsi in presenza della cd. “somiglianza concettuale”<sup>79</sup>. Per la Corte, la somiglianza concettuale rappresenta il caso in cui l’affinità tra “due termini, pur di lingue diverse” sia idonea ad indurre il consumatore in errore, nonostante il fatto che il primo termine non sia una reale traduzione dell’altro (come accaduto per “*Parmesan*” in Tedesco e “*Parmigiano*” in Italiano). Un caso non dissimile da quanto già presentato per le sentenze *Gorgonzola* e

---

<sup>74</sup> Corte UE, Quinta Sezione, sentenza del 4 marzo 1999, causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, ECLI:EU:C:1999:115. I fatti del procedimento principale riguardano una domanda di tutela proposta dinanzi le autorità austriache da parte del Consorzio “Gorgonzola” al fine di ottenere il divieto di vendita in Austria del formaggio tedesco a pasta molle “Cambozola”. V. L. Costato, *Corso di diritto agrario italiano e comunitario*, Milano 2008, 198; Per Costato, la sentenza è determinante poiché “afferma la necessità di concedere a una DOP la protezione dalle imitazioni “servili” delle denominazioni, come risulta essere quella del ‘formaggio tenero erborizzato’ Cambozola”. Ad opinione di Zafrilla Díaz-Marta, Kyrylenko, *The Ever-Growing Scope* cit. 443, invece, le prime sentenze della Corte in tema di prodotti DOP ed evocazione erano tutte fondate su concetti tipici della protezione dei marchi, solo in un secondo momento la CGUE avrebbe iniziato ad elaborare elementi caratterizzanti esclusivi per le denominazioni: “[i]n the first group of cases dealing with evocation, the CJEU characterized evocation with a reference to concepts pertaining to trade mark law—such as visual, phonetic and conceptual similarity—which are present in all trade mark-based analysis”.

<sup>75</sup> Corte UE, *Gorgonzola*, cit., par. 25.

<sup>76</sup> Non si giustificerebbe altrimenti come il consumatore possa essere ragionevolmente tratto in inganno da, per esempio, un vino che si chiami “Parmigiano”.

<sup>77</sup> Corte UE, *Gorgonzola*, cit., par. 27.

<sup>78</sup> Corte UE, Grande Sezione, sentenza del 26 febbraio 2008, causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, ECLI:EU:C:2008:117. La sentenza origina dalla necessità di tutelare il Parmigiano Reggiano da imitazioni d’oltralpe, come riconosciuto dalla stessa Commissione europea. Infatti, con ricorso del 21 marzo 2005, la Commissione avviava un procedimento d’infrazione nei confronti della Repubblica Federale tedesca a causa del rifiuto di quest’ultima di reprimere nel proprio territorio l’impiego (illecito) della denominazione “Parmesan”, violando così gli obblighi incombenti sugli Stati membri in forza dell’art. 13, n.1, lett. b) del Regolamento 2081/1992/CEE, del 14 luglio 1992, *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari*, in GUCE L 208, del 24 luglio 1992, p.1. Quest’ultimo determinava che le denominazioni registrate dovessero essere protette contro “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione”.

<sup>79</sup> Ivi, parr. 47-49.

*Parmigiano* è quello *Cognac*<sup>80</sup>, nel quale venne sostanzialmente stabilito che non si può usare la parola “Cognac” se la bevanda non proviene dall’indicazione geografica tipica. Successivamente, la CGUE ha ulteriormente sviluppato il tema dell’evocazione nello spettro del diritto UE, stabilendo la sua indipendenza dalla “confusione tra prodotti”. In tal senso si è espressa la sentenza *Verlados* del 2015<sup>81</sup>, ove viene statuito che perché l’evocazione si concretizzi non è necessario che il consumatore risulti confuso tra l’entità del prodotto X, con denominazione DOP, ed il prodotto Y, simile al primo e di cui cerca di imitarne la natura commerciale “poiché ciò che conta è, in particolare, che non si crei nel pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto, né che un operatore sfrutti indebitamente la rinomanza dell’indicazione geografica protetta”<sup>82</sup>. Inoltre, nel medesimo provvedimento, riprendendo il contenuto della citata sentenza *Cognac*, viene rammentato che “può esservi ‘evocazione’ anche se la vera origine del prodotto è indicata”<sup>83</sup>. Ne deriva che il prodotto assimilabile ad un altro coperto da denominazione protetta possa essere commercializzato in violazione del diritto UE anche se non crea una confusione in senso stretto tra sé ed il prodotto “copiato” ed anche laddove i produttori si siano premurati di precisare la reale origine del prodotto sulla confezione. Nel 2018, per mezzo della sentenza *Scotch Whisky*<sup>84</sup>, il concetto di “somiglianza concettuale”, inteso come elemento sufficiente a provocare il fenomeno dell’evocazione

---

<sup>80</sup> Corte UE, Prima Sezione, sentenza del 14 luglio 2011, cause riunite C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy*, ECLI:EU:C:2011:484. Quanto al fatto, una società finlandese chiedeva nella propria nazione di origine di beneficiare della registrazione di due marchi figurativi a forma di etichetta di bottiglia e contenenti descrizioni di bevande alcoliche in cui figura la menzione “Cognac” e la relativa traduzione finlandese. Verificato l’accoglimento della domanda da parte delle autorità finlandesi, il *Bureau national interprofessionnel du Cognac* – organizzazione francese che riunisce i produttori di cognac – contestava dinanzi ai giudici finlandesi la legittimità di tale registrazione. Da tale procedimento principale dava origine ad una questione pregiudiziale inoltrata alla CGUE con cui si chiedeva se il Regolamento (CE) 2008/110 consentisse di registrare marchi nazionali contenenti il termine “Cognac” per prodotti che non soddisfano i requisiti di impiego dell’indicazione geografica per quanto riguarda il procedimento di fabbricazione e il tenore alcolico. V. Regolamento (CE) 2008/110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, *relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio*, in GUUE L 39, del 13 febbraio 2008, p. 16.

<sup>81</sup> Corte UE, Seconda Sezione, sentenza del 21 gennaio 2016, causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto*, ECLI:EU:C:2016:35. La società Viiniverla, produttrice dell’acquavite di sidro di mele denominata “Verlados” e con sede in Finlandia, è stata oggetto di chiarimenti richiesti dalla Commissione europea alle autorità finlandesi. Infatti, a seguito di un reclamo relativo all’utilizzo asseritamente abusivo dell’indicazione geografica francese “Calvados” sull’etichetta di sidro di mele, la Commissione sosteneva che il “dos” finale fosse sufficiente a provocare l’evocazione della denominazione francese. Per tale motivo, le autorità finlandesi, ottemperando alle affermazioni fatte dalla Commissione, vietavano alla società Viiniverla la produzione della bevanda a nome “Verlados”. A seguito di un ricorso presentato contro questo provvedimento, il *Markkinaoikeus* finlandese (Tribunale per le cause in materia economica), giudice di rinvio, valutò la necessità di un chiarimento sull’interpretazione del diritto dell’Unione da parte della CGUE.

<sup>82</sup> Ivi, par. 45.

<sup>83</sup> Ivi, par. 43.

<sup>84</sup> Corte UE, Quinta Sezione, sentenza del 7 giugno 2018, causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, ECLI:EU:C:2018:111. La sentenza in questione deriva dalla controversia insorta fra la Scotch Whisky Association (SWA), organizzazione di diritto scozzese con lo scopo di garantire la protezione del commercio di Whisky scozzese, ed il Sig. Michael Klotz, distributore *online* di un whisky prodotto in Germania dalla denominazione “Glen Buchenbach”. La SWA agiva dinanzi al Tribunale del *Land* di Amburgo contro il distributore, per inibire la commercializzazione del prodotto whisky denominato “Glen Buchenbach” ritenendo che la denominazione “Glen” – termine ampiamente utilizzato in Scozia al posto del termine “valley” – sarebbe idoneo a suscitare nella mente del pubblico un’associazione del prodotto tedesco con la Scozia e, per estensione, con lo Scotch Whisky. Tale associazione rilevava, secondo

nel consumatore, venne meglio definito da parte della Corte. Infatti, la Corte stabilì che l'accertamento della presenza o meno di un fenomeno evocativo è indubbiamente il risultato di un complesso processo valutativo, che spetta al giudice nazionale svolgere, tenendo conto, ad esempio, "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 dettato DOP"<sup>85</sup>.

Alla luce della sentenza *Scotch Whisky*, pertanto, venne chiarito che il giudice nazionale debba svolgere un'indagine volta a verificare se un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, abbia direttamente in mente l'indicazione geografica registrata (nel caso di specie "Scotch Whisky") quando si trova in presenza di un prodotto simile recante la denominazione controversa (nella fattispecie "Glen"); a tal fine il giudice, anche sulla base della giurisprudenza sinora analizzata, potrà tenere conto della: a) similarità (se presente) fonetica e/o visiva e dell'elemento controverso con l'indicazione geografica protetta; b) incorporazione anche parziale della stessa indicazione in detta denominazione; c) somiglianza concettuale tra tale elemento e la denominazione protetta. Per quest'ultima, tuttavia, è stato previsto un "set di limiti" al fine di evitare che la portata dell'evocazione potesse essere eccessiva<sup>86</sup>, risultando potenzialmente troppo restrittiva a discapito del libero mercato. Infatti, non è sufficiente una "qualsivoglia associazione" tra l'elemento controverso (la parola "Glen" contestata nel caso di specie) con l'indicazione geografica protetta o la relativa zona geografica. Al contrario, è richiesto che sia constatato dal giudice nazionale un "nesso sufficientemente diretto ed univoco tra tale elemento e tale indicazione"<sup>87</sup>. In tal senso, la sentenza *Morbier* ha posto un'analogia sul nesso di prossimità, rispettando il significato e contenuto di quella *Scotch Whisky*<sup>88</sup>.

Un'ulteriore spinta verso l'allargamento dello spettro dell'evocazione si è ottenuta in forza della sentenza *Queso Manchego*, risalente al vicino 2019<sup>89</sup>. Se, da una parte, nella sentenza *Scotch Whisky* la Corte aveva tenuto a precisare che la somiglianza concettuale è presente là dove intervenga un nesso sufficientemente diretto ed univoco tra l'elemento

---

la SWA, nonostante la presenza in etichetta di altre indicazioni sull'origine tedesca del prodotto. Alla luce di tali considerazioni, Il Tribunale del *Land* di Amburgo sospendeva il procedimento, sottoponendo una serie di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia relative all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 16 (a), (b) e (c) del Regolamento (CE) 110/2008.

<sup>85</sup> Ivi, par. 51.

<sup>86</sup> De Bosio, *Figurative Elements* cit.

<sup>87</sup> Corte UE, *Scotch Whisky*, cit., parr. 33 e 53.

<sup>88</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., parr. 25-26.

<sup>89</sup> Corte UE, *Queso Manchego*, cit. La controversia verteva sulla commercializzazione di un formaggio da parte della Industrial Quesera Cuquerella che asseritamente evocava il formaggio DOP "Queso Manchego", sia attraverso l'utilizzo di etichette raffiguranti immagini relative al romanzo "*Don Quijote de La Mancha*" di Miguel de Cervantes, notoriamente ambientato nella regione spagnola La Mancha, sia tramite l'impiego dei nomi "*Adarga de Oro*" e "*Rocinante*" tratti dal medesimo romanzo per identificare questi prodotti. Sulla base dell'asserita mancanza di una somiglianza tra le denominazioni dei formaggi controversi e la DOP in questione, i giudici spagnoli sia in primo grado che in appello negavano la sussistenza di una violazione del Regolamento (CE) 510/2006, ritenendo che tanto l'impiego del nome "*Rocinante*", quanto le immagini di un cavaliere errante che evocava il protagonista del romanzo di Cervantes, avrebbero indotto il consumatore a pensare alla regione spagnola La Mancha ma non già al formaggio in questione. Verificato l'esito della vicenda giudiziaria in primo e secondo grado, la *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, ente preposto alla tutela della DOP, proponeva ricorso dinanzi alla Corte Suprema spagnola, la quale, dopo alcune osservazioni in merito all'aggettivo spagnolo "Manchego" e ai motivi figurativi presenti sull'etichetta dei formaggi, chiedeva alla Corte di Giustizia di far luce nuovamente sul significato da attribuire all'Art. 13 del Regolamento.

controverso e l'indicazione geografica protetta; dall'altra, la sentenza *Queso Manchego* acclara che, 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<sup>90</sup>. Dunque, i segni figurativi, e non solo quelli denominativi (le parole scritte), possono soddisfare il criterio del nesso diretto ed univoco necessario a definire l'esistenza della somiglianza concettuale, ovvero di uno degli elementi che definiscono l'evocazione. La valutazione sui segni figurativi spetterà, in linea con la giurisprudenza sinora richiamata, al giudice nazionale<sup>91</sup>. Tra l'altro, viene anche sottolineato dalla Corte che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine può costituire un'evocazione di quest'ultima "anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima"<sup>92</sup>. Quest'ultima previsione, in particolare, considerabile "a chiusura" e completamento del regime di protezione, si riferisce quindi a "qualsiasi pratica" (o prassi, come spesso indicato nelle sentenze della CGUE) non già rientrante nell'ambito di applicazione delle altre disposizioni dell'Artt. 13 del Regolamento (CE) 510/2006 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 1151/2012. Pertanto, i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi forma di usurpazione, imitazione o evocazione – per esempio attraverso segni figurativi – anche quando l'origine vera dei prodotti o servizi offerti dal produttore non-DOP dovesse essere correttamente indicata e dovesse coincidere con quella del prodotto a denominazione protetta. Infatti, per la Corte, la disciplina "non prevede alcuna deroga in favore di un produttore stabilito in un'area geografica corrispondente alla DOP e i cui prodotti, senza essere protetti da tale DOP, sono simili o comparabili a quelli protetti da quest'ultima"<sup>93</sup>. A tal riguardo, non può che osservarsi una espansione decisa, da parte della Corte, della tutela verso prodotti muniti di denominazione protetta. Alla luce dell'approccio interpretativo ripercorso, il caso *Morbier* ha rappresentato per una serie di motivi un ulteriore passo in avanti nella disciplina di settore<sup>94</sup>. Atteso che un segno figurativo (oggetto del caso *Queso Manchego*) è una rappresentazione dotata di forma, colori, contrasto, ombreggiatura propri<sup>95</sup>, la forma del prodotto è tutt'altro. Essa è, con le sue connotazioni fisiche visibili al consumatore, diversa da un marchio apposto sulla confezione ed ha una connotazione più ampia, legata anche alle tecniche produttive. Per "forma o aspetto" si intendono anche le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti in questione.

---

<sup>90</sup> Ivi, par. 18 e 21-23.

<sup>91</sup> Ivi, par. 31.

<sup>92</sup> Ivi, par. 43.

<sup>93</sup> Ivi, par. 34.

<sup>94</sup> De Bosio, *Figurative Elements* cit.: "[t]he decision certainly constitutes a step forward in the protection of European PGI and PDO, in line with the tendency of the CJEU to interpret 'evocatio'" widely and in line with the broad protection granted to PGI/PDO by the EU legislature"; CGUE, *Morbier*, cit., par. 27: nel paragrafo viene citata in maniera decisiva la sentenza *Queso Manchego*.

<sup>95</sup> Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), *Direttive concernenti l'esame dinanzi all'Ufficio. Doppia identità e rischio di confusione – Comparazione di segni*, 2017, p. 12; per un'interessante analisi circa il rapporto tra la sentenza *Queso Manchego* e il reato di "agropirateria", v. 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 *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente* 4 (2019).

La sentenza *Morbier* è, pertanto, arrivata a definire qualcosa su cui la Corte non era mai stata chiamata a pronunciarsi<sup>96</sup>. Infatti, per i giudici di Lussemburgo, anche la forma/aspetto del prodotto consente di addivenire all’evocazione del prodotto dalla denominazione protetta. Ne deriva che il diritto europeo, segnatamente in forza dei rispettivi Artt. 13 del Regolamento (CE) 510/2006 e Regolamento (UE) 1151/2012, vieta anche la riproduzione della forma di un prodotto DOP/IGP – a condizione che la forma in questione sia capace di indurre in errore il consumatore circa l’origine geografica del prodotto<sup>97</sup>. Tale requisito viene dichiarato sussistente in virtù di una valutazione del giudice nazionale che tiene in conto di una serie di elementi pratici, caso per caso, quali le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti, nonché del contesto fattuale. In ciò viene richiamata direttamente una valutazione già fatta all’interno della sentenza *Aceto Balsamico* del 2019, in cui venne chiarito che “le questioni relative alla protezione da accordare ai diversi elementi di una denominazione registrata rientrano nell’ambito di una valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in base a un’analisi dettagliata del contesto fattuale dinanzi ad esso ricostruito dagli interessati”<sup>98</sup>. Per taluni, questo conferimento di responsabilità al giudice nazionale senza ulteriori precisazioni rappresenta un limite della stessa sentenza, come se quest’ultima avesse sì detto qualcosa, ma avesse avuto (e perso) l’occasione di dire di più<sup>99</sup>.

Cionondimeno è del pari innegabile che sia il giudice del rinvio, ovvero il giudice nazionale, a possedere tutti gli elementi conoscitivi (e i poteri istruttori eventualmente necessari) idonei a consentire il necessario vaglio della concreta fattispecie innanzi ad esso vertente.

Segnatamente, la notevole ampiezza delle prassi che possono ricadere nell’ambito di applicazione delle disposizioni sin qui considerate (ivi compresa, la riproduzione della forma o dell’aspetto tipico di un prodotto tutelato da una denominazione registrata o di una caratteristica particolare e distintiva di quest’ultimo), la condizione che la riproduzione della forma o dell’aspetto tipico di un prodotto tutelato da una denominazione registrata o di una caratteristica particolare e distintiva di quest’ultimo possa indurre in errore il consumatore (in riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto), i fattori rilevanti nel caso di specie (ivi comprese le modalità di presentazione al pubblico e di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi), il contesto fattuale, sono tutti elementi che difficilmente possono essere conosciuti in maniera approfondita ed adeguata dal giudice europeo.

---

<sup>96</sup> Jütte, *Court cit.*: “[t]he judgment clarifies a rule of the regulation which had not been subject to a preliminary ruling before”.

<sup>97</sup> Un test concreto, caso per caso, che il giudice nazionale deve condurre guidato dai principi espressi dalla CGUE.

<sup>98</sup> Corte UE, *Morbier*, cit., par. 39; Corte EU, Quinta Sezione, sentenza del 4 dicembre 2019, causa C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH*, ECLI:EU:C:2019:1045, par. 25.

<sup>99</sup> K. Meyer-Dulheuer, *ECJ and Morbier: Designation of Origin Protects More Than the Name*, in *Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte Partg mbB* (17 dicembre 2020): “the ruling places the responsibility for the decision in the hands of the national courts. In view of more than 1,000 protected specialties, a little more legal bindingness in the area of protected designation of origin and geographical indication would do good. Today’s ruling makes a small contribution to this – but still leaves the national courts wide scope for decision-making”; Zafrilla Díaz-Marta, Kyrylenko, *The Ever-Growing Scope* cit.: “the Court has not undertaken any effort to systematize an ‘evocation test’ that ensures consistency among decisions and provides legal certainty”.

Alla luce delle considerazioni precedenti, la normativa risulta, quindi, indubbiamente favorevole per i produttori che puntano sulla qualità e tradizione del bene alimentare<sup>100</sup>, ma va nuovamente sottolineato che l'apposizione della condizione, prevista dalla Corte alla luce delle conclusioni dell'AG Pitruzzella<sup>101</sup>, è determinante per evitare che la riproduzione della forma sia da sola "condizione essenziale" per realizzare l'evocazione. Diversamente, ovvero in assenza di tale condizione, la tutela offerta ai marchi DOP sarebbe talmente estesa da limitare la libertà imprenditoriale degli "altri" produttori europei. La progressiva espansione della tutela, in altre parole, potrebbe arrivare ad un livello tale da minacciare il delicato equilibrio alla base della normativa per le denominazioni protette<sup>102</sup>.

#### 4.- Conclusioni.

La sentenza *Morbier* determina indubbiamente effetti considerevoli in favore dei produttori UE beneficiari di una denominazione d'origine protetta. Vi è chi ha sostenuto che la portata della pronuncia potrebbe, almeno in termini di persuasività, spingersi al di fuori dei confini dell'Unione europea<sup>103</sup>.

La pronuncia della CGUE è stata, tra l'altro, salutata favorevolmente da parte della Coldiretti<sup>104</sup>. Ciò anticipa la rilevanza delle ripercussioni del provvedimento sul mercato agroalimentare europeo, tipicamente comprensivo di un'ampia offerta italiana. Infatti, la stessa Coldiretti ricorda che l'Italia è leader europeo nei prodotti a denominazione di origine (DOP/IGP e STG) con 311 prodotti riconosciuti e tutelati a livello comunitario. Inoltre, il Belpaese è quello in assoluto più colpito da contraffazione di beni alimentari, per indebito giro d'affari che supera i 100 mld di euro<sup>105</sup>, il cd. *Italian sounding food*<sup>106</sup>.

---

<sup>100</sup> Jütte, *Court cit.*: "[t]his protection, which serves as a guarantee of quality based on the provenance of the relevant product, should reward agricultural producers who comply with the specification under the protected name".

<sup>101</sup> Corte UE, *Morbier*, conclusioni AG Pitruzzella, cit., par. 39: "Così come la Commissione, sono del parere che l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), dei regolamenti nn. 510/2006 e 1151/2012 non si presti, in linea di massima, ad un'interpretazione secondo la quale può configurarsi un'«evocazione» di una denominazione registrata ai sensi di tale disposizione per il solo fatto della riproduzione della forma o dell'aspetto del prodotto oggetto di tale denominazione".

<sup>102</sup> Zafrilla Díaz-Marta, Kyrylenko, *The Ever-Growing Scope* cit. 442: "[t]his expansive interpretation might present certain problems and threaten the balance between pro and anticompetitive effects that must inspire the definition of the scope of any IP right: the scope must be broad enough for the attainment of the pro-competitive objective that the creation of the IP right pursues, yet, at the same time, it must be limited to prevent further anti-competitive effects that do not redound in additional benefits for the market or the society".

<sup>103</sup> Caporuscio, *The Shape* cit.: "[a]lthough the CJEU decision is good news for owners of PDOs and GIs, its relevance before UK Court is uncertain, since CJEU precedents are no longer binding to UK Court. Still, there is no doubt they hold some persuasive value".

<sup>104</sup> Coldiretti, *UE: bene sentenza corte di giustizia per fermare falsi prodotti DOP* (17 Dicembre 2020):

<sup>105</sup> Coldiretti, *Tuttofood, 100 miliardi di falso cibo Made in Italy nel mondo* (6 maggio 2019).

<sup>106</sup> Con l'accezione inglese "italian sounding" si definisce quel fenomeno di apposizione su etichette e confezioni di denominazioni, riferimenti geografici, immagini, combinazioni cromatiche e marchi che evocano l'Italia ed alcuni dei suoi prodotti tipici (dal parmigiano alla mozzarella) maggiormente rinomati. La finalità di questa azione commerciale è promuovere prodotti, generalmente nel settore agroalimentare, portando il consumatore ad ingannevolmente credere che questi siano autentici italiani. Per maggiori informazioni circa l'*italian sounding* e gli investimenti dell'UE che hanno paradossalmente favorito questo fenomeno, v. F. Leonardi, *Finanziamento BEI, Italian sounding e denominazioni generiche evocative*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente* 3 (2020).

La sensazione è che le istituzioni europee<sup>107</sup>, e non già la sola CGUE, da qualche anno stiano andando incontro alle esigenze degli imprenditori italiani<sup>108</sup> che, rispetto alle controparti straniere presenti nel territorio dell'Unione, hanno costi produttivi indubbiamente più elevati per potere rispettare le disciplinari DOP di riferimento. In altre parole, la CGUE (e l'Unione in generale) sembrano riaffermare la centralità della tutela verso i prodotti IGP/DOP<sup>109</sup>. Tale tutela è giustificata dal fatto che l'imprenditore impegnato a produrre un bene dalla denominazione protetta dovrebbe ricevere un reddito di contropartita superiore ai concorrenti che non adottano le stesse tecniche produttive. Il valore di questo reddito è evidentemente ridotto dalle contraffazioni che sono pertanto limitate e, laddove possibile, vietate dal diritto UE.

Alcuni territori italiani non possono che considerarsi tra i beneficiari della sentenza *Morbier*, occupando con vivacità e dinamismo importanti porzioni di mercato grazie anche a taluni prodotti DOP, dunque tutelati dall'UE alla luce di quanto stabilito in precedenza. In tal senso, è come se la sentenza in commento offrisse un suggerimento sullo *shaping products* – da cogliere in maniera quanto più immediata e assennata – diretto ai produttori.

Se, infatti, la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto dalla denominazione protetta può portare ad una violazione del diritto dell'Unione, a condizione che la riproduzione in parola possa indurre in errore il consumatore medio, allora l'impresa alimentare italiana potrebbe essere maggiormente persuasa a produrre beni alimentari con una forma peculiare ed unica. Ciò che si vuole intendere e suggerire è che l'adozione di particolari forme nell'ambito di interventi di *shaping products* potrebbe conferire in futuro una maggiore tutela contro la riproduzione indebita (contraffazione) di prodotti italiani – riducendo il rischio di contraffazione e, soprattutto, ampliando lo spettro della tutela di cui il prodotto a denominazione protetta giuridicamente gode.

---

<sup>107</sup> Si citi la Commissione europea che è intervenuta con una propria nota scritta in favore dell'aceto balsamico di Modena nel 2020, cfr. M. Tropezano, *La UE: l'aceto balsamico è solo italiano*, in *La Stampa* (19 maggio 2020).

<sup>108</sup> Indubbiamente, anche alcuni prodotti non-italiani hanno beneficiato negli anni di questa espansione della disciplina, si pensi – oltre agli esempi posti nella giurisprudenza pregressa della sentenza *Morbier* – anche al *Schwarzwälder Schinken Ham* (prosciutto foresta nera) tedesco.

<sup>109</sup> Si badi anche alla sentenza *Altopiano Asiago*, non inseribile nel filone giurisprudenziale della “evocazione” ma ugualmente significativa. Per maggiori informazioni, v. M. Terenzi, *Il marchio “Altopiano di Asiago” fra evocazione e preuso*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente* 3 (2020).