

Commenti e note

Evocazione e tutela di indicazioni geografiche composte: le scelte della giurisprudenza in tema di Aceto Balsamico

Giancarlo Moretti

1.- Premesse

Come ben noto al lettore, l'evocazione di

un'Indicazione Geografica (IG) consiste nell'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che beneficia di tale denominazione.¹ Negli ultimi anni, questa fattispecie è stata oggetto di numerose pronunce da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ne ha ulteriormente chiarito la portata e l'operatività.²

Il presente contributo si propone di indagare il recepimento, da parte delle corti italiane, della recente giurisprudenza europea in materia di evo-

(¹) Corte di Giustizia, 14 luglio 2011, C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c/ Gust Ranin Oy*. Per un approfondimento sul tema, si segnalano, tra i numerosi contributi, i lavori di V. Rubino, *From "Cambozola" to "Toscoro" The Difficult Distinction between "Evocation" of a Protected Geographical Indication, "Product Affinity" and Misleading Commercial Practices*, in *European Food and Feed Law Review*, 2017, 4, 337; e F. Gualtieri, S. Vaccari e B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it* n. 3-2017, 15; F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2020, IV ed., p. 321 ss. con riferimenti con riferenti ai casi *Toscoro*, *Balvados*, *Cambozola*, *Parmesan*. Più in generale, circa il sistema di registrazione e protezione delle IG agricole e relativi a cibi in ambito comunitario si veda, tra gli altri, P. Borghi, *I requisiti della tutela*, in (a cura di) B. Ubertazzi, E. Muñiz Espada, *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, Milano 2009; A. Contini, in *Codice Commentato della proprietà industriale e intellettuale*, C. Galli e A. Gambino (a cura di), Torino 2011; M. Ferrari, *La Dimensione Proprietaria Delle Indicazioni Geografiche: Uno Studio Di Diritto Comparato*, Napoli, 2015; C. Galli, *Globalizzazione dell'Economia e tutela delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in *Riv. Dir. Ind.* 2004, 2, 60; P. Montero Garcia-Noblejas, *Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas*, Tirant Lo Blanch 2016; C. Le Goffic, *La Protection Des Indications Géographiques France - Union Européenne - États-Unis*, Parigi, 2010; E. Loffredo, *Profili Giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, 2, 139; N. Lucifero, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in (a cura di) L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, *Trattato di Diritto Agrario - Volume III Il diritto Agroalimentare*, Torino 2011; S. Masini, *Le indicazioni geografiche*, in *Diritto Agroalimentare* 2019, 3, 447; V. Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin*, Monaco di Baviera 2014; B. O'Connor, *The Law of Geographical Indications*, Londra 2004; M. Ricolfi, *Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale*, Torino, 2013, pagg. 1793 ss; D. Sarti, *La tutela delle Indicazioni Geografiche nel sistema comunitario*, in B. Ubertazzi, E. Muñiz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti: diritto internazionale ed europeo*, Milano 2009. Circa la riforma intervenuta nel 2012 con l'introduzione del regolamento sui regimi di qualità si vedano, tra gli altri, F. Albisinni, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, cit., IV ed., p. 291 ss, 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, 4, 668; G. Evans, *The Simplification of European Legislation for the Protection of Geographical Indications: The Proposed Regulation on Agricultural Product Quality Schemes*, in *European Intellectual Property Review*, 2012, 11, 770. Infine, per una prospettiva internazionale in materia di IG si segnalano, *ex multis*, I. Calboli, *Geographical Indications between Trade, Development, Culture, and Marketing: Framing a Fair(Er) System of Protection in the Global Economy?*, in I. Calboli e Ng-Loy Wee Loon (a cura di), *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and culture*, Cambridge 2017; D. Gangjee, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge 2012; D. Giovannucci e altri, *Guide to Geographical Indications - Linking Products and Their Origins*, International Trade Center 2009; A.G. Micara, *The Geneva Act of the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration: An Assessment of a Controversial Agreement*, in *IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law* 2015, 6, 673; A. Taubman, H. Wager and J. Watal, *A Handbook on the WTO TRIPS Agreement*, Cambridge 2012, 76 ss.

(²) Si vedano, *ex multis*, Corte di Giustizia, 2 maggio 2019, C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c/ Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*; Corte di Giustizia, 7 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association c/ Michael Klutz*; Corte di Giustizia, 21 gennaio 2016, C-75/15, *Viiniverla Oy c/ Sosiaali-ja tervey-*

cazione.³ A tal fine, le pagine seguenti commenteranno tre sentenze emesse tra la fine del 2019 ed il primo semestre del 2020 dalla Corte d'Appello⁴ e dal Tribunale di Bologna⁵, rese al termine di procedimenti aventi ad oggetto le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) Aceto Balsamico Tradizionale di Modena ed Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia,⁶ e l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) Aceto Balsamico di Modena.⁷ Questi arresti, in particolare, offrono lo spunto per una breve disamina circa il recepimento degli insegnamenti della CGUE rispetto a due temi estremamente controversi, quali gli indici rilevanti al fine del giudizio di evocazione e l'estensione dell'ambito di tutela delle IG in questione rispetto al termine "Balsamico", questione affrontata recentemente anche dai giudici di Lussemburgo.⁸

Le sentenze in commento costituiscono l'ultimo capitolo della "saga" che ha avuto come protago-

niste le IG relative all'Aceto Balsamico. Com'è noto, a differenza della DOP relativa all'aceto balsamico tradizionale, registrata sin dal 2000 attraverso la c.d. procedura semplificata,⁹ il riconoscimento a livello europeo dell'IGP inerente all'aceto balsamico è giunta alla fine di un tormentato *iter* lungo ben 15 anni ed ha dovuto fronteggiare numerose opposizioni, tra cui la più rilevante è sicuramente quella relativa alla natura del termine "Balsamico".¹⁰

Siffatte vicende hanno portato all'adozione di un regolamento che costituisce un unicum nel panorama europeo, che ripercorre tutte le vicende legate alla sua adozione, ed il cui considerando n. 10 recita "I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario".¹¹

salan lupa-ja valvontavirasto; Corte di Giustizia, 20 dicembre 2017, C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & CoOHG*. Ad oggi, risulta pendente una questione pregiudiziale di interpretazione: C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, relativa all'estensione della portata dell'evocazione rispetto a servizi.

(³) Obiettivo di questo contributo non è quindi quello di giudicare il merito o l'opportunità della giurisprudenza della Corte di giustizia, ma, più modestamente, quello di esaminare la "consistenza" - da intendersi secondo il significato del termine inglese "consistency" - fra quest'ultima e la giurisprudenza italiana.

(⁴) Corte d'Appello di Bologna, 26 novembre 2019, n. 2790.

(⁵) Tribunale di Bologna, 13 dicembre 2019, n. 2439; Tribunale di Bologna, 15 aprile 2020, n. 603.

(⁶) Per entrambe, vedi Regolamento (CE) n. 813/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(⁷) Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009.

(⁸) Corte di Giustizia, 4 dicembre 2019, C-432/18, *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c/ Balema GmbH*, con commento di I. Canfora, *Aceto balsamico di Modena, solo il nome per intero è protetto dalle regole europee, i singoli termini sono generici*, in *Guida al Diritto* 2020.

(⁹) Il Regolamento (CE) n. 813/2000, cit., riguardante la DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio Emilia, è stato adottato in virtù della procedura semplificata prevista nell'art. 17 dell'allora vigente Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

(¹⁰) Per ragioni di economia, non è possibile qui svolgere un adeguato *excursus* circa il complesso *iter* che ha portato all'adozione del Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009. Pare meritevole segnalare che la lungaggine nel riconoscimento dell'IGP Aceto Balsamico è dovuta anche al fatto che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, 30 ottobre 2000, n. 5798 (con nota in *Corriere Giuridico*, 1/2001, 23), in cui il supremo tribunale amministrativo si è pronunciato circa la produzione dell'aceto Balsamico di Modena fuori dalle province di Modena e Reggio Emilia, il Ministero aveva interrotto la domanda di registrazione tramite procedura semplificata. Ciò ha prodotto un grave inconveniente, dato che quando la richiesta di registrazione fu ripresentata l'anno successivo, la Commissione si oppose al ricorso della procedura semplificata imponendo così di seguire la più lunga - e gravosa - procedura ordinaria. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al contributo di F. Capelli, *La registrazione dell'Indicazione Geografica Protetta "Aceto Balsamico di Modena" e i tentativi deliberatamente messi in atto sia per ostacolarla sia per circoscriverne gli effetti e la portata*, in *Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali*, 2009, 3, 573. Circa il regime di protezione dell'Aceto Balsamico precedente all'entrata in vigore al predetto Regolamento, si veda A. Morgante, *Alcune considerazioni sulle disposizioni legislative che regolano la produzione ed il commercio dell'aceto balsamico di Modena*, in *Rassegna di Diritto e Tecnica dell'Alimentazione*, 1988, XXIII, 123.

(¹¹) Regolamento (CE) n. 583/2009, cit., considerando n. 10. Si veda anche F. Capelli, *La registrazione dell'Indicazione Geografica Protetta "Aceto Balsamico di Modena"*, cit., pagg. 582-587. Un regolamento di registrazione paragonabile a quello dell'IGP Aceto Balsamico di

Oltre a ciò, l'IGP in questione ha conosciuto importanti fasi contenziose non solo in Italia,¹² ma anche all'estero,¹³ e non solo legate all'utilizzo del nome "Balsamico" ma anche relative ad altri aspetti, quali ad esempio, la recente disputa circa la registrazione di alcuni marchi da parte del Consorzio di tutela Aceto Balsamico di Modena.¹⁴

Prima di addentrarsi nella trattazione, ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno osservare come, nonostante l'omonimia che contraddistingue le denominazioni relative all'aceto balsamico, i prodotti che beneficiano della DOP e dell'IGP presentino notevoli differenze. Difatti, mentre l'aceto balsamico tradizionale costituisce un condimento speciale, destinato ad una nicchia di mercato costituita da intenditori con raffinate esigenze alimentari, il balsamico coperto dall'IGP costituisce un condimento utilizzato normalmente per insaporire carni e pietanze, destinato ad un'ampia fetta di consumatori, e perciò in concorrenza con l'aceto comune.

I due prodotti si distinguono sensibilmente anche per composizione e provenienza della materia

prima, per il prezzo - il costo della DOP varia da 400 ad oltre 1.000 euro per litro, mentre il prezzo del Balsamico di Modena oscilla tra 1,5 e 40 euro al litro a seconda dell'invecchiamento -,¹⁵ e per le diverse caratteristiche delle bottiglie con cui vengono commercializzati - la DOP deve essere commercializzata in piccoli contenitori di forma sferica da un decilitro.¹⁶

2.- Le pronunce in commento

2.1.- La decisione della Corte d'Appello di Bologna sulla DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Preliminarmente, risulta opportuno riassumere le vicende di cui ai fatti di causa, partendo dalla decisione della Corte di Appello di Bologna avente ad oggetto la DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena".

In primo grado, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione a sanzione amministrativa emessa dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali

Modena e Reggio Emilia è quello relativo alla registrazione di Orkney Scottish Island Cheddar (IGP), in cui obiezioni sono state sollevate rispetto all'estensione della protezione IG al nome *cheddar*, divenuto descrittivo - ormai anche al di fuori del Regno Unito - di un determinato tipo di formaggio. A tal proposito, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1186/2013, al sesto considerando, sancisce che: "Dalle consultazioni precite è emerso che la preoccupazione principale degli oppositori riguarda unicamente il termine «Cheddar» contenuto nella denominazione composta «Orkney Scottish Island Cheddar». La protezione chiesta dal produttore, tuttavia, riguarda soltanto la denominazione composta nel suo insieme. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cheddar» può continuare ad essere utilizzata sul territorio dell'Unione a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico di quest'ultima".

(¹²) Tra le altre sentenze, si veda *ex multis* e a mero titolo di esempio, Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 1° giugno 2012, con nota di C. Marinuzzi, *Condimenti. Il termine "balsamico" si può utilizzare. La Cassazione nega l'evocazione di prodotti DOP e IGP*, in *Alimenti & Bevande*, 2013, 1, 30.

(¹³) Su tutte, si veda Tribunale di Mannheim, sentenza 15 settembre 2015, n. 2 O 187/14, con nota a commento di S. Bolognini, *La IGP "Aceto Balsamico di Modena" e le denominazioni "Balsamico" e "Aceto Balsamico": un legame indissolubile (anche in Germania)*, in *Riv.Dir.Agr.*, 2015, II, 253. Tale sentenza, le cui conclusioni sono state poi oggetto di riforma nel successivo processo di appello, definisce l'esito del giudizio di primo grado del contenzioso che è giunto sino al *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania), il quale ha sollevato la questione pregiudiziale di interpretazione affrontata poi nel caso *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena / Balema GmbH*, cit.

(¹⁴) Corte di Cassazione, sez. I Civile, 14 Maggio 2019, n. 12848, con nota di P. Della Noce, *Aceto Balsamico di Modena e tutelabilità del marchio, Diritto & Giustizia*, 2019, 87, 12. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha svolto un sindacato di legittimità circa la pronuncia emessa dalla Commissione Ricorsi dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con cui veniva rigettata la domanda di registrazione di alcuni marchi collettivi per prodotti rivendicati come "Aceto Balsamico di Modena" e "Condimenti all'Aceto Balsamico di Modena".

(¹⁵) Addirittura, nel 2007, cento centilitri di Aceto Balsamico Tradizionale furono battuti per la clamorosa somma di 1.800 euro, pari a 18.000 euro al litro. Si veda anche *Quanto Costa l'Aceto Balsamico* in <https://www.acetobalsamicomodenedop.it/quanto-costa-aceto-balsamico/> (ultimo accesso: 21 novembre 2020).

(¹⁶) Le differenze tra l'IGP e la DOP sono sommariamente trattate anche nel Provvedimento n. 14033 del 9 febbraio 2005 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il mercato (AGCM), in *Bollettino* n. 6/2005, p. 50-52.

ai sensi dell'art. 2.2. D. Lgs. 297/2004,¹⁷ a seguito del reperimento di confezioni di un prodotto identificato come "Balsamico Delicato" recanti le indicazioni "Acetaia [...] Balsamico [...] Condimento".¹⁸ Le confezioni del prodotto in questione, inoltre, riportavano quale ingrediente del prodotto "mosto di uva cotto acetificato e invecchiato in botti di legno pregiato". Il giudice di prime cure, rigettando l'opposizione, riteneva sussistente l'evocazione, poiché l'indicazione "Acetaia [...] Balsamico [...] Condimento" avrebbe indotto il consumatore ad effettuare un'associazione tra il prodotto in questione e la denominazione protetta, e ciò anche in considerazione del fatto che le denominazioni impiegate dalla convenuta e quella che beneficia della DOP "presentavano una similarità fonetica, visiva e concettuale ("aceto" ed "acetaia"), non frutto del caso fortuito". In aggiunta, a giudizio del Tribunale, l'evocazione risultava altresì integrata dalla presenza di altri indici, quali la somiglianza degli ingredienti utilizzati, l'aspetto esteriore e le modalità di commercializzazione dei due prodotti, venduti entrambi in bottiglie di piccolo taglio, in quantità limitata e ad un prezzo elevato.

Con il successivo giudizio d'appello, la Corte d'Appello di Bologna veniva investita di due questioni. La prima riguardava il carattere dell'espressione "balsamico", per la quale gli appellanti sostenevano l'assenza di carattere distintivo e connotazione geografica, dovendo piuttosto ritenersi l'aggettivo "balsamico" indicazione di una qualità organolettica del prodotto in questione, ed, in quanto tale, inidoneo a evocare la DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena". La seconda questione riguardava gli elementi rile-

vanti ai fini del giudizio di evocazione. L'appellante negava, poi, rilevanza alla comparabilità dei prodotti, all'indicazione degli ingredienti ed alla commercializzazione in bottiglie di piccolo taglio ed in quantità limitata.

La Corte d'Appello felsinea, accogliendo le istanze degli appellanti, precisava – in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione¹⁹ ed al considerando 10 del Regolamento CE 583/2009 relativo al diverso ma affine "Aceto Balsamico di Modena IGP"²⁰ – che i termini "aceto" e "balsamico", utilizzati congiuntamente o separatamente, devono intendersi quali "indicazioni descrittive generiche di un prodotto agricolo comune e di una sua presunta qualità [...] e comunque entrambi riferibili a un condimento alimentare", e quindi, come tali, non meritevoli di protezione.

Rispetto invece agli altri indici addotti dal MIPAAF, ovvero, la composizione del prodotto, il prezzo e la commercializzazione in piccole bottiglie, la Corte d'Appello concludeva che essi fossero "insufficienti, separatamente e consideratamente e congiuntamente considerati" al fine della sussistenza dell'evocazione nel caso concreto. La stessa Corte precisava poi che nel caso di specie l'evocazione non risultasse integrata anche a causa della decisiva assenza di riferimenti alle altre parti della denominazione DOP ("tradizionale" e "Modena"), ed in quanto i termini "Aceto" e "Balsamico" erano accompagnati da altri termini descrittivi volti ad evidenziare differenze fra i prodotti della convenuta e quelli che beneficiano della denominazione di origine. Pertanto, la Corte concludeva accogliendo totalmente le istanze degli appellanti, ed annullando l'ordinanza-ingiun-

(¹⁷) D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297, rubricato "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione del Regolamento CEE n. 2081/92". Come è noto il reg. n. 2081/92, è stato successivamente sostituito dal Regolamento (CE) n. 510/2006 ed in prosieguo dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 oggi vigente.

(¹⁸) Tribunale di Bologna, 29 marzo 2018, n. 2885.

(¹⁹) Corte di Cassazione, 21279/12, cit.

(²⁰) Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009, considerando n. 10: "[...] la protezione è conferita alla denominazione composta «Aceto Balsamico di Modena». I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario".

zione del MIPAAF.

2.2.- La pronuncia del Tribunale di Bologna sulla DOP Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

I fatti di causa e le questioni giuridiche di cui alla pronuncia del Tribunale di Bologna in commento presentano somiglianze rispetto al procedimento trattato innanzi alla Corte d'Appello felsinea.

A seguito del reperimento sul mercato di prodotti recanti la dicitura "Balsamico [...]" e venduti in confezioni da 100 ml, il MIPAAF procedeva ad irrogare sanzione ex art. 2.2 D. Lgs. 294/2004 contestando la violazione della DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" per l'utilizzo nella vendita di un condimento a base di mosto cotto d'uva trebbiano della denominazione "balsamico", di richiami all'origine territoriale nonché la ripresa di comuni caratteristiche oggettive - quali ad esempio, l'utilizzo di contenitori di piccolo taglio, o l'utilizzo di mosto cotto d'uva - della DOP in questione. A detta dei funzionari ministeriali, queste condotte sarebbero evocative della DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia".

In sede di impugnazione, gli oppositori lamentavano la violazione o erronea interpretazione dell'art. 13, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1151/2012, in considerazione della natura generica della denominazione "balsamico". Gli oppositori sostenevano altresì che non sussistesse alcuna evocazione, poiché le concrete modalità di presentazione dei beni non avevano alcun elemento idoneo ad evocare la DOP in questione. Veniva infine contestata la violazione dell'art. 14 comma 2 del citato Regolamento in quanto l'aggettivo balsamico era stato impiegato nell'ambito di una espressione complessa, quest'ultima utilizzata in funzione distintiva sin dagli anni '80, e quindi da data anteriore rispetto a quella della

registrazione della DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia".²¹ A sostegno delle proprie ragioni, invece, il MIPAAF sosteneva che l'evocazione fosse integrata non solo dall'utilizzo dell'indicazione "Balsamico", ma altresì da altri elementi, quali l'utilizzo di una materia prima identica, il richiamo territoriale dell'area produttiva della DOP tutelata (Reggio Emilia) e le comuni caratteristiche oggettive del prodotto in contestazione.

Il Tribunale felsineo, accogliendo l'opposizione di cui sopra e richiamando l'altra pronuncia in commento della Corte d'Appello di Bologna, specificava anzitutto come il giudizio di evocazione consista in un "giudizio globale, verificando se per il nome e per le concrete modalità di presentazione il prodotto sia tale da indurre il consumatore (europeo) medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, a pensare alla denominazione protetta, collegano il prodotto con la denominazione protetta". Passando poi all'utilizzo del termine "balsamico", il Tribunale escludeva la sussistenza dell'evocazione, in quanto detta indicazione "costituisce un'espressione generica che, nella fattispecie non è neppure abbinata al termine aceto. Tale ultima espressione - in ogni caso - di per sé si riferisce ad un'indicazione descrittiva generica di un prodotto agricolo comune e, conseguentemente, il suo utilizzo non è interdetto. L'espressione, dunque, non è autonomamente tutelabile ex art. 13 richiamato, neppure sotto il profilo dell'evocatività".

Con riferimento invece agli altri elementi che, secondo il MIPAAF, avrebbero costituito prova dell'evocazione, il giudice di prime cure stabiliva come la loro valutazione dovesse essere effettuata sulla base di un giudizio globale, accertando se per il nome e per le concrete modalità di presentazione, il prodotto in questione sia tale da indurre il consumatore medio europeo, ragionevolmente informato ed avveduto, a pensare alla denomina-

(21) Per completezza di esposizione, l'ultima questione sollevata dagli oppositori riguarda la violazione dell'art. 3 L. 241/90 per non aver illustrato nel provvedimento impugnato i motivi in base ai quali le osservazioni presentate dai ricorrenti non fossero idonee ad escludere l'illiceità della condotta. Tale questione non è oggetto della presente trattazione.

zione protetta, collegando il prodotto con la denominazione protetta.

Applicando tale test, il tribunale sanciva come, ai fini della sussistenza dell'evocazione nel caso di specie, non debbano ritenersi decisive né l'indicazione della composizione "100% mosto cotto d'uva trebbiano", in quanto indicazione obbligatoriamente esibita per legge, né tantomeno l'aspetto esteriore analogo all'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, visto che si tratta in ogni caso di aceto balsamico.

Infine, rispetto al richiamo dell'area di produzione, il Tribunale concludeva che, nel caso concreto, essa non era di per sé idonea a evocare la DOP in questione, in quanto *"nell'etichetta in esame mancano invece i richiami alle altre espressioni contenute nel DOP e, in particolare, alla parola "tradizionale". Se è vero infatti che la sede di realizzazione (Scandiano – RE) è effettivamente indicata, la stessa – tuttavia – non né in alcun modo valorizzata, tanto che è riportata solo la sigla della Provincia di produzione, verosimilmente poco nota al consumatore europeo medio"*. Quindi, alla luce di tale disamina, il Tribunale di Bologna accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza-ingiunzione emessa da MIPAAF.

2.3.- La pronuncia del Tribunale di Bologna sull'IGP Aceto balsamico di Modena

Infine, il Tribunale di Bologna ha affrontato questioni simili a quelle poc'anzi illustrate in un arresto dell'aprile del 2020. A differenza delle decisioni precedenti, però, la pronuncia in esame riguarda l'IGP relativa al ben più diffuso aceto balsamico di Modena, e nasce nel contesto di un giudizio ordinario instaurato dal Consorzio di tutela omonimo. Quest'ultimo conveniva in giudizio l'asserito contraffattore chiedendo di accertarsi l'evocazione per l'utilizzo dei termini "Balsamico", da solo, o in combinazione con le parole "Modena", "Italia" e "Acetaia" e del numero "5" - numero che, secondo l'attore, richiamerebbe la presenza di aceto invec-

chiato e, quindi, di una caratteristica o qualità dell'aceto balsamico IGP. La convenuta contestava la correttezza del frazionamento atomistico di tali singoli elementi, che, nel complesso, genererebbero un forte effetto evocativo dell'IGP aceto balsamico. Sempre a detta della ricorrente, poi, tale evocazione sussisterebbe non solo rispetto ai prodotti posti in vendita, ma anche rispetto alle attività di promozione ed ai prodotti esposti nel sito internet della convenuta.

Il Consorzio lamentava altresì la violazione dell'IGP ai sensi dell'art. 13 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1151/2012, oltre che di concorrenza sleale ex art. 2598 del Codice civile. L'attrice, da ultimo, chiedeva di accertarsi anche la violazione delle prescrizioni sulle pratiche leali di informazione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.

In risposta, la convenuta eccepiva la mancanza di evocazione per la natura generica dei termini "Balsamico", e "Acetaia", nonché la non sussistenza di alcun illecito rispetto alle altre condotte contraffattorie lamentate dall'attrice. Veniva inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva del consorzio rispetto alle domande risarcitorie.²² Infine, in via riconvenzionale, si chiedeva condanna ex art. 2598 n. 3 cod. civ. per abuso del diritto e abuso di posizione dominante poiché il consorzio, nell'esercizio delle proprie prerogative di controllo della privativa, avrebbe disatteso le previsioni legislative ex D.Lgs. 297/04 e distorto tali poteri al fine di esercitare un'illecita pressione commerciale.

I giudici felsinei, dopo aver richiamato la copiosa giurisprudenza comunitaria allegata dalle parti, concludevano per la non sussistenza dell'evocazione rispetto ai termini sopra indicati, sia se considerati singolarmente che complessivamente. Con riguardo al termine "Balsamico", il tribunale specificava come esso si riferisca ad *"una indicazione descrittiva generica e, conseguentemente il suo utilizzo non è interdetto"*. Rispetto alla parola "Acetaia", il Tribunale osservava invece come

(22) Doglianza, poi, non considerata dal collegio, in quanto assorbita dal rigetto integrale delle domande in punto di *an debeatur*.

essa indichi luoghi in cui si “detenga e si produca aceto o altri prodotti contenenti aceto” e quindi “costituisca un termine nella libera disponibilità di tutti gli operatori”. Infine, circa l'utilizzo della parola “Italia” e al numero “5”, i giudici hanno escluso la sussistenza di evocazione in quanto, rispetto al primo elemento, il riferimento al territorio nazionale, oltre ad essere veritiero, è perfettamente lecito anche rispetto al diritto UE ed al Codice doganale comunitario, mentre il numero “5” costituisce un elemento generico, indeterminato e generico, pertanto inidoneo a produrre un'associazione con l'IGP Aceto balsamico di Modena.

I giudici felsinei escludevano altresì la sussistenza dell'evocazione per l'utilizzo della parola “Modena” e dei richiami grafici alla medesima città - unitamente all'immagine della penisola italiana - poiché il riferimento alla città di Modena risultava invisibile tanto per dimensioni quanto per colore, e corrispondeva al luogo della sede della convenuta. Parimenti, secondo il collegio, i richiami alle immagini del duomo contenute nell'opuscolo all'interno della confezione non costituirebbero evocazione in quanto trattasi di elementi che il consumatore percepirebbe solo successivamente all'acquisto ed apprezzabili solamente nel contesto di un giudizio per concorrenza sleale per inganno circa la provenienza del prodotto. Circa poi le doglianze relative al contenuto del sito *web* della convenuta, i giudici concludevano come tale condotta non fosse censurabile sotto il profilo dell'evocatività, poiché i condimenti in questione risultavano ben distinti da quelli che riportavano l'indicazione protetta.

Il Tribunale rigettava anche le censure circa l'indicazione dell'IGP quale ingrediente dei prodotti della convenuta, in quanto l'indicazione di tale IG nella misura del 5% era contenuta solamente all'interno delle informazioni relative agli ingredienti del prodotto, e non veniva ulteriormente

valorizzata. Come osservato dai giudici, questa indicazione comporta un utilizzo lecito dell'IGP per cui è causa ai sensi del D.Lgs. 297/04, secondo cui non sussiste violazione di una denominazione protetta quando il riferimento alla stessa è soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato. Sempre rispetto a tale condotta, il Tribunale rigettava anche le domande relative alla violazione dell'art. 13 lett. c) del Regolamento n. 1151/2012 e all'art. 7 del Regolamento n. 1169/2011, poiché il nome “balsamico” veniva utilizzato per contraddistinguere prodotti analoghi a quelli dell'IGP, ed impiegato in maniera conforme alla provenienza geografica, all'attività di produzione e di commercializzazione incontestabilmente riconducibili al territorio di produzione del prodotto. Infine, il Tribunale rigettava le domande per concorrenza sleale relative all'appropriazione di pregi, oltre che ai sensi dell'art. 2598 n. 3 cod. civ. Parimenti, il collegio giudicante non accoglieva le domande riconvenzionali - e la *reconventio reconventionis* - in quanto nel caso di specie non era rinvenibile né un abuso del diritto né tantomeno un abuso di posizione dominante da parte del consorzio nell'espletamento delle proprie attività di controllo.²³

3.- *L'ambito di protezione della tutela IG rispetto alle denominazioni composte relative all'aceto balsamico e l'autonoma tutelabilità del termine “balsamico”*

3.1 - *La nozione di evocazione e il suo ambito di applicazione*

Le decisioni in commento hanno tutte ad oggetto l'accertamento dell'applicabilità dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 - e delle disposizioni sue “antenate”²⁴ - ed in particolare della

⁽²³⁾ Tale aspetto non verrà approfondito in questa sede. A tal proposito, basti osservare come i giudici, nel caso di specie, abbiano riconosciuto la propria competenza poiché la violazione del diritto antitrust prospettata dai convenuti veniva invocata nell'ambito delle norme sulla concorrenza sleale, materia quest'ultima di competenza del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.

⁽²⁴⁾ Si vedano l'art. 13.1 del Regolamento n. 510/2006 e l'art. 13.1 del Regolamento n. 2081/92.

norma che vieta l'utilizzo di nomi registrati quali IG contro qualsiasi evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente. Come noto, la definizione di evocazione costituisce una nozione originale di diritto UE, non essendo mai stata adottata né in testi legislativi anteriori né tantomeno nelle convenzioni internazionali governanti la disciplina di settore.²⁵ Siffatta nozione fu definita nella sentenza Gorgonzola, secondo cui si ha evocazione ogniqualvolta il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce dalla denominazione.²⁶ La successiva giurisprudenza - che verrà meglio analizzata nel corso del presente contributo - ha poi avuto modo di precisare e circoscrivere l'operatività di tale fattispecie.²⁷

Circa la portata dell'evocazione, tuttavia, risulta controverso se essa conferisca una privativa solamente a favore della denominazione registrata nel suo complesso od anche rispetto ad una

parte di essa. Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 precisa che, nell'ipotesi in cui la denominazione protetta contenga il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale termine non è considerato contrario al primo comma, lettere a) e b), della medesima disposizione, che, oltre a regolare il già citato caso di evocazione, vieta anche qualsiasi utilizzo commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti comparabili o nel caso in cui siffatto impiego comporti lo sfruttamento della notorietà del nome tutelato.²⁸ Interpretando questa norma nella celeberrima sentenza *Parmesan*, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha avuto modo di specificare come *“le questioni relative alla tutela da accordare ai singoli elementi di una denominazione, e segnatamente quelle relative all'eventualità che si tratti di un nome generico o di un elemento protetto contro le prassi oggetto dell'art. 13 del detto regolamento, rientrano nella competenza del giudice nazionale, che le risolverà in base ad un'analisi approfondita del contesto fattuale quale ricostruito ed illustrato dagli interessati”*.²⁹

Ratio della norma in questione è sicuramente quella di riservare tutela a quelle denominazioni - o parti di denominazioni - che sono effettivamente in grado di svolgere una funzione di indicazione di origine,³⁰ origine da non intendersi quale mera

(²⁵) Si consideri quale esempio il noto *Arrangement* di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, il cui articolo 3 conferiva - e conferisce - protezione contro *“toute usurpation ou imitation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si l'appellation est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que “genre”, “type”, “façon”, “imitation” ou similaires”*. La tutela avverso l'evocazione non è stata nemmeno inserita durante la riforma di tale sistema attraverso l'atto di Ginevra, il cui art. 11 lett. b) copre solamente i casi di *“imitation, even if the true origin of the goods is indicated, or if the appellation of origin or the geographical indication is used in translated form or is accompanied by terms such as “style”, “kind”, “type”, “make”, “imitation”, “method”, “as produced in”, “like”, “similar” or the like”*.

(²⁶) Corte di Giustizia, 4 marzo 1999, C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c/ Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, para 25.

(²⁷) Si veda il successivo par. 4.

(²⁸) Regolamento n. 1151/2012, cit., artt. 13.1 lett. a) e 13.2. La nozione di prodotto comparabile è diversa da quella di prodotto simile o affine adottata nell'ambito dei diritti dei marchi. Sul punto si rimanda a EUIPO, *Trade Mark Guidelines*, Parte B, Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 10 Marchi in conflitto con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE) e *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, cit. paragrafo 54, secondo cui sono comparabili prodotti che presentano *“caratteristiche oggettive comuni e corrispondono, dal punto di vista del pubblico interessato, a occasioni di consumo ampiamente identiche”* e sono distribuiti *“sovente attraverso le stesse reti ed assoggettati a regole di commercializzazione simili”*. Peraltro, la lettera della norma in questione ammette anche l'operatività dell'evocazione rispetto anche ai servizi, come anche suggerito nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella, 21 aprile 2021, causa C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c/ GB*.

(²⁹) Corte di Giustizia, 26 febbraio 2008, C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c/ Repubblica federale di Germania*, para 30.

(³⁰) Tale funzione differenzia le IG dai marchi collettivi geografici, il cui regime è regolato l'art. 11 comma 4 del Codice della proprietà

indicazione circa l'area di provenienza del prodotto - si pensi, ad esempio, alla dicitura Made in Italy -,³¹ ma qualificata da certe qualità o caratteristiche dovute al *terroir* di una data area, o anche dalla reputazione geografica.³²

3.2 - Evocazione ed estensione della privativa delle IG aceto balsamico

Proprio da tale ultimo assunto prende le mosse il ragionamento logico giuridico dei giudici bolognesi. Secondo gli arresti ivi analizzati, i termini "Aceto" e "Balsamico" non risultano idonei, sia laddove utilizzati separatamente o anche congiuntamente, ad operare quali indicatori di origine, poiché costituiscono rispettivamente un sostantivo riguardante un prodotto ed un aggettivo riguardante una qualità di detto condimento. Appare quindi comprensibile la scelta dei giudici

di primo e secondo grado di non accordare la tutela alle predette denominazioni sotto il profilo dell'evocatività.

La lettura fornita dai giudici bolognesi, a parere di chi scrive, risulta equilibrata in quanto tendente a bilanciare le esigenze concorrenziali, sottese all'economia di libero mercato, con l'ambito della privativa offerta dalla disciplina delle indicazioni di origine, che mira a proteggere non solo la distintività dovuta al *terroir* di³³ ed al patrimonio gastronomico-culturale legato ad un dato prodotto,³⁴ la reputazione e gli investimenti compiuti dagli produttori di prodotti tipici.³⁵ Del resto, sancire l'evocazione rispetto al termine "Balsamico" avrebbe comportato un'indebita estensione del monopolio conferito dalle IG in questione, che - in astratto - potrebbe precludere l'utilizzo del predetto termine anche rispetto ad altri condimenti non a base di aceto. Ciò anche in virtù dei recenti sviluppi della

industriale che l'art. 74 (2) del Regolamento UE n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul Marchio dell'Unione europea. Sul punto, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 20 settembre 2017, C-673/15 P - C-676/15 P, *The Tea Board c/ Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*, para 61-62 ha stabilito che, nonostante il marchio collettivo possa consistere in un'indicazione geografica, la sua funzione essenziale rimane quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, e non quella di distinguere tali prodotti in funzione della loro origine geografica. Per un commento su tale decisione, si veda Birgit Clark, Philip Schmitz and Alicia Zalewska, *No Tea for Two? European Court of Justice Confirms the Essential Function of an EU Collective Mark Is Not to Distinguish Goods According to Geographical Origin*, in *European Intellectual Property Review* 2018, 3, 199. In generale, circa l'utilizzo dei marchi collettivi geografici, si vedano: M. Iaucone, *Il Marchio Collettivo Geografico*, in *Dir. Ind.*, 2014, 4, 23; M.A. Medina Gonzáles, *Collective, Guarantee and Certification Marks and GIs: Connections and Dissimilarities*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2012, 4, 251.

⁽³¹⁾ Fattispecie che, comunque, risulta rilevante ai fini del fenomeno del c.d. Italian sounding. Sul punto si veda, su tutti, A. Brandonisio, *Il fenomeno dell'Italian sounding' e la tutela dell'agroalimentare italiano*, in *Cultura e Diritti*, 2019, 1, 101.

⁽³²⁾ Il termine *terroir*, utilizzato talvolta in associazione con il termine "milieu", non è né facilmente definibile né prontamente traducibile con il termine territorio. Uno dei migliori tentativi di esplicitare il concetto di *terroir* e del nesso fra un dato prodotto e la sua origine geografica è stato fornito da E. Barham, *Translating Terroir: The Global Challenge of French AOC Labelling*, in *Journal of Rural Studies*, 2003, 19, secondo cui "Terroir products [...] resulted from long occupation of the same area and represented the interplay of human ingenuity and curiosity with the natural givens of place". Tuttavia, nel caso delle IGP (e delle IG ai sensi dell'art. 22 dell'accordo TRIPS), il nesso di origine può essere anche stabilito sulla base della semplice reputazione. Circa il nesso geografico reputazionale, si rimanda al contributo di D. Gangjee, *From Geography to History: Geographical Indications and Reputational Link*, in I. Calboli and Ng-Loy Wee Loon (a cura di), *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture*, Cambridge, 2018, 36-60.

⁽³³⁾ Come correttamente osservato da P. Auteri ed altri, *Diritto industriale - Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino 2016, 17-18 e D. Gangjee, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, 2007, 82, 1257, le IG non sono distintive nel senso attribuito a tale espressione dal diritto dei marchi (ossia rispetto all'origine commerciale del prodotto), ma piuttosto rispetto all'esistenza di caratteristiche qualitative inferite dalla presenza di un legame con il territorio di origine.

⁽³⁴⁾ Regolamento sui Regimi di Qualità, considerando (1): "La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi"

⁽³⁵⁾ Regolamento sui Regimi di Qualità, considerando (3) e (4), secondo cui "I produttori possono continuare a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati" e pertanto la tutela IG deve "contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l'economia rurale".

giurisprudenza, che ha interpretato estensivamente la nozione di “prodotto comparabile”, arrivando ad ammettere l’evocazione della DOP Champagne da parte del segno “Champagnola” rispetto a prodotti dolciari e servizi annessi.³⁶

Al contrario, l’interpretazione estensiva dei Regolamenti UE quale quella suggerita dagli attori e da alcuni autori,³⁷ e volta ad estendere la tutela anche ad elementi generici della IG, non appare condivisibile per due motivi. In prima battuta, siffatta lettura si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario. Quest’ultimo, come specificato nella già menzionata sentenza *Parmesan* e nell’arresto *Chiciak e Fol*, ammette, nel caso di denominazioni composte, che anche i singoli termini possano beneficiare della privativa conferita dai regolamenti in materia di IG, purché mantengano una connotazione geografica e non consistano in termini generici e/o descrittivi.³⁸ Applicando tali principi al caso della di specie, quindi, né il nome balsamico né tantomeno il nome aceto hanno capacità evocativa, in quanto elementi descrittivi e generici di una qualità organolettica del prodotto.

Secondariamente, un’interpretazione come quella sopra descritta finirebbe per supportare le argomentazioni di una considerevole parte della dottrina (soprattutto statunitense e australiana) secondo cui la tutela accordata dalla normativa europea in materia di IG si risolverebbe in una ingiustificata posizione di vantaggio commerciale e concorrenziale di natura essenzialmente protezionistica.³⁹

Prima di procedere ad ulteriori considerazioni, e per evitare di generare equivoci nel lettore, è opportuno precisare che le pronunce in commento non sanciscono a priori la non proteggibilità di termini non geografici quali IG - come, appunto, l’aggettivo “balsamico”. Queste indicazioni possono ricadere nella categoria delle c.d. indicazioni geografiche indirette⁴⁰, le quali consistono in segni distintivi che, sebbene non strettamente consistenti in nomi di località geografiche, sono in grado di assolvere una funzione di indicazione di origine (si pensi ai casi della Pitina, della Finocchiona o del Ciauscolo).⁴¹ Tali indicazioni sono registrabili quali DOP e IGP a seguito dell’in-

⁽³⁶⁾ EUIPO, Quarta Commissione di Ricorso, 17 aprile 2020, R 1132/2019-4, paragrafi 18, 25 e 26. Tuttavia, come anche rilevato da M. Verbeeren e O. Vriens, *The protection of PDOs and PGIs against evocation: a ‘Grand Crus’ in the CJEU’s cellar?*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 2021, 16, 4-5, 321, la giurisprudenza dell’EUIPO non è totalmente univoca rispetto alla definizione di prodotto comparabile.

⁽³⁷⁾ Tra le voci più autorevoli in questo senso si segnala Capelli, *La registrazione dell’Indicazione Geografica Protetta “Aceto Balsamico di Modena”*, cit.

⁽³⁸⁾ Corte di Giustizia, 26 febbraio 2008, C-132/05, Commissione delle Comunità europee c/ Repubblica federale di Germania, Si veda anche Corte di Giustizia, 8 giugno 1998, C-129/97 e C-130/97, *Procedimenti penali a carico di Yvon Chiciak e Fromagerie Chiciak Jean-Pierre Fol*. Il termine connotazione qui impiegato è da intendersi nell’accezione fornita da A. Taubman, *Thinking locally, acting globally: how trade negotiations over geographical indications improvise “fair trade” rules*, in *Intellectual Property Quarterly*, n.3, 2008, 238, secondo cui esso ricomprende “the penumbra of associations and qualities that GI proponents claim are “usurped”, “appropriated”, “diluted” or “imitated”.

⁽³⁹⁾ Tra gli altri, si veda J. Hughes, *Champagne, Feta, and Bourbon - The Spirited Debate About Geographical Indications*, in *Hastings Law Journal*, 2006, 58, 299 e ss; K. Raustiala e S.R. Munzer, *The Global Struggle over Geographic Indications*, in *European Journal of International Law*, 2007, 18, 337; M. Handler, *Rethinking GI Extension*, in D.S. Gangjee (a cura di), *Research handbook on Intellectual Property and Geographical Indications*, Northampton, 2016.

⁽⁴⁰⁾ Questo termine è stato utilizzato con riferimento all’art. 22 TRIPS, il quale utilizza il termine “indicazione” e non “denominazione geografica”, espressione invece utilizzata dall’Accordo di Lisbona. Secondo alcuni autori, tra cui C.M. Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement*, Oxford 2007 212, A. Conrad, *The Protection of Geographical Indications in the TRIPs Agreement*, in *The Trademark Reporter* 1996, 12, D.J. Gervais, *Reinventing Lisbon: The Case for a Protocol to the Lisbon Agreement (Geographical Indications)*, in *Chicago journal of international law*, 1, 2010, 84 e B. O’Connor, *Sui Generis Protection of Geographical Indications*, in *Drake Journal of Agricultural Law* 2004, 9, 362-363, il termine di cui al TRIPS è atto a ricomprendere nomi non geografici e simboli, quali ad esempio la Torre Eiffel, purché abbiano una connotazione geografica.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (CE) n. 729/2009 della Commissione, del 10 agosto 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ciauscolo (IGP)]; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/629 della Commissione, del 22 aprile 2015, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Finocchiona (IGP)]; Regolamento di esecuzione (UE) 2018/930 della Commissione, del 19 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pitina» (IGP)].

tervento del legislatore comunitario operato in sede di adozione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 sulla scorta dell'arresto *Feta*, in cui la Corte di Giustizia ha ammesso la registrabilità della famosa DOP greca nonostante essa non consistesse in un nome di una località geografica,⁴² ma bensì in un termine derivante dall'italiano fetta ("Feta", appunto) ed utilizzato sin dal 1700 per identificare il formaggio a pasta semidura, maturato in salamoia e tipico della zona ellenica.⁴³

Tornando alle sentenze in commento, nonostante le conclusioni raggiunte dai giudici appaiono condivisibili, alcuni loro passaggi non sono totalmente esenti da critiche, e lasciano più di qualche perplessità. Ci si riferisce in particolare al passaggio della sentenza della Corte d'Appello di Bologna in cui i giudici sostengono che il "famigerato" considerando n. 10 del regolamento di registrazione dell'IGP Aceto Balsamico di Modena costituisca un indice della genericità dei termini "Aceto" e "Balsamico", e, per l'effetto, escluderebbe in maniera automatica - e quindi non solo con riferimento alla fattispecie evocativa - la proteggibilità di tali termini anche rispetto alla DOP relativa all'aceto balsamico tradizionale. Siffatta lettura è simile all'interpretazione fornita qualche giorno dopo dalla Corte di Giustizia nella già citata - e controversa - pronuncia del 4 dicembre 2019 avente ad oggetto l'evocazione della IGP Aceto Balsamico di Modena.⁴⁴

Come poc'anzi anticipato, il predetto ragionamento presta il fianco a possibili critiche per almeno due ordini di motivi. Il primo riguarda il valore dei "considerando" nel diritto comunitario. Nel caso in esame, i giudici di appello sembrano fare applica-

zione di tale considerando attribuendo allo stesso un valore normativo, in contrasto quindi con l'assodato principio di diritto comunitario sopra esposto. Questo *modus operandi* deve necessariamente essere criticato, in quanto, come già sottolineato da pregevole dottrina (peraltro proprio in relazione all'interpretazione del considerando 10 in esame),⁴⁵ i considerando non assurgono al rango di disposizioni normative, ma, piuttosto, possono operare quali strumenti di ausilio - laddove necessario - all'interpretazione delle norme UE.

Ma anche laddove si volesse ammettere valore precettivo al considerando n. 10, non sarebbe comunque corretto concludere che quest'ultimo sancisca la natura generica dei termini "Aceto" e "Balsamico" e per l'effetto escluderebbe inequivocabilmente ed automaticamente in ogni caso la tutela di essi. A conforto di tale tesi, è utile richiamare integralmente il testo del considerando in esame, il quale dispone che: *"Sembra che la Germania e la Grecia, nelle obiezioni sollevate relativamente al carattere generico del nome proposto per la denominazione, non abbiano tenuto conto della suddetta denominazione nel suo complesso, ovvero «Aceto Balsamico di Modena», ma soltanto di alcuni suoi elementi, ossia i termini «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico» o le rispettive traduzioni. Ora, la protezione è conferita alla denominazione composta «Aceto Balsamico di Modena». I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario"*.

(42) Corte di Giustizia, 10 maggio 2005, cause riunite C-465/02, *Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca c/ Commissione delle Comunità europee*.

(43) Conclusioni dell'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer, 10 maggio 2005, cause riunite C-465/02, *Repubblica federale di Germania e Regno di Danimarca c/ Commissione delle Comunità europee*, paragrafo 174.

(44) *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c/ Balema GmbH*, cit.

(45) S. Bolognini, *La IGP "Aceto Balsamico di Modena"*, cit., 268-269, nel passaggio in cui l'autrice critica l'eccessiva enfasi che la Corte di Mannheim (*Trib. di Mannheim*, 15 sett. 2015, cit.) ha riservato al Considerando n. 10 del Regolamento sull'IGP Aceto Balsamico di Modena. A detta dell'autrice, il Considerando n. 10, non essendo giuridicamente rilevante, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Corte tedesca. Nello stesso senso si veda anche F. Capelli, *La registrazione dell'Indicazione Geografica Protetta "Aceto Balsamico di Modena"*, cit., 586-587.

Da un'attenta lettura del considerando n.10, nulla emerge circa la natura generica dei termini "aceto" e "balsamico". Il considerando, infatti, si limita semplicemente ad ammettere l'utilizzabilità delle denominazioni in analisi laddove in conformità ai principi di diritto comunitario. Tra tali principi rientrano sicuramente quello sancito nella sentenza *Parmesan*, secondo cui spetta solo al giudice nazionale stabilire la natura generica di singoli elementi di una denominazione,⁴⁶ e quello contenuto nell'art. 13, comma 2 del regolamento sui regimi di qualità, che esclude la tutela per i nomi generici ai soli sensi delle prime due lettere del primo comma della medesima disposizione, relative alla c.d. protezione assoluta - ossia fattispecie per le quali non è richiesta prova circa la confusione o l'induzione in errore dei consumatori.

Alla luce delle conclusioni di cui sopra, quindi, la natura generica del termine balsamico non può desumersi dal considerando in esame ma deve essere accertata sulla base di un giudizio fattuale operato dal giudice nazionale, prendendo eventualmente quale parametro - al più - la giurisprudenza nazionale formatasi su tale questione.

Peraltro, se è vero che i termini "Aceto" e "Balsamico" non possono essere protetti contro l'evocazione a causa della loro natura generica, essi tuttavia potrebbero astrattamente beneficiare di un residuo ambito di tutela ai sensi delle lett. c) e d) del regolamento sui regimi di qualità contro condotte decettive, ingannevoli e confusorie. Pertanto, anche il passaggio in cui si esclude apoditticamente ogni tipo di tutela ai termini "Balsamico" ed "Aceto" è da ritenersi in contrasto con il diritto UE.

È bene precisare che, al contrario della sentenza della Corte d'appello, la più recente sentenza del Tribunale di Bologna sembra far corretta applicazione - seppur implicitamente - dei principi sopra esposti. I giudici di primo grado, chiamati a decidere circa la sussistenza della fattispecie di cui

alla lett. c) del regolamento sui regimi di qualità e l'utilizzo del nome "balsamico", non ne hanno immediatamente escluso la tutela sulla base del considerando n. 10, ma hanno operato - correttamente - un'indagine fattuale circa la decettività del termine in questione per quel che riguarda la provenienza, le qualità e l'origine del prodotto.⁴⁷

Sebbene le precisazioni di cui sopra possano apparire speciose, in quanto ininfluenti rispetto all'esito delle decisioni in commento, esse potrebbero avere un'importanza pratica rispetto alla risoluzione di casi futuri. Si consideri ad esempio al caso ipotetico di una denominazione complessa incorporante un nome percepito come generico solo in alcuni Stati membri, ed il cui regolamento di registrazione preveda un considerando dal contenuto analogo al n. 10 del regolamento dell'IGP aceto balsamico. In tal caso, a parere di chi scrive, una pronuncia da parte del giudice nazionale italiano che addivenga alla conclusione circa la natura generica di tale nome solo per la presenza di un considerando del tipo analogo a quello ivi analizzato, senza un'accurata indagine circa la natura della denominazione in questione, costituirebbe un'errata interpretazione del diritto UE.

4.- *Gli ulteriori indici rilevanti ai fini dell'accertamento dell'evocazione*

L'altra questione affrontata nelle pronunce in commento concerne gli indici rilevanti ai fini dell'accertamento di condotte evocative. In tutti i procedimenti in commento, gli attori censuravano, sotto il profilo dell'illegittima evocazione, oltre all'utilizzo dei termini "aceto" e "balsamico", ulteriori condotte quali, ad esempio, l'impiego delle denominazioni "Acetaia", "Italia" e "Modena", il numero "5", le modalità di vendita, l'indicazione di ingredienti comuni alle IG asseritamente violate e l'impiego di elementi grafici e figurativi richiamanti

⁴⁶) Commissione delle Comunità europee c/ Repubblica federale di Germania, cit. para 30.

⁴⁷) Tribunale Bologna, 15 aprile 2020, cit., pagg. 20-24.

la zona di produzione.

Rispetto a queste questioni, ancora una volta, la giurisprudenza della CGUE costituisce il punto di partenza del ragionamento logico-giuridico della Corte d'Appello e dal Tribunale di Bologna. La suprema corte europea ha avuto modo di chiarire che sussiste evocazione non solo nell'ipotesi in cui un prodotto incorpori una parte della IG asseritamente violata, ma anche nel caso di utilizzo di altri indici quali segni figurativi - come nella pronuncia *Queso Manchego* -⁴⁸ o di denominazioni o espressioni che, ancorché non formino parte della IG - come nel recente arresto *Glen* -, siano dotate di una connotazione geografica e quindi idonee ad innescare quell'associazione di idee alla base della fattispecie evocativa.⁴⁹ In tale ultima ipotesi, il giudice deve valutare, nel caso concreto, se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta, tenendo conto della somiglianza concettuale tra la denominazione e l'indicazione controversa.⁵⁰

Proprio a partire dai principi poc'anzi illustrati la più recente pronuncia del Tribunale di Bologna sviluppa la propria analisi circa la natura e la

capacità evocativa del termine "Acetaia". I giudici giungono alla conclusione che tale termine non sia in grado di innescare quell'associazione di idee richiesta per la sussistenza dell'evocazione, poiché meramente indicativo di un luogo di produzione e stoccaggio di aceto e altri condimenti, e quindi di libero utilizzo da parte di tutti gli utenti. Nonostante le conclusioni raggiunte dal collegio sui termini "Italia" e "Modena" risultino condivisibili, perplessità sorgono in relazione al percorso logico argomentativo adottato dai giudici.

Secondo quanto stabilito dal regolamento sui regimi di qualità come interpretato nella sentenza *Viiniverla*, ciò che rileva ai fini dell'evocazione è la sussistenza, nella mente del consumatore, dell'immagine dei prodotti di riferimento del prodotto che beneficia della IG, indipendentemente dall'indicazione di provenienza del prodotto contraffatto.⁵¹ In aggiunta a quanto precede, poi, l'avvocato Generale Pitruzzella, nelle sue conclusioni relative al caso *Champanillo*, richiamando gli insegnamenti della decisione *Scotch Whisky*, ricorda come per aversi evocazione sia necessaria l'esistenza di un nesso sufficientemente diretto ed univoco tra detto elemento e la denominazione registrata.⁵²

In aderenza ai principi di cui sopra, quindi, l'argomento secondo cui l'indicazione "Italia" non costi-

⁽⁴⁸⁾ *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c/ Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*, cit. Per un commento critico della decisione in oggetto si veda J. Gibson, *Tilting at windmills: the law of evocation in geographical indications and designations of origin*, in *Queen Mary Journal of Intellectual Property Law* 2019, 2, 239. Nel caso di specie l'asserito contraffattore, un produttore di formaggi della regione spagnola della Mancía, ha utilizzato quale indicazione per il proprio formaggio il nome *Rocinante* e *Super Rocinante* - Formaggio Ronzinante in italiano - e un'immagine raffigurante mulini ed un cavaliere a cavallo, chiari riferimenti al romanzo *Don Chisciotte* (*Don Quixote*) di Miguel Cervantes, romanzo considerato quale uno dei simboli della regione in questione. La fondazione *Queso Manchego*, consorzio incaricato della gestione dell'omonima DOP, ha convenuto in giudizio il contraffattore sostenendo che tali riferimenti al romanzo di Cervantes costituissero un'evocazione della DOP *Questo Manchego*. Il Tribunale Supremo spagnolo procedeva quindi a rinvio giudiziale, chiedendo se, in fattispecie analoghe al caso di specie, potesse sussistere un'evocazione.

⁽⁴⁹⁾ *Scotch Whisky Association c/ Michael Klotz*, cit. Il caso di specie, pendente innanzi al *Landgericht Hamburg*, verteva sulla questione se l'utilizzo del nome *Glen* - che in Scozia viene sovente utilizzato in luogo del termine *valley* - potesse costituire un'evocazione dell'IGP spiritosa *Scotch Whisky*. Il Tribunale del Land di Amburgo chiedeva quindi alla corte di giustizia lumi circa l'interpretazione della nozione di evocazione, e se questa fattispecie potesse sussistere in assenza di una somiglianza fonetica e visiva tra l'IG registrata e l'elemento controverso. La corte tedesca, inoltre, chiedeva se ed in che misura, ai fini dell'accertamento dell'eventuale esistenza di un'evocazione, rilevi altresì il contesto in cui sia inserito l'elemento controverso del segno. Per un esaustivo commento sulla sentenza in questione si rimanda a V. Mantov, *Do you Prefer Scotch of German Whisky? CJEU Judgment in the Scotch Whisky and Glen Buchenbach Dispute*, in *European Journal of Risk Regulation* 2018, 9, 719.

⁽⁵⁰⁾ *Ibid* paragrafo 51.

⁽⁵¹⁾ *Viiniverla Oy c/ Sosiaali-ja terveystalun lupa-ja valvontavirasto*, cit.

⁽⁵²⁾ Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, cit., paragrafo 50.

tuisce evocazione in quanto veritiera rispetto al luogo di origine e comunque legittima ai sensi del Codice Doganale Comunitario, pare non convincente.⁵³ Ciò in quanto detto termine non è per sé sufficiente ad instaurare nella mente del pubblico un nesso chiaro e diretto tra il condimento oggetto di contestazione e l'aceto Balsamico coperto dalla IG.

Piuttosto, il Tribunale si sarebbe potuto - e avrebbe dovuto - limitare ad osservare come il termine "Italia" non sia da considerarsi evocativo dell'IGP Aceto Balsamico, in quanto richiamante genericamente prodotti provenienti dall'Italia, e non solo la denominazione in esame. Per ragioni analoghe, risulta poco convincente anche il passaggio riguardante il nome "Modena", nella parte in cui il Tribunale esclude l'evocazione in quanto luogo di produzione del prodotto in contestazione e sede della convenuta.

Peraltro, la predetta linea argomentativa - adottata anche dalla corte d'appello - apparirebbe in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza *Glen*, secondo cui, nell'ambito del giudizio di evocazione, non si deve tenere conto del contesto in cui si inserisce l'elemento controverso.⁵⁴ Quest'ultima decisione, che conferma quanto implicitamente sostenuto nel già citato caso *Viiniverla*, chiarisce come nessun elemento di contorno ultroneo rispetto alla denominazione - o all'immagine - contestata debba essere considerata ai fini dell'accertamento dell'evocazione.⁵⁵

Dunque, si potrebbe concludere che le corti bolognesi, in ogni caso, non avrebbero dovuto valutare tali elementi a conforto delle proprie conclusioni.

A parere di chi scrive, in ogni caso, elementi di contesto potrebbero essere comunque presi in considerazione laddove venga prospettata una censura ai sensi della lett. d) dell'art. 13, che vieta qualsiasi "pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto". Come sottolineato dalla dottrina, questa disposizione offre tutela contro una innumerevole serie di condotta, tutte accomunate da un comune legal datum, ossia "the predisposition to mislead the consumer as to the identity and/or characteristics of the product".⁵⁶ L'invocazione di questa norma, tuttavia, comporta un onere probatorio ben più gravoso rispetto a quello richiesto per l'evocazione, in quanto esige la dimostrazione del carattere decettivo e confusorio della condotta.

Rispetto alle osservazioni di cui sopra, poi, parrebbe quantomeno opportuno un chiarimento da parte della Corte di Giustizia circa il rapporto tra le disposizioni di cui alla lett. b) (in materia di evocazione) e la lett. d) del Regolamento 1151/2012, o, ancora meglio, un intervento del legislatore comunitario all'interno della preannunciata revisione del sistema di registrazione IG.⁵⁷ Ciò anche in virtù del fatto che la relazione tra queste due disposizioni non viene nemmeno affrontata in maniera soddisfacente dalle Direttive dell'EU IPO

⁽⁵³⁾ Tribunale Bologna, 15 aprile 2020, cit., 14

⁽⁵⁴⁾ *Scotch Whisky Association c/ Michael Klotz*, cit. para 31. Circa invece a fattispecie di cui alla lett. c) del'art. 13 Regolamento 1151/2012. Mantrov, *Do you prefer Scotch or German Whisky?*, cit., 728, sottolinea - correttamente - come la decisione della CGUE di escludere il contesto ai fini dell'applicazione di tale disposizione non sia condivisibile, poiché, trattandosi di norma riconducibile all'alveo della concorrenza sleale, "the context should be taken into account, without discussion as to whether it is practical or not".

⁽⁵⁵⁾ *Viiniverla Oy c/ Sosaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto*, cit. Sia la sentenza in questione che *Scotch Whisky Association c/ Michael Klotz*, cit. riguardano l'interpretazione e l'applicazione del regolamento in materia di IG per le bevande spiritose (Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, ora sostituito da Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche). Tuttavia, in più decisioni, la Corte ha stabilito che, fondandosi i vari regolamenti in materia di IG sulle medesime finalità, essi costituiscono un unico sistema di protezione e debbano essere oggetto di interpretazione unitaria.

⁽⁵⁶⁾ V. Rubino, *From "Cambozola" to "Toscoro"*, cit. 332.

⁽⁵⁷⁾ Commissione europea, *Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE* (25 novembre 2020), 6 e 7; *Inception Impact Assessment - Revision of the EU geographical indications (GIs) systems in agricultural products and foodstuffs, wines and spirit drinks* (26 ottobre 2020).

in materia di marchi, direttive che - grazie all'estensiva opera di revisione intervenuta nell'ambito del diritto dei marchi e che ora tutela in maniera più pregnante le IG in caso di conflitto con tali segni distintivi⁵⁸ - oggi rappresentano un riferimento per l'interpretazione e l'applicazione dei regolamenti comunitari sulle IG.⁵⁹

Invece, risulta convincente il percorso argomentativo con cui i giudici hanno escluso la rilevanza delle modalità di vendita ai fini del giudizio di evocazione. Ci si riferisce in particolare alla questione relativa all'evocazione ed all'imbottigliamento in piccole confezioni, per cui le argomentazioni addotte dagli attori appaiono facilmente superabili, poiché l'utilizzo di questo tipo di contenitori non è oggetto della privativa conferita con la DOP in questione.⁶⁰ Inoltre, l'impiego di bottigliette di piccolo taglio e l'elevato prezzo di vendita costituiscono pratiche diffuse anche rispetto ad altri condimenti non IG che, in una certa misura, possono definirsi di "alta gamma", quali ad esempio oli di oliva o salse a base di tartufo. Proprio per tale ultimo motivo, a parere di chi scrive, ed alla luce della recente decisione *Morbier*, si ritiene che tali pratiche non siano censurabili nemmeno sotto il profilo dell'art. 13 lett. d) del Regolamento n. (UE) n. 1151/2012, che sancisce il divieto di qualsiasi pratica ingannevole rispetto ad un nome registrato, e alla lettera c) della medesima disposizione, secondo cui *"i nomi registrati sono protetti contro: [...] l'impiego di recipienti che possano indurre in*

errore [il consumatore] sulla sua [della IG] origine".⁶¹

Diverso, invece, sarebbe stato il caso in cui le modalità di vendita attuate dall'asserito contraffattore avessero comportato l'utilizzo di un'indicazione identica alle denominazioni in questione, oppure simile dal punto di vista fonetico e/o visivo. Si pensi, ad esempio, alla cartellonistica promozionale sovente impiegata nei punti vendita e recante espressioni identiche o comunque simili alla IG "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena". In questa ipotesi, l'utilizzo della DOP non integrerebbe alcuna evocazione, ma, alla luce degli insegnamenti della già menzionata sentenza *Glen*, una violazione dell'art. 13 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto impiego commerciale indiretto di un nome registrato, fattispecie che sussiste laddove una data IG *"appaia su vettori complementari di marketing o di informazione, quali una pubblicità del prodotto o documenti ad esso relativi"*.⁶²

Altresì condivisibili risultano le conclusioni circa la valutazione di elementi grafici richiamanti l'area di produzione delle IG in contestazione, quali cartine geografiche incorporanti i nomi Modena e Reggio Emilia, ed elementi stilizzati richiamanti monumenti - e nella fattispecie il duomo di Modena - dell'area geografica di produzione contenuti in opuscoli inseriti all'interno delle confezioni.

Nella valutazione dei fatti di cui è causa, i giudici

⁽⁵⁸⁾ Per un resoconto della recente riforma del diritto dei marchi e gli impedimenti relative ed assoluti alla registrazione riguardanti le IG si segnala l'esauriente contributo di O. Vrins, *The New Grounds for Refusal Based on Designations of Origin and Geographical Indications in the "Trade Mark Package": Revolution or Status Quo?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016, 11, 752.

⁽⁵⁹⁾ EUIPO, *Trade Mark Guidelines*, Parte B, Sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, Capitolo 10 Marchi in conflitto con denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE) e Parte C, Sezione 4, Capitolo 5, Articolo 8, Paragrafo 6 RMUE. Per un confronto con le precedenti linee guida, si segnala l'indirizzo <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/guidelines-repository> (ultimo accesso: 21 novembre 2020).

⁽⁶⁰⁾ Sul punto, è bene precisare che il disciplinare della DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, pubblicato anche in GURI, Serie Generale n. 124, 30.5.2000, pagg. 20 ss, dispone che tale prodotto deve essere imbottigliato in contenitori con forma sferica, aventi basi rettangolari, di vetro massiccio di colore bianco cristallino, e con capacità compresa tra cl. 10 e 40. Tuttavia, come correttamente osservato dal Tribunale di Bologna, sentenza 15 aprile 2020, pag. 27, il Consorzio non vanta nessuna esclusiva circa l'utilizzo di tale forma di bottiglia.

⁽⁶¹⁾ Corte di Giustizia, 17 dicembre 2020, C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c/ Société Fromagère du Livradois SAS*, secondo cui l'ambito di estensione della tutela di cui alla lett. d) dell'art. 13 del Regolamento n. 1151/2012 comprende anche la riproduzione della forma o dell'aspetto che caratterizzano un prodotto che fruisce di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata.

⁽⁶²⁾ *Scotch Whisky Association c/ Michael Klotz*, cit., para 31-32.

si attengono - correttamente, a parere di chi scrive - alle linee guide tracciate dalla CGUE in *Queso Manchego*, secondo cui spetta al giudice nazionale *“valutare se il nesso tra tali elementi controversi e la denominazione registrata sia sufficientemente diretto e univoco, di modo che il consumatore, in loro presenza, è indotto ad avere in mente soprattutto tale denominazione”* sulla base di una valutazione che *“debba considerare congiuntamente l’insieme dei segni, figurativi e denominativi, che appaiono sui prodotti di cui al procedimento principale, per effettuare un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi che hanno un potenziale evocativo”*.⁶³

La corretta applicazione di tale norma è rinvenibile nel passaggio in cui viene esclusa la rilevanza dei segni figurativi contenuti nell’opuscolo interno alla confezione, in quanto essi non appaiono sul packaging del prodotto. Inoltre - sempre prendendo quale riferimento la sentenza *Queso Manchego* - appare condivisibile la scelta di non considerare come rilevanti mappe geografiche, di dimensioni ridotte e non valorizzate, l’utilizzo di sigle o nomi dei luoghi di produzione, che, nel caso di specie, non sono neanche associati ad altre parti delle IG in questione.

Ad una conclusione opposta, invece, si dovrebbe giungere laddove sia riscontrabile un impiego congiunto, valorizzato e non necessitato di elementi grafici (quali cartine e mappe) delle denominazioni *“balsamico”* e/o *“tradizionale”* in associazione con *“Reggio Emilia”* o *“Modena”*. In questo caso appare ragionevole sostenere la sussistenza della fattispecie evocativa, in quanto queste indicazioni avrebbero un indiscutibile potere evocativo rispetto alla DOP *Aceto Balsamico Tradizionale*.

Una simile interpretazione, peraltro, è stata adottata da un’altra recente pronuncia della Corte

d’Appello Felsinea, che, nell’ambito di un altro giudizio di evocazione sulla DOP *“Aceto Balsamico Tradizionale di Modena”*, ha avuto modo di specificare come una simile condotta configuri *“quell’agganciamento e quella “evocazione” vietati dalle norme in questione”* in quanto riferibile *“ad un scelta consapevole di soggetto partecipe della stessa DOP, in relazione ad un prodotto che, se anche in ipotesi pregiato, pacificamente le caratteristiche dell’ABTM DOP tutelato non presenta”*.⁶⁴

In ogni caso, l’utilizzo di elementi grafici ed indicazioni richiamanti la zona di produzione di una data IG potrebbe astrattamente ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 13 lett. c), laddove prevede che sia vietato l’utilizzo di qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione.

Come sottolineato da diversi autori, il termine *“indicazione”* ha un significato ben più ampio del termine *“nome”*, ed è atto ad includere qualsiasi segno, inclusi, dunque, immagini o cartine.⁶⁵ Quindi, l’utilizzo di una cartina dell’area di Modena o Reggio Emilia apposta su prodotti non conformi al disciplinare della denominazione in questione potrebbe ricadere astrattamente nella fattispecie di cui alla lett. c) dell’art. 13 del regolamento sui regimi di qualità, laddove, ad esempio, il prodotto in contestazione non provenga dalla zona di produzione della IG.

Nessuna perplessità paiono destare anche i passaggi delle sentenze in commento in cui si esclude la rilevanza, ai fini dell’evocazione, delle DOP *“Aceto Balsamico Tradizionale di Modena”* ed *“Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia”* dell’indicazione, fra gli ingredienti, del mosto cotto d’uva trebbiano (componente principale anche della DOP in esame), e dell’IGP *“Aceto Balsamico*

⁽⁶³⁾ *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c/ Industrial Quesera Cuquerella SL*, cit., para 39-41

⁽⁶⁴⁾ Corte d’Appello di Bologna, 17 settembre 2019, n. 1943, con commento di S. Parello e F. Angelini, *Evocation of geographical terms of a PDO/PGI. What elements should be taken into consideration?* [online] <http://trademarkblog.kluweriplaw.com>, 30 dicembre 2019 (ultimo accesso: 21 novembre 2020).

⁽⁶⁵⁾ Sulla definizione di indicazione si veda *supra* nota 40.

di Modena". Ciò in quanto l'ambito di tutela delle IG non può ritenersi esteso alla composizione di un prodotto, la quale non ha connotazione geografica ed è quindi di per sé inidonea a far sorgere quell'associazione di idee alla base dell'evocazione. Inoltre, come - correttamente - osservato dai giudici, la composizione di un prodotto è elemento obbligatorio nell'etichettatura di un prodotto agroalimentare e quindi non monopolizzabile.⁶⁶

Infine, non convince del tutto l'*iter* argomentativo con cui il Tribunale felsineo respinge la censura ai sensi della lett. c) dell'art. 13 del regolamento sui regimi di qualità e dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 circa l'utilizzo del nome "Balsamico" e delle altre indicazioni sopra menzionate.

A tal proposito, la CGUE ha ricordato che una medesima fattispecie può ricadere sotto l'ambito di applicazione sia dei regolamenti in materia di IG che della normativa in materia di etichettatura agroalimentare, in quanto esse operano su diversi piani ed ambiscono a perseguire scopi diversi.⁶⁷ Invero, mentre la tutela delle denominazioni di origine è strettamente correlata al perseguimento della funzione di origine e di ulteriori obiettivi strettamente legati alla Politica Agricola Comune

(PAC) - quale, ad esempio, quello della promozione di prodotti aventi determinate caratteristiche al fine del miglioramento dei redditi degli agricoltori -,⁶⁸ il Regolamento (UE) n. 1169/2011 ha come fine principale quello di assicurare l'integrità dell'informazione al consumatore per scopi legati essenzialmente ad esigenze di sicurezza alimentare.⁶⁹ Ciò, quindi, imporrebbe una trattazione separata delle due questioni. Tuttavia, il collegio felsineo affronta le due censure congiuntamente, richiamando prima un passaggio della sentenza *Severi* della Corte di giustizia che si riferisce alla Direttiva (CE) n. 2000/31, antesignana del Regolamento (UE) n. 1169/2011, svolgendo poi osservazioni - che seppur condivisibili - non è dato capire se si riferiscano a quest'ultimo regolamento o alla lett. c) del Regolamento (UE) n. 1151/2012.⁷⁰

A parere di chi scrive, per quanto sopra esposto, il tribunale avrebbe dovuto trattare le due questioni separatamente.

Pertanto, rispetto al tema dell'operatività della lett. c) del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ci si chiede se non fosse stato il caso di sollevare d'ufficio un rinvio pregiudiziale di interpretazione circa i canoni da adottarsi per l'applicazione di questa

⁽⁶⁶⁾ Come si è già avuto modo di specificare, l'inserimento dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena" tra gli ingredienti risultava comunque scriminato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.Lgs. 297/2004. L'ipotesi al vaglio delle corti bolognesi non riguarda invece il caso di incorporazione, nella propria interezza, della DO nella denominazione di un prodotto che incorpora come ingrediente la DO medesima. Questa fattispecie è stata oggetto della sentenza *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c/ Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & CoOHG*, cit., relativa al caso di un sorbetto a base di champagne. In questo caso la CGUE ha stabilito che sussiste sfruttamento della reputazione della DO laddove il prodotto alimentare su cui è apposta la denominazione contestata non abbia, quale caratteristica essenziale, un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione.

⁽⁶⁷⁾ Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, C-446/07, *Alberto Severi v Regione Emilia-Romagna*, para 58. Circa il coordinamento tra la disciplina IG e la normativa in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, si richiama l'interessante contributo di A. Sciarra e L. Gellman, *Geographical Indications: Why Traceability System Matter and How They Add to Brand Value*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2012, 4, 264.

⁽⁶⁸⁾ Le questioni relative alle differenze circa le finalità perseguite dai due diversi istituti in esame, nonché il loro ambito di operatività, vengono esaustivamente affrontate nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Eleanor Sharpston, 7 maggio 2009, in causa C446/07, *Alberto Severi*, in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della Cavazzuti e figli SpA, ora *Grandi Salumifici Italiani SpA c/ Regione Emilia-Romagna*, para 46-65.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. il considerando n. 3 del Reg. (UE) n. 1169/2011, cit. Sul punto si veda A. Germanò, M.P. Ragionieri e E. Rook Basile, *Diritto Agroalimentare - Le regole del mercato degli alimenti e dell'informazione alimentare*, Torino 2012, 90-91, dove viene sottolineato come lo scopo dell'etichettatura obbligatoria è quello di "dare una struttura sistematica alle informazioni alimentari necessarie a garantire il diritto dei consumatori all'informazione" e di fornire loro notizie rilevanti "tanto alla tutela della propria salute, quanto alla corrispondenza a considerazioni ambientali, sociali, religiose ed etiche per essi significative".

⁽⁷⁰⁾ *Alberto Severi v Regione Emilia-Romagna*, cit., para 63, riportata in Tribunale Bologna, 15 aprile 2020, cit., pag. 20.

⁽⁷¹⁾ EUIPO, *Trade Mark Guidelines*, cit. 545-546.

disposizione. Infatti, come si può evincere anche da una rapida lettura delle direttive EUIPO in materia di marchi,⁷¹ la giurisprudenza circa questa fattispecie si è limitata a sancire che una medesima situazione concernente l'utilizzo di una denominazione possa ricadere contemporaneamente nella lett. a) o b) dell'art. 13 del regolamento sui regimi di qualità e nella lett. c) della medesima normativa.⁷²

A tal proposito, è lecito domandarsi - ancora una volta - se non sia il caso che il legislatore europeo intervenga modificando l'art. 13 in questione, al fine di dipanare dubbi interpretativi circa l'operatività di questa norma.

5. - Il giudizio di evocazione, la giurisprudenza straniera e la conferma della necessità di un chiarimento da parte del legislatore europeo

Da quanto precede è emerso che, nonostante qualche perplessità in alcuni passaggi delle decisioni in commento, i giudici felsinei hanno applicato in maniera equilibrata - *rectius*, "saggia" - i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di evocazione, cercando di bilanciare gli interessi sottesi alla libera concorrenza con la ratio propria che contraddistingue la disciplina delle IGP e delle DOP.

Tuttavia, i principi elaborati in tema di evocazione sopra citati non sono sempre stati applicati in maniera uniforme dai giudici europei. Ad esempio, a seguito del rinvio operato con la sentenza della CGUE nel caso *Questo Manchego*, il Tribunale Supremo Spagnolo ha recentemente sancito la sussistenza dell'evocazione nel caso di specie, adottando una lettura per certi versi in

antitesi rispetto a quella proposta nell'ambito delle decisioni in commento.⁷³

La presenza di interpretazioni contrastanti da parte delle autorità giudiziarie dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria ripropone un tema particolarmente rilevante, già affrontato in questa sede, quale quello della necessità di ulteriori interventi chiarificatori circa la portata delle disposizioni in materia di evocazione. Del resto, anche parte della dottrina⁷⁴, e più recentemente l'avv. Generale Pitruzzella nelle sue conclusioni al caso *Chamapanillo* - quest'ultimo in relazione al pubblico riferimento ed alla "graduabilità" dell'evocazione⁷⁵ - hanno sottolineato l'esigenza di un'ulteriore specificazione dei criteri di valutazione dettati in materia.

In questa sede non si può che ripetere quanto statuito in precedenza circa la necessità di un intervento da parte delle istituzioni europee, ed in questo senso i chiarimenti di cui sopra dell'avv. Generale Pitruzzella potrebbero costituire un primo passo verso l'elaborazione di un test chiaro in materia di evocazione, in maniera analoga a quanto avviene già nell'ambito dell'affine - ma comunque diverso - diritto dei marchi con riferimento al giudizio sul rischio di confusione.

D'altro canto, al posto di demandare questa opera di affinamento dell'ambito di protezione e dei criteri richiesti per l'applicazione dell'evocazione, sarebbe forse opportuno chiedersi se non sia il caso di intervenire a livello legislativo.

Sotto questo profilo la recente discussione in relazione alla revisione degli attuali schemi di protezione delle IG e dell'estensione della predetta normativa ai prodotti non agricoli offre un'ottima opportunità per chiarire - finalmente - la portata della protezione offerta dalla fattispecie evocativa,

⁽⁷²⁾ *Scotch Whisky Association c/ Michael Klotz*, cit. e *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & CoOHG*, cit.

⁽⁷³⁾ Come anche evidenziato da V. Zafrilla Diaz-Marta e A. Kyrlyenko, *The ever-growing scope of Geographical Indications' evocation: from Gorgonzola to Morbier*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2021, 16, 445-446.

⁽⁷⁴⁾ Tra i tanti si veda, ad esempio, M. Verbeeren e O. Vrins, *The protection of PDOs and PGIs against evocation: a 'Grand Crus' in the CJEU's cellar?*, cit. e V. Zafrilla Diaz-Marta e A. Kyrlyenko, *The ever-growing scope of Geographical Indications' evocation*, cit.

⁽⁷⁵⁾ Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, cit., paragrafi 57-63.

ed in generale, una revisione circa le disposizioni sull'ambito di protezione offerto dalla disciplina delle IG.⁷⁶

6.- Rilievi conclusivi

Le sentenze in commento sulle denominazioni relative all'aceto balsamico hanno offerto l'occasione per un'indagine circa il recepimento da parte dei giudici bolognesi della recente giurisprudenza UE in materia di IG ed evocazione. Il presente contributo ha focalizzato il proprio ambito di analisi su due questioni estremamente rilevanti e controverse, ossia quelle relative agli indici che devono considerarsi come rilevanti al fine dell'accertamento della fattispecie evocativa, e quello dell'autonoma tutelabilità e la natura dei termini "Aceto" e "Balsamico" quali parti delle IG composte riguardanti l'aceto balsamico.

Sebbene le sentenze in commento appaiano nel complesso conformi agli insegnamenti della CGUE, sono emersi dubbi circa certi passaggi interpretativi dei giudici bolognesi. Ci si riferisce in particolare alla lettura data al considerando n. 10 del regolamento sulla IGP "Aceto Balsamico di Modena e Reggio Emilia" nonché rispetto alla valutazione degli elementi di contesto al fine dell'accertamento dell'evocazione, e circa l'ambito di operatività delle varie ipotesi previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. Rispetto a questi temi sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore, magari da parte del legislatore comunitario, al fine di dipanare dubbi e chiarire la portata e l'ambito della tutela offerta dalla disciplina delle IG.

ABSTRACT

Tre pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello di Bologna emesse tra il 2019 ed il 2020 sulle famose denominazioni di origine protetta (DOP) "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena" ed "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" e sulla Indicazione di Origine Protetta (IGP) "Aceto Balsamico di Modena" offrono lo spunto per discutere il recepimento da parte della giurisprudenza italiana delle più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) in materia di indicazioni geografiche (IG) ed evocazione. Il presente contributo si concentrerà su due temi controversi, ossia sugli indici da considerarsi rilevanti ai fini dell'accertamento dell'evocazione, e sulla tutela di singole parti di una IG formata da una denominazione composta.

Three decisions from the Court and the Court of Appeal of Bologna handed down between 2019 and 2020, and concerning the famous Protected Designations of Origin (PDO) "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena" and "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia", and on the Protected Geographical Indications (PGI) "Aceto Balsamico di Modena", offer the chance to explore how the Italian courts have applied the most recent decisions of the European Union Court of Justice (CJEU) on geographical indications (GIs) and evocation.

This paper focuses on two topical issues, notably the elements to be considered as relevant for the evaluation of the evocation, and the protection of individual parts of a GI consisting of a composite denomination.

□

⁽⁷⁶⁾ Sulle recenti iniziative della Commissione europea in materia di IG si segnala il contributo di P. Montero, *Towards a core unitary legal regime for Geographical Indications in The European Union digital Market*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2021, 16, 427, e con specifico riferimento alla protezione delle IG non agricole nell'Unione europea, si segnala G. Moretti, *Non-agricultural geographical indications in the European Union: a sector in need of harmonisation*, in *European Intellectual Property Review*, 2020, 42, 6, 345, e A. Zappalaglio, F. Guerrieri e S. Carls, *Sui Generis Geographical Indications for the Protection of Non-Agricultural Products in the EU: Can the Quality Schemes Fulfil the Task?*, in *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2020, 51, 1, 31.

Corte d'Appello di Bologna, Sez. Specializzata in materia di impresa, 26 novembre 2019, n. 2790/2019

Denominazione di Origine Protetta (DOP) "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena" - opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 - Evocazione: sussistenza

Nell'ambito della protezione conferita alla DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena", le denominazioni "Balsamico" ed "Aceto", insieme o separate, si riferiscono a indicazioni descrittive generiche di un prodotto agricolo comune e di una sua presunta qualità, entrambi riferibili a un condimento alimentare. Gli stessi non sono dunque autonomamente tutelabili ex art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 (già art. 13 del Regolamento UE n. 510/2006), neppure sotto il profilo della "evocatività", fermo restando che il cuore e la ragion d'essere della tutela di DOP e IGP sta nella parte geografica della denominazione.

Il giudizio di evocazione costituisce un giudizio di mero fatto che va condotto in base alle stesse direttrici tracciate dalla giurisprudenza UE, verificando cioè se vi siano altri e ulteriori indici di richiamo alla DOP.

...

I. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale rigettava l'opposizione a sanzione amministrativa di euro 2.000 irrogata dal Ministero alla (omissis) a seguito di verbali di constatazione e di contestazione di agenti vigilatori del Consorzio di tutela dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP, a seguito del reperimento presso un panificio di (omissis) di confezioni di un prodotto denominato "Balsamico Delicato" con le indicazioni "(omissis) Balsamico...Condimento...mosto di uva cotto acetificato e invecchiato in botti di legno pregiato". Tanto integrava secondo il Ministero, la violazione dell'art. 2. c. 2 d.leg. 297/2004 (recante disposizioni sanzionatorie del Reg. CEE 2081/92, poi 510/2006 applicabile *ratione temporis* e oggi 1151/2012) (omissis).

1.2. L'opponente aveva affermato che le indicazioni utilizzate non riproducevano né insieme né separatamente per intero la denominazione protetta; che il considerando numero 10 del reg. CE 583/2009 relativo all'iscrizione dell'"Aceto Balsamico di Modena" aveva precisato che i termini della denominazione composta anche utilizzati congiuntamente potevano essere utilizzati, trattandosi fra l'altro di nomi di prodotti alimentari considerati gene-

rici, ad eccezione delle indicazioni geografiche che ne costituivano l'elemento caratterizzante.

1.3. Il tribunale ha disatteso questa tesi analizzando la giurisprudenza comunitaria, e ritenendo che vi era "evocazione" in concreto poiché, oltre al fatto che il nome del prodotto incorporava una parte della denominazione protetta ("balsamico" come sostantivo), il consumatore medio avrebbe percepito, come immagine di riferimento, un collegamento tra il prodotto "comune" e la denominazione protetta, trattandosi di prodotti di apparenza analoga e con denominazioni di vendita che una similarità fonetica, visiva e concettuale e "acetaia"), non frutto di caso fortuito. Vi era comunque similarità del prodotto, per ingredienti, aspetto esteriore, modalità di commercializzazione (bottiglie di piccolo taglio e quantità limitata).

2. I soccombenti appellano, affermando che oltre ai termini "acetaia" "balsamico" e "condimento" e al dovuto indirizzo del produttore (provincia di Reggio Emilia) nessun riferimento richiamava nella confezione o nella bottiglia la zona del DOP o IGP (vi era anzi specificato solo "prodotto in Italia").

...

4. L' appello è fondato.

Questa Corte, in aderenza a quanto stabilito dalla giurisprudenza UE e già riportato dal primo giudice, osserva che ricorre "evocazione" secondo la normativa comunitaria e interna, fra le quali non vi è contrasto, anche senza rischio di confusione, e anche quando nessuna tutela comunitaria si applica agli elementi della determinazione di riferimento ripresi nel termine utilizzato, facendo riferimento al consumatore medio comunitario (e non solo dello Stato in cui si fabbrica il prodotto), normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto prendendo in considerazione le similarità fonetiche e visive le denominazioni, nonché eventuali elementi che possono indicare se una tale similarità non sia frutto di circostanze fortuite.

Tale giudizio spetta al giudice nazionale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, e deve muovere quindi nello specifico da alcune premesse.

È innegabile, e si può convenire sul fatto, che le denominazioni contenute nel DOP qui preso a riferimento ("aceto" e "balsamico", insieme o separate) si riferiscano a indicazioni descrittive generiche di un prodotto agricolo comune e di una sua presunta qualità, se anche il secondo termine valga sostantivo, e comunque entrambi riferibili a un condimento alimentare.

Gli stessi non sono dunque autonomamente tutelabili secondo il predetto art. 13 neppure - e di per sé - sotto il profilo della "evocatività" (come riconosciuto dal conside-

rando n. 10 del reg. CE 583/2009 relativo all'iscrizione del diverso ma affine "Aceto Balsamico di Modena IGP", dalle missive della Commissione, da Cass. Pen. 21279/2012), fermo restando che il cuore e la ragion d'essere della tutela di DOP e IGP sta nella parte geografica della denominazione; essendo d'altronde l'incorporazione di una parte della DOP solo il primo passo del giudizio concreto richiesto dalla CGUE nelle sentenze citate dal Ministero e dalla sentenza appellata al giudice nazionale.

Si tratta dunque di un giudizio di mero fatto che va condotto in base alle stesse direttrici tracciate dalla giurisprudenza UE, verificando cioè se vi siano altri e ulteriori indici di richiamo alla DOP, senza necessità di alcun rinvio pregiudiziale alla CGUE, essendo condivisa l'interpretazione da adottare da parte della giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Tali indici appaiono nello specifico insufficienti, separatamente e congiuntamente. Infatti oltre alla dicitura "acetata", in quanto evocativa dell'aceto, e "balsamico" (di per sé quindi generiche), non può entrare in gioco la composizione del prodotto o il suo aspetto esteriore, se veritiera ed obbligatoriamente esposta sulle confezioni, e non monopolizzabile visto che di aceto si tratta; non lo può neppure la banale commercializzazione in piccole bottiglie, o il prezzo non irrisorio, mentre la "quantità limitata" non è stata dimostrata: quello che in definitiva conta è invece la decisiva assenza di riferimenti alle altre parti della denominazione DOP ("tradizionale" e "Modena") in particolare geografiche, in assenza delle quali nessuna concreta "evocazione" è predicabile, tanto più che alle diciture similari- ma parziali e descrittive o generiche - e all'aspetto non mutabile del prodotto sono state in concreto accompagnate diciture diverse ("(omissis)", "condimento", "delicato") volte ad evidenziare differenze o caratteristiche altrettanto descrittive o dello stesso prodotto "generico" rispetto ad un ipotetico DOP.

Correttamente quindi gli appellanti paragonarono il DOP in questione a p. 9 del ricorso di primo grado ad altri (zampone, mortadella, mozzarella di bufala, culatello, pecorino) in cui è l'indicazione geografica a caratterizzare la tutela rispetto a prodotti liberamente commercializzabili ove detta caratterizzazione sussista, non venga indicata e neppure evocata.

4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata, con restituzione delle somme pagate in adempimento della stessa. (omissis)

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, (omissis)

In riforma della sentenza appellata, annulla l'ordinanza impugnata (omissis) a suo tempo emessa nei confronti degli appellanti (omissis) dal Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali, che condanna alla restituzione delle somme pagate dagli stessi appellanti in adempimento ordinanza annullata. Spese compensate.

Tribunale di Bologna, Sez. Specializzata in materia di impresa, 13 dicembre 2019, n. 2439/2019

Denominazione di Origine Protetta (DOP) "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" - opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981 - Evocazione: sussistenza

Nell'ambito della protezione conferita alla DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia", la parola "Balsamico" costituisce un'espressione generica e pertanto il suo utilizzo non è autonomamente tutelabile ex art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 (già art. 13 del Regolamento UE n. 510/2006), neppure sotto il profilo della evocatività.

Motivi della decisione

(Omissis) hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 334/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, emessa il 2.5.2018 ed avente ad oggetto l'intimazione al pagamento dell'importo di euro 2.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'inibitoria dall'utilizzo della denominazione di vendita "BALSAMICO".

A fondamento dell'opposizione i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della sanzione irrogata sotto diversi profili: a) per la violazione o erronea interpretazione dell'art. 13, I comma, Il cpv, Reg. UE 1151/2012 ai sensi del quale è consentito l'uso di un nome generico del prodotto (come l'espressione "Balsamico"), ancorché contenuto all'interno di una DOP o IGP; b) la violazione dell'art. 13, comma I, lett. b) Reg. UE 1151/2012 e dell'art. 2 co. 2 del decreto legislativo 18.11.2004 n. 297, poiché le concrete modalità di presentazione dei beni non avevano alcun elemento che potesse far ricondurre al prodotto tutelato "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia"; c) violazione dell'art. 14, Il comma, Reg. UE 1151/2012, poiché gli oppositori avevano utilizzato in funzione distintiva l'espressione complessa "Balsamico (omissis)" fin dagli anni 80 e, comunque, prima delle registrazione comunitaria della DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" (2000); ...

L'opposizione è fondata e pertanto va accolta. ... Al riguardo va osservato che l'art. 13 Reg. UE 1152/2012 tutela la denominazione di origine "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" contro "qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata". Con particolare riguardo all'ipotesi contestata di "evocazione", la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che la stessa ricorre quando "il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che gode di tale denominazione". Inoltre, sempre la stessa giurisprudenza, ha precisato che può esservi "evocazione" anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione tra i prodotti in questione, poiché ciò che conta è, in particolare, che non si crei nel pubblico un'associazione di idee quanto all'origine del prodotto, né che un operatore sfrutti indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica protetta (sul punto in riferimento specifico all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, poi Regolamento CE n. 510/2006 qui in rilievo ed oggi regolamento UE 1151/2012, le sentenze Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, punto 25, e Commissione/Germania, C-132/05, EU:C:2008:117, punto 44 e sentenza del 21 gennaio 2016, Viniverla, in causa C-75/15, punto 21 e giurisprudenza ivi citata; ancora, successivamente, Corte di Giustizia UE sez. II 14 settembre 2017 in causa C-56/16 P). La recente pronuncia della Corte di Giustizia del 2.5.2019 (C-614-17) ha precisato che spetta al giudice nazionale stabilire se i segni figurativi che evocano l'area geografica che fa parte di una DOP siano in grado di creare una vicinanza concettuale con questa "di modo che il consumatore avrà direttamente in mente come immagine di riferimento il prodotto che beneficia di tale DOP".

Il giudice nazionale, pertanto, deve compiere un giudizio globale, verificando se per il nome e per le concrete modalità di presentazione il prodotto sia tale da indurre il consumatore (europeo) medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, a pensare alla denominazione protetta, collegando il prodotto con la denominazione protetta.

Nel caso di specie le indicazioni presenti sulla confezione del prodotto accusate dall'Amministrazione convenuta di evocare la denominazione protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia" sono "BALSA-MICO", abbinato alle caratteristiche di colore ed alle

metodologie di ottenimento del prodotto.

Le valutazioni compiute dal Ministero convenuto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non appaiono condivisibili.

La parola "Balsamico" costituisce un'espressione generica che, nella fattispecie, non è neppure abbinata espressamente al termine aceto. Tale ultima espressione – in ogni caso – di per sé si riferisce ad una indicazione descrittiva generica di un prodotto agricolo comune (cfr., in motivazione, Corte d'Appello Bologna, n. 2790/2019) e, conseguentemente, il suo utilizzo non è interdetto. L'espressione, dunque, non è autonomamente tutelabile ex art. 13 richiamato, neppure sotto il profilo della evocatività.

Non è poi decisivo che sul retro della confezione sia presente la composizione del prodotto "100% mosto cotto d'uva trebbiano", poiché si tratta di indicazione che va obbligatoriamente esposta e che non può essere propria solo del DOP. Parimenti irrilevante è l'aspetto esteriore, analogo all'Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, poiché si tratta pur sempre di aceto balsamico (cfr. Corte d'Appello Bologna, n. 1943/2019, n. 2790/2019). Anche la commercializzazione in bottiglie di piccole dimensioni o a un prezzo non irrisorio non è decisiva.

Nella etichetta in esame mancano invece i richiami alle altre espressioni contenute nel DOP e, in particolare, alla parola "tradizionale" ed all'area geografica di produzione (Reggio Emilia). Se è vero infatti che la sede di realizzazione dell'aceto (Scandiano – RE) è effettivamente indicata, la stessa – tuttavia – non né in alcun modo valorizzata, tanto che è riportata solo la sigla della Provincia di produzione, verosimilmente poco nota al consumatore europeo medio.

La confezione, inoltre, non riporta illustrazioni dell'area produttiva che, secondo quanto indicato nel verbale di contestazione, sarebbe presente nell'opuscolo interno. Tale documentazione, tuttavia, non è stata prodotta e non è direttamente apprezzabile dal Tribunale, cosicché non si può ritenere che la descrizione ivi contenuta sia tale da costituire un concreto nesso di evocazione con l'aceto balsamico DOP.

L'esame delle confezioni tramite le quali è posto in vendita il (omissis) pertanto, induce ad escludere che nella fattispecie ricorrano indici univoci e sufficienti per ritenere che le stesse favoriscano un'associazione di idee quanto ad origine del prodotto e con la denominazione protetta. (omissis)

L'opposizione va dunque accolta (omissis).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, (omissis), ogni altra istanza ed ecce-

zione disattesa, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. (omissis) del "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore" datata 2 maggio 2018 (omissis).

* * * * *

Tribunale di Bologna, Sez. Specializzata in materia di impresa, 15 aprile 2020, n. 603/2020

Indicazione Geografica Protetta (IGP) "Aceto Balsamico di Modena" - Violazione dell'art. 13 lett. b) e lett. c) del regolamento UE n. 1151/2012 - Evocazione: sussistenza - Violazione artt. 2598 n. 2 e n. 3 del Codice civile - Concorrenza sleale

Nell'ambito della protezione conferita all'IGP "Aceto Balsamico di Modena", la parola "Balsamico" si riferisce ad una indicazione descrittiva generica di un prodotto agricolo comune e, conseguentemente il suo utilizzo non è interdetto. L'espressione, dunque, non è autonomamente tutelabile ex art. 13 del regolamento UE n. 1151/2012 (già art. 13 del regolamento UE n. 510/2006), neppure sotto il profilo della evocatività.

Un elemento figurativo che, per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza, suscettibile di uso indiscriminato, è inidoneo a produrre un'evocazione della denominazione tutelata.

Ai fini del giudizio di evocazione, è necessario che gli elementi grafici utilizzati nel caso di specie richiamino direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di un'indicazione geografica.

(Omissis)

Motivi della decisione

(Omissis) venendo al merito delle domande proposte dalle parti, appare quantomeno opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale in ordine alla tutelabilità o meno dell'espressione "balsamico" in sé considerata.

Al riguardo, il Consorzio attore ha asserito che la presenza, nelle etichette dei sopra menzionati prodotti di controparte, della dicitura "Balsamico" (sia isolatamente considerata, sia associata ad altre espressioni quali "Condimento" o "Crema") sia idonea, ex se, ad evocare

la IGP "Aceto Balsamico di Modena" e, addirittura, ne costituirebbe sinonimo o abbreviazione.

Come noto, il tema della c.d. "evocazione" implica un giudizio sulla fattispecie concreta, diretto a valutare l'idoneità del segno contestato a evocare o, comunque, ad agganciarsi alla denominazione protetta (rectius, all'origine geografica della stessa o alla reputazione o a caratteristiche del prodotto a essa connesse), esattamente come nel caso di contraffazione del marchio.

A sostegno della propria tesi, il Consorzio di Tutela dell'Aceto Balsamico di Modena ha anche prodotto due recenti pronunce in materia di protezione di indicazioni geografiche (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 7 giugno 2018, procedimento C-44/17 *Scotch Whisky Association vs Michael Klotz*, e Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 2 maggio 2019, procedimento C-614/17 *Fundacion Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego vs Industrial Quesera Cunquerella*), la prima delle quali ha stabilito che la parziale incorporazione del nome registrato o la somiglianza fonetica o visiva dei nomi non siano presupposti essenziali dell'evocazione e che essa possa derivare anche dall'uso di una parola che possiede una «somiglianza concettuale» con il nome registrato.

Nel secondo caso («Queso Manchego»), la Corte di Giustizia ha precisato che per l'evocazione basterebbe che l'associazione mentale con il prodotto tutelato operi per il consumatore di un singolo Stato membro.

Da ciò, l'odierno attore ha desunto che, benché "Balsamico" sia un aggettivo suscettibile di generico ed astratto impiego per qualunque prodotto che possieda qualità balsamiche e, dunque, non possa su di esso costituirsi alcuna privativa, non è, però, escluso che, in determinate situazioni concrete, esso possa evocare o concorrere a evocare la IGP "Aceto Balsamico di Modena".

A fronte delle suddette asserzioni, l'Azienda convenuta ha, a sua volta, ribadito la legittimità dell'utilizzo della predetta dicitura, evidenziando la natura generica di detta espressione, nonché delle ulteriori espressioni "Aceto" e/o "Aceto Balsamico", e, a supporto del proprio assunto, ha, anch'essa, richiamato le pronunce della Commissione Europea, rese nel 2007 e nel 2008, nelle quali è stato affermato che la protezione conferita a una DOP o a una IGP registrate ai sensi della disciplina comunitaria "concerne la denominazione nella sua integrità e non ciascun termine individualmente considerato", e ciò, a fortiori, deve valere nel caso di termini che rilevino nel linguaggio comune e che, quindi, non siano, di per sé, suscettibili di riserva.

Ad ulteriore conforto della tesi sopra esposta, la convenuta ha anche prodotto l'ordinanza n. 2473/12 del

MIPAAF, la sentenza del Tribunale di Bologna, 27 ottobre 2017, e le conclusioni rassegnate dall'Avvocato Generale nel giudizio C-432/18 attualmente pendente dinanzi alla Corte di Giustizia, sottolineando altresì come il consumatore europeo individuerebbe con il termine generico "Balsamico" e/o "aceto Balsamico" non solo l'aceto IGP, ma anche quello DOP e, soprattutto, ogni altro condimento per l'appunto "balsamico" (probabilmente in senso atecnico, ma di cui, comunque, quello IGP è soltanto una particolare species realizzata in una peculiare area geografica), costituendo tale espressione la denominazione generica di un determinato genus di condimenti come riconosciuto dalla giurisprudenza sopra menzionata.

Orbene, premesse le contrapposte tesi sostenute dalle parti e richiamati i principi generali enunciati in subiecta materia, occorre, a questo punto, valutare l'idoneità evocativa o meno delle etichette e del packaging dei prodotti oggetto di controversia.

...

Nel caso di specie, le indicazioni presenti sulla etichettatura dei prodotti in contestazione asseritamente idonee ad evocare la IGP "Aceto Balsamico di Modena" sono "BALSAMICO", da sola ovvero abbinato alle parole Acetaia, Italia e Modena.

Quanto alla parola "Balsamico", di per sé considerata, essa costituisce un'espressione generica che, nella fattispecie, non è neppure abbinata espressamente al termine aceto.

Tale ultima espressione — in ogni caso — di per sé si riferisce ad una indicazione descrittiva generica di un prodotto agricolo comune (cfr., in motivazione, Corte d'

Appello Bologna, n. 2790/2019) e, conseguentemente, il suo utilizzo non è interdetto. L'espressione, dunque, non è autonomamente tutelabile ex art. 13 richiamato, neppure sotto il profilo della evocatività.

Con riguardo ai segni grafici e/o verbali presenti in etichetta su tutte le tipologie di prodotti contestati da parte attrice, il Consorzio attore ha asserito che la parola "Acetaia" presenti una fortissima somiglianza, visiva e fonetica, con il termine "Aceto", ricompreso nell'indicazione geografica fatta valere in giudizio e che, perciò, generi un'evidente «somiglianza» o «vicinanza» concettuale con il prodotto tutelato, affermando che controparte avrebbe potuto tutt'al più usare il termine "acetificio" in luogo di "acetaia".

A quest'ultimo riguardo, è però sufficiente osservare come detto ultimo termine vada riservato ai luoghi in cui si detenga o produca aceto o altri prodotti contenenti aceto.

Ne consegue che, essendo i prodotti in contestazione "condimenti balsamici", e non aceti, il termine acetificio potrebbe semmai indicare i produttori di IGP, mentre la dicitura "acetaia" costituisce un termine nella libera disponibilità di tutti gli operatori.

(Omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: RIGETTA

le domande proposte dall'attore e dalla convenuta, disponendo l'integrale compensazione delle spese processuali. (omissis)