

MONICA ZOLLER

Università degli studi di Verona, Italia
e-mail: monicazoller@gmail.com
ORCID: 0009-0000-6206-0955

Può un marchio contenere una Denominazione di Origine Protetta? Il caso Nero Champagne

Can a brand name contain
a Protected Designation of Origin seal?
The *Nero Champagne* case

L'articolo analizza la sentenza *Nero Champagne* (T-239/23) al fine di verificare la compatibilità tra marchi d'impresa e indicazioni geografiche (IG), con particolare attenzione alla cosiddetta "teoria della limitazione" applicata dall'EUIPO. L'obiettivo è chiarire se un marchio contenente una denominazione geografica protetta possa essere registrato quando limitato a prodotti conformi al relativo disciplinare e quali siano i limiti giuridici di tale possibilità. La tesi sostenuta è che la sentenza non superi integralmente la teoria della limitazione, ma ne modifichi profondamente la portata. Il Tribunale dell'Unione europea esclude infatti che la limitazione del marchio ai soli prodotti conformi alla DOP determini automaticamente la liceità della registrazione. La limitazione costituisce soltanto una presunzione relativa di assenza di sfruttamento della reputazione della denominazione protetta, superabile mediante elementi concreti, suffragati e concordanti. L'articolo conclude che la sentenza rafforza la tutela delle indicazioni geografiche, ampliando il controllo sul possibile sfruttamento reputazionale delle denominazioni protette. Tuttavia, permane un margine di incertezza interpretativa che potrebbe incidere sulla prevedibilità delle decisioni dell'EUIPO e sulle strategie di registrazione dei marchi.

Parole chiave: indicazioni geografiche, denominazione di origine protetta, marchi, Nero Champagne, teoria della limitazione, EUIPO, sfruttamento indebito della reputazione

This article analyses the judgment in the *Nero Champagne* case (T-239/23), examining the compatibility of trademarks with geographical indications. Particular attention is given to the 'limitation theory' applied by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). The issue in question is whether a trademark containing a protected geographical indication can

be registered if it is limited to products that comply with the relevant regulations, and what the legal limitations on this possibility are. The arguments presented show that the judgment does not entirely reject the limitation theory, but significantly alters its scope. The General Court of the European Union has rejected the idea that limiting a trademark exclusively to PDO-compliant products automatically determines the admissibility of registration. The limitation merely constitutes a relative presumption of non-exploitation of the reputation of the protected name, which can be refuted by specific, evidence-based, consistent arguments. In conclusion, the author states that the judgment strengthens the protection of geographical indications and extends scrutiny over the potential exploitation of the reputation of protected names. However, a certain margin of interpretative uncertainty remains, which could impact the predictability of EUIPO decisions and trademark registration strategies.

Keywords: geographical indications, protected designation of origin, trademarks, Nero Champagne, limitation theory, EUIPO, reputational exploitation

Introduzione

Il rapporto tra indicazioni geografiche e marchi costituisce da tempo uno dei temi più complessi del diritto della proprietà intellettuale dell'Unione europea, in quanto impone di bilanciare l'esigenza di tutela delle denominazioni registrate con gli interessi sottesi al sistema dei marchi. In tale contesto, particolare attenzione è stata dedicata dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai limiti entro i quali una Denominazione di Origine Protetta (DOP) o un'Indicazione Geografica Protetta (IGP) possa essere incorporata in un marchio senza determinare un indebito sfruttamento della reputazione della denominazione tutelata. La questione assume rilievo specifico con riferimento ai marchi destinati a contraddistinguere prodotti conformi al disciplinare della DOP o dell'IGP richiamata. Nella prassi decisionale dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si è infatti progressivamente affermata la cosiddetta "teoria della limitazione", secondo cui la restrizione della registrazione ai soli prodotti conformi al disciplinare sarebbe idonea, in linea di principio, a escludere il rischio di violazione della denominazione protetta.

La sentenza *Nero Champagne* del Tribunale dell'Unione europea si inserisce in tale dibattito, offrendo importanti chiarimenti circa la portata di tale impostazione e i limiti della tutela riconosciuta alle indicazioni geografiche. Essa pone, in particolare, il seguente interrogativo: se la conformità dei prodotti al disciplinare della DOP o dell'IGP sia di per sé sufficiente a escludere qualsiasi forma di indebito sfruttamento della reputazione della

denominazione protetta oppure se la tutela accordata dal diritto unionale consenta di sindacare anche l'uso di segni riferiti a prodotti conformi al disciplinare. Muovendo da tale quesito, il presente contributo analizza la pronuncia *Nero Champagne* nel quadro della giurisprudenza unionale relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e del dibattito dottrinale concernente la coesistenza tra DOP, IGP e marchi. L'obiettivo è verificare in che misura la decisione incida sull'interpretazione della disciplina europea e quali conseguenze possa produrre sia nella prassi dell'EUIPO sia nelle strategie di registrazione dei marchi contenenti denominazioni geografiche protette.

1. La sentenza *Nero Champagne* (T-239/23) in breve

Appartiene alla storia recente il caso *Nero Champagne* che costituisce un precedente rilevante nella recente giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea in materia di rapporti tra marchi d'impresa e denominazioni di origine protetta. La controversia trae origine dalla domanda di registrazione del marchio denominativo "Nero Champagne", presentata nel 2019 da "Nero Lifestyle" per prodotti e servizi delle classi 33, 35 e 41¹. A tal proposito l'EUIPO aveva ritenuto che non vi fosse un conflitto tra il marchio "Nero Champagne" e la denominazione protetta "Champagne", in quanto i vini della classe 33, per cui si richiedeva la registrazione del marchio, fosse limitata in

¹ Con la classe 33 si rivendicavano: "vini conformi al disciplinare della denominazione d'origine protetta 'Champagne'"; con la classe 35: "pubblicità; gestione d'affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d'ufficio; servizi di vendita, al dettaglio e all'ingrosso, on-line ed in negozio, di vini a denominazione d'origine protetta 'Champagne', di birre e di bevande analcoliche"; con la classe 41: "educazione, formazione, divertimento, attività culturali; edizione e pubblicazione di testi (esclusi quelli pubblicitari), d'illustrazioni, di periodici, comprese le pubblicazioni elettroniche e digitali, di CD-ROM, di libri, di riviste, di riviste professionali, di giornali, di periodici, di rotocalchi e di pubblicazioni d'ogni genere (escluse quelle pubblicitarie) e sotto qualsiasi forma, comprese pubblicazioni elettroniche e digitali; gestione di pubblicazioni elettroniche on-line non caricabili da un sistema remoto; produzione di film su videonastri; organizzazione di convegni, seminari, laboratori, conferenze, congressi, stage per scopi culturali o educativi, organizzazione d'esposizioni e di saloni professionali o per il grande pubblico a scopi culturali o educativi; pubblicazione di libri; pubblicazioni tramite computer; organizzazione di ricevimenti; organizzazione di programmi di formazione; organizzazione di concorsi e di giochi (istruzione o divertimento); presentazione al pubblico d'opere d'arte visive o letterarie a fini culturali o educativi; manifestazioni di degustazione di vini a scopi educativi; insegnamento e formazione in materia di commercio, di industria e di tecnologie dell'informazione; organizzazione e direzione di convegni, congressi, conferenze, seminari, stage a scopo commerciale e/o pubblicitario; tutti i suddetti servizi sono destinati a presentare e valorizzare i vini a denominazione d'origine protetta 'Champagne'" (Classificazione di Nizza, classe 33, 35 e 41).

conformità al disciplinare di produzione della DOP. Gli aventi diritto ad agire per la protezione della DOP “Champagne”, ovvero il Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), si erano opposti alla registrazione del marchio “Nero Champagne” affermando che quest’ultimo potesse approfittare abusivamente della reputazione associata alla DOP, considerando anche il fatto che il suddetto marchio conteneva integralmente la denominazione protetta. In sede di opposizione dinnanzi all’EUIPO, la Divisione di Opposizione ha parzialmente accolto l’opposizione per i servizi di “vendita, al dettaglio e all’ingrosso, on-line ed in negozio, di birre e di bevande analcoliche”, rientranti nella classe 35 e ha respinto l’opposizione per gli altri prodotti e servizi.

Successivamente, nel 2022, gli opposenti hanno proposto ricorso avverso la decisione della Divisione di Opposizione nella parte in cui quest’ultima aveva respinto l’opposizione. Con decisione successiva, la Commissione di Ricorso ha annullato parzialmente la pronuncia di primo grado, accogliendo l’opposizione con riguardo ai servizi di “pubblicità; gestione d’affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d’ufficio” rientranti nella classe 35. Diversamente, essa ha confermato il rigetto dell’opposizione relativamente ai prodotti della classe 33 e ai servizi della classe 41, nonché ai servizi di “vendita, al dettaglio e all’ingrosso, on-line ed in negozio, di vini con la DOP *Champagne* inclusi nella classe 35².

Nel motivare tale decisione, la Commissione di Ricorso ha applicato la cosiddetta teoria della limitazione, ritenendo che il marchio richiesto dovesse essere valutato alla luce della specifica delimitazione contenuta nella domanda di registrazione. In particolare, i prodotti e i servizi contestati erano circoscritti ai vini recanti la DOP “Champagne”, ossia a prodotti necessariamente conformi al relativo disciplinare di produzione. Secondo tale impostazione, l’uso del segno contestato non sarebbe stato idoneo a evocare indebitamente la DOP né a trarre vantaggio dalla sua reputazione in relazione a prodotti estranei alla denominazione protetta, poiché il marchio opererebbe esclusivamente con riferimento a prodotti autenticamente coperti dalla DOP stessa. La Commissione ha dunque ritenuto che la limitazione espressamente prevista nella domanda di registrazione impedisse che il marchio potesse arrecare pregiudizio alla DOP, profilo che sarà poi oggetto di riesame all’interno della sentenza.

² Trib. UE, sentenza T-239/23 del 12 maggio 2023, *Nero Champagne*, Comité interprofessionnel du vin de Champagne, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) c. Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – *Nero Lifestyle* (Nero Champagne), ECLI:EU:T:2025:638, punti 8–9.

Esauriti i primi due gradi del procedimento, la questione è stata posta al Tribunale dell'Unione, il quale ha annullato la decisione EUIPO e ha accolto l'opposizione, anche per quanto riguarda i cosiddetti vini conformi al disciplinare della DOP *Champagne*. Innanzitutto, il Tribunale ricorda che secondo il disposto combinato dell'articolo 102 e 103 del Regolamento (UE) n. 2013/1308³ è possibile procedere con la registrazione di un marchio contenente una denominazione protetta, salvo i casi in cui tale registrazione contrasti con una delle disposizioni espressamente previste a tal fine, ovvero tutti quei casi in cui vi possa essere sfruttamento della notorietà del *nomen* protetto o qualora il marchio veicoli un'informazione falsa o ingannevole in merito all'origine del prodotto⁴.

Il Tribunale ritiene che esista una presunzione secondo cui un marchio contenente una denominazione protetta e registrato unicamente per i prodotti conformi al disciplinare di tale denominazione non sfrutti indebitamente la notorietà intrinseca della suddetta. Tuttavia, una presunzione del genere “può essere confutata qualora possa essere dimostrato, sulla base di elementi concreti, suffragati e concordanti, che un determinato marchio può sfruttare indebitamente la notorietà di una DOP, quand'anche esso designi unicamente prodotti conformi al disciplinare di tale DOP o servizi connessi. Dunque, quando simili elementi sono portati a conoscenza degli organi dell'EUIPO, questi ultimi devono esaminarli al fine di verificare se essi consentano di confutare detta presunzione”⁵. Pertanto, esso ritiene che nonostante la costante applicazione della teoria della limitazione, nella prassi dell'EUIPO,

³ Regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pp. 671–854. Il combinato disposto degli articoli 102–103 del Reg. n. 2013/1308, riguarda il fatto che, secondo l'articolo 102 al comma 1, rubricato “relazione con i marchi”, non sia possibile procedere con la registrazione di un marchio nei casi in cui tale domanda sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione protetta. Questa disposizione è valida per tutti i prodotti che rientrano in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II (categorie di prodotti vitivinicoli). Allo stesso tempo secondo l'articolo 103, rubricato “protezione”, al comma 1, espone la possibilità di usare le denominazioni da parte di qualsiasi operatore che commercializzi in conformità con il relativo disciplinare di produzione, ribadendo i quattro casi di protezione delle denominazioni. Il combinato, quindi, da un lato, permette all'operatore di utilizzare la denominazione nel caso di prodotti conformi al relativo disciplinare di produzione, dall'altro lato, ribadisce che il rapporto tra denominazioni e marchi sia di coesistenza, illustrando allo stesso tempo la forza posseduta dalle denominazioni protette.

⁴ Trib. UE, sentenza T-239/23 *Nero Champagne*, punto 34.

⁵ *Ibidem*, punto 59.

la Commissione di Ricorso abbia commesso un errore di diritto ritenendo che tal presunzione non possa essere messa in discussione da alcun elemento di prova⁶.

Infine, il Tribunale affronta la questione del termine “nero”, dichiarando che essendo utilizzato sia all’interno del nome di diversi vitigni italiani, ad esempio “Nero d’Avola” sia all’interno di alcune DOP italiane, come “Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese”, possa essere percepito dal pubblico di riferimento come evocativo del vitigno dello *champagne* o del suo colore. Oltre a considerare il fatto che il termine verrà inteso dal pubblico italiano come un colore, creando un impatto sulla percezione di quest’ultimo⁷. Così pronunciandosi il Tribunale statuisce che la decisione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO è annullata nella parte in cui respingeva il ricorso contro la decisione della Divisione di Opposizione relativa al marchio “Nero Champagne”⁸.

La rilevanza della pronuncia non risiede nell’abbandono della teoria della limitazione elaborata nella prassi dell’EUIPO, bensì nella precisazione della sua natura giuridica. Il Tribunale ha infatti chiarito che la conformità dei prodotti al disciplinare della DOP può fondare soltanto una presunzione relativa di assenza di sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, presunzione suscettibile di essere superata sulla base di elementi concreti, circostanziati e concordanti. Sotto questo profilo, la sentenza contribuisce a definire i limiti applicativi dell’orientamento precedentemente seguito dall’EUIPO e costituisce il presupposto delle questioni interpretative che saranno esaminate nei paragrafi successivi.

2. Considerazioni emerse sulla “teoria della limitazione” promossa dall’EUIPO

La sentenza si inserisce nel consolidato dibattito relativo ai rapporti tra indicazioni geografiche e marchi d’impresa e offre importanti chiarimenti in merito alla cosiddetta teoria della limitazione elaborata nella prassi dell’EUIPO. Prima della sentenza *Nero Champagne*, la prassi dell’EUIPO tendeva a ritenere che la limitazione della domanda di marchio ai soli prodotti conformi al disciplinare fosse normalmente sufficiente a escludere il rischio di conflitto con la DOP o l’IGP interessata. La pronuncia del Tribunale non nega tale impostazione, ma ne ridimensiona la portata, chiarendo

⁶ Ibidem, punto 54.

⁷ Ibidem, punti 80–81.

⁸ Ibidem, dispositivo.

che essa opera soltanto come presunzione suscettibile di prova contraria. Dalla pronuncia emerge un orientamento non lineare da parte del Tribunale, che rivela una posizione ambivalente sotto più profili. Da un lato, viene riconosciuta la teoria della limitazione elaborata nella prassi EUIPO, pur in assenza di solidi riferimenti normativi; dall'altro lato, viene ampliata la possibilità per i soggetti legittimati alla tutela dell'indicazione geografica di reagire contro lo sfruttamento reputazionale della denominazione protetta, senza che siano definiti in modo pienamente chiaro i criteri necessari per accertare quando tale sfruttamento possa dirsi concretamente realizzato. Ne deriva un margine di incertezza interpretativa suscettibile di incidere sulla prevedibilità delle future decisioni⁹. Occorre precisare che tale impostazione non deriva da una disposizione espressa del diritto unionale, bensì da una prassi interpretativa sviluppata dall'EUIPO nelle proprie linee guida e nella propria attività decisionale.

La cosiddetta teoria della limitazione costituisce una prassi amministrativa e interpretativa sviluppata dall'EUIPO nell'esame dei conflitti tra marchi e indicazioni geografiche. Essa si fonda sulla possibilità di limitare la domanda di marchio ai soli prodotti conformi al disciplinare della DOP o dell'IGP interessata, sia per gli impedimenti relativi sia per gli impedimenti assoluti¹⁰. In tal modo l'ufficio limita il marchio opposto o di cui si richiede la nullità a prodotti in conformità con il disciplinare della DOP in conflitto. Secondo tale impostazione, l'utilizzo di una DOP o di una IGP all'interno di un marchio può risultare ammissibile quando la registrazione sia limitata ai prodotti conformi al relativo disciplinare, pur trattandosi di una soluzione che non trova un'esplicita previsione normativa¹¹.

⁹ Ibidem, punti 45–47.

¹⁰ EUIPO, Linee guida per l'esame dei marchi dell'Unione europea, Parte C, Opposizione, Sezione 6 (Indicazioni geografiche), 3.1.3, "Limiti all'ambito di protezione delle indicazioni geografiche nell'ambito degli impedimenti relativi".

¹¹ Le stesse Linee guida dell'Ufficio rispecchiano la prassi analizzata affermando: "l'ambito di protezione delle IG in virtù dei regolamenti UE non può andare oltre quanto necessario per tutelare la funzione della IG, che consiste nel designare prodotti come provenienti da una particolare origine geografica e in possesso di speciali qualità ad essa connesse. A differenza di altri segni, le IG non sono usate per indicare l'origine commerciale dei prodotti e non offrono alcuna protezione a questo riguardo. Pertanto, ove l'indicazione di una domanda di MUE si limiti, in rapporto a prodotti identici a quelli coperti dalla IG, a prodotti in conformità all'indicazione della relativa IG, la funzione della IG in questione è tutelata in relazione a tali prodotti. Questo perché la domanda di MUE copre soltanto prodotti di quella particolare origine geografica e le speciali qualità ad essa connesse. Di conseguenza, un'opposizione contro una domanda di MUE che sia stata opportunamente limitata non sarà accolta" (EUIPO, Linee guida per l'esame dei marchi dell'Unione europea, 3.1 Situazioni coperte dai regolamenti UE,

Alcune interpretazioni giurisprudenziali, come nel caso *Nero Champagne*, hanno ammesso questa limitazione a determinate condizioni. Tuttavia, la disciplina dei marchi resta distinta da quella delle indicazioni geografiche, e l'equiparazione tra i due istituti non può essere considerata automatica¹². La peculiarità dei prodotti caratterizzati da DOP e IGP consiste nel fatto che essi ricevono un'impronta distintiva dal territorio di origine e dalle modalità di produzione ad esso collegate. Tale elemento territoriale assume un ruolo centrale, poiché consente di individuare e distinguere i prodotti meritevoli di tutela. Inoltre, l'origine geografica può essere richiamata attraverso diverse forme comunicative¹³.

Emerge quindi la possibilità di utilizzare le DOP all'interno dei marchi, purché quest'ultimi siano opportunamente limitati. Sebbene le indicazioni geografiche siano generalmente ricondotte alla categoria dei diritti di proprietà intellettuale, la loro qualificazione continua a suscitare alcune discussioni in dottrina, soprattutto in ragione della loro natura collettiva e delle funzioni pubblicistiche che esse svolgono¹⁴. Tali finalità erano già presenti nelle prime forme di tutela delle indicazioni geografiche, ma hanno assunto un rilievo crescente nell'ambito delle politiche dell'Unione europea grazie

3.1.3 Limiti all'ambito di protezione delle IG per impedimenti relativi), con riferimento agli impedimenti relativi, e per gli impedimenti assoluti alla registrazione le linee guida precisano: "a norma dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, 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 superate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare dell'IG in questione" (EUIPO, Linee guida per l'esame dei marchi dell'Unione europea, 5. Prodotti pertinenti ai sensi dei regolamenti UE, 5.3 Restrizioni dell'elenco di prodotti).

¹² P. Veronesi, *Possibili sviluppi nella prassi EUIPO sui conflitti tra marchi e Indicazioni Geografiche anteriori*, "Rivista dell'ordine dei consulenti in proprietà intellettuale" 2023, n. 2, p. 23.

¹³ Il collegamento tra prodotto e territorio può essere contenuto sia in IG di fantasia sia in IG che indicano la provenienza da un determinato territorio, e sia in IG che esprimono le caratteristiche trasmesse al prodotto dal luogo di origine. M. Giuffrida, *DOP e IGP: analogie e differenze*, in: L. Costato, F. Albisinni, V. Paganizza (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea: agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, Milano 2023.

¹⁴ Accordo TRIPS, articolo 22, vedi anche G. Miribung, *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPS e CETA: qualche osservazione*, "Rivista di diritto alimentare" 2019, n. 2, p. 23; Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, GU UE L 2024/1143 del 23 aprile 2024.

al progressivo rafforzamento della disciplina di protezione¹⁵. Attraverso una progressiva evoluzione normativa¹⁶, il legislatore unionale ha rafforzato la tutela delle indicazioni geografiche, ampliandone al contempo le funzioni economiche e regolatorie.

Pur mantenendo la loro natura di diritti di proprietà intellettuale *sui generis*, le DOP e le IGP sono state progressivamente valorizzate anche come strumenti di promozione della qualità dei prodotti agricoli, di differenziazione della produzione e di sostegno allo sviluppo rurale¹⁷. Diversamente, la disciplina dei marchi europei persegue principalmente la tutela della funzione distintiva del segno e il corretto funzionamento del mercato, consentendo al consumatore di identificare l'origine imprenditoriale del prodotto e di ripetere consapevolmente le proprie scelte di acquisto. La tutela del marchio è funzionale al corretto funzionamento del mercato, poiché consente ai consumatori di identificare l'origine imprenditoriale dei prodotti e alle imprese di differenziare la propria offerta rispetto a quella dei concorrenti¹⁸.

L'ammissibilità dell'utilizzo delle DOP all'interno di marchi d'impresa, purché limitati ai prodotti conformi al disciplinare, riflette la logica sottesa alla teoria della limitazione, ma lascia emergere alcune criticità interpretative. In particolare, non è chiaro se la teoria costituisca una presunzione relativa o assoluta di assenza di sfruttamento indebito della reputazione della DOP¹⁹. Nonostante questa possibilità non sia direttamente prevista, alcune

¹⁵ P. Montero, *Denominazioni di origine e patrimonio culturale*, "Il diritto industriale" 2021, n. 2, p. 139.

¹⁶ A. Di Lauro, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, "Rivista di diritto agrario" 2018, n. 3; V. Rubino, *La protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il Regolamento 1151/2012*, "Rivista di diritto alimentare" 2013, n. 4, p. 4.

¹⁷ X. Wang, X. Song, *Expanding Geographical Indication protection at any cost? A critique of the EU law of evocation*, "Queen Mary Journal of Intellectual Property" 2022, vol. 12, n. 2, p. 206 e ss.

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, considerando 11.

¹⁹ Trib. UE, sentenza T-239/23, *Nero Champagne*, punti 45–47. È improprio parlare di notorietà delle IG, infatti, sebbene esse si somiglino, configurare la rinomanza delle indicazioni geografiche come notorietà è controverso. Infatti, la rinomanza delle indicazioni geografiche è intrinseca nella loro natura, in quanto lo scopo delle indicazioni geografiche è proprio quello di riconoscere le caratteristiche e qualità che alcuni prodotti possiedono, mentre, al contrario, il marchio notorio non possiede intrinsecamente la propria notorietà, ma la acquisisce attraverso processi di natura economica, commerciale o di marketing. S. Giachero, *Evocazione di prodotti agroalimentari di qualità e marchio notorio: criteri di confronto*, "Alimenta" 2022, n. 3, p. 397.

interpretazioni giurisprudenziali, come nel caso *Nero Champagne*, hanno ammesso questa limitazione a determinate condizioni, si commette quindi un errore di diritto se si considera tale presunzione assoluta²⁰. Astraendo la discussione sul piano dei soggetti trattati, la disciplina dei marchi è distinta da quella delle indicazioni geografiche, e l'equiparazione dei due istituti non può essere considerata automatica.

L'errore commesso dall'EU IPO si fondava sull'assunto secondo cui la teoria della limitazione introdurrebbe una sorta di presunzione assoluta di liceità: un marchio registrato esclusivamente per prodotti conformi al disciplinare della DOP e per servizi ad essi connessi sarebbe, per ciò solo, sottratto al rischio di sfruttamento indebito della notorietà della denominazione protetta, anche nell'ipotesi in cui il segno traesse concretamente vantaggio dalla reputazione di quest'ultima. In tale prospettiva, la semplice limitazione merceologica della domanda di marchio sarebbe stata sufficiente a neutralizzare ogni possibile interferenza con la DOP. La sentenza ha tuttavia corretto tale impostazione, chiarendo che tale teoria non introduce una presunzione assoluta, bensì soltanto una presunzione relativa.

Pertanto, il fatto che un marchio sia limitato a prodotti conformi al disciplinare della DOP o dell'IGP²¹ e a servizi connessi non esclude automaticamente la possibilità di uno sfruttamento indebito della notorietà della denominazione protetta. Il consorzio di tutela o i soggetti legittimati possono infatti superare tale presunzione, dimostrando, mediante elementi concreti, sufficientemente circostanziati e concordanti²², che il marchio tragga indebitamente vantaggio dalla reputazione della DOP o IGP, pur designando esclusivamente prodotti conformi al relativo disciplinare. Deve tuttavia precisarsi che tale ricostruzione concerne ipotesi di uso diretto della denominazione protetta all'interno del marchio e non i casi di mera evocazione, che continuano a rispondere a una logica di tutela differente²³.

²⁰ Trib. UE, sentenza T-239/23, *Nero Champagne*, punto 48.

²¹ *Ibidem*, punto 55.

²² *Ibidem*, punti 58–59.

²³ *Ibidem*, punto 59. All'articolo 26 del Regolamento (UE) 2024/1143, rubricato "protezione delle indicazioni geografiche" si afferma che le indicazioni geografiche siano protette contro: qualsiasi impiego commerciale diretto; qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione; qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole; qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto. S. Giachero, *Evocazione di prodotti...*, p. 397; M. Giuffrida, *Il sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in: L. Costato, F. Albisinni, V. Paganizza (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea: agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, Padova 2023.

All'interno della sentenza, il Tribunale decide la controversia sulla base del quadro normativo applicabile rappresentato dal Regolamento (UE) n. 2013/1308, mentre oggi il rapporto tra indicazioni geografiche e marchi è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2024/1143²⁴. L'interpretazione dell'articolo 103 del Regolamento (UE) n. 2013/1308²⁵ presenta alcune criticità applicative, emerse con particolare evidenza proprio nel caso *Nero Champagne*. La società titolare del marchio contestato invocava tale disposizione quale fondamento della possibilità di registrare un marchio contenente una DOP, purché limitato ai prodotti conformi al disciplinare. Tale argomento si inseriva nella prassi consolidata dell'EU IPO fondata sulla teoria della limitazione. Un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'articolo 103, tale da escludere radicalmente la registrabilità di marchi contenenti DOP o IGP anche quando riferiti a prodotti conformi al disciplinare, avrebbe potuto incidere sulla stabilità di numerosi marchi già registrati da operatori legittimati all'uso della denominazione protetta. Il problema, pertanto, non riguarda l'invocazione della disposizione in sé, ma le conseguenze sistematiche derivanti da un eventuale superamento radicale dell'approccio precedentemente adottato dall'EU IPO. Su tali basi, il Tribunale è stato indotto a chiarire le condizioni alle quali sia possibile registrare un marchio contenente una DOP, seguendo una logica di rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche coerente con l'orientamento della CGUE.

3. I complessi rapporti tra IG e marchi

La teoria della limitazione espone ulteriormente il rapporto problematico tra marchi e indicazioni geografiche. Il nome geografico ricopre una funzione centrale nella produzione agroalimentare, presentandosi come uno strumento privilegiato nella comunicazione al consumatore del rapporto tra alimento e territorio di produzione. L'idoneità del nome geografico a richiamare l'interesse del consumatore ha reso necessario l'intervento del legislatore al fine di evitare forme distorte di concorrenza. L'Unione europea, riconoscendo e valorizzando progressivamente le indicazioni geografiche quali segni distintivi di prodotti agricoli e alimentari portatori di un valore immateriale derivante dal territorio, dalla reputazione e dalle pratiche produttive, ha progressivamente rafforzato gli strumenti di tutela a disposizione dei produttori legittimati all'uso delle denominazioni registrate. Parallelamente, però, ha

²⁴ T. Georgopoulos, "*Nero Champagne*": *une avancée pour les indications géographiques ou une jurisprudence sur le champagne?*, "Revue de droit rural" 2025, n. 12, p. 23.

²⁵ Regolamento (UE) 2013/1308, articolo 103.

introdotto limiti alla registrazione e all'utilizzo di marchi suscettibili di evocare denominazioni protette anche per prodotti non affini a quelli agricoli o alimentari²⁶.

Si pone dunque un problema relativo all'individuazione dei confini della tutela accordata ai segni geografici. La registrazione di una DOP o di un'IGP non attribuisce a un singolo produttore un diritto esclusivo sul nome protetto in senso assimilabile a quello derivante dalla titolarità di un marchio individuale. Essa riconosce piuttosto a tutti i produttori stabiliti nell'area geografica interessata e conformi al disciplinare il diritto di utilizzare la denominazione protetta, escludendone l'impiego da parte di operatori non legittimati. La tutela si manifesta attraverso il divieto di utilizzo della DOP o dell'IGP sotto molteplici forme da parte di terzi non autorizzati²⁷. Sotto questo profilo, il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche presenta alcune affinità ma anche differenze strutturali. In entrambi i casi si è in presenza di segni distintivi suscettibili di generare valore economico e reputazionale; tuttavia, non è possibile procedere a un'automatica assimilazione dei diritti derivanti dal marchio e da una denominazione protetta.

Mentre il marchio, contenente o meno un nome geografico, attribuisce a un titolare individuale un diritto di esclusiva di natura patrimoniale, ma il cui significato economico dipende dal prestigio del titolare imprenditore, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine si collegano alle virtù che il territorio può donare ai prodotti. Il fatto che le indicazioni geografiche costituiscano diritti di proprietà intellettuale non implica, pertanto, che esse siano governate dalle medesime logiche proprietarie dei marchi. Alla dimensione economico-patrimoniale si affianca infatti una marcata componente pubblicistica, connessa alla tutela del territorio, della qualità certificata e dell'interesse dei consumatori alla corretta informazione sull'origine del prodotto. Per tale ragione, mentre nel sistema dei marchi il diritto può essere ceduto o concesso in licenza dal titolare²⁸, nel caso delle denominazioni protette non è configurabile una cessione dell'uso del *nomen* registrato a soggetti estranei al sistema della denominazione di origine protetta. Il diritto di utilizzo spetta esclusivamente ai produttori che operano nell'area

²⁶ C.F. Coduti, *Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro*, "Rivista di diritto alimentare" 2017, n. 4, p. 65.

²⁷ Regolamento (UE) 2024/1143, articoli 26 e 31.

²⁸ La licenza è la concessione da parte del titolare del marchio dell'utilizzo del segno, purché tale utilizzo sia conforme al contratto di licenza stipulato tra le parti. Ad ogni modo la licenza concede solo un trasferimento a titolo temporaneo dell'utilizzo del marchio. Regolamento (UE) n. 2017/1001, articolo 25.

geografica delimitata e rispettano il disciplinare di produzione, restando inscindibilmente legato a tali presupposti oggettivi.

Non è dunque configurabile la concessione in licenza della denominazione protetta. È infatti la localizzazione geografica a conferire valore e caratteristiche al prodotto; di conseguenza, un prodotto realizzato al di fuori dell'area geografica designata, pur nel rispetto del disciplinare e in presenza di un trasferimento di *know-how*, non potrebbe beneficiare della denominazione protetta e si configurerebbe come prodotto contraffatto²⁹. I conflitti tra indicazioni geografiche e marchi si fondano sull'antiorità. La domanda di registrazione di un marchio in conflitto con un'indicazione geografica deve essere respinta quando essa sia successiva alla domanda di registrazione della denominazione protetta. Sembrano quindi trovare applicazione i principi generali della proprietà industriale, anche alla luce della prassi dell'EUIPO, che riconosce un certo grado di tutela alle indicazioni geografiche nei conflitti con marchi successivi.

Nella sentenza il tema del rapporto tra indicazioni geografiche e marchi emerge anche in relazione al potenziale sfruttamento della reputazione da parte dei prodotti che beneficiano della denominazione protetta. Nell'ambito del divieto di informazioni false o fuorvianti, il baricentro della tutela non risiede più esclusivamente nella reputazione dell'indicazione geografica, bensì nella conformità del prodotto e delle sue modalità di presentazione commerciale ai requisiti imposti dal disciplinare. La protezione si estende così oltre le sole ipotesi di sfruttamento della notorietà della denominazione, ricomprendendo anche ogni comunicazione commerciale idonea a creare un'impressione ingannevole circa l'origine o le caratteristiche del prodotto, delineando un livello di tutela più ampio³⁰.

4. Dubbi e problematicità sulla pronuncia

La posizione adottata dal Tribunale presenta alcuni profili problematici. Il primo riguarda il fatto che la presunzione possa essere confutata soltanto da soggetti terzi e non decisa *ex officio* dall'EUIPO. Tale impostazione sembra entrare in tensione con quanto affermato nel caso *Grana Biraghi*³¹,

²⁹ S. Carmignani, *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, "Rivista di diritto alimentare" 2025, n. 2, p. 30.

³⁰ T. Georgopoulos, "*Nero Champagne*": *une avancée...*, p. 23.

³¹ Trib. UE, sentenza T-291/03 del 15 luglio 2005, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) – Biraghi S.p.A.*, ECLI:EU:T:2007:255.

nel quale il Tribunale aveva ritenuto necessario che l'EUIPO (allora UAMI) garantisse la prevalenza della tutela delle indicazioni geografiche rispetto alla registrazione di marchi successivi³². Il secondo profilo problematico concerne il livello di prova richiesto per superare la presunzione. Il Tribunale afferma infatti che siano necessari “elementi concreti, sufficientemente circostanziati e concordanti”³³, lasciando intendere che la sola reputazione dell’indicazione geografica non sia sufficiente e che occorra invece un elemento ulteriore e tangibile.

È possibile individuare un parallelismo tra la sentenza *Grana Biraghi* e la sentenza *Nero Champagne*, poiché in entrambe emerge il ricorso a un meccanismo presuntivo nella valutazione della compatibilità tra uso del segno e tutela della denominazione protetta, sebbene con intensità e funzione differenti. Nella vicenda *Nero Champagne*, la questione ruota attorno alla cosiddetta teoria della limitazione. Nella sentenza *Grana Biraghi* la logica presuntiva si manifesta in modo differente: la conformità del prodotto al disciplinare della DOP e la legittimazione del produttore all’uso della denominazione tendono a far presumere la liceità dell’utilizzo del riferimento geografico nella comunicazione commerciale, purché tale uso non risulti idoneo a ingannare il consumatore o a compromettere le funzioni di tutela della denominazione. Il parallelismo tra le due decisioni, dunque, non implica l’esistenza di una medesima presunzione giuridica, ma evidenzia una comune tendenza interpretativa a riconoscere che il rispetto del disciplinare possa costituire un elemento iniziale di liceità dell’uso della DOP, pur senza escludere un successivo controllo circa eventuali abusi, sfruttamenti indebiti o effetti fuorvianti.

La pronuncia esaminata assume particolare rilievo nel quadro della giurisprudenza relativa ai rapporti tra indicazioni geografiche e marchi, poiché chiarisce la natura e i limiti della teoria della limitazione sviluppata dall’EUIPO. Il contributo innovativo della decisione non consiste nell’escludere la possibilità di registrare marchi contenenti una DOP o una IGP, bensì nell’affermare che la conformità dei prodotti al disciplinare non è di per sé sufficiente a escludere ogni forma di sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta. Con tale pronuncia, il Tribunale ha contribuito a rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche nei conflitti con i marchi successivi, confermando una tendenza già presente nella giurisprudenza

³² Ibidem, punti 56–60; B. Fontaine, S. Martin, *Limitation theory after the general Court’s Nero Champagne judgment: survival in a weakened form—from immunity to presumption*, “Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2025, vol. 20, n. 12, pp. 761–764.

³³ Trib. UE, sentenza T-239/23 del 12 maggio 2023, *Nero Champagne*, punti 58–59.

unionale a riconoscere una protezione particolarmente intensa alle denominazioni registrate. Se, da un lato, emerge l'affinità tra i due istituti, dall'altro, si esalta sempre più la natura *sui generis* delle IG, che ricoprono sempre più un ruolo centrale nelle dinamiche delle politiche agricole e commerciali europee, sebbene tale tendenza appaia mitigata dalla posizione dell'EUIPO, in contrapposizione con la tendenza espansionistica della CGUE³⁴.

Conclusioni

La sentenza *Nero Champagne* si inserisce nel solco di una giurisprudenza progressivamente orientata all'ampliamento della tutela delle indicazioni geografiche, soprattutto verso quelle caratterizzate da particolare notorietà. L'aspetto centrale della decisione consiste nel superamento dell'impostazione precedentemente seguita nella prassi EUIPO, fondata su una concezione sostanzialmente assoluta della teoria della limitazione. Il Tribunale chiarisce invece che la limitazione del marchio ai soli prodotti conformi al disciplinare non esclude automaticamente il rischio di sfruttamento della reputazione della DOP o IGP. Ne risulta rafforzata la natura *sui generis* delle indicazioni geografiche, la cui tutela non si esaurisce nella certificazione tecnica del prodotto, ma si estende alla protezione del valore reputazionale incorporato nella denominazione. La sentenza conferma così la progressiva evoluzione delle

³⁴ Nel corso del tempo è emersa la tendenza della CGUE di incrementare la tutela delle indicazioni geografiche soprattutto in relazione alla fattispecie evocativa. Questo processo ha reso sempre più labili i confini tra le fattispecie di imitazione, usurpazione ed evocazione, conducendo il regime *sui generis* della tutela delle indicazioni geografiche ad un livello superiore di tutela esclusivo, un livello nuovo che potrebbe condurre ad effetti nuovi e potenzialmente discutibili. B. Calabrese, *L'evocazione delle indicazioni geografiche in materia di servizi e prodotti non comparabili*, "Giurisprudenza commerciale" 2023, n. 2, p. 201/II; L. Sunner, *How the European Union is expanding the protection levels afforded to Geographical Indications as part of its global trade policy*, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2021, vol. 16, n. 4-5, p. 241; CGUE, sentenza C-87/97 del 10 marzo 1999, *Gorgonzola c. Cambozola, Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola*, ECLI:EU:C:1999:115; CGUE, sentenza C-75/15 del 22 dicembre 2016, *Viinverla Oy c. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus*, ECLI:EU:C:2016:35; CGUE, sentenza C-614/17 del 21 marzo 2019, *Queso Manchego, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud*, ECLI:EU:C:2019:344; CGUE, sentenza C-393/16 del 12 luglio 2018, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG*, ECLI:EU:C:2017:991; CGUE, sentenza C-490/19 del 15 dicembre 2020, *Morbier, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, ECLI:EU:C:2020:1043.

indicazioni geografiche da semplici diritti di proprietà intellettuale a strumenti di politica agricola, valorizzazione territoriale e tutela del patrimonio agroalimentare europeo, e quindi, istituto privilegiato della politica europea³⁵.

Permangono, ad ogni modo, alcuni profili problematici. La sentenza, pur confermando l'ammissibilità della teoria della limitazione, non definisce in modo preciso quali elementi probatori siano sufficienti per dimostrare lo sfruttamento indebito della reputazione della DOP o IGP. Ne deriva un margine di discrezionalità applicativa particolarmente ampio, che potrebbe incidere sulla prevedibilità delle decisioni dell'EU IPO e aumentare il livello di incertezza per gli operatori economici. La pronuncia produce inoltre conseguenze rilevanti sul piano delle strategie di deposito dei marchi. Gli operatori che intendano utilizzare una denominazione protetta all'interno di un marchio dovranno valutare non soltanto la conformità del prodotto al disciplinare, ma anche il possibile impatto reputazionale del segno nel suo complesso. Parallelamente, i consorzi di tutela e i soggetti legittimati all'enforcement delle indicazioni geografiche dispongono ora di uno spazio argomentativo più ampio per contestare marchi che, pur riferendosi a prodotti conformi al disciplinare, possano trarre vantaggio dalla reputazione della denominazione protetta. In prospettiva futura, resta da verificare in che misura l'EU IPO recepirà l'impostazione del Tribunale e se la prassi amministrativa evolverà verso un controllo più rigoroso dei marchi contenenti DOP o IGP.

La sentenza *Nero Champagne* sembra comunque confermare una tendenza del diritto unionale verso un rafforzamento progressivo della tutela delle indicazioni geografiche, non soltanto come diritti di proprietà intellettuale, ma anche come strumenti di politica agricola, valorizzazione territoriale e tutela del patrimonio agroalimentare europeo.

BIBLIOGRAFIA

- Calabrese B. (2023), *L'evocazione delle indicazioni geografiche in materia di servizi e prodotti non comparabili*, "Giurisprudenza commerciale" n. 2.
- Carmignani S. (2025), *La nuova disciplina delle indicazioni geografiche. Profili di qualificazione e tutela*, "Rivista di diritto alimentare" n. 2.
- Coduti C.F. (2017), *Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro*, "Rivista di diritto alimentare" n. 4.
- Di Lauro A. (2018), *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, "Rivista di diritto agrario" n. 3.

³⁵ G. Miribung, *Inquadramento delle indicazioni...*, p. 23; X. Wang, X. Song, *Expanding Geographical Indication...*, p. 206 e ss.

- Fontaine B., Martin S. (2025), *Limitation theory after the general Court's Nero Champagne judgment: survival in a weakened form-from immunity to presumption*, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" vol. 20, n. 12.
- Georgopoulos T. (2025), "*Nero Champagne*": *une avancée pour les indications géographiques ou une jurisprudence sur le champagne?*, "Revue de droit rural" n. 12.
- Giachero S. (2022), *Evocazione di prodotti agroalimentari di qualità e marchio notorio: criteri di confronto*, "Alimenta" n. 3.
- Giuffrida M. (2023), *DOP e IGP: analogie e differenze*, in: L. Costato, F. Albisinni, V. Paganizza (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea: agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, Milano.
- Giuffrida M. (2023), *Il sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in: L. Costato, F. Albisinni, V. Paganizza (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e dell'Unione europea: agricoltura, pesca, alimentazione e ambiente*, Padova.
- Miribung G. (2019), *Inquadramento delle indicazioni geografiche tra TRIPSe CETA: qualche osservazione*, "Rivista di diritto alimentare" n. 2.
- Montero P. (2021), *Denominazioni di origine e patrimonio culturale*, "Il diritto industriale" n. 2.
- Rubino V. (2013), *La protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il Regolamento 1151/2012*, "Rivista di diritto alimentare" n. 4.
- Sunner L. (2021), *How the European Union is expanding the protection levels afforded to Geographical Indications as part of its global trade policy*, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" vol. 16, n. 4-5.
- Veronesi P. (2023), *Possibili sviluppi nella prassi EUIPO sui conflitti tra marchi e Indicazioni Geografiche anteriori*, "Rivista dell'ordine dei consulenti in proprietà intellettuale" n. 2.
- Wang X., Song X. (2022), *Expanding Geographical Indication protection at any cost? A critique of the EU law of evocation*, "Queen Mary Journal of Intellectual Property" vol. 12, n. 2.