

EVOCAZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ E MARCHIO NOTORIO: CRITERI DI CONFRONTO

Sommario: **1.** *Introduzione.* – **2.** *La nozione di marchio notorio e pronunce giurisprudenziali in materia.* – **2.1.** *Cenni in merito alla tutela del marchio notorio.* – **2.2.** *La tutela del marchio notorio nella giurisprudenza europea.* – **2.3.** *La tutela del marchio notorio nella giurisprudenza nazionale.* – **3.** *L’evocazione di prodotti agroalimentari DOP e IGP.* – **3.1.** *La protezione dei prodotti DOP e IGP: l’art. 13 del Regolamento 1151/2012.* – **3.2.** *Il concetto di evocazione di prodotti DOP e IGP secondo la giurisprudenza europea.* – **3.3.** *Il concetto di evocazione di prodotti DOP e IGP secondo la giurisprudenza nazionale.* – **4.** *Conclusioni.*

1. Introduzione.

Il presente lavoro intende partire dall’evoluzione della tutela riconosciuta al marchio notorio per instaurare un confronto con i significativi riconoscimenti giurisprudenziali emersi in sede di protezione delle denominazioni di qualità e, più specificamente, con riferimento al concetto di evocazione delle stesse. Pertanto, premessi alcuni brevi cenni in merito alla disciplina applicabile per ciascun istituto, l’analisi si concentrerà su alcuni passaggi essenziali registrati nel contesto del diritto vivente, per certi versi anticipatori della disciplina normativamente espressa, per altri tesi ad ampliarne i margini di applicabilità. Seguirà la messa in rilievo dei principali criteri di confronto tra le richiamate fattispecie, filo conduttore del presente lavoro, con un cenno, in chiusura, ad interessanti prospettive di riforma sul piano della definizione dell’evocazione delle denominazioni di qualità e della tutela, in genere, delle denominazioni-indicazioni agroalimentari registrate.

2. La nozione di marchio notorio e pronunce giurisprudenziali in materia.

2.1. Cenni in merito alla tutela del marchio notorio.

Come generalmente noto, il marchio è il segno distintivo che si applica su un prodotto o un servizio per distinguerlo sul mercato. Più specificamente, il marchio agisce come mezzo di trasmissione di messaggi riguardanti le qualità dei prodotti o servizi o le sensazioni che proietta, come, nel caso del marchio notorio, l'eccellenza e il prestigio. In tal senso, il marchio possiede un valore economico intrinseco distinto da quello dei prodotti o servizi per i quali è registrato¹.

Se il titolare di un marchio può impedire la registrazione o l'utilizzo di un marchio successivo solo ove sussista un rischio di confusione², nel caso del marchio rinomato è stata approntata una tutela ultra-merceologica, andando a superare le ambiguità insite nel giudizio di confondibilità: detta tutela allargata fa sì che un marchio possa essere protetto rispetto a tutti i prodotti e servizi,

¹ Per approfondimenti dottrinali in merito alla disciplina dei marchi, dei marchi notori e alle problematiche sottese, si v., tra gli altri, M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Torino, Giappichelli, 2015; ID., *I segni distintivi di impresa. Marchio, ditta, insegna*, in AA. VV., *Diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, Giappichelli, 2005; A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Milano, Giuffrè, 2013; A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, Giuffrè, 2005; G. GAGLIANO, *La tutela dei marchi rinomati: i fenomeni della "diluizione", della "corrosione" e del "parassitismo"*, in *Leggi d'Italia*, 2021; G. E. SIRONI, *La percezione del pubblico interessato nel diritto dei segni distintivi*, Milano, Giuffrè, 2013; C. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Riv. dir. ind.*, 2007, I, 83; R. S. DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorativa (commento a Corte Giustizia Comunità Europee 23 ottobre 2003, n. C-408/01)*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 25.

² È possibile affermare che il rischio di confusione costituisca il principio regolatore della coesistenza tra i marchi e viene valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, quale la somiglianza tra i marchi e quella tra i prodotti o i servizi designati.

indipendentemente dalla sua appartenenza originaria. Nonostante la rilevanza dell'istituto, anche e soprattutto nelle economie moderne, il codice³ non ne prevede una definizione specifica; in effetti, è stata la giurisprudenza a delinearne col tempo i contorni. Ad oggi, è possibile definire il marchio notorio come quel marchio che si imprime nella mente di una fascia di pubblico che, a prescindere dall'acquisto del prodotto, viene ripetutamente in contatto con lo stesso⁴.

Come anticipato, in argomento le statuizioni della giurisprudenza hanno anticipato le scelte del legislatore⁵. Invero, il marchio

³ Si richiama il Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), il quale ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica in materia di difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, riordinando e accorpando leggi e provvedimenti precedenti, conseguenti, in particolare, all'adeguamento al diritto europeo e alle convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito. Tra i vari interventi di modifica del tessuto del codice, si segnala il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, contenente non soltanto una serie di disposizioni modificative ed integrative, tese ad aggiornarne il contenuto alla normativa comunitaria e internazionale, ma anche strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli utenti.

⁴ Richiamando una delle tante, spesso analoghe, definizioni fornite. In particolare, trattasi della definizione approntata dalla sentenza del Tribunale di Milano del 30 maggio 2013 n. 572, in *Leggi d'Italia*. Tra le altre definizioni giurisprudenziali, si v. la posizione espressa dalla celebre sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1999 in causa n. C-375/97, *General Motors*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1569, secondo la quale il grado di conoscenza richiesto per potersi configurare un marchio notorio deve considerarsi raggiunto laddove il marchio d'impresa sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi dallo stesso contraddistinti; non sarebbe, a detto fine, necessario conseguire una determinata percentuale di pubblico, rilevando, a seconda dei casi, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato. In ultimo, il marchio di rinomanza esprimerebbe l'attitudine del segno a comunicare un messaggio a cui sia possibile agganciarsi anche in difetto di una confusione sull'origine.

⁵ Fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria di cui alla Direttiva n. 89/104/CEE, l'elemento di riferimento per potersi realizzare una più ampia protezione giurisprudenziale del marchio notorio consisteva nel «pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione di altri prodotti, o ritenendo falsamente l'esistenza di legami giuridici o economici fra le due imprese». Detto presupposto di tutela era frut-

di rinomanza è stato regolamentato a livello nazionale soltanto con l'emanazione del Decreto legislativo del 4 dicembre 1992 n. 480⁶, che ha a sua volta modificato sul punto l'art. 1 del regio decreto del 21 giugno 1942 n. 929⁷, in attuazione della Direttiva n. 89/104/CEE⁸. Nella successiva riformulazione del Codice, detta tutela non è stata sostanzialmente riformata ma è stata inserita all'art. 20, il cui comma 1, lett. c), prevede attualmente che «il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi⁹, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi».

Alla luce di quanto sinteticamente richiamato in questa prima fase, emerge come il marchio notorio sia stato sin dal principio tu-

to, appunto, della giurisprudenza e non trovava riscontro positivo né a livello nazionale, né sovranazionale.

⁶ Prima dell'indicata Riforma, in effetti, la tutela del marchio di rinomanza era ispirata al principio di specialità: in particolare, la giurisprudenza, facendo leva sull'articolo 11 del Regio decreto n. 929/1942, che vietava l'uso confusorio e ingannevole del marchio, cercava di assicurare una specifica protezione al marchio celebre, affermandone la tutela ultramerceologica.

⁷ Trattasi del *Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati*.

⁸ Riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

⁹ Con l'aggiunta dell'inciso «anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi» (introdotto dal decreto legislativo n. 15/2019, in attuazione della Direttiva n. 2436/2015), il legislatore ha garantito al titolare di un marchio notorio una protezione completa, vietando la riproduzione dello stesso anche a fini diversi da quelli del marchio d'impresa. Detto ampliamento non costituisce una vera innovazione quanto, piuttosto, la codificazione di un indirizzo giurisprudenziale già presente anche in Italia, in virtù del quale la protezione del marchio rinomato si estende anche agli usi non distintivi di un segno, eguale o simile, che siano in grado di determinare un agganciamento parassitario o di arrecare un pregiudizio alla distintività del marchio notorio.

telato non solo per la sua funzione distintiva, ma anche e soprattutto per la sua capacità promozionale, superando l'interesse alla non confondibilità e andando a fondare il diritto a non vedersi sottratte le utilità economiche che da tale notorietà possono derivare e depotenziati gli investimenti all'uopo eseguiti. La protezione si baserà, di fatto, sul più generale principio di correttezza imposto a chiunque operi sul mercato, come emergerà in sede di analisi di alcuni dei più significativi passaggi giurisprudenziali in argomento.

2.2. La tutela del marchio notorio nella giurisprudenza europea.

Citando alcune delle principali sentenze nel contesto della giurisprudenza europea, sulla scia della disciplina positivamente introdotta, si impone il richiamo alla nota sentenza del 23 ottobre 2003, n. 408¹⁰, con la quale il Giudice dell'allora Comunità Europea ha ribadito la non necessaria sussistenza di un rischio di confusione effettivo ai fini della configurabilità della tutela prevista dall'art. 5, n. 2, della Direttiva n. 89/104/CEE¹¹, reputandosi sufficiente, a detto fine, che il grado di somiglianza tra i segni determini l'instaurazione di un nesso da parte del pubblico.

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2003 in causa n. C-408/01, *Adidas Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd.*, in *Foro It.*, 2004, 4, 395. Sul piano dei fatti, si osserva che la causa si è incentrata sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della Direttiva n. 89/104/CEE, nell'ambito della controversia che ha visto contrapposte l'*Adidas Salomon AG* e l'*Adidas Benelux BV* alla *Fitnessworld Trading Ltd* rispetto alla commercializzazione di indumenti sportivi da parte di quest'ultima, in quanto contenenti significativi richiami figurativi ai prodotti delle più note aziende.

¹¹ Secondo il quale «*uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi*».

Confermando quanto affermato in punto di confondibilità, con la sentenza del 18 giugno 2009 n. 487/07¹², la Corte di giustizia ha sottolineato che l'art. 5, n. 2, di cui sopra dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio¹³, oltre a non presupporre l'esistenza di un rischio di confusione, non comporterebbe nemmeno un effettivo rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio. Invero, il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio sarebbe tratto indebitamente da detto terzo quando egli, con siffatto uso, tenti di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, in tal modo sfruttando, senza alcuna compensazione economica, lo sforzo commerciale compiuto dal titolare del marchio notorio.

Si è spinta a richiedere una prova più approfondita in merito alla configurabilità della tutela di cui si discute la sentenza del 27 novembre 2008, n. 252/07¹⁴, in cui la Corte di giustizia ha affermato che l'evocazione del marchio notorio da parte del segno successivo non sarebbe di per sé sufficiente a provare l'indebito vantaggio o il pericolo di pregiudizio; invero, detta prova richiederebbe la dimostrazione di una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato, proprio in relazione all'uso del marchio po-

¹² Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2009 in causa n. C-487/07, *L'Oréal SA e altri c. Bellure NV e altri*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 3, 257, nota di S. ALVANINI. Sul piano dei fatti, si osserva che la causa ha riguardato, da un lato, l'approfondimento della tutela da accordarsi in ipotesi di marchio notorio e, d'altro canto, le ricadute ravvisabili in tema di pubblicità comparativa, in relazione alle azioni commerciali poste in essere da parte delle aziende convenute, imitative, sul piano figurativo, dei prodotti delle più note aziende e caratterizzate da significativi richiami comparativi.

¹³ Presupposto alternativo alla determinazione di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio rinomato.

¹⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2008 in causa n. C-252/07, *Intel Corporation Inc. c. CPM United Kingdom Ltd*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, II, 108, nota di S. SANDRI.

steriore, oppure un serio rischio che una tale modifica si produca in futuro.

Avuto riguardo agli ultimi pronunciamenti della giurisprudenza europea, appare interessante il richiamo alla recente sentenza del 14 aprile 2021, nella causa T-201/20¹⁵, la quale riporta una sintesi degli elementi determinanti della fattispecie in esame, e che qui si richiama a riepilogo delle affermazioni della giurisprudenza sovra richiamata.

In particolare, in aggiunta a quanto sopra delineato, rispetto alla definizione del pubblico di riferimento vi si precisa che questo non sarebbe limitato a quello composto dai consumatori che possano utilizzare sia i prodotti designati dal marchio anteriore che i prodotti contrassegnati dal marchio contestato, bensì si tratterebbe, in termini più ampi, del pubblico che potrà richiamare alla mente il marchio anteriore quando si troverà davanti ai prodotti contraddistinti dal marchio successivo non notorio. Pertanto, a meno che detto pubblico sia del tutto distinto da quello del marchio anteriore e quest'ultimo non abbia acquisito una notorietà tale da travalicare il pubblico interessato ai prodotti da esso designati, la possibilità che venga richiamato alla mente il marchio anteriore non potrà essere esclusa a priori¹⁶. La pronuncia ha sottolineato,

¹⁵ Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 aprile 2021 in causa n. T-201/20, *Berebene / EUIPO - Consorzio vino Chianti Classico (GHISU)*, in *Leggi d'Italia*, 2021, intervenuta in materia di impedimenti alla registrazione come marchio comunitario. Per approfondimenti, si v., tra gli altri, C. BOVINO, *Marchi: il simbolo del gallo può essere usato solo per il Chianti Classico*, in *Leggi d'Italia*, 2021 e D. FABRIS, *“Racconto di due galli”: il cuore del marchio e la tutela estesa dei marchi notori quale strumento di lotta al parassitismo commerciale*, in questa *Rivista*, 2022, 1, 107. Sul piano dei fatti, si osserva che il Tribunale Ue ha confermato la decisione dell'Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (Euipo), respingendo la richiesta della Berebene Srl di registrare un marchio che presentava una certa somiglianza con il marchio anteriore per prodotti identici *Chianti classico*, in quanto avrebbe tratto un indebito vantaggio dalla notorietà e dal prestigio del marchio collettivo nazionale figurativo anteriore.

¹⁶ In argomento, si v. la sentenza del Tribunale di primo grado del 10 ottobre 2019 in causa n. T- 428/18, *mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!*, in

inoltre, che il titolare del marchio anteriore notorio non sarebbe tenuto a dimostrare la sussistenza di un pregiudizio effettivo e attuale al suo marchio. Invero, sarebbe per esso sufficiente addurre elementi che permettano di desumere, ad un primo esame, un rischio futuro, non ipotetico, di indebito vantaggio o pregiudizio. Si potrebbe pervenire a detta conclusione sulla base di deduzioni logiche, risultanti dall'analisi delle probabilità e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore di riferimento, nonché di qualsiasi altra circostanza del caso di specie.

2.3. La tutela del marchio notorio nella giurisprudenza nazionale.

Dal punto di vista della giurisprudenza nazionale, si segnalano, in primo luogo, alcune recenti pronunce del Giudice di legittimità. In particolare, con la sentenza del 27 maggio 2016, n. 11031¹⁷, la Corte di cassazione ha fornito una serie di indicazioni in merito alle modalità attraverso cui compiere la valutazione del nesso instaurabile tra i prodotti oggetto di indagine. Invero, occorrerà compiere l'analisi: a) in via globale e sintetica, avuto riguardo a tutti gli elementi distintivi e dominanti, grafici, visivi, fonetici, concettuali o semantici; b) tenendo conto della interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati; c) alla stregua dell'impressione complessiva prodotta, generalmente, dal raffronto tra un marchio e la memoria, necessariamente indefinita, che si ha dell'altro; d) facendo riferimento al consumatore mediamente informato e ragionevolmente avveduto, tenendo conto, altresì, del tipo di clientela cui il prodotto o il servizio è in concreto destinato, in modo da definire le normali modalità di approccio agli stessi; e) considerando che il livello di attenzione muta in fun-

Leggi d'Italia, 2018, e, ancor prima, la sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 2009 in causa n. C-487/07, *L'Oréal e a.*, cit.

¹⁷ Cass., sez. I, del 27 maggio 2016 n. 11031, *F.lli Branca Distillerie s.r.l. c. Soc. P. Franzini & C. e altri*, in *Foro It.*, 2016, 7-8, 1, 2381.

zione della categoria dei prodotti o servizi di cui si tratta; f) non escludendo il rischio di confusione con riferimento ai marchi complessi, figurativi e denominativi notori, allorché quello successivo comprenda il nome del produttore.

Tra le più recenti pronunce di legittimità in argomento, si segnala l'ordinanza della Corte di cassazione n. 12566 del 12 maggio 2021¹⁸, la quale, oltre a confermare l'orientamento interpretativo ivi approfondito, si è soffermata a sottolineare che i cosiddetti marchi deboli sarebbero tali in quanto legati al prodotto per il rilievo di un carattere o di un elemento, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione. Al contrario, si intenderebbe per marchio forte il segno con accentuato carattere distintivo, che si imprime nella mente del consumatore¹⁹.

A chiusura dei richiami alla giurisprudenza nazionale di legittimità, appare utile il riferimento a una recentissima pronuncia intervenuta con riferimento al marchio "Gucci"²⁰, la quale ha compiutamente riassunto le tipologie di pregiudizi arrecabili al marchio rinomato: la diluizione²¹, la corrosione²² e il parassitismo^{23 24}.

¹⁸ Cass., sez. I, ord. del 12 maggio 2021 n. 12566, *Music Academy 2000 s.r.l. c. Music Academy Italy s.r.l.*, in *Leggi d'Italia*.

¹⁹ Sul punto, la Cass., sez. I, del 29 novembre 2021 n. 37355, *Santal. c. Sante*, in *Leggi d'Italia*, ha sottolineato che, laddove il segno sia privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e, quindi, forte, le variazioni che lascino intatta l'identità del nucleo ideologico del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità, quale possibile instaurazione di un nesso.

²⁰ Cass, sez. I, ord. del 7 ottobre 2021 n. 27217, *Gucci c. Z.Y.*, in *Leggi d'Italia*.

²¹ «Tale situazione», specifica la sentenza in esame (v. nota precedente), «si verificherà soprattutto qualora il marchio non sia in grado di suscitare un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato».

²² Il rischio di corrosione è dalla sentenza definito quale il «pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio» e si manifesta quando «i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso».

²³ Quale vantaggio che il terzo trae indebitamente dall'uso del segno identico o simile al marchio rinomato, beneficiando, «grazie al trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile del potere attrattivo», della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, senza aver dovuto sostenere in proprio i necessari investimenti.

Avuto riguardo alla giurisprudenza nazionale di merito, si richiama una risalente ordinanza del Tribunale di Roma²⁵, la quale rappresenta una delle prime decisioni del Giudice nazionale a seguito della sentenza della Corte di giustizia *Adidas Salomon AG e Adidas Benelux BV contro Fitnessworld Trading Ltd.*²⁶ e, al contempo, costituisce un importante contributo allo sviluppo della teoria della *dilution* in Italia.

L'ordinanza in epigrafe risulta di particolare interesse con riferimento all'interpretazione che viene offerta dell'art. 1, lett. c), legge marchi²⁷. A questo riguardo, è necessario innanzitutto considerare che la corrispondente norma comunitaria, l'art. 5, n. 2, della Direttiva, era stata oggetto di interpretazione da parte di due sentenze della Corte di giustizia, rispettivamente nel caso *Davidoff c.*

²⁴ In merito ai tipi di effetti precisati nel testo, si v., tra le altre, Cass., sez. I, ord. del 17 ottobre 2018 n. 26001, *Soc. Salvatore Ferragamo c. Soc. Ripani italiana pelletterie e altri*, in *Foro It.*, 2018, 12, 1, 3869. In materia di tutela del marchio notorio in generale, si v., altresì, il provvedimento pronunciato in pari data, Cass., sez. I, ord. del 17 ottobre 2018 n. 26000, *Guccio Gucci SPA c. Z.S.*, in *Leggi d'Italia*.

²⁵ Trib. Roma, ord. del 9 gennaio 2004, in *Leggi d'Italia*.

²⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2003 in causa n. C-408/01, *Adidas Salomon AG e Adidas Benelux BV c. Fitnessworld Trading Ltd.*, cit. Il caso posto all'attenzione del Tribunale di Roma attiene alla violazione del marchio notorio figurativo a tre strisce parallele inclinate, di colore contrastante con lo sfondo, apposto sul lato delle calzature, di esclusiva titolarità della società "Adidas-Salomon AG". L'ordinanza, in particolare, decide un reclamo cautelare presentato da "Adidas" contro la società "Shoes Partners", produttrice di calzature riportanti non già tre, bensì due strisce parallele inclinate di colore contrastante con lo sfondo, anch'esse apposte sul lato delle calzature. "Adidas" riteneva che il prodotto di "Shoes Partners", oltre a integrare un illecito concorrenziale, costituisse contraffazione del proprio marchio notorio, in quanto ingenerava un rischio di confusione nel pubblico e, in ogni caso, permetteva a "Shoes Partners" di trarre un ingiusto profitto dalla reputazione del marchio di "Adidas", con conseguente diluizione dello stesso. Dal canto suo, "Shoes Partners" negava ogni violazione, evidenziando l'assenza del rischio di confusione e dichiarando un uso solo ornamentale del segno contestato.

²⁷ Per tale intendendosi il Regio decreto del 21 giugno 1942 n. 929, la cui disciplina è poi confluita nel corrente Codice della Proprietà Industriale.

*Gofkid*²⁸ e nel caso *Adidas c. Fitnessworld*²⁹. Sulla base dei principi comunitari ivi affermati, il Tribunale di Roma ha stabilito che il semplice richiamo mentale del marchio *Adidas* costituisce di per sé contraffazione ai sensi dell'art. 1, lett. c), legge marchi: invero, ciò che viene in rilievo è un accostamento non confusorio tra il marchio dell'imitatore e il marchio notorio e dal quale deriva un annacquamento di quest'ultimo. A detto fine, i Giudici hanno ritenuto sufficiente anche solo un potenziale annacquamento del carattere distintivo del segno notorio³⁰.

Il fenomeno appena descritto è riconducibile alla dottrina della *dilution*, sviluppata soprattutto negli Stati Uniti³¹. Viceversa, detta

²⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 9 gennaio 2003 in causa n. C-292/00, *Davidoff, cit.*

²⁹ In particolare, nel caso *Davidoff c. Gofkid*, i Giudici di Lussemburgo avevano chiarito come la tutela opzionale di cui all'art. 5, n. 2, della Direttiva, che secondo la lettera della norma sarebbe garantita solo nei casi di «prodotti o servizi che non sono simili», possa, invece, essere estesa anche a prodotti o servizi identici o simili. L'elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia è proseguita con la decisione *Adidas c. Fitnessworld*, in occasione della quale è stato chiarito che l'estensione dell'operatività dell'art. 5, n. 2, anche ai casi di prodotti o servizi identici o simili non è solo una facoltà dello Stato membro, bensì un obbligo.

³⁰ Detta soluzione appare coerente con la definizione di *dilution* quale processo di lento indebolimento del potere distintivo del marchio, con la conseguenza che richiedere la dimostrazione del suo concreto annacquamento risulterebbe di difficile prova e, al contempo, finirebbe con il posticipare eccessivamente la tutela.

³¹ Attualmente, negli Stati Uniti la materia è regolata dal Federal Trademark Dilution Act, ove il concetto di *dilution* è definito come la riduzione della capacità di un marchio notorio di identificare beni o servizi, indipendentemente dal rischio di confusione. I primi studi in materia sono riconducibili a Schechter, il quale, in un noto saggio del 1927 (*The rational basis of trademark protection*), ha riconosciuto che a taluni marchi dotati di particolare distintività dovesse essere garantita una tutela più ampia: invero, egli sottolineava che detti marchi impressero nella mente del consumatore una sorta di garanzia di soddisfazione, con l'effetto di aumentarne la desiderabilità e la vendita. Nella visione di Schechter, dunque, nel fenomeno della *dilution* il reale danno per il titolare del marchio notorio risiederebbe nel progressivo affievolimento della sua identità, da cui deriverebbe la riduzione del suo potere distintivo, con diminuzione del relativo potere di vendita. Per approfondimenti sul tema, si v. R. S. DE MARCO, *Tutela allargata del marchio notorio tra dilution, rischio di confusione e funzione decorati-*

dottrina ha ricevuto un limitato interesse da parte della giurisprudenza italiana: antecedentemente alla riforma del 1992, la fattispecie descritta veniva ricondotta nell'alveo dell'istituto della concorrenza sleale *ex art. 2598 c.c.*, ovvero dell'illecito aquiliano *ex art. 2043 c.c.*; successivamente, i giudici italiani hanno continuato a palesare posizioni di chiusura, richiedendo la sussistenza del rischio di confondibilità per accordare la tutela³². Le prime pronunce italiane che hanno riconosciuto una tutela per diluizione si rinvencono nella giurisprudenza relativa ai *domain names*: in questo senso, il Tribunale di Bergamo nel noto caso *Armani*, in cui il celebre stilista contestava l'utilizzo del proprio marchio notorio ad opera di un soggetto omonimo, il quale aveva registrato il *domain name* «armani.it» in relazione ad una attività diversa³³.

Tra le pronunce di merito in argomento, appare utile richiamare anche la sentenza del 26 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Torino^{34 35}, la quale, oltre a confermare la giurisprudenza prece-

va (commento a Corte Giustizia Comunità Europee 23 ottobre 2003, n. C-408/01), cit.

³² Trib. Milano, del 24 aprile 1980, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 295, secondo la quale «è improponibile nel nostro ordinamento la c.d. teoria della "dilution" - posto che solo un "annacquamento" dipendente dalla confondibilità può ricevere protezione».

³³ Trib. Bergamo, del 3 marzo 2003, *Giorgio Armani S.p.A. contro Armani Luca*, in www.ipsoa.it/ildirittoindustriale; per un'analisi, si veda E. AREZZO, *Domain names e marchio che gode di rinomanza: il caso Armani*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, 530 e segg. Nel riconoscere tutela al marchio notorio, danneggiato dalle associazioni mentali indebite (benché non confusorie), il Tribunale di Bergamo ha chiarito, con una decisione che sembra richiamare Schechter, che «il pregiudizio è anche ravvisabile sotto il profilo dell'annacquamento del celebre segno in quanto, utilizzato in associazione alla vendita di timbri e targhe, viene a perdere la sua unicità sul mercato e per essa la forza di identificazione con i prodotti del celebre stilista, con conseguente indebolimento del carattere distintivo del marchio medesimo».

³⁴ Trib. Torino, del 26 novembre 2007, in *Leggi d'Italia*. Per approfondimenti, si v., altresì, la nota di G. GIRARDELLO, *Questioni in tema di contraffazione di marchio notorio e di concorrenza sleale*, in *Giur. It.*, 2008, 10, 2248.

³⁵ Sul piano dei fatti, il Tribunale ha ritenuto che il marchio antecedente andasse qualificato come marchio generale della *maison* francese e, pertanto, ha valutato

dente, ha precisato come la tutela allargata prevista per i marchi notori potrebbe subire una limitazione in relazione all'inciso «senza giusto motivo»³⁶: sarebbe comunque pacifico che sia onere dell'asserito contraffattore fornire la prova di detto elemento scriminante e che la relativa valutazione debba essere rigorosa. Per ciò che concerne l'indebito vantaggio, vi si ritiene che detto elemento possa sussistere anche soltanto in forma potenziale.

Nell'ambito dei prodotti di lusso, si richiama, infine, la sentenza del Tribunale di Milano del 1° marzo 2017³⁷, ove si sottolinea nuovamente come in detto settore il prodotto assuma un valore aggiunto per il solo fatto di recare una determinata *griffe* piuttosto di un'altra: ciò, in effetti, consentirebbe al titolare del marchio di vedere remunerati i propri investimenti. Inoltre, vi si confermano i risultati raggiunti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di agganciamento alla fama del marchio di rinomanza, considerato grave atto di concorrenza sleale, in quanto utilizza l'altrui capacità per ricondurre sul proprio prodotto l'immagine di affidabilità posseduta dal marchio notorio.

3. L'evocazione di prodotti agroalimentari DOP e IGP.

3.1. La protezione dei prodotti DOP e IGP: l'art. 13 del Regolamento 1151/2012.

Notoriamente, le denominazioni di qualità del settore agroali-

la notorietà del marchio LV non già con esclusivo riferimento ai prodotti di gioielleria per cui era causa, bensì come il segno distintivo della casa che ne è produttrice, in modo da tutelare l'investimento da essa effettuato in qualità e promozione.

³⁶ A livello europeo, si rinvia all'articolo 9, paragrafo 2, lett. c), del Regolamento sul marchio dell'Unione Europea (da ultimo, Regolamento n. 1001/2017/UE); a livello interno, come già indicato nel testo, si richiama l'art. 20, comma 1, lett. c), del Codice della Proprietà Industriale.

³⁷ Trib. di Milano, del 1° marzo 2017, in *Leggi d'Italia*.

mentare, in ragione del legame con il territorio che esprimono e delle particolari regole di produzione previste nei relativi disciplinari, da sempre rappresentano per i consumatori garanzia di qualità, eccellenza e rispetto delle tradizioni. È per tale ragione che la normativa dell'Unione europea istituisce i cosiddetti regimi di qualità³⁸, i quali costituiscono la base per l'identificazione e la protezione di denominazioni e indicazioni che designano prodotti agricoli con caratteristiche che conferiscono valore aggiunto in relazione al metodo o al luogo di produzione³⁹.

Più specificamente, si è assistito all'introduzione di appositi Regolamenti e, in particolare, del Reg. CE n. 510/2006 e del successivo Reg. UE n. 1151/2012 - che lo ha sostituito. Fra queste

³⁸ In generale, è dato osservare che per regimi di qualità si intendono produzioni specifiche, le cui qualità sono legate, in varia misura, alla zona di produzione (nel caso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette); all'interno della categoria è dato ricomprendere, altresì, le indicazioni geografiche per le bevande spiritose e i vini aromatizzati, anch'esse correlate a caratteristiche o qualità proprie di un determinato territorio. Occorre poi considerare le specialità tradizionali garantite, per le quali assumono rilievo particolari elementi tradizionali, quali il metodo di produzione o la composizione, indipendentemente dal legame con una determinata zona geografica. Si ricorda, infine, la categoria dei prodotti di montagna, tesa a contraddistinguere prodotti realizzati in zone montane, in quanto tali, spesso caratterizzate da condizioni naturali difficili. Per approfondimenti in merito al regime giuridico delle denominazioni di qualità, si v. in dottrina, tra gli altri, F. CARUSO, L. GRIPPIOTTI, *La tutela delle denominazioni di origine oltre l'evocazione*, in *Riv. dir. ind.*, 2021, 466 (commento alla normativa); V. DI CATALDO, *Denominazioni e indicazioni geografiche tra registrazione comunitaria e protezione nazionale. Made in, IGP e DOP*, in *AIDA*, 2016; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento n. 1151/2012 UE*, in *Riv. dir. alim.*, 2013; F. GUALTIERI, S. VACCARI, B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2013; L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2012.

³⁹ A livello internazionale, è dato segnalare il riconoscimento dell'art. 1.2, *Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale*, in https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/it/wipo_pub_201.pdf, il quale inserisce le indicazioni di provenienza e le denominazioni di origine all'interno della categoria dei diritti di proprietà industriale.

norme, spicca l'art. 13 del Reg. UE 1151/2012 – che riproduce di fatto l'art. 13 del Reg. CE 510/2006 – rubricato «Protezione».

L'ampia casistica prevista dall'art. 13 mira a sanzionare tutti quegli atti di concorrenza sleale fra imprenditori che si sostanziano nell'attribuire ai propri prodotti qualità e caratteristiche che non possiedono, associandoli ad altre produzioni che possiedono le qualità e le caratteristiche vantate. Le principali patologie a cui occorre fare riferimento sono l'usurpazione, l'imitazione e l'evocazione. In particolare, per usurpazione si intende un'attività di appropriazione della denominazione protetta, con conseguente indebita acquisizione di pregi e qualità non pertinenti; in dette ipotesi si assiste, di fatto, ad una condotta tesa ad attribuirsi, impropriamente, il diritto all'utilizzo della denominazione altrui. Con l'imitazione ci si riferisce all'attività di riproduzione della denominazione protetta, quale modello significativo di riferimento, come forma di plagio della stessa. Trattasi, in entrambi i casi, di contraffazione esplicita del nome registrato. Con la nozione di evocazione, infine, si indica la pratica commerciale scorretta capace di suscitare nel consumatore l'idea che il prodotto abbia le stesse caratteristiche e qualità del prodotto a denominazione registrata, o che sia esso stesso il prodotto a denominazione registrata, quale forma di contraffazione implicita, volta a suscitare il ricordo di un modello. Nella pratica, le tre richiamate fattispecie non sono sempre nettamente distinguibili tra loro, ma, nel loro complesso, offrono un'estesa tutela alle denominazioni di cui si discute⁴⁰.

⁴⁰ La Corte di giustizia, nell'illustrare le ragioni di tale ampia protezione, ha sottolineato come la normativa «manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune (...) mira in particolare a soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un'origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale (...) tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita», sentenza della Corte di giustizia del 8 settembre 2009 in causa n.C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik vs Rudolf Ammersin GmbH*, in *Leggi d'Italia*.

Un nodo interpretativo attuale per le denominazioni di qualità è rappresentato dai limiti dell'ambito di protezione, nonché dall'oggetto della loro protezione, aspetti che verranno approfonditi analizzando alcuni passaggi delle principali pronunce in argomento⁴¹.

3.2. Il concetto di evocazione di prodotti DOP e IGP secondo la giurisprudenza europea.

L'ampia protezione delle denominazioni di qualità si manifesta con maggiore forza nell'ambito della fattispecie dell'evocazione, sulla quale la Corte di giustizia è intervenuta più volte affermando importanti principi.

⁴¹ Oltre alle ipotesi richiamate nel testo, residua, infine, un'area penalmente rilevante. Trattasi, in particolare, di fattispecie di frode aventi ad oggetto indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, il cui referente normativo è l'art. 517-*quater* del codice penale. La richiamata fattispecie è stata introdotta per sanzionare le ipotesi di contraffazione o alterazione di indicazioni - denominazioni registrate, ovvero i casi di introduzione nel territorio dello Stato, di detenzione per la vendita, di offerta in vendita diretta ai consumatori e di messa in circolazione di prodotti agroalimentari con indicazioni o denominazioni contraffatte, a fini di profitto.

A questo riguardo, è interessante osservare come l'ultima giurisprudenza ritenga possibile l'estensione della garanzia penalistica non solo all'indicazione IGP/DOP in sé e per sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, ad elementi quali le materie prime utilizzate, il luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto; ne conseguirebbe che il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari sarebbe configurabile non solo nel caso di falsificazione, totale o parziale, del segno IGP/DOP, ma anche laddove non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione (sul punto, si veda, tra le altre, Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 49889, in *Leggi d'Italia*).

Appare opportuno sottolineare, inoltre, come la fattispecie di cui all'art. 517-*quater* c.p. fornisca una tutela anche più ampia rispetto a quella riconducibile all'art. 517 c.p., concernente la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto non richiede che le indicazioni alterate/contraffatte siano effettivamente idonee a trarre in inganno il pubblico dei consumatori.

In particolare, nel caso *Gorgonzola/Cambozola*⁴², relativo all'utilizzo del nome *Cambozola* nell'etichettatura di un formaggio erborinato, la Corte ha avuto modo di evidenziare che «trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quello del formaggio “Gorgonzola”, sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini»⁴³. La Corte ha precisato, altresì, che «può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa». In altri termini, affinché sussista l'evocazione, è sufficiente che l'uso di un nome induca il consumatore a pensare alla denominazione di qualità, ancorché l'utilizzo riguardi soltanto una parte del nome protetto e, in ogni caso, al di là di qualunque rischio di confusione. Ne consegue che il consumatore può anche essere consapevole di trovarsi di fronte ad un prodotto diverso dall'alimento DOP o IGP.

Nella nota pronuncia *Parmigiano Reggiano/Parmesan*⁴⁴ la Corte di giustizia ha sancito che «nella presente causa sussistono analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni “Parmesan” e “Parmi-

⁴² Sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 1999 in causa n. C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola vs. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH*, in *Leggi d'Italia*.

⁴³ Invero, la Corte ha in una prima fase stabilito che la nozione di evocazione si riferisce all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorporasse una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, di fronte al nome del prodotto convenzionale, fosse indotto a richiamare alla mente, quale immagine di riferimento, il prodotto a denominazione protetta.

⁴⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008 in causa n. C-132/05, *Commissione delle Comunità Europee vs. Repubblica Federale di Germania*, in *Leggi d'Italia*.

giano Reggiano” in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno (...). Tale somiglianza (...) è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP “Parmigiano Reggiano” quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione “Parmesan”»⁴⁵. La pronuncia *Parmesan* ha inoltre fissato il principio per cui sarebbe sufficiente, ai fini dell’evocazione della DOP “Parmigiano Reggiano”, l’utilizzo di una parte soltanto del nome composto.

Nella sentenza *Calvados/Verlados* del 21 gennaio 2016⁴⁶, relativa ad un caso di divieto di commercializzazione di un’acquavite di sidro di mele prodotta in Finlandia - denominata “Verlados” - in quanto ritenuta in contrasto con l’IGP francese “Calvados”, la Corte ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla valutazione della sussistenza dell’evocazione di prodotti agroalimentari di qualità. In particolare, vi si specifica che «spetta al giudice nazionale fare riferimento alla percezione di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dovendo quest’ultima nozione essere intesa come riferita a un consumatore europeo e non solo a un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all’evocazione dell’indicazione geografica protetta»; a quest’ultimo riguardo, la Corte ha confermato il principio espresso nella sentenza *Cognac*⁴⁷, a mente della

⁴⁵ In argomento, si richiama la sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2002 in causa n. C-66/00, *Bigi*, in *Riv. dir. alim.*, 2002, I-5917, in cui si afferma che «è tutt’altro che evidente che la denominazione “*parmesan*” sia divenuta generica»; in particolare, rilevano le conclusioni Avvocato Generale Léger del 9 ottobre 2001, ove si ritiene che «il sostantivo “*parmesan*” indichi in forma tradotta la denominazione composta “Parmigiano Reggiano”, (...) nel senso che essa esprime la realtà storica, culturale, giuridica ed economica che si collega alla denominazione registrata ed al prodotto oggetto di tale registrazione».

⁴⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016 in causa n. C-75/15, *Vii-niverla Oy contro Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus*, in <https://eur-lex.europa.eu>.

⁴⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2011 in cause n. C-4/10 e C-

quale può esservi evocazione anche se la vera origine del prodotto sia indicata; infine, sottolineando un principio già espresso nel caso *Gorgonzola/Cambozola*, la Corte ha precisato che «spetta altresì al giudice del rinvio tener conto (...) degli eventuali elementi che possano indicare che la similarità fonetica e visiva tra le due denominazioni non è frutto di circostanze fortuite».

Un ulteriore decisivo passo in avanti nella definizione dei contorni della nozione di evocazione è stato compiuto con la cosiddetta sentenza *Queso Manchego*⁴⁸.

In primo ed in secondo grado, i giudici di merito avevano concordato nel considerare che l'uso dei segni figurativi riportati potesse effettivamente indurre il consumatore spagnolo ad avere in mente la nota regione spagnola al momento dell'acquisto, ma non necessariamente il formaggio *Queso Manchego*. Impugnata dalla ricorrente la sentenza d'appello, il Tribunale Supremo aveva deciso

27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac contro Gust. Ranin Oy*, in <https://eur-lex.europa.eu>, nel contesto della quale si evidenzia come l'analisi dovrebbe consistere in una valutazione che tenga conto di tutti i riferimenti espliciti ed impliciti presenti, comprendendo gli elementi linguistici, quali designazioni di vendita e *claim*, e gli aspetti grafici, quali simboli e figure, con la loro portata semantica. Un'analisi di questo tipo, allargata agli indici suindicati, aiuterebbe ad individuare più agevolmente le fattispecie di agganciamento parassitario, frequenti anche tra prodotti non comparabili.

⁴⁸ Sentenza della Corte di giustizia del 2 maggio 2019 in causa n. C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego / Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*, in *Leggi d'Italia*. Per approfondimenti, si v., tra gli altri, S. GRISANTI, *L'evocazione di elementi figurativi e l'interpretazione della CGUE in relazione alla tutela delle DOP/IGP dei prodotti agricoli ed alimentari: il caso "Queso Manchego"*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, 433; F. CAPELLI, B. KLAUS, *Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine: l'evocazione nel caso Queso Manchego*, in *DCSCI*, 2019, p. 361 ss.; V. RUBINO, *The "indirect" or "conceptual" evocation of a protected designation of origin and its practical and juridical effect after ECJ Queso Manchego*, in *Revista de derecho comunitario europeo*, 2019, p. 963. Avuto riguardo al caso di specie, i produttori convenzionali venivano convenuti in giudizio per aver commercializzato formaggi riportanti sulle etichette le diciture "Adarga de Oro", "Super Rocinante", "Rocinante" e "Quesos Rocinante", oltre a elementi figurativi evocativi dei noti paesaggi della Mancia e del personaggio letterario Don Chisciotte.

di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali concernenti, in particolare, la possibilità di configurare l'evocazione di DOP/IGP in relazione al richiamo dell'area di provenienza della denominazione di qualità da parte di prodotti – identici o simili – che sono ivi realizzati.

In argomento, appare utile un breve cenno alla precedente sentenza *Scotch Whisky Association*⁴⁹, nel contesto della quale la Corte di giustizia ha affermato che l'evocazione illegittima di un'indicazione geografica possa sussistere anche qualora vi sia solo una prossimità concettuale tra le denominazioni. In particolare, vi si sottolinea come l'evocazione possa derivare anche dall'uso di elementi, pure verbali che, benché non presentino similarità visive e fonetiche con la denominazione di qualità, la richiamino concettualmente. In ogni caso, in questa specifica fase si trattava di fattispecie evocative comunque legate all'uso di termini⁵⁰.

Ritornando al caso *Queso Manchego*, è dato osservare come l'Avvocato Generale, fondando le proprie argomentazioni sui progressi interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza antecedente, abbia dedotto che «l'analisi circa l'esistenza di un'evocazione deve prendere in considerazione altresì l'identità o il grado di somiglianza tra i prodotti in causa, e le modalità di commercializzazione di questi (...) nonché gli elementi che consentano di accertare l'intenzionalità del richiamo al prodotto coperto dalla denominazione protetta, o, viceversa, la sua casualità. È dunque il giudice nazionale tenuto a valutare un insieme di indici, senza che la presenza o l'assenza di uno di tali Indici, ad esempio una somiglianza visiva fonetica o con-

⁴⁹ Sentenza della Corte di giustizia del 23 dicembre 2015 in causa n. C-333/14, *Scotch Whisky Association e.a. contro The Lord Advocate e The Advocate General for Scotland*, in <https://eur-lex.europa.eu>, controversia insorta tra la *Scotch Whisky Association* ed il sig. Klotz - distributore di *whisky online* - promossa dalla prima per far cessare la commercializzazione da parte di quest'ultimo del *whisky Glen Buchenbach*, prodotto in Germania.

⁵⁰ La contestazione, più specificamente, riguardava il termine *Glen*, ampiamente utilizzato in Scozia come riferimento a «valle» ed elemento che di fatto identifica il *whisky* scozzese.

cettuale fra le denominazioni in causa, gli consenta di per sé sola di accertare o di escludere l'esistenza di un'evocazione». La Corte di giustizia ha concluso accogliendo le argomentazioni dell'Avvocato Generale, fornendo un'interpretazione estensiva della nozione di evocazione, tesa a incorporare anche i semplici riferimenti concettuali-culturali: in particolare, ha rimarcato come l'obiettivo principale della tutela per evocazione sarebbe da ricercare nella protezione del patrimonio e della reputazione delle denominazioni di qualità contro gli atti di parassitismo, piuttosto che nella protezione del consumatore rispetto a singole condotte ingannevoli.

Se con la sentenza *Queso Manchego* la Corte di giustizia ha ampliato la nozione di evocazione sino a ricomprendere anche il richiamo di semplici elementi culturali della zona geografica della denominazione registrata, un ulteriore significativo allargamento è stato conseguito con la successiva sentenza sul caso *Morbier*⁵¹: ivi la Corte di giustizia è giunta ad affermare che la riproduzione di tratti caratteristici di denominazioni di qualità, quali la forma e l'aspetto, possa costituire un'ipotesi di evocazione di un segno geografico protetto, nonché di concorrenza sleale e parassitaria, laddove in grado di alterare la percezione del consumatore medio europeo.

Più specificamente, la Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione francese al fine di verificare se le previsioni in materia di protezione delle denominazioni di qualità dispongano soltanto il divieto di utilizzo, imitazione o evocazione della denominazione registrata, o, anche, della mera riproduzione di tratti caratteristici dei prodotti DOP/IGP, quali la forma o l'aspetto. L'usurpazione contestata non atteneva, infatti, all'imitazione, diretta o indiretta, della denominazione geografica o all'uso di indicazioni false o ingannevoli sulla confezione o nella pubblicità, bensì alla riproduzione di un elemento caratteristico dell'aspetto del prodotto: inve-

⁵¹ Il riferimento è alla sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020 in causa n. C-490/19, *Syndicat interpr. de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, in *Pluris*.

ro, il formaggio *Morbier* si lascia identificare per la presenza al centro della pasta di una striatura orizzontale di colore nero, elemento presente nel prodotto contestato.

Nella sua decisione, la Corte di giustizia ha sottolineato che la previsione dell'art. 13 cit., specie alla luce di quanto precisato al par. 1, lett. d), non vieterebbe esclusivamente l'uso della denominazione registrata, ma «qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto»; deve, pertanto, ritenersi vietata anche la mera riproduzione di un tratto caratteristico della denominazione, nel caso in cui ne possa derivare un'immediata percezione del prodotto DOP. Un'interpretazione siffatta, estensiva della portata dell'inciso «*qualsiasi altra prassi*» di cui al citato art. 13, par. 1, lett. d), determina il passaggio da una dimensione statica ad una forma più ampia e dinamica di tutela, a protezione non più soltanto della denominazione, ma anche dello stesso *design* del prodotto. Saranno, in effetti, vietate non soltanto le semplici condotte di richiamo alla denominazione di qualità, bensì, in generale, tutte le azioni che possano indurre in errore il consumatore e che tentino di agganciarsi parassitariamente alla denominazione protetta ricreandone le caratteristiche.

Di fianco all'opera di allargamento della nozione di evocazione, è dato segnalare la particolare posizione espressa dalla sentenza del 4 dicembre 2019⁵², con cui la Corte di giustizia ha dichiarato che la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” non si estenderebbe all'utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa: invero, la protezione riguarderebbe la denominazione nel suo complesso, poiché sarebbe questa a godere di fama internazionale, e non i singoli termini non geografici che la compongono⁵³.

⁵² Sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2019 in causa n. C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena / Balema GmbH*, in www.osservatorioagromafie.it. Per approfondimenti, si v., tra gli altri, C. BOVINO, *IGP: protetta la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” non il termine “balsamico” da solo*, in *Leggi d'Italia*, 2019.

⁵³ Nella sua decisione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il termine «aceto» sarebbe una parola comune e anche la parola «balsamico», pur se associata da molti

Dall'analisi compiuta nel presente paragrafo, è stato possibile rilevare quanto la nozione di evocazione sia stata ampliata nella pratica, essendo stata applicata dalla giurisprudenza europea ad ambiti sensoriali, morfologici e psicologici molto diversificati tra loro.

3.3. Il concetto di evocazione di prodotti DOP e IGP secondo la giurisprudenza nazionale.

L'Italia ha fornito un rilevante contributo per il sempre più incisivo inquadramento della fattispecie di evocazione. Ricordando che la disciplina europea è sprovvista di misure afflittive, lasciate alla determinazione dei singoli Stati membri, a livello normativo interno l'apparato sanzionatorio è composto dal decreto legislativo del 19 novembre 2004, n. 297⁵⁴, nonché, per quanto riguarda i vini, dalla legge del 12 dicembre 2016, n. 238⁵⁵.

Richiamando alcune delle pronunce più significative in argomento, si segnala la sentenza del 2008 del Tribunale di Bologna⁵⁶,

consumatori al prodotto fabbricato dal Consorzio, sarebbe in sé un aggettivo utilizzato per designare un aceto che si caratterizza, in generale, per un gusto agrodolce.

⁵⁴ L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 297/04, prescrive che «salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila».

⁵⁵ L'art. 74, comma 3, della Legge n. 238/16, prescrive che «chiunque nella designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro».

⁵⁶ Trib. Bologna del 23 luglio 2008, in *Leggi d'Italia*.

con la quale è stata dichiarata la nullità di un marchio complesso composto, tra gli altri elementi, dall'espressione "La Parmense" e dal disegno di un prosciutto crudo, a causa dell'evocazione della DOP "Prosciutto di Parma", tanto con riferimento ai prosciutti crudi non tutelati, quanto in relazione ai prosciutti cotti: invero, vi si sottolinea come occorra considerare nella sfera di tutela anche i prodotti comparabili, comparabilità che viene letta quale «compresenza di elementi identificativi comuni, quand'anche non prevalenti, come normalmente attribuiti dal contesto economico sociale in cui i prodotti vengono immessi».

Alcune pronunce hanno individuato profili di evocazione prescindendo dalla denominazione di vendita, valutando, invece, le immagini, i segni e le figure presenti in etichetta, capaci di richiamare alla mente del consumatore la stessa provenienza del prodotto registrato. A titolo di esempio, il Tribunale Civile di Cagliari⁵⁷, in un caso relativo a un prodotto presentato in etichetta come "formaggio sardo" e "di latte di pecora", ha ritenuto configurata l'evocazione del "Pecorino Sardo" DOP. Invero, le espressioni utilizzate, pur lessicalmente differenti da quelle tutelate, sono state considerate idonee a richiamare alla memoria del consumatore il prodotto di qualità, in virtù del loro significato concettuale sostanzialmente analogo, per effetto dell'accostamento di espressioni generiche ad altre di natura geografica. La circostanza che il latte utilizzato fosse realmente di pecore allevate in Sardegna non è stata considerata utile ad escludere l'evocazione⁵⁸. Similmente, il Tribunale di Catania⁵⁹ ha stabilito che un salume a base di carne di maiale denominato "Salsiccia piccante", recante in etichetta una rappresentazione grafica della Regione Calabria e le indicazioni generiche "salumi tipici" e "bontà e tradizione", sarebbe evocativo della "Salsiccia di Calabria" DOP. Il Tribunale ha ritenuto che la va-

⁵⁷ Trib. Cagliari, n. 3545/2014, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 24.

⁵⁸ Non sono state ritenute decisive le differenze morfologiche, grafiche e dimensionali fra i due prodotti in questione.

⁵⁹ Trib. Catania, n. 1424/2012, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 25.

lutazione dell'evocazione andasse riferita all'etichetta, nel suo complesso di elementi grafici e descrittivi⁶⁰. Analogamente, il Tribunale di Genova⁶¹, pronunciandosi in un caso relativo alla commercializzazione di una partita di lardo non conforme al disciplinare dell'IGP *Lardo di Colonnata*, recante nell'etichetta più piccola, in posizione centrale, l'indicazione "Lardo prodotto a Colonnata", ha ritenuto sussistente l'evocazione della predetta IGP. Più specificamente, l'organo giudicante ha affermato l'equivalenza di tale espressione rispetto a quella *Lardo di Colonnata*, dato che entrambe esprimerebbero il concetto secondo cui l'alimento in questione «si caratterizza per provenire da una determinata località, famosa proprio per quella produzione⁶²».

Tra le decisioni nazionali in argomento, si segnala, infine, la pronuncia del Tribunale di Roma⁶³ che ha approfondito un caso di commercializzazione, all'interno di un supermercato, di un radicchio generico con la denominazione *Radicchio Treviso*. In particolare, il Giudice di merito ha ritenuto che detta denominazione di vendita richiamasse il *Radicchio rosso di Treviso IGP*, con ciò valorizzando la considerazione secondo cui il richiamo della provenienza geografica per produzioni convenzionali è idoneo a trasmettere al consumatore un'informazione ambigua in merito all'effettiva origine e qualità del prodotto etichettato.

4. Conclusioni.

Dall'analisi della tutela apprestata al marchio notorio e

⁶⁰ Da un lato, quindi, è apparsa decisiva la raffigurazione dell'immagine della Regione Calabria; d'altro canto, gli ulteriori elementi letterali - rappresentati dalle indicazioni "salumi tipici" e "bontà e tradizione" - hanno concorso a far ritenere che tale produzione avesse caratteristiche di particolare pregio e qualità, proprio come nel caso della produzione registrata.

⁶¹ Trib. Genova, del 22 ottobre 2012 n. 3601, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 25.

⁶² Emerge, dunque, come l'indicazione della vera origine non sia decisiva ai fini dell'esclusione dell'evocazione.

⁶³ Trib. Roma, n. 26188/2014, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 26.

dell'evoluzione della protezione dall'evocazione per le denominazioni di qualità è possibile desumere significativi criteri di confronto. In particolare, è dato innanzitutto osservare come, anche in ragione della mancanza di riferimenti normativi certi, nei primi casi oggetto di giudizio in materia di evocazione delle denominazioni registrate, la giurisprudenza si sia basata, prevalentemente, su criteri propri del diritto dei marchi: più specificamente, valutando in primo luogo la sussistenza di una similarità fonetica o visiva fra i segni, la quale richiede, in sostanza, l'inclusione di parte della denominazione protetta nel segno controverso. Come si è visto nei paragrafi precedenti, lo sviluppo giurisprudenziale sul tema ha portato ad allargare la valutazione della somiglianza anche ad altri aspetti e, in particolare, alla semplice evocazione culturale-concettuale e al richiamo della forma o di elementi esteriori.

Alla base di tale collegamento si pongono le caratteristiche comuni ai richiamati istituti, entrambi caratterizzati da un forte potenziale comunicativo e dalla rilevante presa sul pubblico; quest'ultimo, in particolare, trovandosi di fronte ai prodotti dagli stessi contraddistinti, è portato a percepire immediatamente messaggi di qualità, di legame con il territorio, di rispetto delle tradizioni, di solidità e affidabilità dell'impresa produttrice. Detti tratti comuni hanno, in effetti, costituito il presupposto per il riconoscimento di una tutela sempre più ampia e oggettiva, slegata da una valutazione puntuale delle circostanze soggettive della fattispecie, con la conseguente irrilevanza dell'effettiva induzione in errore del consumatore circa l'esatta provenienza dei prodotti. Centralità ha assunto, invero, la valorizzazione dell'indebito vantaggio che l'utilizzatore del segno successivo tragga dal marchio o dalla denominazione precedente, nonché del pregiudizio che il segno successivo arrechi al marchio notorio o alla denominazione di qualità sul piano della sua distintività o rinomanza, ovvero delle caratteristiche di qualità e di legame con un dato territorio nello stesso insite. Trattasi di considerazioni che tengono conto degli investimenti compiuti per la creazione di una determinata immagine, oltre che

tese alla difesa di scelte produttive che trasmettono qualità e un forte collegamento con uno specifico territorio.

È interessante osservare come l'ormai consolidata tutela apprestata al marchio notorio, sviluppatasi, essenzialmente, sul piano del contrasto alla concorrenza parassitaria tra imprese, abbia potuto costituire un valido supporto per l'ampliamento della protezione delle denominazioni registrate, nel nome dei valori pubblicitici promossi negli ultimi decenni, anche e soprattutto nel contesto della PAC⁶⁴, quali lo sviluppo delle economie locali e rurali, la valorizzazione del legame con il territorio, l'attenzione alla sostenibilità ambientale, la promozione della qualità delle produzioni.

Anche in ragione di un siffatto collegamento, è dato riscontrare nel diritto vivente una non troppo ben celata tendenza a utilizzare l'illustrato allargamento interpretativo quale strumento per la repressione del parassitismo concorrenziale, con la creazione di inattese intersezioni con la disciplina a contrasto della concorrenza sleale e della pubblicità comparativa. Non secondariamente, il percorso evolutivo di cui si discute si è contraddistinto, inevitabilmente, per una spiccata frammentazione del giudizio, con prese di posizione elaborate di volta in volta sulla base delle sfumature dei singoli casi concreti⁶⁵.

Quanto sopra ha determinato il sorgere di difficoltà nell'individuazione dei confini tra fattispecie diverse: in effetti, risulta talvolta problematico distinguere, a titolo di esempio, l'impiego commerciale indiretto di un nome protetto per prodotti che non sono registrati dalla diversa ipotesi di evocazione di una denominazione di qualità; altrettanto può dirsi per la distinzione tra il richiamo di un marchio di eccellenza – di una denominazione di qualità e l'adozione di pratiche ingannevoli per il consumatore.

⁶⁴ Trattasi della Politica Agricola Comune, ovvero l'insieme delle regole che l'Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso stabilire riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri.

⁶⁵ Talvolta con richiesta preventiva di indicazioni da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottando, a detto fine, il canale del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 del TFUE.

A compimento di questo lungo percorso, sarà, in ogni caso, auspicabile una più compiuta razionalizzazione della tutela dei segni evocativi di rinomanza e qualità, con l'elaborazione di definizioni dai confini maggiormente delineati e precisazione della disciplina caso per caso applicabile, in ragione degli interessi – prettamente privatistici, ovvero pubblicitistici – coinvolti. Troverebbe in tal modo maggiore applicazione il principio di certezza del diritto.

È possibile che un primo passo in questa direzione sia stato compiuto dalla Commissione europea con la nuova proposta di riforma delle denominazioni di qualità adottata lo scorso 31 marzo^{66 67}. Invero, tra i vari elementi di novità, spicca la previsione di una definizione più circostanziata del concetto di evocazione, probabilmente tesa a limitare l'ampia ricostruzione fornitane, come visto in più occasioni, dalla Corte di giustizia. Più specificamente, l'art. 27 della proposta, dopo aver elencato le singole fattispecie oggetto di protezione - similmente a quanto accade nel contesto dell'attuale art. 13 del Reg. n. 1151/2012/UE - al paragrafo 2 delimita l'evocazione alle ipotesi in cui sia instaurabile un collegamento diretto, immediatamente percepibile, tra la denominazione convenzionale e quella registrata; inoltre, vengono normativamente esemplificate le diverse fattispecie in cui finisce per sostanziarsi l'evocazione⁶⁸, in tal modo recependo i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale in argomento.

⁶⁶ Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Union geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, and quality schemes for agricultural products, amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/787 and repealing Regulation (EU) No 1151/2012, in https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/regulation-gi-wine-spirit-pquality-schemes-agr-products_en.pdf.

⁶⁷ Per i primi approfondimenti sul tema, si vedano, tra gli altri, <https://www.ilsole24ore.com/art/la-ue-vuole-cambiare-sistema-dop-igp-e-stg-ecco-perche-l-italia-e-contraria-AETkUcPB> e https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2022/03/28/commissione-europea-contro-stati-membri-su-bozze-riforma-dop_b899661c-139f-4b1f-81e2-d571e11f35b3.html.

⁶⁸ E, in particolare, lo sfruttamento, l'indebolimento, la diluizione e il danneggiamento della reputazione del nome registrato. Richiamando testualmente

Tra le altre misure proposte dalla Commissione, si segnala la previsione di una procedura di registrazione unica, abbreviata e semplificata, tesa a rendere più breve il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione della domanda e la registrazione effettiva.

La richiamata proposta prevede, inoltre, una migliore protezione delle denominazioni di qualità su *Internet*, in particolare per quanto riguarda le vendite tramite piattaforme *online* e la tutela contro l'utilizzo illegittimo nell'ambito del sistema dei nomi di dominio.

Sulla scia del crescente rilievo attribuito alla protezione delle risorse naturali e delle economie rurali, nonché alla preservazione delle varietà vegetali, delle razze animali e del relativo benessere, la Commissione si sofferma, altresì, sulla tematica della sostenibilità: i produttori potranno, in effetti, valorizzare le loro iniziative in materia di sostenibilità sociale, ambientale, economica nel disciplinare di produzione, stabilendone i requisiti. Il provvedimento si caratterizza, parimenti, per il rafforzamento dei poteri delle associazioni dei produttori, le quali, una volta riconosciute, avranno la facoltà di gestire, rafforzare e sviluppare le denominazioni-indicazioni protette, in particolare grazie alla possibilità di accesso alle autorità anti-contraffazione e doganali.

Una delle principali novità concerne, infine, l'ampliamento dei poteri dell'Euipo nell'attività di assistenza tecnica nel contesto dell'esame delle richieste di registrazione, con la finalità di accelerare le procedure.

Nelle intenzioni della Commissione, le nuove previsioni dovrebbero aumentare la diffusione delle denominazioni di qualità nell'Unione, a beneficio dell'economia rurale, valorizzare le tematiche ambientali e conseguire un livello di protezione più elevato.

l'articolo 27 della proposta di riforma: «for the purposes of paragraph (1), point (b), the evocation of a geographical indication shall arise, in particular, where a term, sign, or other labelling or packaging device presents a direct and clear link with the product covered by the registered geographical indication in the mind of the reasonably circumspect consumer, thereby exploiting, weakening, diluting or being detrimental to the reputation of the registered names».

Non resta, a questo punto, che seguire gli sviluppi del processo di riforma. A testo definito, occorrerà poi valutare quella che ne sarà col tempo l'interpretazione giurisprudenziale, ovvero la maggiore o minore aderenza al dato letterale nell'applicazione pratica. Ad esempio, occorrerà osservare se la necessaria sussistenza di un collegamento diretto e chiaro porterà a ritenere ricompresi nella tutela anche i termini generici contenuti all'interno di una denominazione protetta; similmente, si dovrà approfondire se sarà ancora ritenuta sufficiente la presenza di un nesso culturale o la mera riproduzione di elementi esteriori per ritenere integrata l'evocazione.

In questa fase, è sicuramente apprezzabile il tentativo di definire in termini più specifici la protezione da offrire alle produzioni agroalimentari di qualità sul piano dell'evocazione, a favore di una più compiuta categorizzazione e di conseguenze giuridiche più certe.

Selene Giachero

ABSTRACT:

Il marchio notorio e le denominazioni di qualità si caratterizzano per il forte potenziale comunicativo e la rilevante presa sul pubblico: essi trasmettono immediati messaggi di qualità, di legame con il territorio, di rispetto delle tradizioni e affidabilità. Detti tratti comuni hanno, di fatto, costituito il presupposto per il riconoscimento di una tutela sempre più ampia e oggettiva, slegata dalla valutazione delle circostanze soggettive della fattispecie, con conseguente irrilevanza dell'effettiva induzione in errore del consumatore circa l'esatta provenienza dei prodotti.

Anche in ragione di detta affinità, l'ormai consolidata tutela apprestata al marchio notorio, sviluppatasi, essenzialmente, sul piano del contrasto alla concorrenza parassitaria, ha costituito un valido supporto per l'ampliamento della protezione dall'evocazione delle denominazioni di qualità, nel nome dei valori pubblicitari promossi negli ultimi decenni. In questo percorso, si

è, in ogni caso, assistito a un'inevitabile frammentazione del giudizio, oltre che all'utilizzo dell'allargamento interpretativo anche quale rimedio contro il parassitismo concorrenziale tra imprese, con la creazione di inattese intersezioni con le discipline più direttamente coinvolte in tale ambito.

In un contesto siffatto, sarà sicuramente interessante osservare gli sviluppi del processo di riforma delle denominazioni di qualità e, soprattutto, quella che ne sarà l'applicazione del diritto vivente. In questa fase, è sicuramente apprezzabile il tentativo della Commissione europea di fornire una definizione più circostanziata di evocazione, a favore di conseguenze giuridiche più certe.

EN:

The well-known trademark and quality designations are characterized by their strong communicative potential and their significant hold on the public: they transmit immediate messages of quality, bond with the territory, respect for traditions and reliability. These common traits have, in fact, constituted the prerequisite for the recognition of an increasingly broad and objective protection, unrelated to the assessment of the subjective circumstances of the case, with consequent irrelevance of the actual misleading of the consumer about the exact origin of the products.

Also due to this affinity, the now consolidated protection given to the well-known trademark, developed essentially in terms of contrasting parasitic competition, has constituted a valid support for the expansion of the protection from the evocation of quality designations, in the name of the publicistic values promoted in recent decades. In this process, in any case, there has been an inevitable fragmentation of judgment, as well as the use of interpretative enlargement also as a remedy against competitive parasitism between companies, with the creation of unexpected intersections with the more directly disciplines involved in this area.

In such a context, it will certainly be interesting to observe the developments in the reform process of quality designations and, above all, what will be the application of the living law. At this stage, the attempt by the European Commission to provide a more detailed definition of evocation, in favor of more certain legal consequences, is certainly appreciable.

PAROLE CHIAVE:

Marchio notorio – denominazioni di qualità – reputazione – evocazione – parassitismo commerciale - valori pubblicistici – prospettive di riforma.

Well-known brand – quality designations – reputation – evocation – commercial parasitism – public values – prospects for reform.