

Vito Rubino

**ANCORA SUL CONFLITTO FRA
INDICAZIONI DI ORIGINE IN
ETICHETTA E DOP/IGP: IL CASO
DELL'«ALTOPIANO DI ASIAGO» AL
VAGLIO DELLA CORTE DI
CASSAZIONE**

Estratto



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Ancora sul conflitto fra indicazioni di origine in etichetta e DOP/IGP: il caso dell'«Altopiano di Asiago» al vaglio della Corte di cassazione

Questo commento analizza la sentenza della Suprema Corte di cassazione italiana sul marchio «Altopiano di Asiago», nella quale vengono affrontati due temi fondamentali per la tutela delle indicazioni geografiche nel diritto nell'ordinamento UE: la questione della «evocazione» e quella della sopravvivenza di marchi registrati anteriormente a una DOP/IGP. Con riferimento al primo profilo la Corte richiama la complessa evoluzione della giurisprudenza UE in materia e conclude che il marchio «Altopiano di Asiago» è da considerarsi senz'altro evocativo della DOP «Asiago» in base a tutti i criteri enunciati dalla Corte di giustizia UE. Con riferimento al secondo aspetto, la Corte, preso atto della anteriorità del marchio, ne dichiara possibile la sopravvivenza *ex art. 14, regolamento (CE) n. 510/06* affermando che sussiste un interesse anche del singolo operatore a poter vantare l'origine delle proprie merci attraverso l'etichettatura (interesse preso in considerazione anche dal legislatore UE e nazionale, ove si considerino le numerose recenti norme sull'etichettatura dei prodotti e degli ingredienti alimentari), in ragione del quale si giustifica la salvezza del marchio rispetto alla successiva protezione del toponimo come DOP, a condizione dell'accertamento della buona fede (rimesso al giudice di merito). Il commento finale trae spunto da questo passaggio per sottolineare come la forza crescente della nozione di «evocazione» stia innescando una serie di conflitti sul territorio, a causa della mancanza nella normativa sulla tutela dei prodotti agroalimentari di qualità di una chiara disciplina del toponimo come mera indicazione di provenienza. La tendenza a leggere la disciplina sulle indicazioni geografiche in chiave monopolistica impone agli operatori del settore una elevata cautela (*id est*: astenersi anche solo dall'accostamento concettuale

dei prodotti generici con quelli DOP/IGP), sacrificando la concorrenza e numerosi diritti fondamentali quali la libertà di espressione e le libertà economiche. L'attuale struttura normativa genera, inoltre, una elevata conflittualità sul territorio stesso di origine, con esiti spesso incerti a causa delle diverse sensibilità dei giudici nazionali sul tema. L'Autore conclude, quindi, la sua analisi auspicando un intervento «manutentivo» delle norme in esame che possa operare un corretto bilanciamento dei diritti e degli interessi in giuoco.

This article analyses the judgment of the Italian Supreme Court (Cassazione) on the trademark «Altopiano di Asiago», that tackles two fundamental issues regarding the protection of geographical indications of food in European Union law: the topic of «evocation» and the conflict between a trademark and a PDO/PGI. Concerning the first point, the Italian Court refers to the ECJ case-law on the notion of «evocation» and concludes that the trademark «Altopiano di Asiago», used for a cheese produced in the specific area of «Asiago» a town in the north-east of Italy, must be considered as an evocation of the PDO «Asiago» based on all the criteria stated by the European Court of Justice in its case-law on the matter. Concerning the second point, given that the trademark «Altopiano di Asiago» was registered before the PDO «Asiago», the Italian Court states that its use can continue in accordance with article 14 of the EC Regulation No. 510/06, also because there is a specific interest of food business operators in showing the origin of their food products, as emerges from the many recent national and EU rules on the origin of foodstuff and/or food ingredients. This specific interest could be protected also through a trademark if it had been registered in good faith before the PDO/PGI in question. The Author's final remark highlights that the increase in the protection of geographical indications in EU law (and, in particular, the expanding area of application of the concept of «evocation») is leading to many conflicts within the same territory, considering the lack of a clear «flexibility» clause in the general rules on the protection of PDO/PGI related to the fair and lawful use of a toponym in the labelling to give a general indication of the provenance of the foodstuff. The «monopolistic» reading of the GI regulations leads food business operators to change their behaviour (i.e.: to refrain from any possible juxtaposition with PDO/PGI) but this effect can lead to a limitation of some fundamental rights, such as freedom of expression and economic freedoms, or can increase judicial conflicts to safeguard the economic interests of competitors (with uncertain results, considering

the different approaches of national judges to this topic). Finally, the Author remarks that it appears desirable a regulatory solution to this problem, which implies an update of the current regulatory framework in the same direction of trademark case-law and regulatory experience.

Parole chiave: indicazioni geografiche - denominazioni di origine protetta - DOP - marchio - marchio di fatto - preuso - coesistenza - indicazione di provenienza - libertà di espressione - libertà d'impresa

Keywords: *geographical indications - protected denominations of origin - PDO; trademark; de facto trademark - prior use - coexistence - indication of provenance - country of origin labelling - freedom of expression - freedom to exercise an economic activity*

Cass. Sez. I Civ. 23 ottobre 2019, n. 27194 - Genovese, pres.; Valitutti, est. - P.G. e Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago soc. coop. a r.l. c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (*Cassa con rinvio App. Venezia 19 maggio 2014*)

Produzione, commercio e consumo - Marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta - Differenza - Titolare di un marchio registrato in buona fede in epoca precedente la denominazione di origine protetta - Uso del marchio (nome geografico) - Legittimità.

La differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta non esclude, alla stregua della normativa e della giurisprudenza europea, l'interesse comune, rappresentato dall'uso e dal nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto, per cui il titolare di un marchio registrato in buona fede in epoca precedente la denominazione di origine protetta ben può proseguire, nonostante la successiva registrazione di detta denominazione protetta, l'uso del marchio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento n. 510/2006, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. *Introduzione.* La vicenda del marchio consortile «Altopiano di Asiago» offre alla Suprema Corte di cassazione l'opportunità di tornare su due aspetti estremamente dibattuti in tema di marchi e denominazioni di origine protetta: i limiti di applicazione dell'istituto giuridico della «evocazione» di una DOP/IGP e il problema del c.d. «preuso» di un marchio geografico rispetto alla registrazione di un toponimo nel sistema di regole europee sui prodotti alimentari di qualità.

Entrambi meritano segnalazione sia per la chiarezza ed accuratezza della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale operata dalla Corte, sia per la proiezione delle relative statuizioni su un gran numero di questioni attualmente pendenti in materia avanti le autorità giudiziarie europee, tanto con riferimento al profilo sanzionatorio quanto alle problematiche di diritto industriale in senso stretto.

La pronuncia, tuttavia, si segnala all'attenzione del lettore soprattutto per la valorizzazione giuridica delle ragioni che giustificano l'ancoraggio nell'etichettatura dei prodotti alimentari ai valori del territorio, elemento che, letto in chiave più ampia dei termini della vicenda sottoposta a giudizio, potrebbe nel breve periodo portare all'esplosione del latente conflitto fra DOP/IGP e prodotti generici provenienti dalla medesima area geografica sulla base del bilanciamento fra ragioni della concorrenza e interessi pubblicistici sottesi alla tutela dei nomi geografici dei prodotti di qualità.

Di seguito si procederà, dunque, anzitutto a una ricostruzione sintetica dei fatti di causa e dei passaggi logico-giuridici più significativi della sentenza; quindi si formuleranno alcune osservazioni di massima sul difficile equilibrio fra interessi pubblici e diritti privati nella materia in esame nella prospettiva di un possibile aggiornamento del quadro giuridico di riferimento.

2. *Breve sintesi della vicenda litigiosa.* La decisione della Corte di cassazione in commento nasce da una sanzione amministrativa irrogata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a un Consorzio di caseifici per l'utilizzo nell'etichettatura di alcuni formaggi della dicitura «Altopiano di Asiago», ritenuta evocativa della DOP «Asiago» nonché decettiva per il consumatore, siccome potenzialmente atta ad attribuire ai prodotti (generici) così contrassegnati le caratteristiche (e le qualità) del noto formaggio trentino a denominazione di origine protetta¹.

Avverso il provvedimento veniva interposta opposizione sulla base della asserita legittimità dell'utilizzo della dicitura contestata in ragione della correttezza della indicazione di provenienza (si trattava, infatti, di formaggi realmente ottenuti sull'altopiano di Asiago) e del fatto che la locuzione contenente il riferimento toponomastico doveva considerarsi un marchio geografico registrato anteriormente alla DOP (in particolare nel 1982, mentre la DOP risale al 1996²).

¹La sanzione era stata comminata nel 2011 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004, concernente *disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari* (in *G.U.* n. 293 del 15 dicembre 2004), per aver utilizzato, sugli imballaggi - c.d. *pleures* - di alcune forme di formaggio prodotte dal Consorzio, la dicitura «Altopiano di Asiago», traendo in tal modo in inganno il consumatore, con l'attribuire al prodotto posto in vendita qualità e caratteristiche che lo stesso non possiede, associandolo ad un'altra produzione invece provvista delle qualità e delle caratteristiche vantate. La disciplina sulla protezione dei nomi geografici dei prodotti di qualità diversi dai vini e dalle bevande spiritose è stata introdotta nell'ordinamento comunitario per la prima volta nel 1992 con il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in *G.U.C.E.* L 208 del 24 luglio 1992, 1 ss., oggi il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in *G.U.U.E.* L 343 del 14 dicembre 2012, 1 ss.

²La registrazione del toponimo «Asiago» come DOP è avvenuta nel 1996 con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, in *G.U.C.E.* L 148 del 21 giugno 1996, 1 ss.

Le doglianze, rigettate tanto in primo grado quanto in appello, venivano riproposte con ricorso per cassazione sotto il duplice profilo dell'assenza degli estremi giuridici dell'evocazione e dell'uso legittimo del marchio, argomenti che, dunque, costituiscono i due passaggi sostanziali di riferimento nella sentenza qui in esame.

3. *I passaggi argomentativi della Corte di cassazione.* Con riferimento al primo aspetto (natura «evocativa» della dicitura contestata) la Corte effettua anzitutto una ampia ricognizione della giurisprudenza della Corte di giustizia UE sottolineando come quest'ultima abbia inizialmente individuato la fattispecie nella mera riproduzione (parziale o totale) del topónimo protetto all'interno del nome volgare di modo da generare nella mente del consumatore una associazione fra il prodotto tipico e quello generico (cfr. i noti casi *Cambozola*³ e *Parmesan*⁴).

Più di recente il concetto è stato allargato alle condotte qualificabili come aggancio parassitario al prodotto DOP/IGP attraverso il mero accostamento linguistico (cfr. il caso del *Whisky* tedesco *Glen Buchenbach*⁵,

³ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia CE del 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG c. Eduard Bracharz GmbH*, in *Racc.*, 1999, p. I-1321 ss., su cui si vedano i commenti di F. CAPELLI, *La Corte di giustizia tra «feta» e «cambozola»*, in *Dir. com. e scambi int.*, 1999, 273-283; L. COSTATO, *Brevi note a proposito di tre sentenze su circolazione dei prodotti, marchi e protezione dei consumatori*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, 157-161; A. DI LAURO, *Denominazione d'origine protetta e nozione di denominazione generica: il caso «Feta»*, *ivi*, 1999, II, 161-174; P. DAMIANI, *La Corte di giustizia delle Comunità europee tra «esigenze di libera circolazione delle merci» e «tutela dei consumatori dei prodotti agroalimentari di qualità»*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 1999, 1206-1211.

⁴ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia CE 25 giugno 2002, in causa C-66/00, *Dante Bigi*, in *Racc. digit.* ECLI:EU:C:2002:397, su cui si vedano i commenti di S. SCARCELLA, *La tutela delle denominazioni di origine protetta*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, 428-448; S. VENTURA, *Il «Parmesan» alla Corte di giustizia*, in *Dir. com. e scambi int.*, 2002, 501-507; O. FIUMARA, *La tutela comunitaria del Parmigiano Reggiano*, in *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, 2002, II, 58-60; U. PATRONI GRIFFI, *Il caso Parmesan. Considerazioni parasistematiche sul rapporto tra disciplina delle DOP e disciplina dei marchi*, in *Gastronomie, alimentation et droit: mélanges en l'honneur de Pierre Widmer*, 2003, 129-147; L. COSTATO, *Parmigiano e Parmesan*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, II, 183-187; M. BORRACCETTI, *Parmigiano Reggiano, «Parmesan» e denominazioni d'origine*, *ivi*, 2003, II, 187-195; F. GONZÁLEZ BOTIJA, *A vueltas con el envasado en la región de producción y el respeto a la libre circulación de mercancías - Comentario a las sentencias del TJCE sobre el queso «Grana Padano» y el «Jamón de Parma»*, in *Revista española de Derecho Europeo*, 2004, 139-168.

⁵ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE 7 giugno 2018, in causa C- 44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, in *Racc. Digit.* EU:C:2018:415, su cui si vedano M. BRÜSS, *«Glen Buchenbach»: CJEU further clarifies the system of prohibited acts with regard to geographical indications*, in *European Intellectual Property Review*, 2018, 746-750; V. MANTROVS, *Do you prefer Scotch or German whisky?: CJEU judgment in the Scotch Whisky and Glen Buchenbach dispute*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2018, 719-729.

ritenuto evocativo del nome *Scotch Whisky* per l'uso del termine tipicamente scozzese «Glen») o per ragioni culturali (cfr. il caso del formaggio *Rocinante*, il cui riferimento allusivo all'opera letteraria *Don Chisciotte di Cervantes* ha portato la Corte a ritenere sussistente una evocazione della DOP *Manchego* per associazione mentale di tipo «concettuale»⁶).

In sostanza in base alle pronunce più recenti è possibile ipotizzare una evocazione anche nelle ipotesi di scimmiettatura nonché nelle tecniche di marketing subliminale che facciano leva su fattori accomunanti quali richiami semiotici, grafici o puramente fonetici.

La crescente forza attrattiva dell'evocazione ha trovato, infine, un ulteriore profilo di espansione nella individuazione quale parametro per le valutazioni del giudice di merito non più in un generico «consumatore mediamente informato ed attento», bensì nel più indefinito «consumatore medio europeo», ossia un soggetto che può incarnare sensibilità culturali, linguistiche e attitudini psicologiche assai diverse fra loro (cfr. la sentenza *Verlados*⁷).

⁶ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*, concernente formaggi realizzati nel medesimo territorio di origine della DOP «Manchego», recanti nell'etichettatura vari riferimenti concettuali alla regione così denominata. Sulla sentenza in oggetto si veda quale primo commento 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 *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2019, 4, nonché, per un ulteriore inquadramento giuridico, la mia nota, *The 'indirect' or 'conceptual' evocation of a protected designation of origin and its practical and juridical consequences after ECJ case Queso Manchego*, in *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2019, 64, 963-979.

⁷ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus*, in *Racc. digit. ECLI:EU:C:2016:35*, su cui si vedano i commenti di A. VOLPATO, *On consumer, evocation and cider spirit: note on case C-75/15 of the Court of Justice of the European Union*, in *European food and feed law review*, 2016, 140-144; N. COPPOLA, *Viiniverla: too much 'ado' about nothing*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016, 406-408; V. PAGANIZZA, *More Holes than Cheese: PDOs, Evocation and a Possible Solution*, in *European food and feed law review*, 2015, 222 ss., nonché, per ult. cit., il mio commento *L'evocazione di una denominazione geografica protetta ed il «consumatore medio dell'Unione europea»*, in *Il diritto dell'economia*, 2016, 489-496. Sulla evocazione si veda, altresì, la sentenza del Tribunale di primo grado UE 2 febbraio 2017, in causa T-510/15, *Roberto Mengozzi c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale*, in *Racc. digit. ECLI:EU:T:2017:54*, su cui C.F. CODUTI, *Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro*, in *Riv. dir. al.*, 2017, <http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2017-04/CODUTI.pdf>; M. ALABRESE, *«Toscana» batte «Toscoro»: un nuovo match nella competizione tra marchi e indicazioni geografiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, II, 194-202, nonché, per ult. cit., il mio commento *From «Cambozola» to «Toscoro»: the difficult distinction between «evocation» of a protected geographical indication, «product affinity» and misleading commercial practices*, in *European food and feed law review*, 2017, 326-334.

Sulla base di questo *excursus* la Suprema Corte, conclude quindi l'esame del primo motivo di ricorso affermando che la locuzione in esame (*Altopiano di Asiago*) «presenta tutte le caratteristiche evidenziate dalla giurisprudenza europea idonee ad integrare la nozione di “evocazione”, sussistendo: a) la “parziale incorporazione” della denominazione protetta “Asiago” nella contestata espressione “Altopiano di Asiago”; b) la “parziale similarità fonetica e/o visiva”, vertendosi nel concreto (...) in una fattispecie in cui non si è in presenza neppure di un nome imitato, contraffatto o storpiato, come *Parmesan* o *Cambozola*, con riferimento ai quali la Corte del Lussemburgo ha ritenuto sussistere l'evocazione, ma di una pedissequa riproduzione del termine “Asiago” con la sola aggiunta del sostantivo “Altopiano”, certamente idoneo ad evocare nella mente del consumatore medio, in special modo in una zona dove tale produzione è molto diffusa, il noto formaggio Asiago; c) la “somiglianza concettuale”, trattandosi del medesimo prodotto lattiero-caseario, proveniente dalla medesima zona di produzione».

Secondo la Corte la natura «formale» della tutela, accanto agli elementi di affinità concettuale e materiale dei prodotti in comparazione, giustificano quindi il giudizio di evocatività della locuzione a prescindere da ogni considerazione svolta dai ricorrenti circa la fondatezza dell'indicazione di provenienza del prodotto⁸.

Ciò detto, la Corte ritiene fondamentale analizzare nel caso di specie il tema del rapporto di anteriorità del marchio rispetto alla registrazione della DOP, siccome il regolamento (CE) n. 510/06 sulla tutela delle indicazioni geografiche (oggi n. 1151/2012/UE) prevedeva una specifica eccezione per il caso di specie⁹.

⁸ In particolare nei due gradi di merito del giudizio è stata ritenuta sostanzialmente irrilevante la esistenza di precisi obblighi di etichettatura quanto all'origine dei prodotti in questione (in particolare nella legislazione italiana concernente l'obbligo di indicazione dell'origine del latte nell'etichettatura dei formaggi), tenuto conto che l'art. 13 del regolamento CE sulle DOP/IGP precisa chiaramente che «l'evocazione, l'usurpazione o l'imitazione non è esclusa anche se l'origine vera del prodotto è indicata».

⁹ Il 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 *G.U.C.E.* L 93 del 31 marzo 2006, 12 ss.), prevedeva (art. 14) che «nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 1° gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'ori-

In questo secondo passaggio della sentenza il Supremo Collegio richiama (nuovamente) la normativa sull'etichettatura degli alimenti nella parte in cui l'origine o la provenienza vengono valorizzati come elementi di estrema rilevanza per il consumatore contemporaneo, sì da trarne quale prima conclusione il convincimento per cui «è evidente, nonostante la differenza di funzioni tra marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta (...) un interesse comune, rappresentato dall'uso del nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto. E ciò attraverso l'evocazione di fattori ambientali, storici e culturali che traggono dal territorio la loro forza distintiva e che valgono a caratterizzare ciò che vi si produce come del tutto peculiare nel suo genere».

In questa prospettiva la Corte ricorda come in base alla giurisprudenza del Lussemburgo sul caso *Bavaria*¹⁰, il marchio preesistente alla DOP/IGP – laddove non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla disciplina europea e nazionale in materia – assume uno specifico rilievo, in ragione «dell'importanza che l'indicazione dell'origine e della provenienza del prodotto nell'etichettatura e nell'imballaggio dello stesso assume in ambito comunitario».

Ne consegue, a giudizio della Cassazione, che la dicitura «Altopiano di Asiago», pur evocando la DOP «Asiago», può essere ritenuta legittima siccome sostanzialmente coincidente con il marchio anteriore, di cui il regolamento (CE) n. 510/06 consente la sopravvivenza a condizione che la Corte d'appello accerti la registrazione in buona fede, nonché

gine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario». La norma è attualmente riprodotta nell'art. 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012 (*infra*).

¹⁰ Cfr. le sentenze della Corte di giustizia UE 2 luglio 2009, in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia S.r.l. c. Bayerischer Brauerbund Ev*, in *Racc. digit.* ECLI:EU:C:2009:415, nonché 22 dicembre 2010, in causa C-120/08, *Bavaria NV c. Bayerischer Brauerbund eV*, in *Racc. digit.* ECLI:EU:C:2010:798, a commento delle quali si vedano I. CANFORA, *Marchi e denominazioni di origine protette: Bavaria e Bayerisches bier*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2010, 95-97; L. GONZÁLEZ VAQUÉ, *Coexistencia entre una marca y una indicación geográfica protegida*, in *Revista de Derecho Alimentario*, 2009, 39-43; N. COUTRELIS, *The Protection of a Name registered as a Protected Geographical Indication (PGI) under the simplified Procedure against a Trade Mark*, in *European food and feed law review*, 2011, 116-120; L. GIOVE, *La Corte di giustizia sul conflitto tra marchi e indicazioni geografiche*, in *Il dir. ind.*, 2011, 358-363.

la effettiva corrispondenza dell'origine del prodotto con il contenuto concettuale del marchio.

4. *Valutazioni conclusive.* L'esame dei passaggi logico-giuridici della sentenza fa emergere, quale spunto di riflessione rilevante, il peso e il significato dell'interazione fra la crescente attenzione normativa per l'origine nell'etichettatura dei prodotti e la materia oggetto del contendere (DOP/IGP).

Infatti, nonostante su entrambe le questioni sostanziali esaminate (evocazione e anteriorità del marchio) gli Ermellini non si siano discostati dagli orientamenti giurisprudenziali consolidati del Lussemburgo, le motivazioni utilizzate sottolineano una particolare criticità con riferimento al territorio e alle esigenze – anche individuali – di valorizzazione della dimensione produttiva locale.

I passaggi argomentativi non sono – invero – nitidissimi, e ciò probabilmente anche a causa della natura oggettivamente «angusta» dello spazio giuridico concesso dal carattere esauriente delle norme UE di riferimento e dalla sovrabbondanza di indicazioni interpretative della giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Tuttavia la portata del principio di diritto enunciato dalla sentenza qui in commento può essere ben colta valorizzando, anzitutto, la premessa teorica ai ragionamenti sui due punti cruciali della controversia.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, l'attenzione dell'Unione europea per i segni del territorio si è sviluppata negli ultimi decenni attorno al valore che i consumatori attribuiscono all'opera delle comunità locali e ai fattori agroambientali che influenzano le caratteristiche dei prodotti: non, dunque, per mere ragioni di estensione formale di titoli di privativa, ma, semmai, in funzione di finalità pubblicistiche sottese alla evoluzione della Politica agricola comune «sempre più diretta a promuovere lo sviluppo degli spazi rurali e a riconoscere l'imprenditore agricolo nel suo ruolo di produttore e promotore delle bellezze e delle risorse, anche produttive, delle realtà locali».

Orbene, un simile orientamento – in cui si collocano i plurimi richiami alla recente normativa nazionale ed europea sull'origine dei prodotti e delle materie prime nonché alla disciplina italiana sui c.d. «Prodotti agroalimentari tradizionali» e al sistema di protezione europea dei toponimi – viene declinato dalla Corte essenzial-

mente sotto forma di bilanciamento fra la tutela della DOP (dall'evocazione) e quella del marchio, rimettendo alla Corte d'appello l'indagine sulla buona fede (imprescindibile punto di equilibrio fra i due interessi in discussione).

In altre parole, secondo la Cassazione, la differenza di funzione fra marchi e indicazioni geografiche non consente, di per sé, di escludere la legittimità dei primi a vantaggio delle seconde, dovendosi comunque procedere ad uno scrutinio caso per caso volto ad accertare l'antioriorità e la buona fede delle registrazioni, sul presupposto giuridico dell'assenza di cause di nullità del marchio, tenuto conto del «vantaggio competitivo che il riferimento geografico può garantire al prodotto».

Una simile statuizione può, forse, apparire di modesto effetto se ci si limita alla prospettiva del rapporto fra marchi anteriormente registrati e DOP/IGP, ove il richiamato art. 14 del regolamento europeo sui prodotti di qualità probabilmente già incorporava in modo implicito questo criterio consentendo nelle condizioni indicate la salvezza dei primi e la coesistenza delle seconde. Di fatto, con riferimento a queste fattispecie, la pronuncia sottolinea solo la necessità di una motivazione particolarmente attenta quanto alla buona fede, che potrebbe essere ritenuta sussistere in base alle ragioni di interesse specifico enunciate dalla Corte in funzione dell'analisi caso per caso della fattispecie.

La portata della sentenza appare, tuttavia, potenzialmente più ampia laddove fa implicitamente riemergere una contraddizione mai risolta fra le diverse normative europee chiamate in causa dalla vicenda, ossia l'esigenza di tutelare e rafforzare i prodotti tipici di qualità attraverso un percorso che assicuri l'uso esclusivo del toponimo ai soggetti che appartengono al circuito della DOP/IGP e la crescente insistenza del legislatore nel sottolineare l'importanza fondamentale della trasparenza comunicativa sul dato dell'origine per tutti gli alimenti (compresi quelli generici provenienti dalla medesima area geografica).

La frizione, in particolare, sorge a causa del fatto che i regolamenti sulla protezione delle indicazioni geografiche, muovendo da una impostazione iniziale di tipo «industrialistico», si sono puntualmente occupati dei conflitti con gli altri titoli formali di proprietà in-

dustriale (marchi individuali e collettivi, registrati e di fatto *ex art.* 14, come accennato), ma non hanno mai incorporato efficaci previsioni quale quella in merito al divieto¹¹ di uso della privativa nei confronti dei terzi quando l'uso del toponimo abbia mere finalità di indicazione di provenienza o, nella interessante prospettazione della sentenza qui in commento, laddove la coerenza fra dichiarazione di origine ed effettiva dislocazione della filiera produttiva sul territorio risponda a verità.

Accade così che dalla lacuna derivino numerose vicende giudiziarie in cui le imprese del territorio si vedono inibita la libertà e nella fornitura volontaria di informazioni (o precisazioni) sul luogo di realizzazione dell'alimento o sulle caratteristiche che da ciò possono derivare¹², nonostante la normativa generale sulle informazioni ai consumatori (cfr. reg. n. 1169/2011/UE¹³) e le sue disposizioni esecutive (cfr. reg. n. 2018/775/UE¹⁴ sull'origine dell'ingrediente primario in etichetta, nonché, a livello nazionale, il d.m. n. 990/2017 sull'origine del latte¹⁵) appaiano orientate in senso diverso.

¹¹ Cfr. il regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, in *G.U.U.E.* L 154 del 16 giugno 2017, 1-99. Sul rapporto fra marchi e indicazioni geografiche si vedano, *ex plurimis*, A. GERMANÒ, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico e il marchio regionale di qualità*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1996, 662 ss.; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, 1034 ss.; S. MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, in *AA. VV.*, *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e conoscenza*, tomo II, Milano, 2004, 910 ss.; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario*, vol. III, Torino, 2011, 321-421; E. ROOK BASILE, *La regolazione dell'origine e della provenienza nel mercato globale*, in M. GOLDONI - E. SIRSI, *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella produzione dei prodotti alimentari*, Milano, 2001, 76 ss.; E. TIBERTI, *Geographical Indications and Trademarks: space for coexistence as an equitable solution (Indicazioni geografiche e marchi commerciali: spazio per la convivenza come soluzione equa)*, in *Riv. dir. al.*, 2013, 7 ss.; F. ALBISINI, *Marchi e indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, Relazione al Seminario «La tutela dell'origine dei prodotti alimentari», Alessandria, 22 maggio 2015, in *Riv. dir. agr.*, 2015, 434-469; S. MASINI, *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2015, 249-254; G.E. SIRONI, *Toponimo e segni distintivi*, in *AIDA*, 2015, 359 ss.; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2019.

¹² Si veda, al riguardo, la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1363/2014 del 15 maggio 2014, relativa a un pecorino fatto in Sardegna con latte sardo, non DOP, recante in etichetta l'indicazione della Sardegna come luogo di produzione e di origine della materia prima, contestato dall'ICQRF come evocazione della DOP «Pecorino Sardo».

¹³ Cfr. il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in *G.U.U.E.* L 304 del 22 novembre 2011, 18 ss.

¹⁴ Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 della Commissione del 28 maggio 2018 recante modalità di applicazione dell'art. 26, par. 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, in *G.U.U.E.* L 131 del 29 maggio 2018, 8-11.

¹⁵ Cfr. il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 9 dicembre 2016,

Ai produttori locali che non aderiscono al circuito DOP/IGP viene, così, di fatto imposto un atteggiamento di *self-restraint*¹⁶, che consiste nel non precisare oltre il minimo obbligatorio (UE/Italia) l'origine di materie prime e prodotti anche ove una informazione del genere sia normativamente imposta (e, dunque, sconta una prevalutazione di rilevanza per il consumatore), nonché, ovviamente, astenersi da ogni comunicazione (grafica, descrittiva o anche solo concettuale) che, pur essendo un evidente vantaggio competitivo per il prodotto del territorio, finirebbe per essere attratta nell'orbita dell'evocazione.

La problematica descritta richiede una soluzione normativa.

Il legislatore UE dovrebbe fare chiarezza in merito al rapporto fra le discipline richiamate e i valori che ne governano l'interpretazione, eventualmente includendo nei regolamenti sulla tutela dei prodotti agroalimentari di qualità alcune clausole sul rapporto con la comunicazione dell'origine dei prodotti generici provenienti dal medesimo territorio modellate sull'esempio della disciplina dei marchi collettivi.

Ciò a maggior ragione ove si pensi che il regolamento (UE) n. 2018/775 della Commissione sull'origine dell'ingrediente primario in etichetta inopportuno non ha esteso i suoi obblighi all'ambito delle DOP/IGP, con ciò contribuendo ad esasperare il disorientamento in materia e ad alimentare le istanze di maggiore trasparenza comunicativa per i consumatori.

Una simile soluzione, peraltro, non porrebbe a rischio di aprire le porte a fenomeni speculativi e parassitari «interni» alla zona geografica di riferimento, poiché simili eventualità potrebbero essere adeguatamente respinte e represses con gli strumenti di tutela previsti dai regolamenti UE (evocazione, usurpazione etc.), la cui applicazione verrebbe rimessa, volta per volta, al controllo dell'amministrazione pubblica e al vaglio giudiziario.

Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in G.U. n. 15 del 19 gennaio 2017.

¹⁶ Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso delle Pesche di Romagna, ove l'obbligo di indicazione dell'origine imposto dal regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. OCM Unica) viene da alcuni interpretato nel senso di doversi limitare necessariamente l'indicazione alla Nazione (Italia) senza facoltà di precisare la Regione (Romagna), per non incappare nella evocazione della IGP «Pesche e Nettarine di Romagna». Particolare attenzione andrà prestata, in questo senso, all'applicazione - ormai imminente - del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 sull'origine dell'ingrediente primario in etichetta cit.

Ove a ciò non si pervenisse in tempi stretti con adeguate modifiche normative, è ragionevole prevedere che la questione prima o poi possa emergere nell'ambito di un incidente giudiziario, ed essere quindi rimessa alla Corte di giustizia sotto forma di conflitto fra i diritti fondamentali dei produttori estranei al circuito delle DOP/IGP (in particolare libertà di espressione e di informazione *ex art. 11 CDFUE*, libertà di iniziativa economica declinata come libertà di lavorare *ex art. 15 CDFUE* e libertà di impresa *ex art. 16 CDFUE*) e gli interessi pubblici sottesi alla tutela dei nomi geografici, tra i quali, *in primis*, l'esigenza di preservare la distintività del toponimo evitandone l'annacquamento per effetto di un eccessivo ricorso alle indicazioni di provenienza da parte di prodotti generici ottenuti nella medesima zona geografica senza il rispetto del disciplinare DOP/IGP.

In altre parole, lo scontro che si produrrebbe potrebbe avere come oggetto il bilanciamento fra le ragioni della concorrenza e quelle della tutela e del rafforzamento delle DOP/IGP, di cui il caso di specie – seppur nella peculiare forma del conflitto fra marchio anteriore e denominazione di origine protetta – costituisce una rappresentazione.

Poiché l'esito di un simile conflitto giudiziario sarebbe del tutto incerto e suscettibile di essere influenzato dal singolo caso di specie all'interno del quale la questione venisse sollevata, risulterebbe auspicabile che la questione venisse affrontata prima di una simile evenienza nell'ambito di una ragionevole revisione dei testi normativi di riferimento.