

## Cacio Romano no infringe la DOP Pecorino Romano según el Tribunal Supremo italiano.



**Isabel Mercado**

*La DOP Pecorino Romano luchaba ante los tribunales italianos una batalla contra la marca de queso Cacio Romano. Esta batalla ha culminado ante el Tribunal Supremo italiano que ha considerado, entre otros motivos, que el queso Pecorino Romano, un queso duro, picante y usualmente consumido en formato rallado, es un producto distinto al queso Cacio Romano y que no se infringe la DOP. Así pues, nos encontramos ante una decisión a nivel nacional que se aleja de lo que recientemente había resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre productos o servicios distintos y el concepto de evocación.*

El Tribunal Supremo de Casación de Italia, en su decisión de 20 de marzo de 2023 (núm. 7937/2022) se aparta de lo sostenido por Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE"), entre otras, en la Sentencia de 9 de septiembre de 2021 en el asunto C-783/19, Champanillo.

La evocación según el alto tribunal italiano no alcanzaría a dos tipos de queso por el hecho de presentar características distintas en cuanto a su sabor, textura o dureza. Esta es una de las conclusiones alcanzadas en la mencionada resolución, sin perjuicio de que además se valoraban otras cuestiones como la similitud de los signos y las fechas pertinentes.

El asunto en cuestión enfrentaba desde 2018 al Consorcio de productores de la denominación de origen protegida (DOP) "Pecorino Romano" y a Formaggi Boccea, productor italiano de quesos, titular de la marca italiana "Cacio Romano" regis-

trada en clase 29 para proteger leche y productos lácteos, y cuya representación es la siguiente:



El Pecorino Romano es un queso de oveja de sabor fuerte y salado, con textura dura, lo que lo hace más apropiado para ralladura. Por su parte, Cacio Romano da nombre a un queso dulce, semicurado, que no se puede rallar y sólo se utiliza como queso de mesa.

Los dos puntos de análisis de este asunto eran, en primer lugar, si el "Cacio Romano" podía considerarse una evocación de la DOP "Pecorino Romano" en virtud del art. 13 apartado 1, letra b)

del Reglamento (CE) 510/2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Y, en segundo lugar, si procedía la anulación de la marca “Cacio Romano” en virtud del art. 14 del citado Reglamento por infringir la DOP y referirse a la misma clase de productos.

## *La Sentencia de segunda instancia se confirma ahora por el Tribunal Supremo italiano, que concluye que “Cacio Romano” no infringe la DOP “Pecorino Romano”.*

En primera instancia, la DOP vio estimadas sus pretensiones (Sentencia nº 18413/2018) lográndose la paralización de la comercialización del queso Cacio Romano, pero Formaggi Boccea, titular de la marca “Cacio Romano” ganó en apelación (Sentencia nº 5216/2019) y la Sentencia de segunda instancia se confirma ahora por el Tribunal Supremo italiano, que concluye que “Cacio Romano” no infringe la DOP “Pecorino Romano”.

En particular, el Tribunal Supremo confirma la apreciación del Tribunal de Apelación de Roma según la cual – entre otras apreciaciones – los dos quesos no pertenecerían a la misma clase de productos.

Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal Supremo se refiere a la propia definición que en el Pliego de Condiciones de la DOP se hace de este queso, un queso aromático y picante, duro, que se utiliza esencialmente rallado. Y lo compara con el “Cacio Romano”, que como se ha indicado antes, tiene unas características más propias de un queso de mesa semicurado.

Dejando a un lado la comparación fonética entre los términos “Pecorino” y “Cacio”, así como el hecho de que el vocablo “Romano” hace alusión a una zona

geográfica (a pesar de que ninguno de los dos quesos se produce en Roma), lo que llama la atención de la conclusión alcanzada por el Tribunal Supremo Italiano, y lo que sería el centro de la polémica, es que ante un producto que en términos estrictos no deja de ser el mismo, un queso, se ha considerado que no estamos ante productos de la misma clase.

Lo anterior a pesar de que el Tribunal de Justicia de la UE ya había resuelto la cuestión de que, para poder constatar la existencia de una evocación, los productos no tienen por qué ser idénticos o similares.

En mi opinión, dos quesos producidos en Italia, por muy diferentes que puedan ser en cuanto a su sabor, textura, forma, etc., son productos idénticos. Desde la perspectiva de marcas, no hay duda de que estamos ante productos idénticos y, en el caso de denominaciones de origen, si no son idénticos al menos sí que deberían considerarse que son productos comparables. El consumidor, cuando va a adquirir el producto en un establecimiento, por regla general, no va a tener la oportunidad de probar ambos tipos de queso y podría confundirse si las denominaciones son similares o se produce evocación.

*Ante un producto que en términos estrictos no deja de ser el mismo, un queso, se ha considerado que no estamos ante productos de la misma clase.*