

PAOLO VERONESI<sup>1</sup>

## La tutela delle indicazioni geografiche e il loro rapporto con i marchi alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143: giurisprudenza europea e prassi dell'EU IPO

<sup>1</sup> Società Italiana Brevetti S.p.A. – UGIVI

### I. INTRODUZIONE

Le indicazioni geografiche registrate come denominazioni di origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) rappresentano un elemento cardine della politica europea in materia di qualità agroalimentare, costituendo non solo un importante strumento di tutela della proprietà intellettuale<sup>1</sup>, ma anche un volano per lo sviluppo socioeconomico dei territori e delle comunità rurali. Il recente Regolamento (UE) 2024/1143<sup>2</sup> sulle Indicazioni Geografiche (IG) segna una significativa evoluzione del quadro normativo europeo in materia, introducendo un sistema unificato di protezione che supera la precedente frammentazione settoriale e amplifica la portata della tutela.

<sup>1</sup> Si veda il considerando 21 del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli: «Trattandosi di un tipo di diritto di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche aiutano gli operatori e le imprese a valorizzare i loro beni immateriali».

<sup>2</sup> Il Regolamento (UE) 2024/1143 ha abrogato il Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e modificato il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio, nonché il Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008.

La *ratio legis* di questa riforma risiede nell'esigenza di rispondere alle crescenti sfide poste dalla globalizzazione dei mercati, dalla digitalizzazione del commercio e dall'intensificarsi di fenomeni di contraffazione che minacciano il valore delle produzioni tradizionali europee.

Il presente contributo si propone di analizzare criticamente le innovazioni introdotte dal Regolamento (UE) 2024/1143, valutandone l'impatto potenziale sul sistema di protezione delle IG<sup>3</sup>. L'indagine prenderà in esame gli aspetti sostanziali della riforma, con particolare attenzione all'interazione con altri regimi di proprietà intellettuale (i marchi), ivi incluse le nuove modalità di tutela *ex officio* per il settore dei vini.

La tesi che si intende sostenere è che, sebbene il Regolamento (UE) 2024/1143 rappresenti un significativo avanzamento verso una più efficace protezione delle IG nell'Unione Europea, permangono alcune criticità, legate in particolare alla gestione delle interferenze con i marchi d'impresa, senza trascurare le problematiche dei controlli sui mercati digitali.

L'approccio metodologico adottato coniuga l'analisi delle disposizioni normative con una prospettiva empirica. Particolare attenzione sarà infatti dedicata alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e alla prassi dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ("EUIPO"), che hanno svolto e continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nell'interpretazione e nell'applicazione della disciplina delle IG, soprattutto in relazione al conflitto con i marchi.

## 2. L'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1143

Le norme sulla protezione delle IG sono incardinate nell'art. 26 del nuovo Regolamento, in particolare nel suo primo comma<sup>4</sup>. Le prime due ipotesi (lettere

<sup>3</sup> Sulla protezione delle IG si veda M. GIUFFRIDA, *Il sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in F. ALBISINNI, L. COSTATO, *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione Europea*, Padova, 2023, pp. 990 ss.; A. DI LAURO, *Le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO, *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2024, pp. 605 ss.; a cura di N. LUCIFERO, *La tutela internazionale delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari*, Padova, 2023; A. ZAPPALAGLIO, *The transformation of EU Geographical Indications Law. The Present, Past and Future of the Origin Link*, Londra, 2021; D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge, 2012; F. CAPELLI, *La tutela dei prodotti agroalimentari di qualità in Italia e in Europa. Un'evoluzione giuridica di successo*, Napoli, 2018; M. BLAKENEX, *The Protection of Geographical Indications: Law and Practice*, Cheltenham, 2024.

<sup>4</sup> «Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai

a) e b) dell'art. 26) si riferiscono a usi dell'IG che in qualche modo traggono un indebito vantaggio dalla reputazione del segno protetto, anche se, come sarà evidenziato in seguito, l'interpretazione dell'art. 26, par. 1, lett. b) apre interrogativi non ancora pienamente risolti.

L'art. 26, par. 1, lett. a) si riferisce all'uso diretto o indiretto di un'IG. La Corte di Giustizia ha interpretato in senso restrittivo la nozione di "uso diretto" nel caso *Scotch Whisky*<sup>5</sup>, limitandolo solo a casi di marchi identici o quasi identici a un'IG. Un esempio noto è quello della sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Champanillo*<sup>6</sup>, nella quale si legge che «tale segno (cfr. *Champanillo*), pur suggerendo tale denominazione (cfr. *Champagne*), si allontana significativamente da un punto di vista visivo e/o fonetico». Ci si può domandare se per il pubblico spagnolo, italiano e francese vi fosse o meno un collegamento strettissimo fra *Champagne* e *Champanillo*. La Corte ha optato per una risposta negativa e il caso è stato definito ai sensi dell'art. 103, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) 1308/2013 (attuale art. 26, par 1, lett. b del Reg. (UE) 2024/71143), vale a dire dell'evocazione. Il caso in questione riguardava un marchio spagnolo e l'uso di una denominazione commerciale per esercizi de-

---

prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfruttati, indebolisca, svalorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti; c) 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, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto».

<sup>5</sup> Corte di Giustizia, 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*: «L'utilizzo del termine "impiego", nella disposizione in parola, richiede, per definizione, come l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 28 delle sue conclusioni, che il segno controverso faccia uso della stessa indicazione geografica protetta, nella forma in cui quest'ultima è stata registrata o, quanto meno, in una forma che presenti collegamenti così stretti con quest'ultima, da un punto di vista fonetico e/o visivo, che il segno controverso risulti evidentemente legato ad essa in modo inscindibile» (punto 29).

<sup>6</sup> Corte di Giustizia, 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB*: «si pone la questione di sapere se il segno CHAMPANILLO di cui trattasi, che risulta dalla combinazione del termine champagne in spagnolo (*champán*), senza accento tonico sulla vocale "a", con il suffisso diminutivo "illo", e che significa quindi, in spagnolo, "piccolo champagne", sia o meno comparabile alla DOP "Champagne". Appare che tale segno, pur suggerendo tale denominazione, se ne allontani significativamente da un punto di vista visivo e/o fonetico. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza menzionata ai punti da 36 a 39 della presente sentenza, l'uso di un segno siffatto non sembra rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013» (punto 41).

stinati alla ristorazione in Spagna. Il pubblico era quindi spagnolo. Se il caso avesse riguardato un marchio dell'Unione Europea, ricordiamo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia nel caso *Queso Manchego*: «se la tutela effettiva e uniforme delle denominazioni registrate richiede che non si tenga conto di circostanze suscettibili di escludere l'esistenza di un'evocazione per i soli consumatori di uno Stato membro, tuttavia tale requisito non richiede che un'evocazione valutata con riferimento al consumatore di un solo Stato membro sia insufficiente a far scattare la tutela predisposta dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006»<sup>7</sup>.

La questione dell'uso diretto di una denominazione può così diventare problematica e aleatoria e spesso usi apparentemente diretti vengono classificati come “evocazione” di una DOP o IGP.

Per ciò che riguarda l'art. 26, par. 1, lett. c) è condivisibile quanto sostenuto dall'avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle sue conclusioni nel caso *Scotch Whisky*<sup>8</sup>, per il quale «questa norma contiene un elenco graduato di atti vietati, in cui la lettera c) si differenzia dalle due disposizioni che la precedono. In effetti, mentre la lettera a) si limita agli atti di impiego di un'indicazione geografica protetta e la lettera b) del medesimo agli atti di usurpazione, imitazione o evocazione, la lettera c) estende il perimetro protetto, incorporandovi le “indicazioni” (vale a dire le informazioni fornite ai consumatori) contenute nella designazione, nella presentazione o nell'etichettatura del prodotto in questione, le quali, pur non evocando realmente l'indicazione geografica protetta, sono qualificabili come “false o ingannevoli” rispetto al legame che creano tra il prodotto e l'indicazione geografica protetta». La lettera d) dell'art. 26, par. 1, rappresenta una sorta di norma di chiusura (*catch-all*), che è comunque basata anch'essa sull'ingannevolezza di qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore.

In ogni caso non si riscontrano significative novità rispetto alla normativa precedente, che sulla protezione delle IG era suddivisa in tre regolamenti<sup>9</sup>. Si segnala l'inserimento dei “servizi” nel caso di uso diretto o indiretto di un'IG che ne sfrutti la reputazione<sup>10</sup> e l'aggiunta dell'espressione «o ancora danneg-

<sup>7</sup> Corte di Giustizia, 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud* (punto 48).

<sup>8</sup> Corte di Giustizia, 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*.

<sup>9</sup> Art. 13 del Regolamento (UE) 1151/2012, art. 103 del Regolamento (UE) 1308/2013 e art. 21 del Regolamento (UE) 2019/787.

<sup>10</sup> Nei precedenti regolamenti si faceva riferimento solo ai prodotti. Ricordiamo che la tutela nei confronti dell'imitazione, usurpazione ed evocazione delle Indicazioni Geografiche è stata ritenuta estesa anche ai servizi grazie all'interpretazione della Corte di Giustizia, 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB*. In realtà già il Conside-

gi» alle tre fattispecie dello sfruttamento della reputazione, indebolimento e svigorimento<sup>11</sup>. Si noti però che, diversamente dai regolamenti in materia di prodotti agricoli, alimentari e vitivinicoli, l'art. 21 del Reg. (UE) 2019/787 non era stato modificato dal Reg. (UE) 2021/2117 e manteneva così il solo riferimento allo sfruttamento della reputazione senza alcun cenno all'indebolimento e allo svigorimento.

Ad oggi la Corte di Giustizia non si è pronunciata sulle ipotesi di indebolimento e svigorimento della reputazione di un'IG in caso di suo uso diretto o indiretto, visto che, come detto, tali fattispecie sono state inserite nei vari regolamenti settoriali solo a seguito del Reg. (UE) 2021/2117. Sarà interessante vedere se in futuro la giurisprudenza europea si occuperà di tali questioni. Per il momento si segnala un'interessante decisione della Commissione di ricorso dell'EU IPO<sup>12</sup>, che su ricorso del *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne* contro la decisione di rigetto emessa dall'EU IPO nell'opposizione B 3180390<sup>13</sup>, ha annullato la prima decisione rimettendo il fascicolo alla Di-

---

rando 97 del Reg. (UE) 1308/2013 faceva riferimento ai servizi («Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati») e lo stesso dicasi per il Considerando 32 del Reg. (UE) 1151/2012 («La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo»). Lo stesso art. 103, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) 1308/2013 (e così anche le corrispondenti norme degli altri 2 regolamenti) faceva riferimento ai servizi: «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o translitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "sapore", "gusto" o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti».

<sup>11</sup> Il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, aveva già introdotto i concetti di "indebolimento" e "svigorimento" della reputazione di un'IG modificando l'art. 13 del Reg. (UE) 1151/2012 e il Reg. (UE) 1308/2013.

<sup>12</sup> Commissione di Ricorso EU IPO, 18 settembre 2024, nel caso R 2139/2023-2, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. Monument Grill Llc*.

<sup>13</sup> L'opposizione del *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne* contro la domanda di registrazione del marchio **Chanpaign** per «Searchlights; gas burners; disposable sterilization pouches; roasters; cookers; stoves; hot plates; roasting apparatus; griddles [cooking appliances]; grills [cooking appliances]; roasting apparatus; brackets for gas burners; barbecues; bread baking machines; hearths; cooking utensils, electric; cooking apparatus and installations; refrigerating appliances and installations; electric fans for personal use; flashlights [torches]; lighters (gas)» in classe 11 era stata rigettata.

visione di Opposizione dell'EUIPO con la motivazione che «la Divisione di Opposizione non ha tenuto conto delle modifiche introdotte dal regolamento 2021/2117 e ha quindi deciso il caso sulla base di una normativa errata».

Sebbene il rilievo mosso dalla Commissione di ricorso dell'EUIPO sia di natura formale (la Divisione di Opposizione non si è accorta che al momento del deposito della domanda di marchio contestata il Reg. (UE) 2021/2117 aveva già introdotto le fattispecie di indebolimento e svigorimento della reputazione di un'IG), non ci resta che attendere la nuova decisione, che potrebbe essere appunto basata non tanto sullo sfruttamento della reputazione dell'IG anteriore *Champagne*, ma sull'indebolimento e/o svigorimento che il marchio contestato potrebbe causare. Resta il fatto che queste ipotesi del *weakening* e della *dilution* (per usare espressioni inglesi forse ancor più familiari, soprattutto nella dottrina nordamericana dei marchi d'impresa) debbano e possano ricevere maggiore attenzione nella protezione delle IG sia da parte dei consulenti dei Consorzi di tutela sia degli organi decidenti.

L'aggiunta di una quarta fattispecie, vale a dire «o ancora danneggi» (cfr. la reputazione di un'IG), va in questo senso, anche se sembra trattarsi di un'ipotesi residuale i cui contenuti sono ancora da definire. Si nota anche l'inserimento di “trascrizione o traslitterazione” all'art. 26, par. 1, lett. b) («qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione»). A tale proposito l'art. 13 del Reg. (UE) 1151/2012 non includeva la trascrizione o la traslitterazione.

Di un certo interesse è l'aggiunta della dicitura «nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato» all'ipotesi di cui all'art. 26, par. 1, lett. c), che non compariva nei rispettivi articoli sulla protezione delle IG dei tre regolamenti europei sostituiti o modificati dal Reg. (UE) 2024/1143. Ciò conferma il rinnovato interesse per il mondo digitale e per l'impatto che esso può avere anche sulle IG.

### 3. LA DEFINIZIONE DELL'EVOCAZIONE DELLE IG

Una vera novità è rappresentata dall'adozione di una definizione di “evocazione” delle IG. Tale definizione è stata inserita non nel corpo del regolamento, bensì fra i considerando iniziali<sup>14</sup>. Ai sensi del considerando 35 del Reg. (UE)

<sup>14</sup> Diversamente, la definizione di evocazione per le IG artigianali e industriali è stata inserita all'art. 40 del Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali

2024/1143 «sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'evocazione di un'indicazione geografica può avere luogo, in particolare, laddove un collegamento con il prodotto designato dall'indicazione geografica registrata, anche con riferimento a un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio, è presente nella mente del consumatore europeo medio ragionevolmente informato, attento e avveduto».

Non è intenzione del presente articolo soffermarsi sul lungo e complesso iter legislativo che ha portato all'adozione del regolamento e in particolare alla definizione del concetto di evocazione. È però opportuno ricordare che nella proposta di regolamento della Commissione UE<sup>15</sup> la definizione di evocazione era inserita nel corpo degli articoli e in particolare al secondo comma dell'art. 35 («Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove un termine, segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio presenti, agli occhi di un consumatore ragionevolmente cauto, un legame diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata, sfruttando, indebolendo, svigorendo, o danneggiando in tal modo la reputazione del nome registrato»).

Si nota che nel considerando 35 rispetto alla proposta della Commissione UE manca qualsiasi riferimento allo sfruttamento, indebolimento, svigorente o danneggiamento alla reputazione del nome registrato. In pratica, il concetto di evocazione di un'IG non risulterebbe in alcun modo collegato, almeno sul piano legislativo, alla reputazione della stessa.

Il considerando 35 si limita a far riferimento all'evoluzione giurisprudenziale in materia di evocazione<sup>16</sup>, che ne ha definito i parametri e l'applicabilità.

---

e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753: «Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l'evocazione di un'indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove, agli occhi del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, si crei un legame sufficientemente diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall'indicazione geografica registrata».

<sup>15</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 aprile 2022, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio.

<sup>16</sup> Si veda l'articolo di S. BOLOGNINI, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in «Riv. Dir. Alim.» [www.rivistadirittoalimentare.it/](http://www.rivistadirittoalimentare.it/), n. 4, 2022, p. 6 ss. Fra le varie sentenze della Corte di Giustizia sul tema dell'evocazione delle IG si segnalano: Corte di Giustizia, 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*; Corte di Giustizia, 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Federale di Germania*; Corte di Giustizia, 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus*; Corte di Giustizia, 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*; Corte di Giustizia,

L'ultima sentenza della Corte di Giustizia sull'evocazione è stata quella sul caso *Champanillo*<sup>17</sup> nel 2021, al cui punto 66 si può leggere «l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'“evocazione” di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione. Nell'effettuare tale valutazione, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti connessi all'uso della denominazione di cui trattasi».

Nel confronto con il citato punto 66 della sentenza *Champanillo*, il considerando 35 del Reg. (UE) 2024/1143 non presenta particolari novità se non l'enfasi posta anche sul «segno o altro aspetto dell'etichettatura o dell'imballaggio» oltre al «termine». Tale aggiunta può essere letta come un riferimento alla protezione delle IG anche nei confronti dei segni figurativi o alle etichette in generale<sup>18</sup> e non solo in relazione a marchi denominativi. Sembra invece difficile sostenere che la dicitura «segno o altro aspetto dell'etichettatura

---

2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montaguá*; Corte di Giustizia, 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*; Corte di Giustizia, 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB*.

<sup>17</sup> Corte di Giustizia, 9 settembre 2021, in causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. GB*.

<sup>18</sup> Si vedano i punti 42 e 43 della sentenza *Queso Manchego*: «A tale proposito, il giudice del rinvio dovrà valutare se, come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, si debba considerare congiuntamente l'insieme dei segni, figurativi e denominativi, che appaiono sui prodotti di cui al procedimento principale, per effettuare un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi che hanno un potenziale evocativo. Alla luce dei suesposti rilievi, l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006 deve essere interpretato nel senso che l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, può costituire un'evocazione della medesima, 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».

o dell’imballaggio» di cui al considerando 35 includa anche la “forma” di un prodotto, come descritta in un disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP. A tale ultimo riguardo si pensi alla sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Morbier*<sup>19</sup>, che ad oggi rappresenta la frontiera più avanzata nella tutela delle IG che la Corte abbia elaborato<sup>20</sup>, anche se non riferita all’evocazione.

L’evocazione costituisce per certi aspetti una forma di tutela *sui generis* per le IG, che fra le sue caratteristiche (a) prescinde dal rischio di confusione (di cui al conflitto fra marchi), (b) ha una natura oggettiva, nel senso che non è necessario dimostrare l’intento soggettivo di evocare l’IG protetta, (c) è sufficiente che il segno contestato richiami “direttamente” alla mente del consumatore il prodotto protetto, (d) la valutazione si basa sul punto di vista del «consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» (caso *Queso Manchego*, punto 50<sup>21</sup>).

Questo approccio oggettivo riflette la finalità di protezione delle IG nel diritto dell’UE, che mira a tutelare non solo i produttori ma anche i consumatori, garantendo che l’uso di denominazioni e immagini non sfrutti indebitamente la reputazione dei prodotti protetti, indipendentemente dall’intenzione di chi li utilizza.

<sup>19</sup> Si veda il punto 41 della sentenza *Morbier*: «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».

<sup>20</sup> M. TEREZI, *Riprodurre la forma di una DOP: un caso di evocazione o prassi idonea a indurre in errore il consumatore?*, in «Alimenta», 1, 2021, pp. 147 ss.; A. BARDI, *La tutela delle DOP e IGP contro il maquillage parassitario dei prodotti generici alla luce del caso «Morbier»*, in <https://www.rivistadga.it/>, 2/2021. Si veda anche O. VRINS, *No champagne for ‘Champanillo’: the protection of PDOs and PGIs against evocation for services*, in «JIPLP», vol. 16, n. 11, 2021, pp. 1171 ss.; B. CALABRESE, *L’evocazione delle indicazioni geografiche in materia di servizi e prodotti non comparabili*, in «Giur. Comm.», 2023, II, pp. 209 ss.; X. SONG, *Scrutinizing the expanding scope of Geographical Indication protection: a critical analysis of the justifications for the anti-evocation measures*, in «WTR», vol. 23, n. 1, 2024, pp. 20 ss.

<sup>21</sup> «La nozione di consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’“evocazione” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, deve intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà luogo all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente».

Si tratta di una forma di tutela per certi aspetti “assoluta”<sup>22</sup>, che si differenzia nettamente da quella tipica dei marchi d’impresa. La Corte di Giustizia nel caso *Champanillo* ha precisato che la tutela contro l’evocazione delle IG prescinde anche da qualunque rapporto di concorrenza fra le parti e dall’accertamento di un eventuale comportamento sleale sul piano concorrenziale<sup>23</sup>.

Tornando alla questione del rapporto fra sfruttamento della reputazione di un’IG e la tutela contro l’evocazione, si è detto che non vi è traccia nell’attuale art. 26, par. 1, lett. b) di tale collegamento. Bisogna però tener conto che la Corte di Giustizia si è espressamente pronunciata a favore di un’interpretazione che include anche l’evocazione fra le ipotesi di sfruttamento della notorietà associata ai prodotti protetti da un’IG<sup>24</sup>. In effetti appare difficile sostenere che il grado di reputazione non abbia alcun impatto sulla tutela delle IG contro l’evocazione<sup>25</sup>. Denominazioni come *Champagne* o *Prosecco* godono di una notorietà che non può non comportare un allargamento della sfera della tutela assegnata a queste IG. Tuttavia, pur riconoscendo a tutte le IG un’intrinseca reputazione per la loro stessa natura, è palese che sul mercato dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli, nonché delle bevande spiritose, le varie IG presentano diversi gradi di riconoscibilità e diffusione. Non si può non tener conto della realtà economica e del grado di consapevolezza del pubblico di riferimento.

<sup>22</sup> Sul punto si vedano le analisi di D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit. e di L. DIJKMAN, *Of Treats and Treaties: The Forgotten Chapter of European Geographical Indications Law*, in H. BOSHER, E. ROSATI, *Developments and Directions in Intellectual Property Law: 20 Years of The IPKat*, Oxford, 2023, pp. 464 ss.

<sup>23</sup> Si vedano il punto 68 della sentenza *Champanillo*: «il regime di protezione contro l’evocazione di una DOP quale prevista all’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 è un regime di protezione oggettivo, dal momento che la sua attuazione non richiede di dimostrare l’esistenza di dolo o colpa. Inoltre, la protezione istituita da tale disposizione non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di concorrenza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti o i servizi per i quali il segno contestato è utilizzato o a quello di un rischio di confusione per il consumatore in relazione a tali prodotti e/o servizi» e altresì il punto 70: «Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’“evocazione” di cui a tale disposizione non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un atto di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale».

<sup>24</sup> Si veda il punto 50 della sentenza *Champanillo*: «come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, l’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 predispone dunque una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di tali indicazioni».

<sup>25</sup> Si veda M. VERBEEREN, O. VRINS, *The protection of PDOs and PGIs against evocation: a Grand Cru in the CJEU’s cellar*, in «JIPLP», 2021, pp. 316 ss.

Ciò detto, resta da capire come mai il legislatore europeo non abbia voluto collegare l'evocazione allo sfruttamento della reputazione dell'IG. La Corte di Giustizia non ha ancora avuto l'occasione di pronunciarsi sul rapporto fra la tutela contro evocazione e la reputazione di un'IG (nello specifico se sia necessario provare lo sfruttamento della rinomanza di un'IG per provare l'esistenza di un nesso fra IG e marchio ai fini dell'evocazione). Si è visto sopra che per il momento la Corte si è genericamente pronunciata sul nesso fra notorietà di un'IG e la sua tutela. In realtà, le ipotesi del "vecchio" art. 103, par. 2, del Reg. (UE) 1308/2013, lettere c) e d) – oggi art. 26, par. 1, lettere c) e d) del Reg. (UE) 2024/1143 – diversamente dalle lettere a) e b), sembrerebbero riferirsi più a casi di ingannevolezza del consumatore che allo sfruttamento della reputazione.

Secondo l'attuale sistema di protezione delle IG, potrebbe risultare più complesso per un Consorzio di tutela invocare la tutela contro lo sfruttamento della reputazione nei confronti di prodotti non comparabili contraddistinti da un marchio altrui in conflitto con l'IG protetta che provare l'esistenza di un nesso sufficientemente diretto e univoco tale da determinare l'evocazione della stessa IG sempre per prodotti non comparabili. Infatti nel caso dell'art. 26, par. 1, lett. a) il Consorzio di tutela dovrà fornire le prove dello sfruttamento della reputazione, che potrebbero risultare complesse. Nel caso dell'art. 26, par. 1, lett. b), il Consorzio di tutela potrebbe limitarsi a evidenziare l'esistenza di un *sufficiently clear and direct link* fra il marchio contestato e il prodotto DOP o IGP nella mente del consumatore di riferimento.

La dottrina nordeuropea<sup>26</sup> ha sostenuto che «it is strange to rely on the triggered-in-the-mind criterion as a proxy for reputation» (si potrebbe liberamente tradurre che la prova dell'esistenza di un'associazione mentale ai fini dell'evocazione costituisce una sorta di "procura sostitutiva" della prova dello sfruttamento della reputazione).

In ogni caso, la definizione dell'evocazione di cui al considerando 35 conferma che l'obiettivo della tutela contro le forme di evocazione è quello di provare l'esistenza di un collegamento fra il prodotto tutelato con un'IG e i marchi successivi e non quello di provare lo sfruttamento della rinomanza di una DOP o IGP. Ma, visto l'innegabile ruolo che la reputazione di un'IG può avere nella tutela nei confronti dei marchi, si tratta solo di sfumature o gradazioni diverse fra l'ipotesi di cui all'art. 26, par., lett. a) e quella dell'art. 26, par. 1, lett. b), oppure vi è una sostanziale diversità?

<sup>26</sup> L. DIJKMAN, *Of Treats and Treaties: The Forgotten Chapter of European Geographical Indications Law*, cit., p. 477.

La questione assume particolare rilevanza nel caso di evocazione di un'IG in relazione a marchi che rivendicano prodotti non comparabili con quello protetto dalla stessa IG, di cui ci si occuperà a breve.

Da ultimo, ricordiamo che le posizioni possono oscillare dal ritenere che nell'evocazione vi sia un'intenzione presunta di sfruttare la notorietà di un'IG (come sostenuto dall'avvocato generale Sanchez-Bordona nella causa C-393/16<sup>27</sup>) alla necessità di provare lo sfruttamento della rinomanza ai fini dell'evocazione seguendo l'esempio dei marchi di rinomanza (come deciso dalla Commissione di Ricorso dell'EUIPO nel caso *Champagnola*<sup>28</sup>).

#### 4. LA DEFINIZIONE DELLA COMPARABILITÀ FRA PRODOTTI

Un altro aspetto innovativo del Reg. (UE) 2024/1143 è rappresentato dalla definizione del concetto di comparabilità fra prodotti, inserito nel considerando 34: «Per stabilire se i prodotti sono comparabili ai prodotti designati da un'indicazione geografica è opportuno tenere conto di tutti i fattori pertinenti. Questi fattori dovrebbero includere se i prodotti presentano caratteristiche

<sup>27</sup> Si veda il paragrafo 46 delle conclusioni dell'Avvocato Generale Sanchez-Bordona presentate il 20 luglio 2017 in relazione alla causa C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG*: «la lettera a) dell'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007 stabilisce le modalità di uso (diretto e indiretto) e i prodotti (comparabili e distinti) cui è opponibile la protezione conferita dalla DOP. In caso di prodotti comparabili, la DOP è loro opponibile se questi si discostano dal disciplinare di produzione, mentre per quelli non comparabili occorre dimostrare che questi sfruttino la notorietà della DOP. Diversamente, la lettera b) – e probabilmente anche le due successive – alludono a determinati comportamenti sleali contro i quali i titolari delle DOP possono difendersi, conformemente agli obblighi discendenti dalle convenzioni internazionali di cui sono parte l'Unione e gli Stati membri. In tali usi l'intenzione di sfruttare la predetta notorietà è presunta».

<sup>28</sup> Si veda il punto 44 della decisione della Commissione di ricorso dell'EUIPO, 17 aprile 2020, nel caso R 1132/2019-4, *Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. BREADWAY*: «È stato già affermato sopra che quando si occupa di un'opposizione a norma di una DOP che possiede notorietà, lo "sfruttamento" di tale notorietà non richiede l'uso effettivo del segno contestato da parte della richiedente della domanda di marchio più giovane. È possibile risolvere la questione se vi sia "sfruttamento" sulla base di una prognosi. Una guida può essere fornita dalla disposizione parallela di cui all' articolo 8, paragrafo 5, del RMUE riguardante l'indebito vantaggio derivante da una notorietà: Spetta al titolare del diritto anteriore produrre le prove relative al fatto di concludere che il rispettivo tipo di lesioni è probabile, nel senso che è prevedibile nel normale corso dell'evento (sentenza del 27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 31). Non deve dimostrare un danno effettivo e attuale al suo marchio; Tuttavia, deve esserci prova prima facie di un rischio futuro, non ipotetico che si verifica uno dei tipi di lesioni, in base a una deduzione basata su un'analisi delle probabilità e tenendo conto della normale prassi nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso (14/11/2013, C-383/12, Wolf head, EU:C:2013:741, § § 42, 43)».

oggettive comuni, quali il metodo di produzione, l'aspetto fisico o l'impiego della stessa materia prima; in quali circostanze i prodotti sono utilizzati dal punto di vista del pubblico di riferimento; se sono spesso distribuiti attraverso gli stessi canali; e se sono soggetti a norme di commercializzazione analoghe».

La definizione di cui sopra si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia nel caso *Cognac*<sup>29</sup>. La questione della comparabilità dei prodotti riguarda l'art. 26, par. 1, lett. a) del nuovo regolamento e quindi di «impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione». In realtà, il vero tema da affrontare non è tanto la comparabilità fra prodotti, quanto quello della protezione delle IG nei confronti dei prodotti non comparabili.

Nel conflitto fra IG e marchi successivi l'EUIPO ha adottato una prassi restrittiva sui prodotti comparabili/non comparabili e in alcune decisioni anche contraddittoria. A titolo esemplificativo, per restare nel settore del vino, esso non è ritenuto comparabile al *gin, rum, vodka e whisky*<sup>30</sup>. Ciò comporta che la tutela si restringe a due possibilità, quella dell'art. 26, par.1, lett. a) per lo sfruttamento, indebolimento, svigorimento o danneggiamento della reputazione di un'IG (ma solo in casi di uso diretto o indiretto di un'IG) e quella dell'usurpazione, imitazione ed evocazione di cui all'art. 26, par. 1, lett. b). Visto che l'uso diretto richiede in pratica l'identità o quasi identità della DOP o IGP e che i casi di usurpazione e imitazione restano piuttosto circoscritti nella giurisprudenza europea e dei singoli stati dell'Unione, la maggioranza dei conflitti fra marchi e IG su prodotti ritenuti non comparabili verte sull'ipotesi dell'evocazione.

<sup>29</sup> Si veda il punto 54 della sentenza della Corte di Giustizia, 14 luglio 2011, in causa C-4/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac, con l'intervento di Gust. Ranin Oy*: «Nell'ipotesi considerata dalla seconda questione pregiudiziale, secondo cui i prodotti non coperti da un'indicazione geografica sono bevande spiritose, sembra legittimo ritenere che possa trattarsi di prodotti comparabili alla bevanda spiritosa registrata con la medesima indicazione geografica. Infatti le bevande spiritose, indipendentemente dalle diverse categorie che raggruppano, comprendono bevande che presentano caratteristiche oggettive comuni e corrispondono, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche. Inoltre esse sono distribuite sovente attraverso le stesse reti ed assoggettate a regole di commercializzazione simili».

<sup>30</sup> In tal senso fra le varie decisioni EUIPO si veda il punto 86 della decisione della Commissione di ricorso EUIPO, 2 ottobre 2024, nel caso R 2462/2023-4, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto c. Muckle Brig Limited*: «However, the relevant consumers, English-speaking or not, will not establish a link between the contested sign, 'THE PORT OF LEITH DISTILLERY', applied for whisky complying with the specifications of the PGI 'Scotch Whisky'; gin; rum; vodka; in respect of the aforesaid goods in so far as whisky and whisky based beverages are concerned, only 'Scotch Whisky' (GI) whisky and 'Scotch Whisky' (GI) whisky based beverages produced in Scotland, and wine protected by the PDO 'Port' due to the significant differences in their features».

In alcune decisioni dell'EUIPO si ha la sensazione che il fattore della non comparabilità fra prodotti nei giudizi di evocazione fra IG e marchi sia sovrastimato<sup>31</sup>. In primo luogo la Corte di Giustizia nel caso *Champanillo*, ai fini della valutazione complessiva dell'evocazione nel rispondere alla domanda pregiudiziale sull'estensione della tutela ai servizi, non fa riferimento ai prodotti "comparabili", ma all'eventuale "somiglianza" fra prodotti (e servizi). Vista l'interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia e dal considerando 34 del nuovo regolamento al concetto di comparabilità, l'uso da parte della Corte del termine "somiglianza" fra prodotti al posto di "comparabilità" non è da ritenersi casuale. Del resto, si è già ricordato come l'art. 26, par. 1, lett. b) non contenga in alcun modo il tema della comparabilità fra prodotti. La definizione di somiglianza fra prodotti ha criteri meno rigidi rispetto alla "comparabilità" e può richiamare la nota sentenza *Canon* della Corte di Giustizia<sup>32</sup>.

In secondo luogo, l'eventuale somiglianza fra prodotti (o fra prodotti e servizi) è uno dei possibili fattori di cui tener conto nella valutazione globale ai fini della sussistenza dell'evocazione e non il fattore principale o la condizione preliminare. Come si è già visto, la Corte ha ritenuto che vi possa essere evocazione anche in assenza di prodotti identici o simili. Infatti il fattore "non comparabilità" tra i rispettivi prodotti deve essere utilizzato con attenzione per escludere l'evocazione e sempre in un'ottica generale di valutazione complessiva dell'insieme dei fattori. Se non è possibile stabilire un'evocazione solo sulla base dell'identità o della comparabilità tra i prodotti (senza alcuna incorporazione, somiglianza visiva o fonetica o vicinanza concettuale tra i nomi), è più probabile che la similarità o identità tra i prodotti possa confermare l'evocazione che la mancanza di similarità tra i prodotti possa escluderla.

<sup>31</sup> Si veda il punto 80 della decisione della Commissione di ricorso EUIPO, 30 settembre 2024, nel caso R 2459/2023-4, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto c. Victor Hugo Camacho Sedano*: «Sulla base di quanto sopra, i consumatori di riferimento non stabiliranno un nesso tra il segno contestato "PUERTO MAESTRO", richiesto per "Tequila" (IG) agave, bevande e distillati di agave, e vino protetto dalla DOP "Porto". Il segno contestato non induce il pubblico di riferimento ad associarlo o ai prodotti per cui si richiede la protezione con la DOP anteriore "Porto". Tale valutazione è confermata dalle differenze non trascurabili tra le rispettive caratteristiche del vino anteriore e dei prodotti contestati, in particolare per quanto riguarda gli ingredienti, il contenuto alcolico, il gusto, i metodi di produzione e di utilizzazione, dei quali il consumatore medio conosce bene, e che sono stati menzionati ai punti 48-50 che precedono. Inoltre, l'opponente non ha fornito prove e/o almeno sviluppato una linea di argomentazione coerente per dimostrare il nesso tra il segno contestato utilizzato per contraddistinguere "Tequila" (IG) agave, bevande e distillati di agave e la DOP anteriore "Porto"».

<sup>32</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 29 settembre 1998, in causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha contro Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* Fra i vari fattori di somiglianza fra prodotti vi sono la natura degli stessi, la destinazione d'uso, le modalità d'uso, la complementarità tra i prodotti, la concorrenzialità, i canali di distribuzione, il pubblico di riferimento, l'origine abituale dei prodotti (stesso produttore o stesso gruppo industriale).

Il punto d'arrivo del giudizio sull'evocazione deve essere sempre quello dell'esistenza o meno per il pubblico di riferimento di un nesso sufficientemente diretto e univoco fra prodotto DOP/IGP e marchio contestato. Se la Corte ha escluso che l'incorporazione di un'IG in un marchio possa da sola escludere o confermare l'evocazione della stessa, a maggior ragione ciò deve valere per il criterio della somiglianza fra i prodotti, che non deve mai costituire una condizione preliminare per il giudizio sull'evocazione (come confermato dalla Corte nel caso *Champanillo*).

Come detto, la prassi dell'EUIPO risulta essere in qualche caso contraddittoria. L'esempio della classe 33 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi è emblematico. Come noto, la classe 33 è quella dei prodotti alcolici: *gin, rum, vodka e whisky* sono generalmente ritenuti prodotti non comparabili con il vino. Tuttavia, nel caso *Bolgaré* la Commissione di ricorso EUIPO ha adottato una decisione diversa, che appare ragionevole<sup>33</sup>: tutti i prodotti della classe 33, inclusi *gin, rum, vodka e whisky*, sono da ritenersi "simili" in quanto si parte dal principio che

<sup>33</sup> Commissione di ricorso EUIPO, 21 marzo 2022, nel caso R 2564/2019-2, *Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia c. Domaine Boyar International*: «Per quanto riguarda i restanti prodotti, la Commissione osserva che il Tribunale, nella sua recente sentenza *Champanillo*, ha chiarito che l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino non fa espresso riferimento a "prodotti comparabili", a differenza della lettera a) dello stesso articolo. In particolare, la Corte ha sottolineato che il regolamento sul vino non contiene alcuna indicazione che indichi che la protezione contro qualsiasi evocazione è limitata ai soli casi in cui i prodotti coperti dalla DOP e i prodotti o servizi per i quali il segno contestato è utilizzato sono "comparabili" o "simili", né indica espressamente che la protezione può essere estesa ai casi in cui il segno si riferisce a prodotti o servizi diversi da quelli tutelati dalla DOP (09/09/2021, C783/19, *Champanillo*, EU:C:2021:713, § 54). In detta sentenza, la Corte sottolinea che la protezione accordata alle DOP dall'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul vino è ampia e ha lo scopo di estendere a tutti gli usi percepiti come uno sfruttamento della notorietà di cui godono i prodotti coperti da tale DOP. Ne consegue che la nozione di "evocazione" non richiede che il prodotto tutelato dalla DOP e il prodotto o servizio coperto dalla denominazione contestata siano identici o simili (09/09/2021, C-783/19, *Champanillo*, EU:C:2021:713, § 50-51)" (punto 53); "Per queste ragioni, la Commissione è del parere che la possibile evocazione della DOP "Bolgheri" da parte del segno contestato debba estendersi a tutti i prodotti contestati, trattandosi di tutti prodotti contenenti alcol. Rispetto a tutti questi, e tenuto conto dell'elevato grado di somiglianza tra i segni, la Commissione ritiene probabile l'associazione a una DOP per vini (09/09/2021, C783/19, *Champanillo*, EU:C:2021:713, § 66). Più in particolare, esiste una chiara somiglianza tra i prodotti. Poiché contengono alcol, si tratta di prodotti rivolti ai consumatori adulti e consumati in circostanze simili e per ragioni analoghe, vale a dire come accompagnamento di alimenti e/o per il piacere del gusto, nonché come effetti gradevole dell'alcol. È altresì probabile che siano venduti e consumati nello stesso tipo o in esercizi simili (negozi di liquori, negozi di vini, ristoranti, bar). Inoltre, la maggior parte di questi prodotti presentano caratteristiche oggettive comuni al "vino", come il metodo di elaborazione e/o l'aspetto fisico del prodotto e/o l'utilizzo della stessa materia prima, nonché il pubblico di riferimento, il consumo in occasioni identiche e gli stessi canali di distribuzione e commercializzazione» (punto 54).

contengono tutti alcol (per essere precisi la Commissione di ricorso usa l'espressione *clear proximity* e non *similarity* tra i rispettivi prodotti). Oltre al fatto che si tratta di prodotti alcolici, la Commissione di ricorso EUIPO ha dato importanza alle occasioni simili di consumo e alla vendita in esercizi simili, non ricorrendo ad altri rigidi criteri di confronto fra prodotti, come il metodo di produzione o la composizione delle materie prime. In questo caso la Commissione di ricorso EUIPO ha fatto espresso riferimento alla sentenza *Champanillo* della Corte. In tal modo la rigida non comparabilità di alcuni prodotti alcolici all'interno della classe 33 non è stata ritenuta un fattore rilevante ai fini del giudizio sull'evocazione.

La stessa analisi è stata confermata dalla Commissione di ricorso EUIPO in un caso successivo nel 2024. Si tratta del caso *Dutch Genquila*<sup>34</sup> in cui si è ritenuto che il marchio Dutch Genquila evocasse l'IGP *Tequila* per parziale incorporazione della stessa nel segno contestato. La Divisione di Opposizione dell'EUIPO aveva rigettato l'opposizione del gruppo di produttori dell'IGP *Tequila*, in quanto aveva ritenuto che «non vi fosse evocazione per i prodotti in contestazione, tenuto conto delle differenze tra bevande alcoliche e vini, nonché del fatto che l'IGP “*Tequila*” non è interamente riprodotta nel marchio contestato»<sup>35</sup>. La diversità fra il vino rivendicato dal marchio opposto *Dutch Genquila* e la bevanda spiritosa protetta dall'IGP *Tequila* era un fattore tale per l'EUIPO da escludere l'evocazione. La Commissione di ricorso EUIPO ha fatto espresso riferimento al caso *Champanillo* per stabilire che la non comparabilità dei prodotti (e nemmeno la somiglianza) non costituiscono il fattore decisivo per stabilire se vi sia o meno evocazione. Nel caso in questione la Commissione di ricorso EUIPO parla di “chiara somiglianza” fra i prodotti in conflitto<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Si veda il punto 28 della decisione della Commissione di ricorso EUIPO, 6 marzo 2024, nel caso R 1033/2023-2, *Consejo Regulador del Tequila, A.C. c. Dutch Eureka B.V.*: «per quanto riguarda, in primo luogo, i prodotti, anche se il vino e le bevande spiritose non sono comparabili ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787 (v. ad esempio-14/11/2023, R 37/2023- 4 *PORTUS SANTA MARIA/Port* dove è stato rilevato, inter alia, che la bevanda spiritosa tequila (IG) non è paragonabile al vino, si ricorda che le disposizioni legali sull'evocazione devono essere interpretate nel senso che non è necessario che il prodotto coperto dalla denominazione protetta e i prodotti o servizi coperti dal segno contestato siano comparabili o simili ai fini dell'evocazione (09/09/2021, C-783/19, *Champanillo / Champagne* (PDO), EU:C:2021:713, § 54, 66».

<sup>35</sup> Commissione di ricorso EUIPO, 6 marzo 2024, nel caso R 1033/2023-2, *Consejo Regulador del Tequila, A.C. c. Dutch Eureka B.V.*, punto 27.

<sup>36</sup> Si veda il punto 29 della decisione della Commissione di ricorso EUIPO, 6 marzo 2024, nel caso R 1033/2023-2, *Consejo Regulador del Tequila, A.C. c. Dutch Eureka B.V.*: «Esiste una chiara somiglianza tra i prodotti in questione in quanto si tratta di bevande alcoliche. Poiché contengono alcol, si tratta di prodotti rivolti ai consumatori adulti e consumati in circostanze

Per quanto riguarda la giurisprudenza europea, il Tribunale ha confermato in toto la decisione della Commissione di ricorso EUIPO nel caso *Bolgaré*<sup>37</sup> limitando semplicemente a sostenere che «contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente, la Commissione di ricorso non si è limitata a valutare la somiglianza visiva e fonetica tra la DOP “Bolgheri” e il marchio richiesto. Altrettanto giustamente la Commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti di cui trattasi fossero caratterizzati dal fatto che erano tutti bevande alcoliche». Evidentemente da una parte la somiglianza visiva e fonetica fra *Bolgheri* e *Bolgaré* è stata ritenuta un motivo assorbente per la conferma della decisione dell’EUIPO impugnata, mentre dall’altra parte il fatto che tutti i vari prodotti rivendicati dal marchio contestato nella classe 33 fossero bevande alcoliche è stato ritenuto sufficiente, malgrado prodotti come *gin*, *rum*, *vodka* e *whisky* (per citarne solo alcuni) fossero stati considerati non comparabili in altre decisioni sia dell’EUIPO sia del Tribunale.

In altri termini, il fattore della non comparabilità fra alcuni dei prodotti sopra citati e il vino di cui alla DOP *Bolgheri* non è stato ritenuto un motivo tale da escludere l’evocazione in una valutazione complessiva e addirittura il Tribunale ha accolto la tesi di una certa somiglianza fra i prodotti soprattutto per la loro natura alcolica.

Di diverso parere sono invece due sentenze recenti del Tribunale UE<sup>38</sup> nei casi *Quevedo Port* e *Portsoy*, entrambe emesse in data 26 febbraio 2025. Le sentenze sono molto simili perché fra l’altro sono state emesse dalla stessa Seconda Sezione del Tribunale UE nella medesima composizione dei giudici. Per poter inquadrare correttamente le citate decisioni, è necessario premettere che la DOP Porto/Port per vini “sconta” un peccato originale, nel senso che

---

analoghe e per ragioni analoghe, vale a dire, in particolare, per il piacere del sapore nonché per gli effetti gradevoli dell’alcol, e in occasioni identiche. Il loro aspetto fisico è simile perché sono entrambe bevande (alcoliche), pertanto entrambe sono liquidi e venduti in bottiglie. È altresì probabile che siano venduti e consumati nello stesso tipo o in esercizi simili (vini, ristoranti, bar) (21/03/2022, R 2564/2019-2, BOLGARÉ (fig.)/Bolgheri et al., § 54 confermata da 23/03/2023, T 300/22-, BOLGARÉ (fig.)/Bolgheri et al., EU:T:2023:159, § 41). Inoltre, potrebbe essere commercializzato un vino aromatizzato alla tequila. È noto che sul mercato esistono già birre aromatizzate alla tequila».

<sup>37</sup> Tribunale UE, 23 Marzo 2023, in causa T-300/22, *Domaine Boyar International EAD c. European Union Intellectual Property Office (EUIPO) e Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e Bolgheri Sassicaia (Consorzio DOC Bolgheri e Bolgheri Sassicaia)*, controinteressato.

<sup>38</sup> Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Vinoquel- Vinhos Oscar Quevedo, Lda.*, controinteressato; Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-40/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e The Benriach Distillery Company Ltd*, controinteressato.

nel caso *Port Charlotte* la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che il marchio *Port Charlotte* non evocasse (né tantomeno che costituisse un uso diretto) della DOP *Port/Porto* in quanto il termine *Porto* è da intendersi come “porto”, cioè come un luogo situato lungo una costa o sulle rive di un fiume, e *Port Charlotte* nel suo insieme ha un’unità concettuale che induce il consumatore a pensare che vi sia un porto di nome Charlotte<sup>39</sup>. A seguito della sentenza *Port Charlotte* vi sono state parecchie decisioni dell’EUIPO che non hanno ritenuto che vi sia evocazione fra la DOP PORT/PORTO e marchi successivi contenenti il termine PORT e altre parole distintive.

Nel recente caso *Quevedo Port* il marchio contestato rivendicava sia “oli d’oliva” nella classe 29 sia “vino conforme al disciplinare della DOP *Porto/Port*” nella classe 33. *L’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto* presentava opposizione alla domanda di registrazione *Quevedo Port* in relazione ai soli prodotti rivendicati nella classe 29. L’EUIPO rigettava l’opposizione e la Commissione di ricorso confermava la prima decisione. La decisione del Tribunale è interessante per la valutazione di non comparabilità degli oli d’oliva in relazione al vino e al conseguente impatto sull’asserita evocazione della DOP *Port*. Nel ragionamento del Tribunale sull’eventuale uso diretto (ex art. 103, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013, oggi sostituito dall’art. 26, par. 1, lett. a del Reg. (UE) 2024/1143) della DOP *Port*, si legge chiaramente che «la commissione di ricorso ha giustamente considerato che i segni in conflitto presentavano un grado medio di somiglianza sul piano visivo e fonetico» (punto 37 della sentenza).

Ciò assume particolare rilevanza nel giudizio sull’evocazione che viene fatto dal Tribunale (partendo dal presupposto che non si tratta di uso diretto

<sup>39</sup> Corte di Giustizia UE, 14 settembre 2017, in causa C-56/16 P, *Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), c. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP e Bruichladdich Distillery Co. Ltd*, interveniente in primo grado: «L’incorporazione in un marchio di una denominazione protetta in forza del regolamento n. 1234/2007, quale la denominazione di origine “port”, non può infatti essere considerata come tale da sfruttare la notorietà di tale denominazione di origine, ai sensi dell’articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera a), punto ii), di detto regolamento, qualora tale incorporazione non induca il pubblico pertinente ad associare tale marchio o i prodotti per i quali quest’ultimo è registrato con la denominazione di origine in questione o il prodotto vitivinicolo per il quale essa è protetta» (punto 115); «Nel caso di specie, il Tribunale, all’esito di una valutazione insindacabile di elementi di fatto, ha constatato, ai punti 71 e 76 della sentenza impugnata, che il segno “PORT CHARLOTTE”, in quanto composto dal termine “port” e dal nome Charlotte, sarà percepito come un’unità logica e concettuale dal pubblico pertinente come riferimento a un porto, ossia un luogo situato lungo la costa o la riva di un fiume, al quale è associato un nome, il quale costituisce l’elemento più importante e più distintivo del marchio contestato. Secondo il Tribunale, il pubblico pertinente non percepirà, in tale segno, alcun riferimento geografico al vino di Porto che gode della denominazione di origine di cui trattasi» (punto 116).

di un'IG secondo i criteri di cui alla sentenza *Scotch Whisky*). Nonostante il Tribunale abbia espressamente riconosciuto una somiglianza visiva e fonetica, il criterio fondamentale per escludere che vi sia evocazione sembra essere la diversità fra l'olio d'oliva e il vino. L'iter argomentativo del Tribunale parte da alcune sentenze della Corte di Giustizia UE che nella valutazione complessiva dell'evocazione fanno riferimento a «prodotti di apparenza simile»<sup>40</sup>.

Basti qui citare il seguente passaggio del punto 48 della sentenza della Corte nel caso *Scotch Whisky*: «la Corte ha già dichiarato legittimo considerare che sussista evocazione di una indicazione geografica protetta allorquando, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, le denominazioni di vendita presentano una similarità fonetica e visiva (sentenza del 21 gennaio 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)».

In realtà la Corte di Giustizia è stata successivamente interpellata sull'inclusione dei servizi nella valutazione dell'evocazione (nel citato caso *Champanillo*) e ne ha approfittato per chiarire che non è richiesto, quale presupposto dell'evocazione, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili. Si può quindi ritenere che su questo tema vi sia stata nel tempo un'evoluzione della giurisprudenza europea e lascia perplessi la constatazione di un riferimento a passaggi di sentenze della Corte per così dire "obsoleti" o che comunque vanno interpretati nei casi concreti senza trarne principi generali. Sarebbe stato più logico riferirsi all'insegnamento della Corte nel caso *Champanillo*.

La conclusione del ragionamento del Tribunale nel caso *Quevedo Port* segue un iter che può apparire logico: sebbene il termine *Port* sia incorporato integralmente nel marchio contestato e vi sia una somiglianza visiva e fonetica

<sup>40</sup> Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e VINOQUEL- Vinhos Oscar Quevedo, Lda.*, controinteressato: «l'incorporazione parziale di una DOP nel segno contestato non è una condizione necessaria per l'esistenza di un'evocazione. Infatti, può sussistere evocazione di una DOP quando, per prodotti di apparenza simile, le denominazioni di vendita presentano una somiglianza fonetica e visiva (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 48)» (punto 70); «un'evocazione può sussistere in assenza di somiglianze fonetiche e visive tra i segni confliggenti, in particolare quando esiste una prossimità concettuale tra termini appartenenti a lingue diverse. Occorre tuttavia che la prossimità tra i segni, qualunque sia la sua origine, possa evocare nella mente del consumatore il prodotto che beneficia di una denominazione protetta, qualora esso si trovi in presenza di un prodotto simile recante la denominazione controversa (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, punto 35, nonché del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punti 49 e 50)» (punto 71).

di grado medio, il pubblico di riferimento non potrà associare la Dop *Port* al marchio *Quevedo Port* perché l'olio d'oliva è diverso dal vino<sup>41</sup>.

Per il Tribunale il giudizio sulla insussistenza dell'evocazione è confermato dalle diverse caratteristiche dell'olio d'oliva e del vino, in particolare per «ingredienti, aspetto fisico e gusto». Sulla comparabilità fra prodotti la Corte di Giustizia nel caso *Cognac* parla di «caratteristiche oggettive comuni», ma anche di «occasioni di consumo ampiamente identiche», nonché di «distribuzione sovente attraverso le stesse reti» e di «assoggettamento a regole di commercializzazione simili». Il Tribunale nel caso citato si è limitato all'esame delle caratteristiche oggettive. In effetti, il Tribunale non fa alcun riferimento alla «non comparabilità» fra vino e olio d'oliva e ritiene che il fattore della diversità fra i rispettivi prodotti sia tale da non consentire al pubblico di riferimento di stabilire un nesso sufficientemente diretto e univoco fra la DOP Porto/Port e i prodotti a marchio *Quevedo Port*.

In particolare, il Tribunale nota che non sono stati presentati elementi di prova o argomentazioni coerenti per dimostrare l'esistenza del nesso fra la DOP anteriore e il marchio contestato<sup>42</sup>.

Oltre a ciò, il Tribunale non tiene minimamente conto del fatto che «talune imprese possano produrre e commercializzare contemporaneamente olio d'oliva e vino» e ugualmente rigetta l'argomento del ricorrente sull'intenzionalità della condotta del titolare del marchio in oggetto in riferimento alla

<sup>41</sup> Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e VINOQUEL-VINHOS OSCAR QUEVEDO, Lda.*, controinteressato: «si può ritenere che la commissione di ricorso non abbia commesso errori di valutazione considerando, nella conclusione del ragionamento esposto nella decisione impugnata, che, anche se il termine “port” costituisce parte integrante del segno contestato, il consumatore medio, pur essendo anglofono o portoghese familiarizzato con la lingua inglese, quando si troverà di fronte ad un olio d'oliva recante detto segno, non lo assocerà ad un vino di Porto coperto dalla DOP anteriore. Tale valutazione è confermata dalle notevoli differenze tra le caratteristiche rispettive di un vino di Porto e di un olio d'oliva in termini, in particolare, di ingredienti, di aspetto fisico e di gusto, di cui il consumatore medio è ben consapevole, indipendentemente dalla sua conoscenza della cucina mediterranea» (punto 76).

<sup>42</sup> Tribunale UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e VINOQUEL-VINHOS OSCAR QUEVEDO, Lda.*, controinteressato: «nessuno degli argomenti presentati dal ricorrente rimette in discussione la constatazione fatta dalla commissione di ricorso al punto 55 della decisione impugnata secondo cui, “in assenza di argomenti convincenti o di prove contrarie, il fatto che i prodotti confrontati siano completamente diversi rende molto poco probabile che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso chiaro e diretto tra il segno contestato e il vino protetto dalla [DOP anteriore], benché rinomato”. Su tale punto, è giocoforza constatare che i nuovi elementi di prova presentati dalla ricorrente (v. punto 13 supra), anche supponendo che possano essere presi in considerazione, non sarebbero idonei a rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo cui esistono differenze significative tra le rispettive caratteristiche di un vino di Porto e di un olio d'oliva» (punto 78).

rivendicazione nel deposito del segno sia della classe 29 dell'olio sia della classe 33 del vino. Su tale ultimo punto il Tribunale ribadisce che l'evocazione ha natura oggettiva e che la prova dell'intenzione non è richiesta<sup>43</sup>.

La decisione sul caso *Portsoy* si presenta molto simile a quella del caso *Quevedo Port*. Per il Tribunale l'esclusione dell'evocazione è confermata dalle differenze fra i rispettivi prodotti a confronto, vale a dire il vino e il *whisky*.

Si nota che nel caso *Portsoy* il Tribunale fa riferimento alla norma di cui all'art. 103, par. 2, lett. a) del Reg. (UE) 1308/2013 per la quale i «prodotti comparabili» sono quelli «non conformi al disciplinare». Tale norma è stata sostituita dall'art. 26, par. 1, lett. a), ai sensi del quale le IG sono protette contro «qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome». È stato eliminato il riferimento alla non conformità al disciplinare e si parla genericamente di prodotti che non sono oggetto di registrazione, ma che devono essere comparabili ai fini della norma. La comparabilità è stata quindi scissa dal concetto di non conformità al disciplinare.

Le due recenti sentenze del Tribunale UE sui casi *Quevedo Port* e *Portsoy* evidenziano un'interpretazione restrittiva dei requisiti per l'evocazione di un'IG, che può destare qualche perplessità. Sarebbe stato forse preferibile limitarsi alla diversità concettuale fra i segni in conflitto seguendo l'esempio del caso *Port Charlotte*. Tenuto conto che il Tribunale riconosce l'incorporazione totale della DOP anteriore nei segni opposti e la conseguente somiglianza visiva e fonetica di grado medio, il giudizio finale sull'evocazione sembra effettivamente dipendere esclusivamente dal confronto fra i rispettivi prodotti.

Nel caso *Portsoy*, si segnala che il Tribunale esprime una valutazione diversa da quella del caso *Bolgaré*, in cui esso si è limitato a dire che il *whisky* è un prodotto alcolico come il vino. La valutazione della sussistenza di un nesso sufficientemente diretto e univoco ai fini dell'evocazione è sempre complessiva e deve tener conto di tutti i fattori del caso concreto. Tuttavia, la diversa

<sup>43</sup> Tribunale dell'UE, 26 febbraio 2025, in causa T-23/24, *Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e VINOQUEL-Vinhos Oscar Quevedo, Lda.*, controinteressato: «il fatto che talune imprese possano produrre e commercializzare contemporaneamente olio d'oliva e vino non rivela la percezione da parte del pubblico di riferimento di qualità comuni che possono essere collegate all'uno o all'altro di tali prodotti o ad entrambi. Del pari, l'argomento vertente sull'intenzione della controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO è inconferente in quanto una siffatta intenzione, ammesso che esista, che non è stata affatto dimostrata, non è richiesta e non è, pertanto, pertinente per valutare l'esistenza di un'evocazione di una DOP (v. sentenza del 9 settembre 2021, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, C-783/19, EU:C:2021:713, punto 68)» (punto 77).

valutazione del confronto fra vino e *whisky* da parte dello stesso organo giudiziario non può essere più evidente. L'esito del caso *Portsoy* può anche essere condivisibile ma era forse auspicabile un diverso bilanciamento di tutti i fattori pertinenti del caso (in riferimento all'evocazione).

Se si considera invece il caso *Quevedo Port*, appare palese la sottovalutazione da parte del Tribunale sia del fatto che in alcuni Paesi europei (ad esempio l'Italia e la Spagna) il vino è spesso associato all'olio d'oliva sia della natura intenzionale della condotta del titolare del marchio contestato. La produzione contemporanea di olio d'oliva e vino è una prassi relativamente diffusa nei Paesi del Mediterraneo e il consumatore è abituato all'offerta commerciale di entrambi i prodotti in un medesimo contesto. Oltre a ciò, la rivendicazione da parte del titolare del marchio *Quevedo Port* sia della classe 29 dell'olio d'oliva sia della classe 33 del vino è un chiaro segnale delle sue intenzioni di associare il vino all'olio nella proposta commerciale caratterizzata dal segno in questione.

Il Tribunale ha correttamente affermato che l'evocazione ha natura oggettiva e non è quindi necessario provare alcuna intenzionalità da parte del soggetto richiedente il marchio. Ma la prova delle intenzioni del titolare del marchio in conflitto può avere un impatto sulla valutazione complessiva nel giudizio sull'evocazione. A tale riguardo sono illuminanti le conclusioni dell'avvocato generale G. Pitruzzella nel caso *Champanillo*: «sebbene l'intenzionalità della condotta non sia richiesta ai fini dell'accertamento di un'evocazione ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013, essa costituisce un elemento di cui tener conto nel quadro di tale accertamento» (paragrafo 69). E ancora: «Tale analisi deve prendere in considerazione altresì l'identità o il grado di somiglianza tra i prodotti in causa e le modalità di commercializzazione di questi, anche per quanto riguarda i rispettivi canali di vendita, nonché elementi che consentano di accertare l'intenzionalità del richiamo al prodotto coperto dalla denominazione protetta o, viceversa, la sua casualità. L'accertamento dell'esistenza di un'evocazione procede pertanto dalla valutazione di un insieme di indici senza che la presenza o l'assenza di uno di tali indici consenta di per sé sola di affermare o di escludere l'esistenza di un'evocazione» (punto 54).

Quindi l'intenzionalità o al contrario la casualità della condotta oggetto di esame possono rientrare a buon titolo nei fattori da tener presente nell'accertamento complessivo sull'evocazione. Del resto anche la Corte di Giustizia nel caso *Gorgonzola/Cambozola* ha statuito che «in tale contesto sembrerebbe del resto opportuno che il giudice a quo prenda in considerazione un documento pubblicitario edito dalla *Käserei Champignon* e versato agli atti dall'attrice nel

processo a quo, documento che sembra indicare che l'analogia fonetica fra le due denominazioni non è frutto di circostanze fortuite» (punto 28)<sup>44</sup>.

Una diversa valutazione sulle intenzioni del titolare del marchio e sul legame fra vino e olio d'oliva poteva costituire un fattore di cui tener conto nel giudizio complessivo del Tribunale sulla sussistenza di un collegamento fra la DOP e il marchio *Quevedo Port*.

In definitiva, il punto chiave è rappresentato da quanto già delineato in precedenza: la prova e le argomentazioni sull'esistenza di un nesso sufficientemente diretto e univoco ai fini dell'evocazione devono consistere o comunque includere la prova dello sfruttamento della reputazione dell'IG? Sul piano legislativo non vi è alcuna connessione (anzi, la proposta della Commissione UE in tal senso non è stata accolta nel Reg. (UE) 2024/1143). Tuttavia la Corte di Giustizia nel caso *Champanillo* ha indicato che «l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 predispone dunque una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di tali indicazioni» (punto 50). Si potrebbe così ritenere che lo stesso tipo di prova (dello sfruttamento della reputazione dell'IG) debba valere sia per l'ipotesi di cui all'art. 26, par. 1, lett. a) sia per quella di cui all'art. 26, par. 1, lett. b), contrariamente alla formulazione letterale della norma.

Come detto, la Corte di Giustizia non è stata ancora interpellata sul punto, né ha avuto l'occasione di pronunciarsi al riguardo. L'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale UE nei casi *Quevedo Port* e *Portsoy* per ciò che riguarda la tutela delle IG induce a ritenere che quantomeno in caso di prodotti non comparabili sia necessario provare lo sfruttamento della reputazione della stessa. In precedenza si è fatto riferimento ai dubbi della dottrina nordeuropea su una presunta natura assoluta dell'evocazione: basterebbe accertare l'esistenza di un collegamento fra DOP e marchio senza provare alcun danno alla reputazione dell'IG. In realtà le sentenze *Quevedo Port* e *Portsoy* sembrano andare in una direzione opposta: non sarebbe possibile provare l'evocazione di un'IG per prodotti diversi se non se ne prova lo sfruttamento della reputazione.

La richiesta di fornire prove o argomenti convincenti sull'esistenza di un'associazione mentale fra DOP e marchio consisterebbe essenzialmente in una richiesta di prove sullo sfruttamento della reputazione dell'IG.

Resta una questione aperta, che non può comunque prescindere dalla valutazione complessiva dei vari fattori del caso concreto, come insegna la Corte di Giustizia.

<sup>44</sup> Corte di Giustizia, 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola c. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Eduard Bracharz GmbH*.

Il confronto fra prodotti è soltanto uno dei fattori in gioco e sarebbe auspicabile l'adozione di criteri meno rigidi (si veda il rapporto fra l'olio d'oliva e il vino) e più coerenti (si vedano le diverse decisioni del Tribunale sul confronto fra vino e *whisky*) nell'ottica di un giudizio globale.

Per fare un esempio, la decisione della Commissione di ricorso EUIPO sul caso *Bolgaré* sembra andare nella giusta direzione per ciò che riguarda la somiglianza (o *clear proximity*) di tutti i prodotti della classe 33, trattandosi di prodotti che in primo luogo hanno una natura alcolica.

Si tenga altresì presente che tutte le IG hanno una notorietà intrinseca a causa della loro stessa natura e del complesso procedimento per la loro registrazione. Nel caso di prodotti simili o in qualche modo "prossimi" a quello coperto dalla DOP o IGP, non dovrebbe essere necessario provare l'esistenza di una notorietà ulteriore dell'IG rispetto a quella intrinseca. Lo sfruttamento della notorietà alla quale si riferisce la Corte nel caso *Champanillo* dovrebbe essere *in re ipsa*.

Naturalmente più i prodotti coperti dal marchio sono effettivamente diversi da quello oggetto della DOP (un esempio potrebbe essere dato dall'abbigliamento nella classe 25 e dal vino), più sarà necessario tener conto del livello di notorietà di un'IG anche ai fini dell'evocazione, o, per essere più precisi, la questione dello sfruttamento della reputazione diventerà uno dei fattori decisivi nella valutazione complessiva sull'evocazione (non l'unico fattore, nel senso che se non vi è incorporazione almeno parziale dell'IG, o somiglianza fonetica e visiva o prossimità concettuale fra i segni, è evidente che non vi potrà mai essere evocazione). Un parallelo può essere fatto con la situazione dei marchi che godono di notorietà.

I nuovi concetti di indebolimento, svigorimento e danneggiamento della reputazione introdotti dal Reg. (UE) 2021/2117 potrebbero avere un impatto nella giurisprudenza europea e nella prassi dell'EUIPO anche in relazione all'evocazione e in particolare sull'accertamento dell'esistenza di un nesso fra un prodotto DOP o IGP e un marchio. Potrebbe trattarsi di una prova per certi aspetti più agevole rispetto a quello dello sfruttamento della reputazione. In quest'ultimo caso si dovrà provare l'esistenza di un indebito vantaggio acquisito dal titolare del marchio in conflitto o di un danno arrecato all'IG, mentre per l'indebolimento, svigorimento o danneggiamento ci si dovrebbe limitare a prove più generiche sull'esistenza di situazioni del genere rispetto a DOP o IGP a motivo della coesistenza dei segni in conflitto. La prova dell'indebolimento o svigorimento della reputazione di un'IG in relazione a prodotti molto diversi fra di essi può rivelarsi più facile da raggiungere. Più elevata è la reputazione, più facile dovrebbe essere la prova dell'offuscamento della stessa anche per prodotti distanti. Ad esempio ci si può domandare se i casi *Que-*

*vedo Port* e *Portsoy* potevano avere un esito differente se fosse stato possibile fornire argomentazioni sullo svigorimento o indebolimento della DOP *Port* nell'ambito dell'evocazione della stessa (le domande di registrazione dei marchi *Quevedo Port* e *Portsoy* erano però anteriori alle modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2021/2117).

## 5. LE RELAZIONI FRA LE IG E I MARCHI

L'art. 31 del Reg. (UE) 2024/1143 è dedicato al rapporto fra le IG e i marchi commerciali<sup>45</sup>. Il primo comma dell'art. 31 disciplina i motivi di impedimento assoluto alla registrazione di un marchio commerciale e presenta un'importante novità rispetto al Reg. (UE) 1308/2013 e al Reg. (UE) 1151/2012: «Una domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 26 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica». Il conflitto fra IG e marchi viene regolato semplicemente dal confronto fra la data di presentazione dei due segni e dal riferimento generico all'intero art. 26 del nuovo Reg. (UE) 2024/1143 sulla protezione delle IG. Si noti come la formulazione del citato art. 31 faccia riferimento alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'IG alla Commissione e non a quella precedente della pre-

<sup>45</sup> Art. 31 del Reg. (UE) 2024/1143: «1. Una domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 26 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. 2. I marchi commerciali dell'Unione registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dall'EUIPO e i marchi commerciali nazionali registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dalle autorità nazionali competenti. 3. Un marchio commerciale il cui uso viola l'articolo 26, ma che è stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica, una volta registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito. 4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, se le indicazioni geografiche sono state registrate nell'Unione senza la presentazione di una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica è la data del primo giorno di protezione. 5. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva, nonché i marchi collettivi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1001, possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'indicazione geografica».

sentazione della stessa alle autorità competenti dello Stato membro di cui il prodotto è originario ex art. 10 del nuovo regolamento.

In passato le norme abrogate dal nuovo regolamento prevedevano un requisito ulteriore nel conflitto fra IG e marchi: il Reg. (UE) 1308/2013 sui vini faceva riferimento a un «prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II»<sup>46</sup> (vale a dire le categorie di prodotti vitivinicoli come i vari tipi di vino, di mosto e l'aceto di vino) e il Reg. /(UE) 1151/2012 faceva invece riferimento a un «prodotto dello stesso tipo»<sup>47</sup>. È interessante notare come invece l'art. 36, par.1, del Reg. (UE) 2019/787 anticipasse già il nuovo regolamento europeo sulle IG, in quanto non vi era alcun riferimento a prodotti dello stesso tipo o categoria: «La registrazione di un marchio d'impresa, il cui utilizzo corrisponde o corrisponderebbe a una o più delle situazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, è respinta o invalidata».

Il fatto che sia stato eliminato qualsiasi riferimento a prodotti dello stesso tipo o della stessa categoria costituisce una novità e implica la decisione del legislatore europeo di estendere l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione a qualsiasi tipologia di prodotto o servizio. Il legislatore europeo ha voluto così uniformare i motivi di impedimento assoluto alla registrazione ai motivi di impedimento relativo.

Se facciamo il confronto con la legislazione italiana in materia, recentemente la Legge 24 luglio 2023, n. 102 ha modificato l'art. 14 del Codice della Proprietà Industriale (Decr. Lgs. 10.02.2005 n. 30) introducendo nella lettera b) del primo comma un riferimento ai casi di evocazione, usurpazione e imitazione fra i motivi di impedimento assoluto senza alcuna distinzione di prodotti e/o servizi<sup>48</sup>. In precedenza il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 aveva

<sup>46</sup> Art. 102 del Reg. (UE) 1308/2013: «1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati».

<sup>47</sup> Art. 14 del Reg. (UE) 1151/2012: «1. Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati».

<sup>48</sup> Art. 14 Decr. Lgs. 10.02.2005 n. 30: «1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base

già incluso la lettera c-bis) nel primo comma dell'art. 14 del Codice della Proprietà Industriale, con la quale si faceva riferimento alla legislazione europea in materia di indicazioni geografiche.

Tuttavia, sul piano pratico l'EU IPO si limita a un esame degli impedimenti assoluti per i conflitti fra IG e marchi successivi solo per prodotti identici o comparabili o nei quali l'IG costituisce un ingrediente rilevante, come ben evidenziato dalle sue Direttive<sup>49</sup>. Il nuovo primo comma dell'art. 36 del Reg. (UE) 2024/1143 non sembra per il momento avere avuto alcun impatto sulla prassi dell'EU IPO, come del resto su quella dell'Ufficio Marchi italiano.

Del resto ci si chiede come possa la nuova norma di cui al primo comma dell'art. 31 incidere sulla prassi degli Uffici marchi degli stati europei o se dell'EU IPO se poi la stessa giurisprudenza europea o la casistica dell'EU IPO si presenta così incerta sul tema dei prodotti non comparabili. Sorge quindi il dubbio che il nuovo primo comma dell'art. 31 possa restare almeno in parte inapplicato, lasciando ai soggetti interessati (cfr. i gruppi dei produttori) la piena tutela prevista all'art. 26 del Reg. (UE) 2024/1143.

Il secondo e terzo comma dell'art. 31 del nuovo regolamento riprendono quanto già previsto dai vecchi regolamenti in materia di IG. Si segnala che l'art. 31, par. 2, ha specificato la distinzione fra marchi dell'Unione Europea e marchi nazionali degli Stati membri dell'Unione («I marchi commerciali dell'Unione registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dall'EU IPO e i marchi commerciali nazionali registrati in violazione del paragrafo 1 sono dichiarati nulli dalle autorità nazionali competenti») mentre i vecchi regolamenti si limitavano a una semplice previsione («I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati»). Poteva in effetti restare il

---

alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte; (...); c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche».

<sup>49</sup> Parte B) Sezione 4.4. (impedimenti assoluti alla registrazione) delle Direttive EU IPO: «L'esame ex officio è limitato: ai prodotti identici al prodotto coperto dall'IG, anche nel caso in cui tali prodotti costituiscono l'oggetto specifico di servizi quali vendita al dettaglio, vendita all'ingrosso, importazione/esportazione, fornitura di bevande e generi alimentari, produzione di [prodotto coperto dall'IG] per altri; • ai prodotti paragonabili al prodotto coperto dall'IG; • ai prodotti nei quali l'IG costituisce un ingrediente rilevante. Per ulteriori informazioni sulla data di riferimento cfr. il punto 3.1. Alla luce delle disposizioni sopra citate, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative per poter applicare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, in combinato disposto con i regolamenti UE. 1. L'IG in questione (di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo) deve essere registrata a livello dell'UE (cfr. punto 3). 2. L'utilizzo del MUE deve costituire una delle situazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 (cfr. i punti da 4.1 a 4.3). 3. La domanda di MUE deve comprendere prodotti pertinenti, come previsto sopra» (p. 668).

dubbio, ora risolto, se il regolamento riguardasse solo i marchi europei o anche quelli nazionali degli Stati membri. Il terzo comma dell'art. 31 disciplina la coesistenza dei marchi commerciali con le IG a condizione che i primi siano stati depositati in data anteriore o acquisiti in buona fede e che non sussistano motivi di nullità o decadenza. Qualora invece il marchio anteriore in conflitto con un'IG abbia una certa reputazione e fama, si ricade nell'ipotesi di cui all'art. 30 del Reg. (UE) 2024/1143, che costituisce uno dei possibili motivi di opposizione a una domanda di registrazione di IG<sup>50</sup>.

Tornando all'art. 14, par. 1, del Reg. (UE) 1151/2012 e al riferimento al "prodotto dello stesso tipo" nell'ambito degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'EUIPO ha interpretato tale espressione come "prodotti comparabili". La giurisprudenza italiana ha invece adottato un criterio ancora più rigido.

In una sentenza relativamente recente<sup>51</sup> (il cd. caso del Pecorino Romano c. Cacio Romano), la Suprema Corte italiana ha ritenuto che «la situazione di conflitto tra i due segni (DOP e marchio), contemplata dall'art. 14 del regolamento n. 510/2006/CE (poi sostituito dal Reg. (UE) 1151/2012), presuppone che gli stessi abbiano ad oggetto lo stesso tipo di prodotto, presupposto in difetto del quale il titolare della DOP non può invocare la tutela apprestata dalla norma comunitaria. (...) Per accertare se ci si trova in presenza dello stesso prodotto o di prodotti affini o simili, il riferimento alle classi merceologiche di cui alla tabella di Nizza è senz'altro pertinente allorquando i segni in conflitto siano entrambi dei marchi, non lo è, invece, affatto quando la comparazione debba effettuarsi tra una denominazione di origine protetta (DOP) ed un marchio».

In altri termini per la Cassazione la valutazione del "prodotto dello stesso tipo" di cui al Reg. (UE) 1151/2012 è da effettuarsi tramite l'analisi del disciplinare di produzione, arrivando a sostenere che il ricorrente Consorzio per la tutela del Pecorino Romano DOP doveva dimostrare di «aver chiesto la tutela con la DOP del "Pecorino Romano" anche nella diversa consistenza semistagionata (oltre che stagionata con pasta dura o cotta), e con il diverso sapore dolce (oltre che aromatico e piccante)». In virtù del fatto che il formaggio denominato Cacio Romano aveva una consistenza semistagionata e un sapore dolce non previsti nel disciplinare della DOP Pecorino Romano, per la

<sup>50</sup> Art. 30 del Reg. (UE) 2024/1143: «Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della reputazione e della fama di un marchio commerciale e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto».

<sup>51</sup> Cass., sez. I, 20 marzo 2023, ordinanza n. 7937, in <https://www.sistemaproprietaintellettuale.it/>.

Cassazione non poteva applicarsi il requisito del “prodotto dello stesso tipo” di cui alla norma europea.

Al di là del merito della vicenda giudiziaria Pecorino Romano c. Cacio Romano l'impostazione della Suprema Corte appare eccessivamente rigida e restrittiva, sia nella necessità di fare riferimento al disciplinare di produzione sia nel trascurare del tutto che il riferimento ai “prodotti dello stesso tipo” è stato fatto nell'ambito dei motivi di impedimento assoluto alla registrazione e non in quello dei motivi di impedimento relativo. Non ci resta che attendere lo sviluppo della giurisprudenza italiana alla luce della citata sentenza e della novità introdotta dal primo comma dell'art. 31 del Reg. (UE) 2024/1143.

#### 6. L'ART. 36 DEL REG. (UE) 2024/1143 E LA LIMITAZIONE DEI MARCHI A PRODOTTI CONFORMI AI DISCIPLINARI

La formulazione del primo comma dell'art. 36 del Reg. (UE) 2024/1143 («un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente») non si discosta da quanto già previsto dal Reg. (UE) 1308/2013<sup>52</sup> in materia di vini, dal Reg. (UE) 1151/2012 per prodotti agricoli e alimentari<sup>53</sup> e dal Reg. (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose<sup>54</sup>.

Si tratta forse di un'occasione mancata da parte del legislatore europeo soprattutto in relazione alla prassi adottata dall'EUIPO sulla limitazione dei marchi commerciali. Come noto, l'EUIPO ha da tempo adottato una prassi che consiste nel concedere protezione a marchi commerciali che includono (o anche solo evocano) indicazioni geografiche a condizione che tali marchi siano limitati a prodotti conformi ai disciplinari di produzione delle DOP richiamate o evocate nel segno distintivo<sup>55</sup>. Le opposizioni presentate nei confronti dei marchi oggetto della suddetta limitazione sono rigettate.

<sup>52</sup> Art. 103, par. 1, del Reg. (UE) 1308/2013: «1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione».

<sup>53</sup> Art. 12, par. 1, del Reg. (UE) 1151/2012: «1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare».

<sup>54</sup> Art. 21, par. 1, del Reg. (UE) 2109/787: «1. Le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare».

<sup>55</sup> Parte B) Sezione 5.3. (impedimenti assoluti alla registrazione) delle Direttive EUIPO: «A norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/1143, le IG possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente. Le obiezioni sollevate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, possono essere supe-

È attualmente pendente un procedimento innanzi al Tribunale dell'UE (T-239/23) per il caso *Nero Champagne* a seguito del ricorso presentato dal Comité Interprofessionnel du vin de Champagne contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO, che ha parzialmente confermato la decisione della Divisione di Opposizione dell'EUIPO che aveva rigettato l'opposizione contro il marchio *Nero Champagne*. La Commissione di ricorso EUIPO ha ritenuto che la limitazione dei prodotti della classe 33, nonché di alcuni fra i servizi delle classi 35 e dei servizi della classe 41, in conformità al disciplinare di produzione della DOP Champagne, non consentisse di applicare l'art. 103, par. 2, del Reg. (UE) 1308/2013<sup>56</sup>.

L'esito del caso *Nero Champagne* innanzi al Tribunale UE è di particolare importanza, perché verte essenzialmente sulla citata prassi dell'EUIPO sulla limitazione dei marchi a prodotti conformi ai disciplinari di DOP/IGP.

L'EUIPO basa la sua prassi sulla limitazione sull'art. 36 del Reg. (UE) 2024/1143, in quanto sostiene che l'utilizzo di qualsiasi operatore di un'IG per prodotti conformi al relativo disciplinare può consistere anche nel deposito e uso di un marchio commerciale che includa o evochi l'IG. La formulazione della norma è generica e in linea teorica può essere soggetta a fraintendimenti. In realtà, sembra legittimo ritenere che si parli di utilizzo di un'IG e non di uso di un marchio commerciale.

È necessario definire con chiarezza la diversa funzione di un marchio rispetto a quella di un'IG: da una parte il marchio si caratterizza per la sua funzione distintiva rispetto a un'origine commerciale ed è uno strumento di diritto privato che attribuisce l'esclusiva del segno al suo titolare, dall'altra parte l'IG ha una natura collettiva ed esprime una funzione di garanzia della qualità di un determinato prodotto in collegamento con uno specifico territo-

---

rate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare dell'IG in questione» (p. 700).

<sup>56</sup> Commissione di ricorso EUIPO, 17 febbraio 2023, nel caso R 531/2022-2, *Institut national de l'Origine et de la Qualité (INAO) e Comité Interprofessionnel du vin de Champagne c. Alberghi Di Nero S.R.L.*: «Tutti i prodotti contestati della classe 33 sono limitati ai prodotti (vini) conformi al disciplinare della denominazione d'origine protetta "Champagne". I restanti servizi contestati della classe 35 (vale a dire vendita, vendita al dettaglio e all'ingrosso, vendita e vendita on-line in negozi di vini a denominazione d'origine protetta "Champagne") e tutti i servizi contestati della classe 41 sono limitati ai servizi relativi ai prodotti recanti la denominazione di origine protetta "Champagne". (punto 36); «Per quanto riguarda i summenzionati prodotti e servizi, la Commissione condivide la conclusione della Divisione di Opposizione che l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 non si applica perché, in base alla limitazione dell'elenco di prodotti e servizi, l'uso della DOP è effettuato in conformità con il disciplinare di produzione e non vi sono prove che l'uso del marchio rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2» (punto 37).

rio e una collettività di produttori la cui attività si conforma a un disciplinare di produzione.

La portata dell'art. 36 del nuovo regolamento è circoscritta all'uso del nome protetto in funzione unicamente descrittiva e informativa, e comunque in termini e modalità conformi al disciplinare di produzione. La natura descrittiva dell'IG è fondamentale perché consente di dare informazioni chiare al consumatore garantendo la riconoscibilità della stessa IG e il suo valore. L'art. 36 non sembra contemplare l'uso in funzione distintiva tipico di un marchio commerciale. Ammettere che un marchio includa o evochi un'IG rischia di snaturarne la funzione "collettiva" e di "garanzia di qualità", e di farla assorbire nella funzione distintiva del marchio. L'attribuzione dell'esclusiva al titolare del marchio non può essere conforme alla natura di un'IG, destinata a essere utilizzata da tutti coloro che in un territorio seguono un determinato disciplinare di produzione. Si tratta quindi di capire se la diversa funzione di un'IG possa mai essere integrata in quella di un marchio e quali ne possano essere gli effetti.

Vi è anche un secondo aspetto da considerare: un marchio che include o evoca un'IG può costituire un esempio di sfruttamento della reputazione della stessa. Un marchio privato avrebbe l'opportunità di beneficiare del potere attrattivo e della riconoscibilità sul mercato di un'IG, mettendosi così in una posizione di indebito vantaggio rispetto alla concorrenza. Si tratta di casi che comunque vanno esaminati singolarmente: ad esempio nel caso *Port Charlotte* la Corte ha ritenuto che l'incorporazione della DOP nel marchio non ne comportasse automaticamente lo sfruttamento della rinomanza. L'estensione della protezione delle IG anche ai casi di svigorimento, indebolimento o danneggiamento della DOP può rappresentare un'interessante prospettiva in casi simili. La diffusione di marchi privati contenenti DOP o IGP non può che portare allo svigorimento e all'indebolimento della reputazione e della forza attrattiva dell'IG. Il consumatore si troverebbe in difficoltà nel percepire quando un certo nome protetto svolge la sua funzione all'interno di un marchio o quando esprime una garanzia di qualità di un prodotto di una collettività in un determinato territorio.

Infine, nei casi di richiamo integrale della DOP o IGP nel marchio commerciale, quest'ultima sarebbe riportata due volte nelle relative etichette del prodotto, quasi a evidenziare un inesistente legame ulteriore di quel produttore con l'IG. Se vi è necessità che un produttore che fabbrica prodotti conformi a un disciplinare di produzione veicoli all'esterno il legame del suo prodotto con un nome protetto sul piano pubblico (o per meglio dire "collettivo") lo può fare tramite un'IG, mentre il marchio assolve funzioni diverse.

Non resta che attendere l'esito del caso *Nero Champagne* innanzi al Tribunale, che potrebbe anche fare riferimento alla sentenza nel caso T-700/20<sup>57</sup>, in cui ha affermato che l'operatore che commercializza prodotti conformi al disciplinare di produzione di un'IG può utilizzare l'IG in questione, senza che ciò gli conferisca, tuttavia, il diritto di utilizzare e registrare tale indicazione come marchio. La sentenza del caso T-700/20 riguarda in realtà un marchio europeo che contiene il logo delle IGP dell'Unione, ma in un passaggio della decisione (punto 46) il Tribunale sembra riferirsi alle IG in generale e fa riferimento al citato art. 12, par. 1, del Reg. (UE) 1151/2012, che è sostanzialmente identico all'art. 36, par. 1, del Reg. (UE) 2024/1143.

## 7. LA TUTELA DELLE IG NEI NOMI A DOMINIO

L'avvento dell'economia digitale ha radicalmente trasformato le dinamiche di mercato tradizionali, rendendo la presenza online un aspetto fondamentale delle strategie commerciali di produttori e distributori. In questo contesto, la protezione delle IG nell'ambiente digitale è diventata una questione di primaria importanza per preservare il valore economico e culturale dei prodotti DOP e IGP. Il Reg. (UE) 2024/1143 introduce specifiche disposizioni per la protezione delle IG nel contesto dei nomi a dominio, a partire dagli obiettivi fissati nelle premesse dello stesso Regolamento<sup>58</sup>.

<sup>57</sup> Tribunale UE, 1 dicembre 2021, in causa T-700/20, *Gabriele Schmid c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*: «In tale contesto, occorre aggiungere, per completezza, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza, quand'anche accertata, che, alla data di deposito della domanda di registrazione, i prodotti designati dal marchio contestato soddisfacessero le condizioni previste dal regolamento n. 1151/2012 per beneficiare della tutela come indicazioni geografiche protette non ha alcuna incidenza su detto esame. Da un lato, una circostanza del genere significa soltanto che, conformemente all'articolo 12 del regolamento n. 1151/2012, l'operatore che commercializza tali prodotti può utilizzare l'indicazione geografica in questione, senza che ciò gli conferisca, tuttavia, il diritto di utilizzare tale indicazione come marchio. Dall'altro, i prodotti di cui trattasi possono cessare di soddisfare dette condizioni in futuro. Orbene, anche in questo caso, il marchio in questione continuerebbe a includere il simbolo IGP e potrebbe, se del caso, indurre maggiormente il pubblico in errore sull'origine o sulle proprietà dei prodotti da esso designati» (punto 46).

<sup>58</sup> Considerando 33 del Reg. (UE) 2024/1143: «Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e lottare in modo più efficace contro le violazioni, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi a tutti i nomi di dominio accessibili nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento dei pertinenti registri». Considerando 45 del Reg. (UE) 2024/1143: «Al fine di migliorare la tutela delle indicazioni geografiche sul mercato, è opportuno chiarire la relazione tra i nomi di dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi di dominio. I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie dei registri dei nomi

Prima dell'adozione del Regolamento 2024/1143, la tutela delle IG nell'ambiente digitale era caratterizzata da significative lacune. Il sistema dei nomi a dominio, originariamente concepito secondo il principio *first come, first served*, ha spesso consentito pratiche di *cybersquatting* o di registrazione abusiva di nomi a dominio incorporanti denominazioni geografiche protette.

I precedenti strumenti normativi dell'UE in materia di IG – in particolare i Regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 1308/2013 sui vini, (UE) 2019/787 sulle bevande spiritose e (UE) n. 251/2014 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati – pur fornendo una robusta protezione per le IG nel commercio tradizionale, non contenevano disposizioni specifiche per l'ambiente digitale.

Le controversie riguardanti l'uso di IG nei nomi a dominio venivano generalmente affrontate attraverso il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dell'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) con l'invocazione della normativa sui marchi, quando l'IG era anche registrata come marchio collettivo o di certificazione.

L'art. 26, par.2, del Reg. (UE) 2024/1143 estende la protezione delle IG, di cui all'art. 26, par. 1, ai nomi a dominio accessibili nell'UE («Il paragrafo 1 si applica a tutti i nomi di dominio accessibili nell'Unione»).

Il nuovo art. 35<sup>59</sup> del Reg. (UE) 2024/1143 stabilisce che i registri nazionali dei TLD (Top-Level Domain) gestiti da entità stabilite nell'UE, compresi

---

di dominio di primo livello geografico in tutta l'Unione dovrebbero riconoscere le indicazioni geografiche come un diritto da invocare nel corso di tali controversie». Considerando 55 del Reg. (UE) 2024/1143): «Inoltre, dato il maggiore ricorso ai servizi intermediari online, merita particolare attenzione l'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche nei confronti di nomi di dominio che violano tale protezione. È necessario dotare le autorità nazionali competenti degli strumenti per reagire adeguatamente a una violazione, stabilita ai sensi del presente regolamento, della protezione di un'indicazione geografica da parte di un nome di dominio registrato. Pertanto, nell'esercizio dei loro compiti relativi ai controlli ufficiali, tali autorità dovrebbero poter adottare misure adeguate al fine di disabilitare l'accesso dal territorio dello Stato membro interessato ai nomi di dominio registrati in violazione della protezione delle indicazioni geografiche, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate».

<sup>59</sup> Art. 35 del Reg. (UE) 2024/1143: «1. I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione garantiscono che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie relative ai nomi di dominio riconoscano le indicazioni geografiche registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni che affidano all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda concernente un'indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione. I registri dei nomi di

il registro del ccTLD.eu, devono garantire che le procedure di registrazione dei nomi a dominio prevedano la verifica del rispetto delle IG protette. In pratica le IG devono essere riconosciute come un diritto invocabile nelle procedure UDRP.

Il nuovo regolamento prevede anche di affidare all'EU IPO il compito di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi di dominio che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda concernente un'indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica in questione.

Oltre a ciò, le autorità nazionali competenti dovranno adottare misure per rimuovere i nomi di dominio che utilizzano illegalmente le IG o disabilitarne l'accesso dal territorio dello Stato membro interessato (il cd. sistema di *geo-blocking* che diventa *ex officio* e che obbliga lo Stato Membro a bloccare l'accesso a tutti i contenuti che violano le IG)<sup>60</sup>.

In definitiva, il Regolamento 2024/1143 non rappresenta solo un'innovazione tecnico-giuridica, ma riflette una più ampia evoluzione nella concezione delle indicazioni geografiche: da semplici designazioni di origine a veri e propri asset digitali, meritevoli di una protezione specifica nell'ecosistema della proprietà intellettuale dell'era digitale.

## 8. LA TUTELA EX OFFICIO

Una novità importante del Reg. (UE) 2024/1143 è data dalla previsione espressa di una tutela *ex officio*<sup>61</sup>, che in virtù del carattere unitario del regola-

---

dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione possono fornire all'EU IPO, su base volontaria, le informazioni e i dati pertinenti. 3. Entro il 14 novembre 2025 la Commissione effettua una valutazione della necessità e della fattibilità del sistema di condivisione delle informazioni e di allarme di cui al paragrafo 2, tenendo conto del funzionamento della comunicazione volontaria di informazioni e dati di cui a tale paragrafo, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le sue principali conclusioni. Tale relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa».

<sup>60</sup> Art. 42, par. 4, del Reg. (UE) 2024/1143: «Gli Stati membri adottano adeguate misure amministrative e giudiziarie per rimuovere l'accesso o disabilitare tale accesso ai nomi di dominio che violano l'articolo 26, paragrafo 2, dal loro territorio».

<sup>61</sup> Art. 42 del Reg. (UE) 29024/1143: «1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili sia di verificare che di tutelare l'uso delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto designato da un'indicazione geografica sia stato immesso sul mercato, il che comprende operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel settore del commercio elettronico. Tali autorità possono coincidere con le autorità competenti di cui

mento è stata estesa anche nel settore dei vini. Il Reg. (UE) 1308/2013 non conteneva tale norma. Già nel considerando 54 del nuovo regolamento è stata indicata la necessità di una tutela del genere per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli e consentire di combattere efficacemente la contraffazione, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti<sup>62</sup>.

L'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) 1151/2012<sup>63</sup> e l'art. 39, par. 2, del Reg. (UE) 2019/787<sup>64</sup> già prevedevano tale tipo di tutela rispettivamente per i prodotti agroalimentari e per le bevande spiritose. Si è quindi colmata una lacuna sul piano legislativo che aveva un impatto rilevante sul mercato.

---

all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e all'articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. Le autorità di cui al paragrafo 1 si adoperano, periodicamente e con una frequenza adeguata sulla base dell'analisi del rischio e delle notifiche ricevute, anche dai gruppi di produttori, al fine di garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico o di un equivalente di quest'ultimo per l'indicazione geografica in questione, anche nelle presentazioni online e nell'etichettatura. 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi, anche attraverso le interfacce online, che sono prodotti, forniti o immessi sul mercato nel loro territorio, o destinati a essere esportati verso paesi terzi, e che violano gli articoli 26 e 27. 4. Gli Stati membri adottano adeguate misure amministrative e giudiziarie per rimuovere l'accesso o disabilitare tale accesso ai nomi di dominio che violano l'articolo 26, paragrafo 2, dal loro territorio. 5. Ai fini di una tutela efficiente, l'autorità o le autorità designate in conformità del paragrafo 1 facilitano lo scambio di informazioni tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, quali la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità per la sicurezza alimentare e gli ispettori competenti per l'attività di vendita al dettaglio».

<sup>62</sup> Considerando 54 del Reg. (UE) 2024/1443: «La tutela delle indicazioni geografiche sul mercato, ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, è importante per prevenire pratiche fraudolente e ingannevoli e consentire di combattere efficacemente la contraffazione, garantendo in tal modo che i produttori siano adeguatamente ricompensati per il valore aggiunto dei loro prodotti recanti un'indicazione geografica e che a coloro che utilizzano in modo illecito tali indicazioni geografiche sia impedito di vendere i loro prodotti. I controlli sul mercato dovrebbero essere effettuati sulla base di una valutazione del rischio o di notifiche da parte degli operatori o delle autorità competenti per garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico o di un documento equivalente, come la sintesi del disciplinare. Dovrebbero essere adottate misure amministrative e giudiziarie opportune, efficaci e proporzionate per prevenire o bloccare l'uso di nomi su prodotti o servizi che non rispettano o violano le indicazioni geografiche protette».

<sup>63</sup> Art. 13, par. 3, del Reg. (UE) 1151/2012: «Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro».

<sup>64</sup> Art. 39, par. 2, del Reg. (UE) 2019/787: «Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di prodotti o servizi che sono prodotti o immessi sul mercato nel loro territorio e che sono coperti da indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento».

Si segnala l'aggiunta all'art. 42, par. 3, della dicitura «o destinati a essere esportati verso paesi terzi» in relazione alle misure amministrative e giudiziarie che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per prevenire o far cessare l'uso di prodotti e servizi in violazione degli art. 26 e 27 del regolamento. Il legislatore europeo ha probabilmente tenuto conto dell'esito dell'ennesimo caso Feta deciso dalla Corte di Giustizia il 14 luglio 2022 nel caso C-159/20<sup>65</sup>. La questione era nata su ricorso della Commissione UE contro la Danimarca sull'interpretazione della tutela *ex officio* ex art. 13, par. 3, del Reg. 1151/2012, visto che quest'ultima aveva ommesso di prevenire e far cessare l'uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione *Feta* per designare formaggio non conforme al disciplinare della denominazione *Feta*. Il Regno di Danimarca era quindi venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Corte ha colto l'occasione per estendere la protezione *ex officio* anche ai prodotti fabbricati nel paese membro, ma destinati all'esportazione verso paesi terzi.

## 9. CONCLUSIONI

Il Reg. (UE) 2024/1143 segna una svolta nella protezione delle IG non tanto per le novità introdotte, quanto per il carattere sistematico e unitario che esso rappresenta rispetto al passato. Si tratta certamente di una pretesa ambiziosa da parte del legislatore europeo, che va salutata in modo favorevole. In via generale può essere criticabile il fatto che alcuni regolamenti restino parzialmente in vigore (il Reg. (UE) 1308/2013 sui vini e il Reg. 2019/787 sulle bevande spiritose) ma sul tema della protezione lo scenario legislativo è stato ora unificato e ciò rappresenta un fattore positivo. Si pensi ad esempio alle citate differenze sui motivi di impedimento assoluto alla registrazione di marchi in conflitto con le IG.

Fra le novità che devono essere accolte con favore si segnalano l'estensione della tutela *ex officio* anche al settore dei vini e la specifica attenzione rivolta dal legislatore alla tutela delle IG nei nomi a dominio e al settore digitale. Indubbiamente l'efficacia di tali norme dovrà essere testata sul lato pratico.

Degne di nota sono le due definizioni dell'evocazione e della comparabilità dei prodotti inserite nei considerando del regolamento. Queste definizioni

<sup>65</sup> Si veda il punto 80 della sentenza della Corte di Giustizia UE, 21 novembre 2012, nel caso C-159/20, *Commissione europea c. Regno di Danimarca*: «avendo ommesso di prevenire e far cessare l'uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della DOP "Feta" per designare formaggio non conforme al disciplinare di tale DOP, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012».

non sembrano particolarmente innovative, se non forse per ciò che non viene detto, ossia il mancato riferimento allo sfruttamento, indebolimento, svigorimento o danneggiamento in materia di evocazione. La disciplina sull'evocazione delle IG e sulla tutela delle stesse nei confronti dei prodotti comparabili o non comparabili è stata però costruita nel tempo tramite la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Si segnala poi la novità dell'art. 31 sul rapporto fra marchi e IG per ciò che riguarda i motivi di impedimento assoluto alla registrazione. L'art. 36 del regolamento è praticamente identico alle analoghe norme nei vecchi regolamenti, in attesa della decisione del Tribunale UE sul caso *Nero Champagne*, che è molto atteso dagli operatori del settore, per la prassi dell'EUIPO sulla limitazione dei prodotti e servizi ai disciplinari delle IG per i marchi che contengono o evocano DOP o IGP.

In conclusione, il Reg. (UE) 2024/1143 necessita di ulteriori approfondimenti anche sul tema della protezione e forse di "aggiustamenti" legislativi. Il confronto con la giurisprudenza europea resta comunque imprescindibile, anche per le interpretazioni e gli sviluppi che da essa possono scaturire. Non si potrà nemmeno sottovalutare l'impatto del nuovo regolamento sulla giurisprudenza nazionale degli stati membri dell'Unione, che potrebbe in qualche caso non risultare conforme e coerente con gli insegnamenti della Corte di Giustizia.

È nella dialettica costruttiva del rapporto fra la legislazione europea e la giurisprudenza europea e nazionale che dovrà essere misurata l'efficacia della protezione delle IG.

