

JACOBACCI

AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

CJUE, C-490/19: la CGUE si pronuncia sull'ambito di protezione delle denominazioni di origine nel caso in cui sia riprodotta la forma di un prodotto protetto

Il 17 dicembre 2020, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") ha emesso una decisione nella causa C-490/19 sull'interpretazione dell'articolo 13, co. 1, del regolamento (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che ha abrogato l'articolo 13, co. 1, del regolamento (CE) 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ¹ (gli "Artt. 13, co.1").

Premesse ed elementi di fatto

Il Morbier è un formaggio francese che prende il nome dal piccolo villaggio di Morbier nella Franche-Comté e gode di una denominazione di origine protetta ("DOP") a partire dall'adozione del decreto francese del 22 dicembre 2000 (il "Decreto"). Tra le altre caratteristiche, il Morbier viene identificato nel disciplinare per la DOP per lo strato nero in carbone vegetale, che lo divide orizzontalmente nella parte centrale².

Il Decreto ha previsto i) una zona geografica di riferimento (la "Zona") e le condizioni per ottenere il diritto alla denominazione di origine "Morbier"; ii) un periodo transitorio per le imprese situate al di fuori di tale Zona che producevano e commercializzavano formaggi con la denominazione "Morbier" in modo continuativo, al fine di consentire loro di continuare a utilizzare tale denominazione senza l'indicazione DOP per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione della registrazione del Morbier come DOP.

Conformemente al decreto, la Société Fromagère du Livradois (la "SFL"), situata al di fuori della Zona, è stata autorizzata a utilizzare la denominazione Morbier, senza l'indicazione DOP, fino al luglio 2007. Successivamente, la denominazione è stata sostituita.

Nel 2013, il Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (il "Syndicat") ha promosso un'azione dinanzi al Tribunale di primo grado di Parigi, accusando la SFL di violare la DOP e di aver commesso atti di concorrenza sleale e parassitaria, producendo e commercializzando un formaggio che presenta l'aspetto visivo del Morbier, così inducendo in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

¹L'articolo 13, co. 1, del regolamento (UE) 1151/2012 prevede: «I nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; 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 o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; 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 o sui documenti relativi 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».

²«La sua caratteristica più distintiva è un segno nero orizzontale al centro».

L'azione è stata respinta con sentenza del 14 aprile 2016, impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi, che ha poi confermato la decisione di primo grado.

In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto che (i) la normativa sulla DOP mira a tutelare la denominazione di un prodotto e non il suo aspetto o le sue caratteristiche, quindi (ii) la commercializzazione di un formaggio che presenta una o più caratteristiche contenute nel disciplinare per il Morbier non costituisce un comportamento scorretto, inoltre (iii) nel caso di specie la SFL produce un formaggio diverso da Morbier, in quanto, tra l'altro, i polifenoli dell'uva sostituiscono il carbone vegetale utilizzato e conferito solo al Morbier.

Il Syndicat si è rivolto alla Corte di Cassazione (il "Giudice del rinvio") sostenendo che una denominazione di origine è protetta contro qualsiasi pratica atta a indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

A sua volta, la SFL ha sostenuto che la DOP tutela i prodotti di una regione definita ma non vieta ad altri produttori di fabbricare e commercializzare prodotti simili, laddove non vi siano elementi che inducano a ritenere che questi siano coperti dalla denominazione in questione.

In tali circostanze, il Giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento per chiedere alla CGUE se gli Artt. 13, co. 1, debbano essere interpretati nel senso che vietino esclusivamente l'uso, da parte di terzi, della denominazione registrata o vietino anche la presentazione di un prodotto protetto da una denominazione di origine che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto, anche qualora non venga utilizzata la denominazione registrata.

La sentenza della CGUE

In via preliminare, la CGUE ha spiegato che l'Art. 13, co. 1, contiene un elenco graduato di comportamenti vietati che non si limitano a proibire l'uso della denominazione registrata, avendo portata più ampia. In particolare, la Corte ha osservato che:

- i) L'Art. 13, co. 1, lett. b), vieta i comportamenti che, a differenza di quelli di cui alla lett. a), non utilizzano né direttamente né indirettamente la denominazione protetta stessa, ma la suggeriscono in modo tale da indurre il consumatore a stabilire un collegamento con detta denominazione;
- ii) Per quanto riguarda i comportamenti di cui all'Art. 13, co. 1, lett. c), l'espressione "qualsiasi altra indicazione" comprende informazioni in merito alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto considerato che possono apparire in qualsiasi forma su di esso, nella pubblicità o sui documenti relativi a tale prodotto;
- iii) Per quanto riguarda i comportamenti ex Art. 13, co. 1, lett. d), l'espressione "qualsiasi altra prassi" intende rafforzare il sistema di protezione delle denominazioni registrate, comprendendo qualsiasi comportamento non già contemplato dalle disposizioni precedenti che possa indurre il consumatore in errore sull'origine del prodotto in questione.

Alla luce di quanto sopra, sebbene, in linea di principio, la protezione prevista dall'Art. 13, co. 1 riguardi la denominazione registrata e non il prodotto coperto da tale denominazione, le DOP sono tutelate in quanto designano un prodotto che presenta determinate qualità o caratteristiche. Pertanto, la DOP ed il prodotto da essa protetto sono strettamente collegati.

Di conseguenza, **la riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto oggetto di una denominazione registrata, senza che tale denominazione figuri sul prodotto in questione o sul suo imballaggio, può rientrare nell'ambito di applicazione dell'Art. 13, co. 1, qualora tale riproduzione possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto di cui trattasi.** Per determinare se ciò si verifica, è

necessario (i) fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, (ii) considerare tutti i fattori rilevanti del caso di specie, incluse le modalità con le quali i prodotti di cui trattasi sono presentati al pubblico e commercializzati, nonché il contesto fattuale.

In particolare, per quanto riguarda un elemento dell'aspetto del prodotto oggetto della denominazione registrata - come nel procedimento principale - occorre valutare se tale elemento costituisca una caratteristica distintiva del prodotto affinché la sua riproduzione possa, assieme a tutti i fattori rilevanti del caso di specie, indurre il consumatore a credere che il prodotto contenente detta riproduzione sia un prodotto oggetto della denominazione registrata.

La CGUE ha quindi concluso che l'Art. 13, co. 1, lett. d) deve essere interpretato nel senso che vieta la riproduzione *“della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora tale 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”*.