

La tutela delle denominazioni composte e le peculiarità in tema di evocazione. Nuovi percorsi della giurisprudenza di merito

Roberto Saija

1.- Un caso e la questione

Il breve scritto che segue trae spunto da alcune sentenze dei giudici di merito italiani che sono stati chiamati ad applicare il magistero della giurisprudenza europea in materia di protezione delle indicazioni geografiche, ed in particolare in tema di evocazione¹.

In particolare, nel maggio 2022, il Tribunale di Venezia è stato chiamato a pronunciarsi in una controversia sorta tra il Consorzio di tutela del Grana Padano e la Società produttrice del formaggio “Gran Moravia”, che è stata convenuta in giudizio dal primo².

Più specificatamente, il Consorzio lamentava che la convenuta avrebbe tenuto una condotta illecita, in quanto avrebbe utilizzato la denominazione “Grana” con riferimento ad un formaggio, il “Gran Moravia” che non segue il disciplinare del Grana Padano, anche se è a questo paragonabile per consistenza e forma³.

La convenuta, dal canto suo, si sarebbe resa responsabile di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e, per questo, il consorzio ha chiesto al giudi-

ce di vietare, in relazione al “Gran Moravia”, l’uso del termine “Grana”, proprio in quanto non conforme al disciplinare, di distruggere il materiale promozionale che utilizzi illegittimamente questo termine e di rimuovere ogni comunicazione riferita a questo termine dai siti web e, infine, il risarcimento dei danni.

L’analisi della questione coinvolge temi di più ampio respiro e induce a riflessioni sul tema della protezione delle indicazioni geografiche di cui all’art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 e, in particolare, dell’evocazione.

Si tratta, come è noto, di una pratica commerciale scorretta su cui il legislatore europeo si è astenuto dal fornire indicazioni di sorta, limitandosi a distinguerla dalla usurpazione e dalla imitazione. Nell’inerzia del diritto derivato, è spettato alla Corte di Giustizia, nella sua funzione di *Law maker* il compito di delineare i tratti salienti di questa fumosa figura.

Dalla sentenza del Giudice lagunare emergono alcune indicazioni che riguardano non solo l’evocazione intesa in senso stretto, ma anche i rapporti tra essa e la normativa nazionale contenuta nel Codice civile, ovvero l’art. 2598 c.c., e nel codice della proprietà industriale (c.p.i.), il cui art. 30 è stato richiamato ed applicato nella sentenza in esame.

Da ciò l’esigenza di leggere in un’ottica più generale le norme europee sulla protezione delle indicazioni geografiche e le norme nazionali, in una logica unitaria ed integrata, espressione di un sistema che è quello del Diritto alimentare europeo.

(¹) Sul tema cfr., *ex multis*, S. Vaccari, F. Gualtieri, B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2017, p. 15 ss.; A. Germanò, *Troisallumettes Duc in altum. L’effetto della memoria involontaria nella gara concorrenziale*, *ivi*, n. 1-2022, p.50; M. Giuffrida, *Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG*, in *Digesto Disc. Priv. - Sez. civ.*, Agg. XI, pp. 435-452; V. Rubino, *L’evocazione di una denominazione geografica protetta ed il “consumatore medio dell’Unione europea”*, in *Il dir. econ.*, 2016, 2, pp. 489-496; P. Borghi, *I requisiti di tutela dei prodotti di qualità*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2009, pp. 11-14; S. Masini, *PDO, PGI and STG*, in L. Costato – F. Albisinni (eds.), *European and Global Food Law*, CEDAM - Wolters Kluwer, II ed., 2016, p. 441.

(²) Si tratta, più precisamente, della sentenza decisa dal Tribunale di Venezia Sez. spec. in materia di impresa il 25 maggio 2022, n. 1076, 855/2020 N.R.G.

(³) Cfr. Corte giust., 17 dicembre 2020, in causa C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier contro Société Fromagère du Livradois SAS*, con nota di C. Gernone, *Il caso «Morbier» e la protezione contro l’evocazione di DOP e IGP nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, II, p. 37 ss.

2.- La tutela nazionale ed europea dei nomi di alcuni rinomati formaggi italiani

Com'è noto, già da parecchi decenni, alcuni rinomati formaggi a pasta dura come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano costituiscono denominazioni protette. In entrambi i casi si tratta di denominazioni composte, il che implica delle peculiarità sotto il profilo dell'evocazione. In particolare, la denominazione "Grana" ebbe il suo primo riconoscimento normativo con il R.D.L. 17 maggio 1938, n. 1177 che fissava il tenore minimo di materia grassa in alcuni formaggi italiani, tra cui il "grana parmigiano reggiano", il "grana emiliano", il "grana lombardo", etc. Da ciò emergeva che un formaggio denominato "grana" era prodotto in diverse zone della Val Padana, tra Parma, Reggio Emilia, Lodi, e in aree corrispondenti alle attuali regioni Emilia, Lombardia e Veneto. Tra le denominazioni, tuttavia, non vi era il "Grana Padano". Nel nostro Paese, il regime delle denominazioni d'origine dei formaggi nacque con la legge 125/1954, cui fece seguito il d.P.R. 30 dicembre 1955, n. 1269 che riconobbe le denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione di tali alimenti. Questo provvedimento ha riconosciuto la DO "Grana Padano" e così, da allora, il "Parmigiano Reggiano" non fa più riferimento al "grana" e, pur rientrando tra i c.d. formaggi "grana", non include questo termine nella sua denominazione.

A livello comunitario, i due formaggi, "Grana Padano" e "Parmigiano Reggiano" sono stati riconosciuti entrambi come DOP nel 1996, con la procedura privilegiata prevista dal Reg. (CEE) 2081/92 per quei prodotti che godevano già della protezione nazionale. In particolare, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano era stato costituito addirittura nel 1928.

Oltre ad avere in comune la pasta dura, si tratta, in entrambi i casi, di "denominazioni composte". Quanto alla tutela di tali denominazioni, la Corte di giustizia, negli ultimi anni del secolo passato⁴, aveva stabilito che nel caso di una DO composta, il fatto che per quest'ultima non esistano, sotto forma di note a piè di pagina nell'allegato del Reg. (CE) n. 1107/1996, elementi che facciano desumere che la registrazione è stata richiesta anche per una sola parte della denominazione stessa, non comporta che ogni singolo elemento della denominazione possa considerarsi protetto.

La giurisprudenza successiva della Corte di Giustizia si è espressa pressoché unanimemente nel senso di ritenere che una volta che è stata ottenuta la registrazione di una denominazione composta, la protezione si estende, per un verso, all'intera denominazione, intesa nel suo complesso, per altro, anche ai suoi singoli elementi ma solo nei confronti delle pratiche c.d. "evocative" quando il termine evocato non sia "generico". Il singolo termine della denominazione composta non può ritenersi illecitamente evocato quando non si tratti di un toponimo. Non può, tuttavia, tacersi che laddove venga utilizzato uno solo o alcuni dei termini inclusi nella denominazione composta, la tutela è effettiva nei confronti delle pratiche evocative che non riguardino termini da ritenersi generici o "non geografici". Per esempio, nella nota pronuncia sull'"Aceto balsamico di Modena", che è un chiaro esempio di denominazione composta, tale denominazione beneficia della tutela nel suo insieme, mentre per quanto riguarda i singoli termini non geografici, la Corte di Giustizia UE ha escluso dalla tutela alcuni termini individuali non geografici come "aceto" e "balsamico" anche se utilizzati congiuntamente in quanto si tratta di un aggettivo "balsamico" unito a un sostantivo, "aceto", che servono a indicare, se uniti, un aceto di gusto agrodolce⁵.

(⁴) Corte giust. CE, sent. 9 giugno 1998 in cause riunite C-129/97 e 130/97 (*Epoisses de Bourgogne*). Questa sentenza, resa a proposito della denominazione *Epoisses/Epoisses de Bourgogne*, costituisce certamente un *leading case*.

(⁵) Cfr. Corte giust. UE, sent. 4 dicembre 2019, in causa C-432/18. Cfr. L. Carrara, *Caso Aceto balsamico di Modena*, in G. Ambrosio, R. Saija, L. Carrara, *Prodotti alimentari di qualità. Regole, casi e questioni*, CEDAM, 2022, p. 180 ss. V. anche F. Cazzini, *Corte di Giustizia e denominazioni composte: il caso «Aceto Balsamico di Modena»*, in www.rivistadga.it, 2020, 3, p. 2 ss.; v. altresì le lucide

3.- *Un leading case in materia di tutela delle denominazioni composte. Ripensando al caso "Parmesan"*

Tornando ai formaggi, note sono alcune sentenze della Corte a proposito della tutela del nome "Parmesan" con riferimento a un formaggio a pasta dura che potrebbe essere evocativo del nome composto protetto "Parmigiano Reggiano". La Commissione europea, infatti, ha proposto una procedura a seguito della denuncia presentata da alcuni operatori contro le Autorità tedesche, in quanto esse non si sarebbero attivate per inibire la commercializzazione in Germania di un prodotto denominato appunto "Parmesan", evocativo del "Parmigiano Reggiano DOP". Tale prodotto, com'è facile intuire, non rispettava il disciplinare del Parmigiano Reggiano e per questo l'uso del nome evocativo era vietato dall'art. 13 del Reg. (CEE) n. 2081/92 allora vigente⁶. I tedeschi, dal

canto loro, osservavano che la denominazione protetta era solo quella risultante dall'uso combinato dei due nomi e che addirittura il termine legato al toponimo (Parma) sarebbe col tempo divenuto una denominazione generica che indica formaggi a pasta dura indipendentemente dalla provenienza geografica, ben diverso dalla DOP "Parmigiano Reggiano", escludendo così per il "Parmesan" la violazione dell'art. 13 del Regolamento citato⁷.

Si tratta, pertanto, di capire se la tutela della DOP "Parmigiano Reggiano" si estenda ai due termini che la compongono o se riguardi solo il toponimo. In questo caso avrebbero ragione le autorità tedesche e il nome "Parmesan" sarebbe generico. Diversamente, invece, esso ricadrebbe nella mannaia dell'art. 13 con la conseguenza che l'uso di questo nome sarebbe vietato.

Per accertare se l'uso della denominazione "Parmesan" debba intendersi vietato, la Corte di

riflessioni e puntualizzazioni di I. Canfora, *La tutela delle denominazioni di origine composte, tra termini divenuti generici, nomi comuni ed evocazione del prodotto. Il caso dell'aceto balsamico*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, 4, II, pp. 134-145 che non si limita a commentare la sentenza *de qua* ma effettua una ricostruzione completa del fenomeno dell'evocazione di cui sviscera i caratteri, passando in rassegna la giurisprudenza in materia. V., altresì, G. Moretti, *Evocazione e tutela di indicazioni geografiche composte: le scelte della giurisprudenza in tema di Aceto Balsamico*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 2-2021, p. 62 ss. Va, tuttavia, precisato che la giurisprudenza sul caso dell'"Aceto balsamico" non si esaurisce con la citata sentenza della Corte di Giustizia del 2019; in via esemplificativa, si veda Trib. Mannheim, sent. 15 settembre 2015, n. 2 o 187/14, con nota 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, p. 253, nonché Cass., Sez. I Civ., 14 maggio 2019, n. 12848, con nota di P. Della Noce, *Aceto Balsamico di Modena e tutelabilità del marchio*, in *Diritto & Giustizia*, 2019, 87, p. 12, ove la Corte ha svolto un sindacato di legittimità sulla pronuncia della Commissione ricorsi dell'UIBM che rigettava la domanda di registrazione di marchi collettivi per prodotti denominati "Aceto Balsamico di Modena" e "Condimenti all'Aceto Balsamico di Modena".

(⁶) G. Castelli, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, p. 191 ss.; V. Rubino, *La protezione delle denominazioni dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, cit., p. 4 ss. Sotto il vigore del Reg. (CEE) 2081/92, cfr. L. Costato, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, p. 488 ss.

(⁷) In questo senso si era già espressa la nota sentenza della Corte giust. 25 giugno 2002 in causa C-66/00, meglio nota come sentenza "Bigi" ove si stabilì che al formaggio prodotto dalla società "Nuova Castelli S.p.A." non si applicava il regime transitorio di deroga di cui al regolamento sulle DOP, il quale riguarda unicamente i prodotti originari di Stati membri diversi da quello che ha chiesto la registrazione della DOP. Il rappresentante dell'impresa era stato sottoposto a procedimento penale su denuncia del Consorzio per la tutela del Parmigiano Reggiano in quanto aveva prodotto un formaggio grattugiato, essiccato, pastorizzato e in polvere ottenuto con una miscela di diversi formaggi. Esso non rispettava il disciplinare del "Parmigiano Reggiano" ed era destinato alla vendita fuori dal territorio italiano, in particolare in Francia, con il nome "Parmesan", anche se l'etichetta indicava con chiarezza la vera origine di questo formaggio. Il regime di protezione comunitaria delle DO, che era stato introdotto con il Regolamento (CEE) 2081/92, prevedeva che, dal momento della registrazione della DOP è stata registrata, è vietato ogni uso della denominazione per prodotti che non rispettano il disciplinare. Tale regime prevedeva alcune deroghe transitorie. In particolare, gli Stati membri potevano consentire l'uso di determinate denominazioni registrate per prodotti non conformi. L'impresa che ha legalmente posto in commercio tali prodotti utilizzando la medesima denominazione registrata nei 5 anni precedenti la data della registrazione poteva ancora farlo per altri 5 anni, purché l'etichetta indicasse con chiarezza la vera origine del prodotto e ciò per consentire ai produttori che utilizzassero tali denominazioni da lungo tempo di disporre di un periodo di adattamento che evitasse loro danni, tutelando al tempo stesso i consumatori e garantendo una concorrenza leale.

Il Tribunale di Parma ha rivolto alcune questioni alla Corte di giustizia in merito alla sfera di applicazione del regime di deroga che disciplina l'ambito dei prodotti non conformi.

Giustizia si è preoccupata di verificare se “Parmesan” sia una traduzione del nome protetto dalla DOP, in quanto, se così fosse, la traduzione letterale del nome protetto sarebbe riservata solo ai prodotti conformi al disciplinare. In effetti, a ben guardare, a questa conclusione si era già giunti nella prima sentenza Parmesan. “Parmigiano” e “Parmigiano Reggiano” identificherebbero il medesimo prodotto originario della medesima zona geografica delimitata.

Inoltre, il nome “Parmesan” anche nel territorio tedesco è evocativo del nome protetto “Parmigiano Reggiano” sia dal punto di vista fonetico sia dal punto di vista ottico, nel senso che il consumatore, nel momento in cui vede il Parmesan, ha come immagine di riferimento il Parmigiano Reggiano, in considerazione della grande notorietà che la denominazione protetta in questione ha in tutto il territorio europeo, e anche ben oltre.

La denominazione controversa, ovvero “Parmesan”, è una traduzione, un po' improbabile, della sola prima parte della denominazione protetta⁸. Sussistono, come emerge dalla sentenza Parmesan, analogie fonetiche ed ottiche tra le due denominazioni. E infatti, anche il Parmesan, proprio come il Parmigiano Reggiano DOP, è un formaggio a pasta dura, che era venduto grattugiato o ancora a pezzi. Su questo punto la sentenza Parmesan richiama il punto 27 della sentenza Cambozola, a proposito della similarità fonetica e ottica⁹. Nel Parmesan, come rilevato dalla Corte, siamo in presenza di una similitudine

dal punto di vista concettuale con la denominazione Parmigiano Reggiano ed è per questo che Parmesan viene considerato dalla Corte parimenti evocativo di Parmigiano Reggiano, come era già accaduto per Cambozola nei confronti della DOP Gorgonzola, sempre in base all'art. 13 del Reg. (CEE) n. 2081/92. Se vogliamo mettere a raffronto le due pronunce, quella sul Cambozola, per un verso, e la Parmesan, per altro, va detto che quest'ultima, per quanto si iscriva nello stesso filone e raccolga in tutto l'eredità della prima, mette forse un tassello in più nel complesso e variegato mosaico dell'evocazione, in quanto, per integrare questa pratica commerciale scorretta, ovvero l'evocazione, come tale vietata dall'art. 13, basta che sia utilizzata una parte del nome composto, in questo caso Parmesan è, come si accennava, una parte del nome protetto Parmigiano Reggiano. Mentre Cam-bo-zo-la ha le stesse sillabe di Gor-gon-zo-la e, di queste, le ultime due sono identiche (zo-la), nel caso del Parmesan, addirittura, questa denominazione è solo una parte di quella protetta e neppure coincidente, ragion per cui il concetto di evocazione si amplia sempre di più, superando i confini della coincidenza delle due sillabe e della corrispondenza del numero totale. Con questa sentenza, la Corte, pur ribadendo posizioni che aveva già espresso a proposito del concetto di “evocazione”, puntualizza la giurisprudenza in materia. Il risultato che ne deriva è che anche soltanto una parte della denominazione potrebbe avere effetto evocativo dell'intero nome protetto. Va precisato

⁽⁸⁾ Cfr. Corte di giustizia (Grande Sez.), C-132/05, sent. 26 febbraio 2008, Commissione delle Comunità Europee vs. Repubblica Federale di Germania, ‘Parmigiano Reggiano’/‘Parmesan’, parr. 44-45. In dottrina cfr., *ex multis*, M. Borraccetti, *Parmesan e Parmigiano: la Corte di giustizia interviene ancora una volta*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, fasc. 9, pp. 1009-1014; I. Canfora, *Il caso “Parmigiano Reggiano”: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, II, pp.16-26; F. Capelli, *La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisione sbagliata, Nota alla sentenza in causa C-132/2005 del 26 febbraio 2008*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2008 pp. 329-333; F. Gencarelli, *Il caso “Parmesan”: la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, in *Il diritto UE*, 2008, pp. 825-834; N. Lucifero, *Denominazione composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protetta. Il caso “parmigiano”*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 579-584. Sulla nozione di evocazione in generale anche corredata di riferimenti alla sentenza Parmesan, cfr. anche F. Gualtieri, S. Vaccari, B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, cit., p. 15 ss.

⁽⁹⁾ Cfr. punto 27 sent. Cambozola del 1999, cit.: “Trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quello del formaggio «Gorgonzola», sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne compori il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini”.

che la sentenza Parmesan prende le mosse dall'eventuale carattere generico del termine "parmesan" che viene escluso in quanto incorporato nella denominazione composta "Parmigiano Reggiano". Una volta affermato ciò ed esclusa, quindi, la natura generica della denominazione parziale "parmesan/parmigiano", la Corte di giustizia passa a valutare se nel caso di specie si sia in presenza di evocazione e nel ritenerne la sussistenza, come anticipato, non fa altro che rifarsi alla sentenza Cambozola, che rappresenta uno degli assi portanti della giurisprudenza in materia¹⁰. I consumatori tedeschi percepiscono il formaggio "parmesan" come un formaggio associato all'Italia, anche se esso è stato prodotto in un altro Stato membro e ciò per il fatto che "in Germania alcuni produttori di formaggio recante la denominazione «parmesan» commercializzano tale prodotto con etichette che richiamano tradizioni culturali e paesaggi italiani"¹¹.

4.- "Gran Moravia": ancora un caso di evocazione?

Nello stesso filone si inquadra l'altra vicenda, quella del "Gran Moravia" e dell'evocazione del formaggio "Grana" da parte dei produttori di questo formaggio. La questione che per aspetti diversi era stata oggetto di esame da parte del Tribunale di I grado nel 2007, è stata sottoposta al vaglio del giudice italiano nel maggio 2022¹². In particolare, è sorta una controversia tra la società produttrice del "Gran Moravia" e il Consorzio di tutela del Grana Padano, in quanto un'azienda di origini italiane produce nel territorio della Moravia, che ricade nella Repubblica Ceca, un formaggio a marchio "Gran Moravia", ottenuto con una lavorazione abbastanza vicina a quella

della DOP "Grana Padano". Si tratta, infatti, di un formaggio a pasta dura e caratterizzato anch'esso da una lunga stagionatura. Più volte, nel corso della comunicazione commerciale, alcuni membri della società che produce il "Gran Moravia" avevano fatto riferimento al termine "grana". Contro questo utilizzo, il Consorzio ha agito davanti al Tribunale di Venezia per ottenere, prima di tutto, una pronuncia che inibisse il ripetersi di questo comportamento, con conseguente rimozione di ogni riferimento al termine "grana" dai siti web, in quanto costituente una forma di concorrenza sleale che ricadrebbe nell'art. 2598 nn.ri 1, 2 e 3 c.c., nonché il risarcimento del danno.

La società produttrice del "Gran Moravia", invece, dal canto suo riteneva che l'utilizzo del termine "grana" non integrasse alcun illecito, in quanto non avrebbe mai utilizzato il nome protetto "Grana Padano", e non avrebbe in alcun modo sfruttato indebitamente la rinomanza della DOP. A sua volta, il Consorzio attore ha osservato che il legale rappresentante della parte avversa avrebbe integrato l'illecito concorrenziale rilasciando, tra l'altro, alcune interviste nel corso delle quali avrebbe assimilato il "Gran Moravia" al "grana". Per esempio, in una avrebbe detto testualmente "Gran Moravia è un formaggio della famiglia dei grana ... prodotto della tradizione italiana ... di altissima qualità". In altri casi, avrebbe parlato del "Gran Moravia" come di un formaggio "tipo grana". In sintesi, i comportamenti tenuti dal legale rappresentante ricadrebbero nel divieto previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 che considera illecito qualsiasi impiego commerciale di un nome per prodotti comparabili a quello registrato e anche qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto benché la vera origine del prodotto in questione sia esattamente indicata. Ricade nel divieto, prevede l'art.

⁽¹⁰⁾ I. Canfora, *Il caso «Parmigiano Reggiano»: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, cit., p. 23.

⁽¹¹⁾ V. il punto 55 della sentenza "Parmesan" che richiama il punto 87 della sentenza "Feta", Corte giust. (Grande Sezione), 25 ottobre 2005, in cause riunite C-465 C-466/2002. V. anche F. Capelli, *La sentenza Parmesan della Corte di Giustizia: una decisione sbagliata*. Nota a sentenza in causa C-132/2005 del 26 febbraio 2008, cit., p. 330.

⁽¹²⁾ Tribunale di Venezia, Sez. spec. Impresa n. 1076/2022.

13, l'uso di espressioni come "stile", "metodo", "alla maniera" o "imitazione" e ogni altra consimile.

I comportamenti tenuti dall'amministratore della società ricadrebbero oltre che nel divieto previsto dalla normativa europea (punto questo sul quale si tornerà più avanti), anche nell'art. 30 del c.p.i. che vieta l'uso di DO o di IG che sia idoneo a ingannare il pubblico dei consumatori. Detta norma sarebbe applicabile in combinato disposto con l'art. 2598 c.c. Questa la tesi sostenuta dal Consorzio di tutela del Grana Padano.

L'utilizzo del termine "grana", invece, ad avviso della convenuta, sarebbe pienamente lecito, in quanto rappresenterebbe una intera categoria di formaggi caratterizzati dalla granulosità della pasta. Si tratterebbe, pertanto, di un nome generico invalso nell'uso comune. A riprova, il produttore del "Gran Moravia" richiama anche la legge 396/1939 (di conversione del D.L. 1177/1938), rimasto in vigore in Italia fino al 2008, che individua un elenco merceologico di formaggi riconoscibili per il loro nome commerciale, tra cui "grana parmigiano reggiano", "grana parmigiano lodigiano", "grana parmigiano veneto" e così via, da cui emergerebbe con evidenza che il termine "grana" è del tutto generico.

Il tribunale adito, per risolvere la controversia, ha valutato la questione della asserita (dalla società convenuta) genericità del termine "grana", dal momento che se fosse risultato generico, il suo utilizzo sarebbe stato di conseguenza lecito.

5.- La giurisprudenza europea sul "Grana Biraghi": quale impatto sulla protezione delle DOP?

Già nel 2007, nella nota questione riguardante il marchio comunitario "GRANA BIRAGHI", si affermò che il termine "grana", per lo meno in ori-

gine, era da considerarsi espressione geografica in quanto designava un affluente del Po situato appunto nella "Valle Grana". Questa era la posizione del Consorzio ricorrente (Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano) e anche della Repubblica italiana che lo aveva sostenuto¹³.

Oltretutto, nell'istruttoria che precede il riconoscimento della DOP, il verbale della riunione del Comitato di regolamentazione delle IG e DO del 22 novembre 1995 indica che gli Stati membri avevano rilevato che la protezione ex art. 13 dell'allora disciplina vigente contenuta nel Reg. (CEE) n. 2081/92 si sarebbe dovuto applicare non solo alla denominazione composta "Grana Padano" o "Parmigiano reggiano" ma anche ai seguenti termini utilizzati singolarmente "grana", "padano", "parmigiano" e "reggiano"¹⁴.

Dalle norme europee su DOP e IGP è stata ricavata la definizione di "termine generico" (o meglio nome generico) ovvero il nome di un prodotto che nonostante si riferisca a quello del luogo, regione o Paese in cui era originariamente realizzato, è divenuto il nome comune di un prodotto dell'UE. Il diritto europeo, all'art. 3 n. 6 del Reg. (UE) n. 1151/2012 definisce il "termine generico" e per tale intende il nome di un prodotto che nonostante contenga dei riferimenti al luogo, alla regione o al Paese in cui esso era originariamente ottenuto o commercializzato, è divenuto nome comune di un prodotto dell'UE. Per essere diventato generico, la parte della denominazione liberamente utilizzabile deve aver perduto la connotazione di riferimento territoriale del prodotto e dev'essere diventata un nome generico del prodotto¹⁵.

In ordine alla asserita genericità del termine grana, la Corte di Giustizia, sin dalla nota pronuncia del 2007 sul caso "Gran Biraghi", si era già espressa, benché allora la norma di riferimento non fosse contenuta nel Reg. (UE) n. 1151/2012, bensì nell'art. 3 del Reg. (CEE) n. 2081/92 che

⁽¹³⁾ Cfr. sent. Tribunale di I grado UE, 12 settembre 2007, n. 291, in causa T-291/03 (cfr. punto 31 della sentenza).

⁽¹⁴⁾ Cfr. punto 32 sent. n. 291/2007 del Tribunale di I grado.

⁽¹⁵⁾ A questo proposito è utile ricordare che la definizione di DO contenuta nell'art. 5 comma 1 del pacchetto qualità 2012, risulta dalla riforma contenuta nel Reg. (UE) 2021/2117, che ha modificato tra l'altro l'art. 5 del Reg. (UE) 1151/2012. Il nuovo testo, che aggiunge, rispetto al pervigente, le parole "compreso un nome utilizzato tradizionalmente", è entrato in vigore nel 2023.

prevedeva che per stabilire se un nome è divenuto generico bisogna tener conto di tutti i fattori e, specificamente, della situazione esistente in altri Stati dell'UE e nelle rispettive norme nazionali ed europee.

Dalla produzione documentale acquisita, il giudice italiano ricava che il termine "grana" non può affatto dirsi generico¹⁶.

Anche nel linguaggio comune, infatti, come riferiscono fonti autorevoli, il Parmigiano reggiano ed il Grana Padano sono chiamati formaggi "grana", termine utilizzato sicuramente per indicare un prodotto caseario a pasta dura, caratteristica questa comune anche ad altri formaggi, ma che sono riconducibili a una determinata regione collocata nel nord Italia e più precisamente nella pianura padana¹⁷. Detto termine non avrebbe, pertanto, mai perduto la sua riconducibilità al luogo di origine e a una determinata zona geografica circoscritta. Alle stesse conclusioni si giunge da una panoramica dei dizionari della lingua italiana ove il termine "grana" è comunemente riferito a formaggi di qualità come il "Parmigiano reggiano", ascrivibile alle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova e Bologna, mentre gli altri tipi di grana che non sono "Parmigiano reggiano" sono riconducibili al "Grana Padano", la cui zona di produzione è certamente ben più ampia in quanto ricomprende anche altre province della

pianura padana. In altri termini, Grana Padano e Parmigiano Reggiano si contendono il mercato dei formaggi grana, la cui origine è ben definita nei disciplinari delle due DOP e comprende la zona della pianura padana e il nord Italia. Va, tuttavia, messo in evidenza che sono stati registrati alcuni marchi come "Emilgrana", "Bris grana", o addirittura "Grana dell'antica razza reggiana", il che se, per un verso, dovrebbe far propendere per la conclusione che il termine "grana" sia da ritenersi generico, per altro verso, non si può non considerare che si tratta di marchi che non hanno conquistato il mercato e questa argomentazione è utilizzata dal giudice di merito per sostenere che il termine "grana" non ha natura generica¹⁸.

Se l'uso del nome "grana" per formaggi a pasta dura diversi dal "Grana Padano" e dal "Parmigiano reggiano" sembra escluso dalla copiosa documentazione cui fa riferimento il Tribunale di Venezia nella sentenza del maggio '22, che attesterebbe che nella cultura italiana questo nome è strettamente interconnesso a due DOP che sono partite dal nord Italia e sono diventate famose in tutto il mondo, bisogna cercare di capire se sia possibile utilizzare il termine "gran" riferito a marchi come "Gran Biraghi", "Gran Moravia" e molti altri. Detto termine non può essere utilizzato con il significato di "grana", benché dal punto di vista fonetico non sia destituito di fon-

⁽¹⁶⁾ V. p. 12 ss. Sentenza Tribunale di Venezia. V. anche report di ISMEA che parla di "grana" solo con riferimento al "Grana Padano" e al "Parmigiano Reggiano". Come studio tecnico cfr. G. B. Castagnetti, *Formaggi tipo grana: Qualità del latte e idoneità della caseificazione sui risultati produttivi*, 7 giugno 2013, www.clal.it/downloads/news/castagnetti.pdf. Da questo studio come anche da altri prodotti dalla stessa parte convenuta il Tribunale desume che "(...) ebbene, come può notarsi, detti elementi fanno propendere nell'affermare che, in realtà, il termine "grana" riferito al formaggio indichi un prodotto caseario, certamente con peculiari caratteristiche produttive e di consistenza della pasta che possono essere comuni ad una più ampia gamma di formaggi, ma che precisamente riconduce ad uno specifico luogo o regione di origine, individuato nel nord Italia e, in particolare, nella pianura padana. Così, detto riferimento del termine "grana" al luogo di origine, esclude che esso, in quanto parte della denominazione, abbia perduto la sua connotazione che lo riconnette alla provenienza territoriale del prodotto, essendo divenuto nome generico del prodotto stesso".

⁽¹⁷⁾ Cfr. Dizionario Treccani ove per "grana" si intende: grana s. m. [dalla voce prec., per ellissi di formaggio di grana] (raro il plur., invar.). – Formaggio prodotto nella pianura padana, da tavola e da grattugiare, semigrasso, a pasta dura, finemente granulosa, cotta e a lenta maturazione, messo in commercio dopo lunga stagionatura (uno o più anni) in ambienti aerati e mantenuti a temperatura costante: una forma, un pezzetto di grana. È nome generico che, nell'uso com., comprende i due tipi (a denominazione d'origine) grana padano, prodotto a nord del Po, e parmigiano-reggiano, prodotto principalmente nelle province di Parma e Reggio. V. <https://www.treccani.it/vocabolario/grana3/>. Cfr. anche gli articoli di stampa che sono stati richiamati nella sentenza 1076/2022 del Tribunale di Venezia ove a p. 13 si afferma: "Sempre nel contesto della situazione esistente nelle zone di consumo che dovrebbe attestare la genericità del termine in esame, è necessario prendere in rassegna gli indizi di ordine sociale e culturale proposti in giudizio e costituiti, innanzitutto, da articoli di stampa pubblicati tra il 1941 ed il 1993 (docc. nn. 144 – 159 bis di fascicolo di parte convenuta), risalenti quindi a periodo pregresso al riconoscimento della D.O.P."

⁽¹⁸⁾ In quest'ultimo senso depone la sentenza "GRAN BIRAGHI" del 12 settembre 2007, n. 291 (cfr. punto 34).

damento ritenere la parola “gran”, che ovviamente vuol dire “grande” ed è utilizzato in forma contratta, sia evocativo del termine “grana” che abbiamo detto essere parte di un nome protetto. Le argomentazioni su cui il giudice italiano fonda la non genericità del termine “grana” non sembrano originali ma possono essere desunte dalla giurisprudenza comunitaria a proposito della questione relativa al marchio “Gran Biraghi”, da cui è emerso che la denominazione “grana” sarebbe nata come denominazione protetta e quindi non generica, né ciò sarebbe potuto accadere in base all’art. 13 del Regolamento vigente sui regimi di qualità che lo esclude espressamente¹⁹.

6.- La chiarezza della vera origine esclude l’illecito?

Per valutare l’evocatività del termine “gran” accostato a “Moravia” o altro, bisogna prendere in considerazione alcuni elementi: in particolare questa parola non è mai utilizzata da sola per indicare un tipo di formaggio ma insieme ad altri elementi di alcuni marchi. In questa logica esso sarebbe percepito proprio come aggettivo “grande” e non come “grana”. Oltretutto, nella questione sottoposta al giudice lagunare non si è posto il problema della utilizzabilità del termine “gran” accostato al marchio come evocativo della denominazione “grana”. Il Consorzio di tutela del Grana Padano ha lamentato che il termine “grana” sia stato utilizzato accostandolo al “Gran Moravia”, quando invece questo termine è associato per disposizione normativa, al “Grana Padano”, né tantomeno il giudice veneziano avrebbe potuto affrontare questa questione in virtù del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che sta alla base del processo civile italiano. Il fatto che l’amministratore abbia indicato la vera origine del “Gran Moravia” senza indurre il consu-

matore in errore sull’origine del “Gran Moravia” non è valso ad escludere la declaratoria di condanna nei confronti del “Gran Moravia” dal momento che la normativa europea sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ritiene illecita la condotta anche nel caso in cui la vera origine del prodotto sia stata indicata o se il nome protetto sia utilizzato insieme ad espressioni come “metodo”, “simile”, “tipo”. Addirittura, la legge 124/1954 al suo art. 10 puniva come fattispecie penale il semplice utilizzo delle DO o tipiche riconosciute attraverso l’alterazione o se parzialmente modificate con aggiunte, anche indirette, attraverso l’utilizzo di termini come “tipo”, “uso”, “gusto” o altre simili²⁰. L’amministratore della convenuta ha parlato del “Gran Moravia” come di un formaggio della famiglia dei “grana” e come di un prodotto che benché abbia la sua origine nella regione della Moravia rimane legato alla tradizione italiana e la cui qualità sia quella dei formaggi “grana”, o comunque legato alla tradizione del “grana”. Nonostante la società produttrice del Gran Moravia abbia dichiarato nelle sue comunicazioni commerciali che detto formaggio non sarebbe un Grana Padano, ritenere il termine “grana” non il nome comune (generico) di un formaggio a pasta dura ma una parte essenziale di una denominazione composta, appunto “Grana Padano”, basterebbe a far ritenere illecita la condotta in base all’art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012 che ritiene integrante dell’illecito utilizzo qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, benché la vera origine del prodotto sia indicata o anche se il nome protetto è una traduzione (v. caso “Parmesan”) o è accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, etc. Ne deriva che nonostante sia stata fatta piena chiarezza sull’origine del “Gran Moravia”, assolutamente diversa rispetto al “Grana Padano” e quindi abbia escluso che l’origine del suo formaggio sia in qualche modo coincidente con quella della DOP,

⁽¹⁹⁾ Come del resto lo escludevano anche prima l’art. 13 par. 3 del Reg. (CEE) n. 2081/92 e poi l’art. 13, par. 2 del Reg. (CE) n. 510/2006.

⁽²⁰⁾ Cfr. punto 36 sent. Trib. I Grado UE 291/2007: “Il ricorrente afferma che l’art. 10 della legge n. 125/54 sanziona persino sotto il profilo penale «chiunque usi le denominazioni di origine o tipiche riconosciute alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte, anche indirettamente con termini rettificativi, come “tipo”, “uso”, “gusto” o simili”.

essa abbia comunque integrato una forma di concorrenza sleale in quanto ha affermato che il Gran Moravia apparterebbe alla famiglia dei “grana” dal momento che le modalità di produzione sono coincidenti e riconducibili alla tradizione e al gusto italiani.

6.1.- I rapporti tra norme domestiche e norme unionali nella lettura fatta dal Tribunale di Venezia

Il Tribunale ha concluso per l’evocatività del Gran Moravia²¹. In effetti, l’orientamento sostenuto dal Tribunale di Venezia non è affatto scontato, in quanto il riferimento all’evocazione lascia qualche maglia aperta nella costruzione argomentativa. Si può, quindi, affermare che se è vero che le parole dell’amministratore della società possono essere ritenute lesive della DOP Grana Padano, si tratta non tanto di una forma di evocazione, i cui caratteri, per come descritti dalla giurisprudenza eurounionale sono ben definiti, bensì di una forma di illecito concorrenziale diversa, ascrivibile, più che altro, all’art. 30 c.p.i. che vieta l’uso di qualsiasi mezzo che indichi o suggerisca che il prodotto presenta le qualità che sono proprie di quelli che provengono da una località designata

da un’indicazione geografica. Ora, se è vero che questa norma è stata opportunamente richiamata dal Tribunale di Venezia, non appare condivisibile il passaggio successivo della sentenza, ovvero quello che fa coincidere la previsione dell’art. 30 con l’evocazione. Più precisamente la norma richiamata, appunto l’30 c.p.i., solo in parte può essere ricondotta all’evocazione vietata dalla normativa eurounionale, le cui caratteristiche risultano efficacemente scolpite da casi come il Gorgonzola/Cambozola²², il citato caso “Parmesan”, “Toscoro”²³, “Queso Manchego” e altri come, per esempio Calvados/Verlados²⁴. Essa può essere di tipo fonetico, ottico e, come è stato sostenuto in dottrina, costituisce una pratica subdola che in qualche modo riesce a far credere al consumatore che si trova di fronte a un prodotto che si regge su un disciplinare e su un apposito regime di controlli, mentre invece è solo un prodotto che sfrutta la notorietà di quello protetto dalla DOP o dall’IGP. In particolare, la sentenza sul “Queso Manchego” offre spunti interessanti per scolpire la fattispecie che può essere considerata come evocazione, in quanto, oltre a contenere la somma della giurisprudenza precedente, offre spunti aggiuntivi. Nel caso in esame, la società produttrice per richiamare la DOP “Queso

(²¹) Cfr. p. 29 della sentenza n. 1076/2022 “È indubbio, per quanto sopra descritto, che il termine “grana” utilizzato per indicare il “Gran Moravia” sia evocativo della D.O.P. “Grana Padano”, considerando che i redazionali, le interviste e le pubblicazioni rammentate, rivolte per loro natura ai terzi, hanno oggettivamente un rilievo commerciale di destinazione ai potenziali consumatori, trattando di iniziative imprenditoriali di B, presentato in competizione con i formaggi di produzione italiana, ivi compreso il “Grana Padano” a cui “Gran Moravia” è associato per il tramite del fatto che detto formaggio di produzione ceca è indicato come un tipo di “grana””.

(²²) Cfr. Corte Giust. Sez. V, sentenza 4 marzo 1999, in Causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Kaserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. Kg et al., in Racc., 1999, p. I-1301. La sentenza è stata oggetto di attenzione in dottrina. Cfr. ex multis, F. Gualtieri, S. Vaccari, B. Catizzone, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, cit., p. 15 ss.

(²³) Cfr. Tribunale I grado Ue, 2 febbraio 2017, in causa T-510/15, Roberto Mengozzi/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). In dottrina, cfr. C. F. Coduti, *Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro*, in q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it, n. 4-2017, p. 65 ss. Più di recente R. Saija, in G. Ambrosio, R. Saija, L. Carrara, *Prodotti alimentari di qualità. Regole, casi e questioni*, cit., p. 175 ss.

(²⁴) Per quanto riguarda, invece, le bevande spiritose, si ved. Corte Giust. UE, 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali- ja terveystalouden lupa- ja valvontavirasto* in Riv. dir. agr., 2016, II, p. 167 ss. con nota di A. Germanò, “Evocazione”: l’approfondimento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli, p. 177 ss. e con nota di F. Prete, *Evocazione di indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei principi del settore alimentare*, ivi, p. 180 ss. Tale sentenza ritiene che ricorra un caso di “evocazione” nel caso del marchio Verlados -che era stato registrato da una società finlandese a proposito di un’acquavite di sidro di mele- rispetto alla già registrata IG francese “Calvados”. Y. van Couter-F. d’Ath, *Protecting the Origin of Foodstuffs in the European Union Indications of origin and trademarks as intellectual property tools*, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n. 2-2016, p. 62. V. anche il commento di B. Calabrese, *La Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncia sulla protezione delle indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose: il caso Verlados*, in *Dir. com. scambi internaz.*, 2016, p. 271 ss.

Manchego” utilizzava nelle etichette immagini che richiamavano il famoso romanzo di Cervantes ed espressioni come “Queso Ronzante” (ovvero il nome del cavallo montato dal protagonista). Nel caso spagnolo il produttore del formaggio non DOP era stabilito nella zgd (zona geografica delimitata) e aveva tutto l’interesse a richiamare in maniera velata la rinomanza della DOP “Queso Manchego”²⁵. Tali elementi non si ravvisano nel caso in esame ove l’amministratore della società produttrice del “Gran Moravia” precisa a chiare lettere che il suo prodotto non è quello protetto dalla DOP e non è stato realizzato nell’area geografica del Grana Padano. Egli si limita semmai a sfruttare la rinomanza in maniera del tutto indiretta, in quanto fa riferimento a una parte del nome composto. Per queste ragioni, nonostante i due prodotti siano comparabili, non ritengo che si possa parlare propriamente di “evocazione” che ha dei caratteri che nel caso di specie non sembrano ricorrere. Nondimeno, non si può non riconoscere la illiceità delle condotte dell’amministratore della società produttrice del Gran Moravia, inquadrabili, quanto meno, nella norma nazionale. Lo stesso Tribunale sembra contraddirsi nel momento in cui, per un verso, parla di evocazione, per poi affermare che non si ravvisa una diretta aggressione della capacità distintiva della DOP, e che la condotta della società convenuta non è idonea ad arrecare danno alla denominazione. Il Tribunale parla di una forma di “parassitismo” anche se poi arriva a riconoscere, quando è chiamato a quantificare il danno arrecato al Consorzio, l’impossibilità di ricostruire il vantaggio riconducibile alla condotta illecita posta in essere dalla società convenuta che chiama il suo formaggio “Gran Moravia” senza che detto nome faccia in alcun modo arrivare al consumatore la rinomanza del “grana” o del “Grana Padano”. Il Tribunale di Venezia, se, per un verso, parla di

“evocazione”, in sede di quantificazione del danno, non si dimostra in condizione di determinare in che percentuale il vantaggio riportato dal marchio “Gran Moravia” sia connesso allo sfruttamento della rinomanza della DOP. Il giudice veneziano riesce a quantificare il risarcimento solo dalla somma delle condotte illecite, in sé poco o nulla lesive, ma la cui dannosità emerge solo dal loro complesso. Ne deriva che se la pronuncia è condivisibile sotto il profilo del diritto interno in quanto è stata certamente realizzata una condotta illecita rientrante nell’art. 2598 c.c., non si può condividere la valutazione in termini di violazione dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 1151/2012, perlomeno nel senso che sia stata realizzata una forma di evocazione, pratica commerciale scorretta i cui contorni emergono, come anticipato, con estrema nitidezza dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia citata. Affinché si possa parlare di evocazione, è necessario che il consumatore sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, il prodotto la cui IG è protetta, quando si trovi in presenza di un prodotto simile recante la denominazione controversa. Nel caso di specie la denominazione del prodotto “Gran Moravia” non può dirsi controversa. Semmai, a integrare l’evocazione è l’accostamento del “Gran Moravia” alla famiglia dei “grana”. Bisognerebbe verificare, pertanto, se in base alla comunicazione commerciale fatta dalla società convenuta il consumatore medio europeo pensi che acquistando Gran Moravia consumerà un “Grana Padano”. Nel caso del “Gran Moravia”, la configurabilità della fattispecie evocativa è da ricavare, dal momento che l’evocatività è nel nome del prodotto e nelle immagini utilizzate che non lascerebbero pensare al “Grana Padano”. Quanto alla similarità fonetica della denominazione “Gran Moravia”, starebbe nella parola “Gran”, anche se qui è utilizzata in senso diverso, ovvero come forma contratta del

⁽²⁵⁾ Cfr. sent. Corte giust. UE, IV sez, 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*. In dottrina cfr. F. Prete, *Le nuove frontiere della protezione delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati a una DOP e vera origine del prodotto*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, II, p. 81 ss.; nonché S. Bolognini, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, in q. *Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2022, pp. 6-39, spec. P. 23 ss.

termine “grande” e non come “grana”²⁶. Anche la similarità visiva deve riguardare la denominazione controversa, oppure comprende anche la comunicazione ad opera di un amministratore nel corso di interviste su quotidiani o in TV? In alternativa, per potersi parlare di evocazione, è la denominazione controversa a dover essere incorporata, seppur in maniera parziale, nella denominazione protetta e le due denominazioni, quella controversa e quella protetta, devono essere in qualche modo somiglianti. La giurisprudenza italiana si è mossa nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia. In alcune sentenze è stato precisato che l’evocazione prescinde dal rischio di confusione e nel valutarne la sussistenza si è espressa sulla nullità di alcuni marchi considerati evocativi. Mentre, per esempio, in alcuni casi sottoposti al vaglio di altri giudici domestici, l’evocazione è stata ravvisata nell’uso del termine “Parma” che compare nel nome della società (Corte di Parma s.r.l.) e nell’indicazione del luogo di produzione del salume²⁷. Nel caso concreto esaminato dalla sentenza del TAR, la ragione sociale dell’impresa produttrice richiama il territorio della DOP. Ovviamente il semplice richiamo del luogo in sé è da ritenersi legittimo, anche se, poiché aumenta il pericolo di confusione, richiede che si presti maggiore attenzione nel presentare i prodotti²⁸. Nel caso del Gran Moravia, non c’è alcun uso del toponimo protetto, salvo che non si accetti la tesi

per cui “grana” indicherebbe la cd. “Val Grana”, ovvero una località geografica. Il problema sta - semmai - nell’uso di uno dei termini della denominazione composta che, tuttavia, non è fatto nel marchio, né tanto meno nella denominazione controversa, ma in altre forme di comunicazione. Nel caso del Gran Moravia, la questione sulla possibilità che si possa parlare di illegittima evocazione ex art. 13 Reg. (UE) n. 1151/2012 sembra in un certo senso mal posta. L’illecita condotta è certamente configurabile ed è ascrivibile al mancato rispetto delle norme nazionali, ovvero l’art. 2598 c.c., per un verso, e l’art. 30 c.p.i., per altro. A riprova di ciò può essere utile richiamare altra pronuncia del giudice europeo del 2021 sul caso *Champanillo*, che sebbene riguardi l’evocazione delle DOP di prodotti vitivinicoli si adatta anche ai prodotti alimentari, nello spirito della riunificazione delle discipline già avviata dal 2008 e ormai prossima ad essere completata quando sarà approvato ed entrerà in vigore il Reg. (UE) la cui proposta è stata presentata dalla Commissione il 31 marzo 2022 ed ora in fase di approvazione davanti al Parlamento europeo destinata ad abrogare e sostituire il Reg. (UE) n. 1151/2012²⁹. In tale pronuncia si afferma che l’evocazione non è subordinata all’accertamento dell’esistenza di un atto di concorrenza sleale ma costituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di

⁽²⁶⁾ Come emerge anche dalla sentenza del Tribunale di Torino – Sez. spec. in materia di imprese del 17 febbraio 2023 (RG 10764/2020), “Gran” è un aggettivo ed in quanto tale termine generico della lingua italiana, liberamente utilizzabile. La sentenza di merito citata esclude l’evocazione per “GRAN RISERVA”.

⁽²⁷⁾ Cfr. sent. TAR Lazio, Sez. V, pubblicata il 24 aprile 2023, R.G. 4989/2019.

⁽²⁸⁾ Cfr. sentenza Tribunale di Bologna, sez. sec. Impresa, 27 ottobre 2017, ove si legge: «il fatto che parte di questi elementi siano obbligatori non ne esclude, invero, la valenza confusiva, in un giudizio che come pacificamente affermato ad ogni livello, nazionale e comunitario, deve svolgersi nel caso concreto: la ragione sociale della società produttrice richiama infatti il territorio della DOP e questo richiamo, di per sé ovviamente legittimo, semplicemente e inevitabilmente accentua il pericolo di confusione, e rende doverosa una maggiore attenzione nella presentazione di prodotti diversificati ...».

⁽²⁹⁾ Cfr. sent. Corte giust. UE 9 settembre 2021 n. 783, commentata da M. La Morgia, *Il caso Champanillo: protezione ad ampio raggio per le DOP*, in *Diritto&Giustizia*, 2022, fasc. 101, p. 3 ss. Più specificamente, cfr. l’attenta disamina di S. Bolognini, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, cit., p. 6 ss. In ordine all’applicabilità della sentenza Champanillo anche ai prodotti alimentari, cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 20/03/2023, n. 7937, (a proposito del Pecorino sardo/cacio romano) ove la Corte, pur richiamando la sentenza citata della Corte di Giustizia del 2021, ritiene che tale precedente non sia applicabile al caso del pecorino sardo/cacio romano, in quanto la decisione sul caso Champanillo è stata adottata in base al Reg. (UE) 1308/2013 sui vini di qualità che non sarebbe invece applicabile ai prodotti alimentari, assoggettati a una normativa diversa. Come si evince dall’ordinanza citata, il Reg. 1308/2013, a differenza delle norme sui regimi di qualità applicabili agli alimenti, non contiene la limitazione della tutela apprestata dalla DOP in situazioni riguardanti “il prodotto dello stesso tipo” (cfr. punto 19 ord. Cass.).

diritto nazionale sulla concorrenza sleale.

7.- Conclusioni. Una lettura alternativa/evolutiva della sentenza

Nel caso del “Gran Moravia”, poiché nel nome del prodotto non è dato raffigurare un nesso sufficientemente diretto ed univoco tra questo marchio e la DOP, non sembra che si possa parlare di evocazione nel senso indicato dalla sentenza del tribunale di Venezia, nonostante la condotta dell’amministratore integri certamente un atto di concorrenza sleale.

Ovvio è che la tesi esposta si presta a critiche, dal momento che esautorerebbe il diritto europeo in materia di protezione delle DOP e delle IGP, che invece ha un carattere esaustivo. Per non arrivare a simili conclusioni, una soluzione certamente più condivisibile potrebbe essere la seguente. Le norme europee in materia di tutela delle IG registrate possono essere interpretate nel senso di vietare non solo un impiego diretto del nome registrato ma anche uno indiretto. Nella nota sentenza *Scotch Whisky*, la Corte di giustizia UE ha messo in evidenza che esiste una differenza tra impiego «diretto» e impiego «indiretto» di una denominazione registrata³⁰. Mentre il primo ricorre quando la denominazione controversa è utilizzata sul prodotto, e quindi in etichetta o sulla confezione, l’impiego può dirsi «indiretto» ove «appaia su vettori complementari di marketing o di informazione, quali una pubblicità del prodotto o documenti ad esso relativi»³¹. In tale seconda ipotesi potrebbe rientrare il comportamento della società produttrice del “Gran Moravia”, o meglio del suo amministratore, che ha richiamato il “grana” non nella denominazione o nel marchio, bensì in comunicazioni che la giurisprudenza *Scotch Whisky* ha chiamato “vettori complementari” quali gli strumenti di marketing o di informa-

zione, come potrebbe essere una pubblicità del prodotto o documenti ad essa relativi, secondo quanto emerge dalle conclusioni dell’Avvocato generale. Nel caso del “Gran Moravia”, le comunicazioni dell’amministratore della società tecnicamente non rientrano nella comunicazione commerciale in senso stretto, ma nella misura in cui raggiungono il consumatore medio europeo attraverso mezzi di comunicazione a stampa o televisivi possono essere ricondotte a forme di *impiego indiretto*, alla stregua dell’insegnamento della sentenza citata. Inoltre, il fatto che anche in dette comunicazioni la vera origine del prodotto sia stata chiarita dalla società che produce Gran Moravia, non vale ad escludere l’illegittimità della condotta, da considerare illecita già solo in quanto consiste nell’utilizzo del nome registrato con riferimento a prodotti comparabili non ottenuti nel rispetto del disciplinare di produzione, al solo scopo di beneficiare indebitamente della reputazione di cui gode la denominazione protetta.

Un’ultima considerazione può farsi a sostegno della tesi sostenuta dal Tribunale di Venezia, che ha reso la propria decisione nel 2022 su domanda del Consorzio proposta nel 2020. Nel 2023 è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 13 par. 1 lett. a) Reg. 1151/2012 modificato dal Reg. (UE) n. 2021/2117 che prevede che i nomi registrati sono protetti contro «... qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare, indebolire o svigorire la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente». Come appare evidente, la riforma del 2021, che com’è noto ha modificato diverse disposizioni del Reg. (UE) n. 1151/2012, accanto alla parola “sfruttare”, già contenuta nel testo originario della norma, ha aggiunto i due termini “*svilire o svigori-*

⁽³⁰⁾ Corte giust., 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*.

⁽³¹⁾ Cfr. punti 29 e 32 della sentenza *Scotch Whisky* e S. Bolognini, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia nella definizione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche*, cit., pp. 17-18, anche le nt. 59 e 60.

re³². Sono proprio queste due parole che danno il senso dell'ampliamento della tutela del nome operato dalla riforma della PAC del dicembre 2021 ed è su questa base che si può giustificare, in un certo senso, la decisione assunta dal giudice lagunare. In altri termini è questa la condotta illecita posta in essere da "Gran Moravia" che con il proprio comportamento, più che propriamente "evocare" la denominazione protetta, avrebbe più precisamente, posto in essere azioni dirette a *svilire* o *svigorire* la notorietà del nome protetto. Più che la lett. b) dell'art. 13 è proprio la lett. a) del par. 1 che è stata integrata, anche se questo nuovo testo non poteva essere preso in esame dal giudice di merito ma quello vigente al momento di presentazione della domanda.

In altri termini il giudice del Tribunale di Venezia potrebbe aver compiuto un'operazione di anticipazione dell'entrata in vigore di un testo che invece si applica dal 1° gennaio 2023 o forse, più semplicemente, ha utilizzato la riforma non ancora in vigore per interpretare la parola "sfruttare", utilizzando la riforma non ancora vigente nel 2022 come una sorta di interpretazione autentica.

ABSTRACT

Nello scritto che precede, l'A. si sofferma sul sempre attuale tema delle denominazioni composte e dell'evocazione di una parte di esse. Più precisamente, viene in rilievo il nome protetto "Grana Padano DOP" e si discute in merito al possibile utilizzo del termine "grana" in comunicazioni commerciali che riguardano un formaggio che non rispetta il disciplinare del "Grana Padano DOP". Questo termine, da solo è ritenuto non utilizzabile

da alcuni giudici di merito in quanto costituirebbe un termine non generico ma riconducibile a formaggi a denominazione protetta, quali il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano DOP. Nel caso del "Gran Moravia", la società produttrice avrebbe realizzato, ad avviso del Tribunale di Venezia, una forma di concorrenza sleale, in quanto il fatto di ricondurre il "Gran Moravia" alla categoria dei formaggi "Grana" costituisce una forma di svilimento della rinomanza della DOP "Grana Padano". La soluzione adottata dal giudice lagunare, come si legge nello scritto, non sembra del tutto convincente e l'A. ne propone una lettura alternativa.

The author deals with the theme of "compound denominations" and addresses the question of evocation. The case examined concerns the protected name "Grana Padano DOP". The subject of the analysis is the possible use of the term "grana" in commercial communications concerning a cheese that does not comply with the "Grana Padano DOP" specification. According to some judgments of the judges of merit, the word "grana" cannot be used. This is because it is not a generic term but a term attributable to DOP cheeses (Grana Padano and Parmigiano Reggiano). In the case of the "Gran Moravia" cheese, according to the Court of Venice, the manufacturing company allegedly put in place a form of unfair competition. This is because, stating that "Gran Moravia" belongs to the category of "Grana" cheeses, the renown of "Grana Padano DOP" is weakened. The solution adopted by the Court does not convince the Author of the paper who proposes, instead, an alternative reading of the sentence.

□

⁽³²⁾ Cfr. S. Bolognini, *op.ult.cit.*, p. 17, nt. 51.