

Commenti e note

La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione

F. Gualtieri, S. Vaccari, B. Catizzone¹

“Già nella Bibbia troviamo un primo riferimento ad una denominazione di origine, quando si narra della costruzione del tempio di Gerusalemme, promesso dal re Davide a Yahvé, progetto per il quale Jiram, re di Tiro e Sidone, abbatté una quantità di cedri del Libano su richiesta di Salomone, il cui palazzo fu poi edificato con tanto di quel legname di cedro, da diventare noto come la «Foresta del Libano”²

1.- Introduzione

L'Italia vanta il maggior numero di indicazioni geografiche - IG a livello europeo. Si tratta di un primato non solo numerico, ma anche economico: il valore alla produzione delle IG italiane ha raggiunto quasi 14 miliardi di euro nel 2015 e rappresenta un fattore chiave della crescita del *made in Italy*, con un valore all'export di 9,6 miliardi di euro³.

La protezione delle IG è un elemento strategico dell'economia italiana e lo è anche per la normativa europea: come sancito dal Reg. UE n. 1151/2012, *“Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite si basa sulla fiducia dei consumatori. Esso è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi”⁴.*

“Verifiche e controlli effettivi” sulle IG sono necessari anche per tutelare le IG stesse in quanto *“patrimonio culturale”* dell'Unione.

Il primo dei considerando del Reg. UE n. 1151/2012 sancisce solennemente che: *“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.”*

E' utile ricordare che il Trattato UE affida all'Unione il compito di vigilare *“sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”⁵* e lo fa all'articolo 3, comma 3, prima ancora di prevedere l'istituzione dell'Unione economica e monetaria. L'art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012 ha dettato incisive norme per la protezione dei nomi registrati come IG, prevedendo che gli Stati membri adottino *le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.*

Tra le protezioni fornite dalla regolamentazione UE ai nomi delle IG vi è anche quella contro *“qualsiasi usurpazione, imitazione o 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”*. Medesima tutela è prevista anche nel settore vitivinicolo⁶,

(¹) Fabrizio Gualtieri ha redatto i capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 6.1, 7 e, in condivisione con Stefano Vaccari, il cap. 8; Stefano Vaccari il cap. 1; Barbara Catizzone il cap. 6.2.

(²) Conclusioni dell'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 10 maggio 2005 (Cause riunite C-465/02 e C-466/02/Caso “Feta”).

(³) Ismea-Qualivita, Rapporto 2016 sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG: <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10007>.

(⁴) Considerando (45) del Regolamento (UE) n. 1151/12 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(⁵) Art. 3, par. 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

(⁶) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

per le bevande aromatizzate⁷ e per le bevande spiritose⁸.

La giurisprudenza europea e quella nazionale hanno negli anni definito sempre più precisamente i confini della tutela delle IG, fornendo agli organi di controllo degli Stati membri elementi per inquadrare giuridicamente violazioni riscontrate sui mercati.

L'ICQRF - Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - è dal 2014 l'Autorità italiana incaricata della protezione delle IG⁹. In tre anni di attività ha avviato oltre 1.700 interventi di tutela al di fuori del territorio italiano e sul web, producendo una casistica che non ha eguali a livello mondiale.

Questo lavoro illustra lo stato dell'arte su una delle fattispecie più diffuse contro le IG, vale a dire l'*evocazione*.

Evocare vuol dire "richiamare alla mente"¹⁰ e quando il concetto viene trasposto nel mondo giuridico esso si concretizza in fattispecie a volte sfuggevoli, soggettive e complesse.

Per definirne i contorni giuridici si procederà attraverso l'analisi di alcune delle più rilevanti sentenze emesse dai Tribunali europei e nazionali e dei più interessanti casi di protezione internazionale portati avanti dal Dipartimento dell'ICQRF. Puntellare il significato giuridico dell'evocazione è un passaggio necessario per offrire ai prodotti a IG, patrimonio culturale dell'Unione, una reale protezione.

2.- L'evocazione nella legislazione europea e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

Sotto il profilo normativo europeo la disciplina della protezione delle IG ha nell'art.13.1 del Reg. (UE) n. 1151/12 (rubricato '*Protezione*') il suo caposaldo,

indicando esplicitamente tutti i comportamenti che sono considerati non corretti ai fini della protezione dei nomi registrati.

L'ampia casistica comportamentale descritta dall'art. 13 mira a sanzionare tutti quegli atti di concorrenza sleale fra imprenditori in danno dei consumatori, facilmente riscontrabili nella pratica quotidiana, che si sostanziano nell'attribuire ai propri prodotti qualità e caratteristiche che non hanno, associandoli ad altre produzioni che possiedono le qualità e le caratteristiche vantate.

Usurpazione, imitazione ed evocazione sono le patologie a cui far riferimento.

Per *usurpazione* si intende, un'attività di appropriazione della denominazione protetta, con conseguente indebita acquisizione di pregi e qualità non pertinenti. In altri termini, si sostanzia in una condotta di chi si arroga il diritto al nome di spettanza altrui.

Per *imitazione*, l'attività di riproduzione "con plagio" della denominazione protetta. Tale attività presuppone la sussistenza di un modello che si cerca di riprodurre e, dunque, l'alterità del bene imitato.

Per *evocazione*, la pratica commerciale scorretta capace di suscitare nel consumatore l'idea che quel prodotto abbia le stesse caratteristiche e qualità del prodotto a denominazione registrata o che sia esso stesso prodotto a denominazione registrata.

Attività, quindi, che intende suscitare il ricordo di un modello.

Nella pratica le tre fattispecie sono spesso non così distinguibili, specie quando oggetto della concorrenza sleale sono prodotti che possono essere comparati fra di loro. Ma non può escludersi che un richiamo alla denominazione protetta e l'indebito sfruttamento della sua reputazione si possa riscon-

(⁷) Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91.

(⁸) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

(⁹) L'ICQRF è il Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali competente per il contrasto alle frodi agroalimentari e sui mezzi tecnici impiegati in agricoltura. Oltre ad essere Autorità responsabile per la Protezione ex officio di cui al Reg. UE, n.1151/2012 e Organismo di contatto ex Reg. UE 555/2008 (vino), dall'ottobre 2016 è "Food Fraud Contact Point" tra UE e Italia all'interno del Food Fraud Network europeo. L'ICQRF è anche l'Autorità sanzionatoria italiana in materia di indicazioni geografiche, vini compresi. Per maggiori informazioni: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394>.

(¹⁰) Enciclopedia Treccani *on line*.

trare anche nel caso di prodotti che comparabili fra loro non sono¹¹.

La norma europea tuttavia offre una vasta protezione, anche nel caso di non comparabilità dei prodotti tra quello il cui nome è protetto e quello “usurpante” o “evocante”, in quanto essa è posta a tutela di più beni giuridici, dalla tutela del consumatore alla protezione del patrimonio culturale europeo, alla tutela dei produttori delle IG.

La Corte di Giustizia Europea, nell'illustrare le ragioni di tale ampia protezione, ha sottolineato come la normativa “...manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune ... mira in particolare a soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un'origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale ... tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita”¹².

Soffermandoci sugli obiettivi normativi di tutela del consumatore e dei produttori delle IG, è utile osservare come i produttori e i consumatori trovano la fonte della loro tutela anche nel rigido assoggettamento, da parte di chi vuol beneficiare del “nome protetto”, a rigorose prescrizioni contenute nei disciplinari di produzione delle IG, che, a seconda dei prodotti (se a DOP o a IGP) fissano vincoli in ordine ai luoghi di produzione, alle materie prime impiegate, al processo produttivo seguito.

I medesimi produttori si sottopongono alla verifica

del rispetto del disciplinare prima dell'immissione sul mercato del prodotto recante la DOP o l'IGP; verifiche e accertamenti sono però previsti anche dopo che il prodotto DOP o IGP è entrato in circolazione sul mercato.

Come evidenziato dalla Corte di Giustizia, tutto ciò si traduce in uno sforzo da parte dei produttori, sia in termini di libertà di impresa, che è in primo luogo vincolata ad un territorio delimitato e ad un determinato metodo di ottenimento, sia in relazione ai controlli, sforzo che dunque merita una “retribuzione” in termini di tutela del nome protetto¹³.

La Corte ha ribadito ulteriormente le ragioni dell'ampia protezione goduta dalle IG in quanto essa è appunto finalizzata sia a soddisfare le aspettative dei consumatori, ai quali occorre garantire un livello elevato di protezione¹⁴, sia a tutelare i produttori della zona geografica delimitata che rispettano il pertinente disciplinare¹⁵.

L'ampiezza di tale protezione è ulteriormente confermata nella disposizione di cui all'art. 13.2. del Reg. (UE) n. 1151/12, secondo la quale “Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche”¹⁶.

L'ampia protezione delle indicazioni geografiche si manifesta con maggiore vigore nella fattispecie della ‘evocazione’, sulla quale la Corte di giustizia è intervenuta più volte stabilendo principi fondamentali e, per alcuni versi, più evoluti rispetto alla legislazione interna degli Stati Membri.

In base al proprio consolidato orientamento, la Corte ha chiarito che “la nozione di ‘evocazione’ si riferisce all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una

(11) Corte di Giustizia, T-387/13 e T-359/14, *Colombiano House e Colombiano Café House c/ Café de Colombia*; Corte di Giustizia, (Ottava Sezione), 2 ottobre 2015, T624/13, *Darjeeling*.

(12) Corte di Giustizia (Grande Sezione), C-478/07, sentenza 8 settembre 2009, *Budějovický Budvar, národní podnik vs Rudolf Ammersin GmbH*, par. 109-110.

(13) Corte di Giustizia (Grande Sezione), C-465/02 e 466/02, *Repubblica Federale di Germania e Regno di Danimarca c. Commissione delle Comunità Europee, ‘Feta II’*, Conclusioni dell'Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 10 maggio 2005, par. 27.

(14) Corte di Giustizia (Seconda Sezione), C-75/15, sentenza 21 gennaio 2016, *Viiniverla Oy vs. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus, ‘Calvados’/Verlados*, par. 24.

(15) Considerando (20) Regolamento (UE) n. 1151/12: “Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l'approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori”.

(16) Tribunale di Milano, sez. imprese, sentenza n. 7027/2015 pubbl. il 09/06/2015, RG n. 48238/2010, Repert. n. 5934/2015 del 09/06/2015.

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 della denominazione protetta” e precisa che “può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa”¹⁷.

In altri termini, affinché sussista evocazione, è sufficiente che l'uso di un nome per un prodotto induca il consumatore a pensare al prodotto che beneficia della DOP o della IGP, ancorché l'uso riguardi soltanto una parte del nome protetto, e in ogni caso al di là di qualunque rischio di confusione del consumatore stesso: come logico corollario ne consegue che il consumatore può benissimo essere consapevole di trovarsi di fronte ad un prodotto diverso dal prodotto DOP o IGP, senza dunque alcun rischio di confusione, ma affinché la fattispecie illecita dell'evocazione sia integrata è sufficiente che sia indotto a pensare al prodotto che beneficia della protezione, ossia che quest'ultimo sia richiamato alla mente.

La Corte ha inoltre chiarito che l'ipotesi dell'evocazione sussiste in presenza di analogie fonetiche, ottiche e, se del caso, concettuali tra le denominazioni in conflitto, in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono simili nel loro aspetto esterno, ossia di apparenza analoga¹⁸.

Le sentenze con cui la Corte di Giustizia ha fissato i principi della fattispecie di evocazione sono numerose ed è utile riassumere le principali.

Nel caso 'Gorgonzola'/'Cambozola', relativo all'utilizzo del nome 'Cambozola' nell'etichettatura di un formaggio erborinato, la Corte ha avuto modo di evi-

denziare che “Trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quello del formaggio «Gorgonzola», sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini”¹⁹.

Nella nota pronuncia 'Parmigiano Reggiano'/'Parmesan' la Corte di giustizia ha sancito che “Nella presente causa sussistono analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni «parmesan» e «Parmigiano Reggiano» in un contesto in cui i prodotti di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioè simili nel loro aspetto esterno (v., in tal senso, sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, cit., punto 27). Peraltro, che la denominazione «parmesan» sia o meno la traduzione esatta della DOP «Parmigiano Reggiano» o del termine «Parmigiano», si deve tener conto anche della somiglianza concettuale tra tali due termini, pur di lingue diverse, testimoniata dal dibattito dinanzi alla Corte. Tale somiglianza, come già le somiglianze fonetiche e ottiche rilevate al punto 46 della presente sentenza, è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta dura, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «parmesan». In tale contesto, l'uso della denominazione «parmesan» dev'essere considerato un'evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.”²⁰

La pronuncia “parmesan” ha inoltre fissato il princi-

(17) Corte di Giustizia (Quinta Sezione), C-87/97, sentenza 4 marzo 1999, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola vs. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH*, 'Gorgonzola'/'Cambozola', par. 25-26; Corte di giustizia (Grande Sezione), C-132/05, sentenza 26 febbraio 2008, *Commissione delle Comunità Europee vs. Repubblica Federale di Germania*, 'Parmigiano Reggiano'/'Parmesan', par. 44-45; Corte di giustizia (Prima Sezione), C-4/10 e C-27/10, sentenza 14 luglio 2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac vs. Gust. Ranin Oy*, 'Cognac', par. 56; Corte di giustizia, sentenza 'Calvados'/'Verlados', par. 21, 22, 45 e 51.19

(18) Corte di Giustizia, sentenza 'Gorgonzola'/'Cambozola', par. 27; Corte di giustizia, sentenza 'Parmigiano Reggiano'/'Parmesan', par. 46, 47 e 48; Corte di giustizia, sentenza 'Cognac', par. 57; Corte di giustizia, sentenza 'Calvados'/'Verlados', par. 33 e 35.

(19) Corte di Giustizia, sentenza 'Gorgonzola'/'Cambozola', par. 27.

(20) Corte di Giustizia, sentenza 'Parmigiano Reggiano'/'Parmesan', par. 46-49.

pio che è sufficiente, ai fini dell'evocazione della DOP 'Parmigiano Reggiano' l'utilizzo di una parte di uno soltanto del nome composto.

Nella recente sentenza 'Calvados'/'Verlados' del 21 gennaio 2016, sempre in tema di evocazione, la Corte di giustizia ha ulteriormente espanso i principi fissati nelle precedenti decisioni. In tale pronuncia, relativa ad un caso di divieto di commercializzazione di un'acquavite di sidro di mele prodotta in Finlandia, denominata 'Verlados', in quanto ritenuta in violazione dell'IGP francese 'Calvados', la Corte, dopo aver richiamato la giurisprudenza consolidata in materia, ha precisato che, per valutare la sussistenza di evocazione di un nome protetto:

- *"il giudice nazionale deve sostanzialmente fondarsi sulla presunta reazione del consumatore nei confronti del termine utilizzato per designare il prodotto in questione, essendo essenziale che il consumatore effettui un collegamento tra detto termine e la denominazione protetta"*;

- tenuto conto della necessità di garantire un livello di protezione elevato dei consumatori ed una protezione effettiva e uniforme delle indicazioni geografiche protette nell'intero territorio dell'Unione, al fine di determinare se esista un'evocazione *"spetta al giudice nazionale fare riferimento alla percezione di un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dovendo quest'ultima nozione essere intesa come riferita a un consumatore europeo e non solo a un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica il prodotto che dà luogo all'evocazione dell'indicazione geografica protetta"*²¹;

- in risposta al giudice del rinvio che chiede se il fatto che la parte iniziale del nome 'Verlados' corrisponda al nome del paese finlandese di produzione dell'acquavite in questione (Verla, paese noto al consumatore finlandese), e la conseguente esclusione della possibilità di indurre in errore il consu-

matore finlandese, integrino circostanze rilevanti nella valutazione dell'esistenza di un'evocazione, la Corte, dopo aver chiarito, come rilevato, che il consumatore di riferimento è il *consumatore europeo*, esclude che tali circostanze siano da considerare per valutare la sussistenza di un'evocazione; a tale riguardo, la Corte conferma il principio espresso nella sentenza 'Cognac'²² a mente del quale può esservi evocazione anche se la vera origine del prodotto è indicata e ribadisce l'irrelevanza, ai fini dell'evocazione, della possibilità di un rischio di confusione tra i prodotti²³;

- sottolineando con maggiore enfasi un principio già espresso nel caso 'Gorgonzola'/'Cambozola'²⁴, la Corte precisa che "Spetta altresì al giudice del rinvio tener conto, conformemente alla giurisprudenza della Corte, degli eventuali elementi che possano indicare che la similarità fonetica e visiva tra le due denominazioni non è frutto di circostanze fortuite", richiamando a tal fine le considerazioni espresse dalla Francia, secondo cui circostanze, quali l'aggiunta del suffisso 'dos' avvenuta solo dopo la registrazione di un significativo incremento delle esportazioni di 'Calvados' in Finlandia e la mancanza di un significato particolare del medesimo suffisso nella lingua finlandese, avrebbero costituito indizi che consentivano di ritenere che la similarità fonetica e visiva dei due nomi non fosse frutto di circostanze fortuite²⁵;

- l'utilizzo di una denominazione qualificata come «evocazione» dal giudice nazionale, non può essere autorizzata se non in presenza delle ipotesi di limitazione della protezione previste dal Regolamento e neanche qualora non sussista alcun rischio di confusione²⁶.

Pur se la sentenza *Verlados* riguardava l'evocazione di un prodotto tutelato ai sensi del Reg. UE 110/08, i principi ivi fissati sono applicabili anche alle ipotesi che ricadono nel recinto del Reg. (UE) n.

⁽²¹⁾ Corte di Giustizia, sentenza 'Parmigiano Reggiano'/'Parmesan', parr. 46-49.

⁽²²⁾ Corte di Giustizia, sentenza 'Cognac', par. 59.

⁽²³⁾ Corte di Giustizia, sentenza 'Calvados'/'Verlados', parr. 42 a 47.

⁽²⁴⁾ Corte di Giustizia, sentenza 'Gorgonzola'/'Cambozola', par. 28: *"In tale contesto sembrerebbe del resto opportuno che il giudice a quo prenda in considerazione un documento pubblicitario edito dalla Käserei Champignon e versato agli atti dall'attore nel processo a quo, documento che sembra indicare che l'analogia fonetica fra le due denominazioni non è frutto di circostanze fortuite."*

⁽²⁵⁾ Corte di Giustizia, sentenza 'Calvados'/'Verlados', parr. 39-40.

⁽²⁶⁾ Corte di Giustizia, sentenza 'Calvados'/'Verlados', parr. 49 a 52.

1151/12 e Reg. (UE) n. 1308/2013 e devono guidare il giudice nazionale per valutare se sussista una evocazione di un nome registrato come DOP o IGP²⁷.

Ulteriori sentenze della Corte di Giustizia e decisioni dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) emesse contro la registrazione di marchi comunitari in conflitto con le indicazioni geografiche, possono aiutare ad approfondire il concetto di evocazione.

La Corte di Giustizia²⁸ si è pronunciata in merito alla richiesta di *trademark* "BASmALI" per la classe di prodotto "riso lungo", annullando la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO, che respinse l'opposizione alla registrazione del nome sostenendo che "basmati" fosse un termine generico. La Corte di giustizia ha accolto l'opposizione per la quale il nome "basmati" è distintivo in quanto identifica uno specifico tipo di riso con una reputazione per la sua qualità, fragranza ed altre proprietà.

In un'altra interessante pronuncia, l'EUIPO, accogliendo il ricorso proposto per il Consorzio dell'Olio Toscano IGP, ha dichiarato la nullità del marchio "Toscoro" in riferimento all'Olio di oliva "Toscano" e ad altri condimenti²⁹.

Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Giustizia nel 2017³⁰, a seguito del ricorso in opposizione alla decisione dell'EUIPO, con una sentenza nella quale la Corte ha svolto un approfondito esame sulla similarità letterale e fonetica delle due denominazioni. Riteniamo interessante riproporre il procedimento analitico seguito dal Giudice europeo.

"Identica è la parte iniziale di ciascun segno, vale a dire l'elemento «tosc»". A questo proposito occorre ricordare che, in linea di principio, il consumatore presta di norma più attenzione alla parte iniziale di un segno che non a quella finale³¹.

Inoltre, prosegue la Corte europea, "anche la lette-

ra finale dei due segni in conflitto, ossia la lettera «o», è identica".

Dunque, i segni in conflitto, composti ciascuno di sette lettere e di tre sillabe, hanno in comune cinque lettere posizionate in maniera identica.

Pertanto, la commissione di ricorso, secondo il ragionamento seguito dalla Corte, non sarebbe incorsa in alcun errore di valutazione là dove ha affermato che i segni in conflitto presentavano una forte somiglianza sul piano visivo e letterale, e ciò malgrado la differenza costituita dalla presenza dei rispettivi elementi «or» e «an».

Infatti, come giustamente osservato dalla commissione di ricorso dell'EUIPO, tale differenza, che riguarda due lettere situate al centro dei segni in conflitto, non sarebbe in grado di compensare la notevole somiglianza precedentemente evidenziata e riguardante la parte iniziale e quella finale dei segni stessi.

Per tali ragioni, "nessun errore di valutazione ha compiuto la commissione di ricorso là dove ha affermato che i segni in conflitto presentavano una forte somiglianza sul piano fonetico".

Infatti, i segni in conflitto hanno in comune la prima e l'ultima sillaba. La differenza riguardante la loro sillaba centrale non è idonea a rimettere in discussione la notevole somiglianza che esiste tra i segni, così come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso.

Nè potrebbe avere rilevanza il fatto addotto dal ricorrente secondo cui i segni in conflitto si pronuncerebbero, in inglese, con un'accentazione differente, proprio perché "non è in discussione la somiglianza fonetica che esiste tra di essi, né il fatto che, in altre lingue, essi si pronunciano con una accentazione tonica identica".

Un altro argomento affrontato dalla Corte sembra meritevole di essere menzionato.

(²⁷) Corte di Giustizia, sentenza 'Calvados'/Verlados', par. 48.

(²⁸) Corte di Giustizia, (Sesta Sezione), sentenza del 30 settembre 2015, T-136/14, Basmati c/ Basmati

(²⁹) EUIPO, Decisione seconda sezione di appello 5.5.2015 (proc. n. R0322/2014-2).

(³⁰) Corte di Giustizia, Settima Sezione, sentenza del 2 febbraio 2017, T-510/15: «Marchio dell'Unione europea – Procedimento per dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo TOSCORO – Indicazione geografica protetta anteriore "Toscano" – Impedimento assoluto alla registrazione – Articolo 142 del regolamento (CE) n. 40/94 – Articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2081/92 – Dichiarazione di nullità parziale»;

(³¹) Corte di Giustizia, sentenze del 16 marzo 2005, L'Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, punti 64 e 65, e del 15 luglio 2015, Westermann Lernspielverlag/UAMI – Diset (bambinoLÜK), T-333/13, non pubblicata, punto 26.

La difesa del ricorrente, intesa a sostenere che il termine «Toscoro» sarebbe un termine inventato, senza un particolare significato (mentre invece l'IGP in questione trasmetterebbe l'idea di "olio d'oliva di Toscana") *"non può indurre a concludere per l'insussistenza di un'evocazione dell'IGP di cui trattasi ad opera del marchio contestato. Infatti, oltre alla circostanza che tale aspetto non è idoneo a rimettere in discussione la somiglianza visiva e fonetica tra i segni in conflitto, il collegamento esistente tra una IGP e il prodotto tutelato è inerente alla natura stessa delle IGP e non può portare ad un indebolimento della tutela ad esse concessa dal diritto dell'Unione"*.

In altri termini, tenuto conto dell'insieme dei suddetti elementi e, in particolare, della somiglianza visiva, letterale e fonetica che esiste tra i segni in conflitto, la Corte Europea ha condiviso la valutazione operata dalla commissione di ricorso affermando che il termine «Toscoro» è evocativo della IGP «Toscano», una volta che il consumatore verrà messo di fronte a prodotti dello stesso tipo di quello tutelato dalla suddetta IGP.

In conclusione, le somiglianze sotto il profilo letterale e fonetico evidenziate nel caso di specie, sono tali da indurre il consumatore a raffigurarsi, come immagine di riferimento, l'olio d'oliva beneficiante dell'IGP «Toscano», allorché egli sarà in presenza di un prodotto dello stesso tipo corredato della denominazione «Toscoro»³².

In applicazione dei principi della Corte di giustizia, occorre inoltre richiamare alcune decisioni dell'EU IPO che riguardavano la presenza del toponimo "Parma" nei marchi dell'Unione di cui alle domande di registrazione, rivendicati per diversi prodotti a base di carne elencati nella classe 29.

L'EU IPO, in una pronuncia del 2013³³, ha negato la protezione a un marchio contenente l'espressione "Salame di Parma" facendo presente che il marchio conteneva un elemento costitutivo significativo della DOP 'Prosciutto di Parma'.

In un'altra decisione del 2014³⁴ è stata negata d'ufficio la protezione a un marchio con l'elemento costitutivo "Parma" a causa dell'evocazione della DOP 'Prosciutto di Parma' e della IGP 'Coppa di Parma'. Nel caso di specie, l'EU IPO, rigettando il ricorso, ha confermato la decisione di rifiuto di protezione del marchio "Parmatutto" in relazione ai prodotti a base di carne rivendicati nella domanda, sulla base di un'evocazione dei nomi registrati 'Prosciutto di Parma' e 'Coppa di Parma'.

In tale decisione, tra l'altro, l'EU IPO ha sottolineato l'irrelevanza della circostanza dedotta dalla richiedente che la società produttrice avesse sede a Parma.

La giurisprudenza europea ha inoltre chiarito che, per valutare correttamente le fattispecie di evocazione, l'analisi non deve limitarsi alla designazione di vendita tout court, ma deve tener conto di "riferimenti espliciti ed impliciti ad una indicazioni geografica" quali elementi di fatto utili per la valutazione del caso. Per esempio, la "similarità visiva" tra i prodotti in comparazione è stata la circostanza determinante che ha fondato la decisione della Corte di Appello di Alicante nella controversia tra il formaggio "Mamiella" e la denominazione protetta "Queso Tetilla"³⁵.

Nel caso di specie, il Giudice, nella sua pronuncia dichiarativa della evocatività, non si è mosso nell'ambito di una comparazione squisitamente letterale e fonetica tra i due termini, bensì è stata sottolineata la chiara "similarità visiva" dei prodotti, entrambi a forma di mammella, tenuto conto della forma sostanzialmente coincidente del formaggio "Mamiella" con la forma conica tradizionale del formaggio DOP "Queso Tetilla".

Nella sentenza "Cognac", la Corte di Giustizia, dopo aver trasposto i principi evidenziati nelle precedenti pronunce³⁶, ha avuto modo di precisare che "L'art. 16, lett. a)-d), del regolamento n. 110/2008 contempla diverse ipotesi in cui la commercializzazione di un prodotto si accompagna ad un riferimento espli-

⁽³²⁾ In tal senso, Corte di Giustizia, sentenza del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, C-132/05, punto 48.

⁽³³⁾ EU IPO, Commissione di ricorso in data 16.01.2013 (Procedimento R 659/2012-5).

⁽³⁴⁾ EU IPO, Quinta Commissione di ricorso, decisione del 20 gennaio 2014 (Procedimento R 1900/2013-5)

⁽³⁵⁾ Corte di Appello di Alicante, Tribunale del marchio comunitario, sentenza n. 419/13, proc. N. 250 (C29/13), *Consejo Regulador de la denominacion de origen protegida Queso Tetilla c/ Industrias Lacteas Monteverde S.A.*

⁽³⁶⁾ Corte di Giustizia, sentenza 'Cognac', par. 56-58.

*cito o implicito ad un'indicazione geografica in condizioni idonee o a indurre il pubblico in errore o, quanto meno, a creare nella sua mente un'associazione di idee quanto all'origine del prodotto, o a permettere all'operatore di sfruttare indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica in questione*³⁷.

La predetta sentenza evidenzia come l'analisi del prodotto evocante dovrebbe consistere in un valutazione complessiva che tenga conto di tutti i possibili riferimenti espliciti ed impliciti del caso di specie comprendendo tutta la svariata gamma di elementi distintivi: elementi linguistici (designazioni di vendita ma anche espressioni generiche e *claim*) ed elementi grafici ed estetici (simboli, figure e segni con la loro portata semantica).

L'analisi allargata aiuta ad individuare più precisamente le fattispecie che riguardano il cosiddetto "agganciamento parassitario", frequente in prodotti non comparabili.

Infatti, la giurisprudenza ha inizialmente evidenziato il principio di "similitudine concettuale" tra prodotti comparabili per poi, successivamente, ammettere la possibilità di evocazione anche tra prodotti non comparabili, come dimostrano gli esempi di seguito descritti.

La Corte di giustizia ha deliberato sul caso T-387/13 riguardante la richiesta di registrazione del marchio "Colombiano House" e sul caso T-359/14 riguardante il procedimento di nullità sul marchio "Colombiano Coffee House" registrato anch'esso per servizi di ristorazione. Il Tribunale ha ritenuto che per i *trademark* in conflitto con DOP e IGP richiesti per prodotti e servizi non comparabili debba essere rifiutata la registrazione se il loro uso sfrutta la reputazione della DOP/IGP.

Pertanto, la commissione di ricorso dell'EU IPO

dovrà, secondo la decisione europea, riconsiderare i due casi sulla base di questo principio, peraltro correttamente preso in considerazione dallo stesso commissione di ricorso, per un altro caso simile riguardante la richiesta di registrazione del marchio "Colombueno", anch'esso in conflitto con la IGP "Café de Colombia".

In altre note sentenze, il Tribunale ha emesso quattro decisioni³⁸ relative alla richiesta di *trademark* comunitario "Darjeeling" relativa alla classe di prodotto "lingerie per giorno e notte". Il richiedente (Tea Board of India) ha sostenuto il rischio di confusione tra tale *trademark* e la reputazione associata con il nome "Darjeeling". L'EU IPO ha respinto tale ricorso. In sede di opposizione, il Tribunale dell'Unione Europea ha sostenuto che, sebbene l'EU IPO avesse correttamente sostenuto la mancanza di rischio di confusione, d'altra parte, è stato evidenziato che "Darjeeling" ha una eccellente reputazione come tè della più alta qualità, e l'uso di tale *trademark* avrebbe un effetto dannoso su tale reputazione³⁹. Il Tribunale dell'Unione Europea, pertanto, ha annullato la decisione dell'EU IPO.

Dal rapido excursus è possibile constatare quanto vasta sia l'ampiezza della nozione di evocazione e quanto la giurisprudenza europea abbia applicato la nozione ad ambiti sensoriali, morfologici e psicologici molto diversificati.

3.- Il contributo di legislazione e giurisprudenza italiana alla definizione della fattispecie di "evocazione"

L'Italia ha fornito un rilevante contributo per il sempre più incisivo inquadramento della fattispecie di evocazione, sia mediante un apparato normativo unico a livello europeo, sia mediante originale giuri-

⁽³⁷⁾ Corte di Giustizia, sentenza 'Cognac', par. 46.

⁽³⁸⁾ Corte di Giustizia, ordinanza del 24 ottobre 2014 che riunisce le cause da T-624/13 a T-627/13 ai fini della fase orale del procedimento.

⁽³⁹⁾ Corte di Giustizia, (Ottava Sezione), sentenza 2 ottobre 2015, T-624/13, *Darjeeling*, Punto 140: "Nella fattispecie, da un lato, i valori trasmessi dall'elemento comune ai segni in conflitto, vale a dire l'elemento denominativo «Darjeeling», che fa riferimento a un tè commercializzato tramite i marchi anteriori, dotati di eccezionale notorietà secondo la premessa ipotetica su cui si basa la decisione impugnata, sono quelli di un prodotto raffinato, esclusivo, di una qualità unica. Dall'altro, considerato che l'analisi della commissione di ricorso si basa sulla premessa ipotetica di un'eccezionale notorietà, è lecito ritenere che gran parte del pubblico interessato sappia che l'omonima regione da cui proviene tale prodotto si trova in India. L'elemento denominativo «darjeeling» è pertanto in grado di evocare l'esotismo, nonché la sensualità e il mistero, legati, nella mente del pubblico di riferimento, alla rappresentazione di un paese orientale"

sprudenza.

L'unicità della posizione italiana nel campo dell'evocazione⁴⁰, come si vedrà più avanti, si è spinta a sanzionare la fattispecie evocativa anche con riferimento all'evocazione del "Paese Italia", sanzionando, nel caso dell'olio d'oliva, il fenomeno del cosiddetto "Italian sounding"⁴¹.

Ricordando che la regolamentazione europea è sprovvista di misure afflittive, lasciate alla determinazione dei singoli Stati membri, a livello normativo interno l'apparato sanzionatorio in materia di IG è composto dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante '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', nonché, per quanto riguarda i vini, dalla legge n. 238/16, recante la "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".

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

L'art. 74, comma 3, della legge 238/16 prescrive che «*chiunque nella designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da*

espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro".

La giurisprudenza italiana ha prodotto interessanti sentenze in materia di evocazione di IG.

Nel 2008, il Tribunale di Bologna⁴² dichiarava la nullità di un marchio complesso composto, tra gli altri elementi, dall'espressione "la Parmense" e dal disegno di un prosciutto crudo, per evocazione della DOP 'Prosciutto di Parma'. La sentenza dichiarava la nullità di tale marchio non soltanto con riferimento ai prosciutti crudi non tutelati, ma altresì in relazione ai prosciutti cotti.

La pronuncia, anticipando posizioni poi espresse dalla Corte di Giustizia, ha affermato che "laddove le previsioni di cui all'art. 13, lett. a) e b) (del Reg. CE 510/06) dovessero essere lette come correlate ad (e/o interessate) da un giudizio di confondibilità espresso dal consumatore, ingannato (lett. c) o indotto in errore (lett. d), risulterebbe inevitabile una restrizione del significato prescrittivo della norma, non sorretta da alcuno dei canoni interpretativi, primo fra tutti quello letterale.", giungendo poi a concludere che la norma UE assicura, da un lato, tutela alla denominazione di origine anche nelle ipotesi in cui il consumatore non sia tratto in inganno e, dall'altro lato, impone di considerare nella sfera di tutela anche i prodotti comparabili, comparabilità che viene letta dal Collegio come "compresenza di elementi identificativi comuni, quand'anche non prevalenti, come normalmente attribuiti dal contesto economico sociale in cui i prodotti vengono immessi".

In numerose occasioni, i giudici italiani hanno espresso il principio secondo il quale il riferimento

⁽⁴⁰⁾ E' utile osservare come la Francia, il paese che dopo l'Italia ha il maggior numero di IG, non ha un apparato sanzionatorio specifico per l'evocazione delle IG.

⁽⁴¹⁾ Decreto Legislativo 23 maggio 2016, n. 103 recante Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti.

In particolare, tra le principali norme, figurano le sanzioni per il cosiddetto 'country sounding', vale a dire la sanzionabilità, per la prima volta, dell'evocazione di un'origine geografica dell'olio diversa dall'origine dell'olio stesso, anche se correttamente etichettato. L'art. 4 comma 1 prevede, infatti, sanzioni pecuniarie con importi fino a 12mila euro per i produttori che riportano "segni, figure o illustrazioni che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri.

⁽⁴²⁾ Tribunale Civile di Bologna, sez. Quarta, R.G. n. 15237/2003, sentenza 23 luglio 2008

geografico coincidente (o fortemente somigliante) con quello che qualifica il prodotto a denominazione protetta, contenuto nella denominazione di vendita o, comunque, posto in evidenza nel sistema di etichettatura, è certamente il principale criterio di discernimento della fattispecie evocativa, anche in rapporto alla capacità di percezione dell'abuso da parte del consumatore medio.

Il Tribunale Civile di Cagliari⁴³, nel valutare la valenza evocativa di un formaggio presentato in etichetta come "Sardaccio Formaggio Sardo Ovino" con il "Pecorino Sardo DOP", ha ritenuto, preliminarmente, che l'utilizzo di denominazioni che, pur lessicalmente differenti da quella protetta, sono tuttavia idonee, in virtù del loro significato concettuale sostanzialmente analogo per l'accostamento di espressioni generiche ad espressioni di natura geografica, ad evocare e richiamare al consumatore i prodotti qualificati dalla speciale tutela comunitaria.

Il Tribunale ha precisato, inoltre, che le differenze di forma e dimensione, tra formaggio DOP e formaggio (convenzionale) evocante il formaggio DOP, si rivelano irrilevanti in presenza di tutti gli elementi, generici e geografici, qualificanti la denominazione oggetto di tutela comunitaria.

Sulla stessa linea, un'altra decisione del Giudice sardo⁴⁴ relativa ad un formaggio presentato in etichetta come "formaggio sardo" e "di latte di pecora", ritenuto evocativo del "Pecorino Sardo DOP".

Nel caso *de quo*, seguendo la prospettiva del giudice, le espressioni utilizzate ("formaggio sardo" e "di latte di pecora"), pur lessicalmente differenti da quelle tutelate ("Pecorino Sardo"), erano idonee, in virtù del loro significato concettuale sostanzialmente analogo per effetto dell'accostamento di espressioni generiche ad espressioni di natura geografica, ad evocare e a richiamare alla memoria del consumatore i prodotti qualificati dalla speciale tutela comunitaria.

La circostanza che il latte per la produzione del formaggio fosse realmente di pecore allevate in Sardegna non è stata ritenuta utile per la spendita

di una denominazione di vendita che evidentemente alludeva al "Pecorino Sardo DOP".

Non sono state, infine, ritenute decisive, per il giudizio sulla sussistenza o meno dell'evocazione, le differenze morfologiche, grafiche e dimensionali dei due prodotti in questione, una volta riscontrata la sostanziale riproposizione di tutti gli elementi generici e geografici caratterizzanti la denominazione protetta.

Altra pronuncia⁴⁵ ha affrontato il caso di un formaggio presentato in etichetta come "Pecorino Toscanaccio" ritenuto evocativo del "Pecorino Toscano DOP".

In un'altra interessante decisione, la Sezione specializzata del Tribunale di Torino, nel 2014⁴⁶, ha ritenuto il termine 'Gorgo Capra', utilizzato per designare generici prodotti caseari, una chiara evocazione della DOP 'Gorgonzola'⁴⁷.

Il Giudice, dopo aver richiamato espressamente la protezione conferita dall'art. 13.1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1151/12, e ripreso i passaggi fondamentali delle due pronunce 'Gorgonzola'/'Cambozola' e 'Parmigiano Reggiano'/'Parmesan' in tema di evocazione, ha sottolineato come "Si tratta quindi di una tutela ampia, che ricomprende anche tutte le ipotesi in cui – a prescindere da qualsiasi rischio di confusione per il consumatore – un segno, utilizzato per designare o presentare un prodotto comparabile ma privo dei requisiti qualitativi prescritti nel disciplinare DOP, risulta idoneo ad indicare, richiamare o anche solo a suggerire il segno tutelato dalla denominazione di origine protetta", per cui con la decisione si "inibisce a (...) ogni ulteriore produzione, commercializzazione, promozione ed offerta in vendita, con ogni mezzo, di prodotti caseari contraddistinti dalla dicitura GORGONZOLA o GORGONZOLA DI CAPRA" e, dunque, non soltanto di prodotti identici (formaggi erborinati) al formaggio 'Gorgonzola' DOP non conformi al disciplinare.

Altre pronunce, nel valutare l'etichetta del prodotto, hanno individuato i profili di evocatività prescindendo dalla denominazione di vendita del prodotto,

⁽⁴³⁾ Tribunale Civile di Cagliari, sez. imprese, sentenza n. 3578/2014.

⁽⁴⁴⁾ Tribunale Civile di Cagliari, sez. imprese, sentenza n. 3545/2014.

⁽⁴⁵⁾ Tribunale di Firenze, sez. imprese, sentenza n. 122/2014.

⁽⁴⁶⁾ Tribunale Civile di Torino, sentenza del 9 maggio 2014.

⁽⁴⁷⁾ Tribunale Civile di Torino, sez. imprese, R.G. n. 22960/2012, sentenza 9 maggio 2014.

valutando, invece tutti quei riferimenti grafici o quelle immagini, segni, figure capaci di richiamare alla mente del consumatore la medesima provenienza del prodotto a denominazione protetta.

A tal riguardo, il Tribunale di Catania⁴⁸, ha stabilito che un salume a base di carne di maiale denominato “*Salsiccia piccante*” e recante in etichetta una rappresentazione grafica della Regione Calabria e le indicazioni generiche “*salumi tipici*” e “*bontà e tradizione*”, è indiscutibilmente evocativo della “*Salsiccia di Calabria DOP*”.

Il Tribunale predetto ha ritenuto che la valutazione dell’evocazione andasse riferita all’etichetta, nel suo insieme di elementi grafici ed elementi descrittivi: da un lato, quindi, l’immagine della Calabria (a prescindere dal fatto che nell’etichetta non fosse presente l’indicazione letterale “*Calabria*”) è apparsa decisiva in quanto la raffigurazione geografica è quella “*unica e caratteristica, della Regione Calabria*”. Dall’altro, gli ulteriori elementi, questa volta, letterali rappresentati dalle indicazioni “*Salumi tipici*” e “*Bontà e Tradizione*” concorrono a ritenere che tale produzione avesse caratteristiche di particolare pregio e qualità di cui gode la produzione a DOP. Inoltre, è stata valutata come irrilevante la diversa durata di stagionatura ed il prezzo di vendita tra produzione DOP e produzione contestata.

Alcune pronunce italiane hanno esaminato fattispecie che facevano uso del nome registrato che identifica determinate DOP o IGP in relazione a prodotti, anche comparabili, provenienti dalla zona indicata, ma non conformi ai rispettivi disciplinari di produzione.

Il Tribunale di Genova⁴⁹, pronunciandosi in un caso relativo alla commercializzazione di una partita di lardo non conforme al disciplinare dell’IGP ‘*Lardo di Colonnata*’, recante nell’etichetta più piccola, in posizione centrale, l’indicazione “*Lardo prodotto a Colonnata*”, ha ritenuto sussistente un’evocazione della predetta IGP.

Il Collegio Giudicante ha affermato l’equivalenza nel linguaggio comune di tale espressione rispetto a

quella di ‘*Lardo di Colonnata*’, dato che entrambe esprimerebbero il concetto secondo cui l’alimento in questione “*si caratterizza per provenire da una determinata località, famosa proprio per quella produzione*”, soggiungendo che “*È pertanto indubbio che l’espressione utilizzata dal [...] sia idonea ad evocare, agli occhi del consumatore anche più attento, l’indicazione di origine protetta in realtà non spettante al prodotto, e quindi integri una violazione delle norme a tutela della denominazione*”.

Il Tribunale prosegue sottolineando come il toponimo ‘*Colonnata*’ sia contenuto non soltanto tra le indicazioni che servono ad identificare il produttore, ma “*proprio in quella dicitura che, nella composizione grafica dell’etichetta, riceve un particolare risalto e funge chiaramente da denominazione identificativa del prodotto...*”.

Emerge, dunque, chiaramente, come l’indicazione della vera origine del prodotto, quand’anche si tratti della zona corrispondente al toponimo della DOP o IGP, non rilevi in alcun modo ai fini dell’esclusione dell’evocazione.

La rilevanza di un segno descrittivo della provenienza geografica, seppur veritiera in sé, ai fini della valutazione della sussistenza di un’evocazione, ha trovato una conferma nell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano⁵⁰ che, dichiarando inammissibile l’appello, indicava che “*la tesi che il segno “Stracchino di Gorgonzola” rimarrebbe un semplice segno descrittivo di tale provenienza geografica, inidoneo a ingenerare confusione, non tiene conto che nel caso di specie l’impiego della denominazione Stracchino di Gorgonzola ha un’obiettiva valenza imitativa della DOP Gorgonzola, in ragione della perfetta corrispondenza di tipologia di prodotto, tale da far sì che l’indicazione geografica di provenienza, pur veritiera in sé, non riesca sufficiente ad escludere l’illiceità della condotta*”. La Corte ha osservato come le diversità di aspetto esteriore tra i due formaggi in questione, il ‘*Gorgonzola*’ DOP, un formaggio erborinato dunque, da un lato, ed uno stracchino, dall’altro lato, dunque formaggi certamente non confondibili, non implicino alcuna con-

⁽⁴⁸⁾ Tribunale Civile di Catania, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, sentenza n. 1424/2012.

⁽⁴⁹⁾ Tribunale Civile di Genova, R.G. n. 4974/2012, sentenza 22 ottobre 2012 n. 3601/12.

⁽⁵⁰⁾ Corte d’Appello di Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa, in data 4 febbraio 2015.

traddizione in termini di protezione.

In un'altra fattispecie, il Tribunale di Roma⁵¹ ha approfondito il caso della commercializzazione, all'interno di un supermarket, di un radicchio generico con la denominazione "Radicchio Treviso".

Il Giudice di merito ha ritenuto che tale denominazione di vendita richiamasse il "Radicchio rosso di Treviso IGP" e ciò sulla base che il richiamo alla provenienza geografica per produzioni convenzionali è idoneo a veicolare al consumatore una informazione ambigua in merito all'effettiva natura, origine e qualità del prodotto etichettato.

È stato, inoltre, precisato che sul soggetto che svolge professionalmente una determinata attività gravano obblighi specifici di informazione che non gravano sulla generalità dei cittadini e, pertanto, il commerciante non può addurre l'esimente dell'ignoranza incolpevole.

Sulla stessa linea si è espresso il Tribunale di Catania con due pronunce⁵² e il Tribunale di Venezia⁵³.

Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa sul tema dell'evocazione di IG, giudicando sleale la diffusione, effettuata tramite un sito internet, di messaggi pubblicitari relativi a generici prodotti oleari "nella misura in cui sono idonei a creare nei consumatori falsi affidamenti circa le effettive caratteristiche di provenienza del prodotto offerto, ingenerando allo stesso tempo confusione nei consumatori con l'olio «Chianti Classico» DOP e pregiudicandone, dunque, il comportamento economico. Il potenziale pregiudizio per i concorrenti è poi in re ipsa, in quanto essi non potrebbero non risentire dello sviamento di clientela provocato dall'errore in cui dovessero incorrere i destinatari al momento di orientare le proprie scelte"⁵⁴.

E' stata altresì giudicato sleale l'utilizzo della denominazione «Filu e Ferru» in combinazione con immagini tipiche della cultura tradizionale sarda in quanto "idonea a indurre i destinatari del messaggio

ad associare la provenienza del prodotto alla predetta area territoriale, sia con riferimento al trattamento utilizzato per la sua distillazione che relativamente alle materie prime utilizzate" e quindi idoneo "ad indurre in errore i consumatori con riferimento alla provenienza e alle caratteristiche di lavorazione del prodotto, con pregiudizio del loro comportamento economico"⁵⁵.

Si segnalano, infine, alcuni interessanti provvedimenti⁵⁶ dell'AGCM, in tema di pratiche commerciali scorrette nel settore degli integratori alimentari.

4.- La giurisprudenza degli Stati Membri

Pronunce in materia di evocazione sono riscontrabili anche nella giurisprudenza di altri Stati membri.

In Germania, il Tribunale di Colonia, con ordinanza del 14 ottobre 2009, ha considerato l'uso dei termini 'Parmesano' e 'Reggianito' per due formaggi, espliciti casi di evocazioni della DOP 'Parmigiano Reggiano'.

Il Tribunale di Colonia, con pronuncia dell'8 giugno 2010 emessa al termine di un procedimento cautelare per inibitoria, sempre richiamando l'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 510/06, ha considerato l'uso della denominazione 'Parmetta', per un prodotto a base di formaggio speziato, una evocazione della DOP 'Parmigiano Reggiano': il Tribunale ha dunque ritenuto che il prodotto in questione, benché nemmeno si trattasse di formaggio, fosse comparabile al formaggio che beneficia della DOP 'Parmigiano Reggiano' e che, al pari del nome 'Parmesan', anche per il nome 'Parmetta' sussistesse una analogia fonetica e visiva con la predetta DOP: in particolare, secondo il Tribunale, entrambe le denominazioni ('Parmigiano Reggiano' e 'Parmetta') iniziano con il prefisso "Parm-" e il nome 'Parmetta' riproduce, in particolare per quanto concerne il suffisso "-etta", un suono italiano, che viene sottolineato dal packaging del prodotto, caratterizzato dalla raffigurazione di una porzione di formag-

(⁵¹) Tribunale di Roma, sez. imprese, sentenza n. 26188/2014.

(⁵²) Tribunale Civile di Catania, sez. imprese, (sentenza n. 3678/2014 e sentenza n. 4146/2013).

(⁵³) Tribunale di Venezia, sez. imprese, sentenza n. 1761/2012.

(⁵⁴) AGCM, 27 luglio 2006, n. 15770 in www.agcm.it.

(⁵⁵) AGCM, 26 aprile 2006, n. 16785, in www.agcm.it.

(⁵⁶) AGCM, adunanza del 9 settembre 2014; AGCM, adunanza del 20 novembre 2013; AGCM, adunanza del 6 novembre 2013.

gio a pasta dura “*almeno simile al parmigiano*”. La stessa indicazione relativa al possibile uso del prodotto per pizza e per pasta, uso considerato “*tipico del Parmigiano Reggiano*”, è vista come atta a rafforzare ulteriormente l’associazione tra il nome ‘Parmetta’ e la DOP ‘Parmigiano Reggiano’.

Alla luce di tali elementi il Tribunale ha concluso che “*se una tale associazione non fosse voluta, non si capirebbe nemmeno per quale motivo l’opponente abbia scelto proprio la denominazione ‘Parmetta’ per il suo prodotto.*”

In un caso molto recente, il Tribunale di Colonia⁵⁷ si è occupato della presenza del toponimo “*Parma*” contenuto nella designazione di vendita del “*Culatello*” commercializzato in Germania.

Nel procedimento d’urgenza, il Giudice tedesco, in accoglimento del ricorso avanzato dal Consorzio di tutela del prosciutto di Parma circa i profili evocativi del “*Culatello di Parma*”, ha stabilito il divieto, a carico della resistente, di offrire, pubblicizzare, mettere in commercio e/o importare nella Repubblica Federale Tedesca prodotti a base di carne con la denominazione di “*Culatello di Parma*”. Tale decisione è stata confermata in sede di dibattimento con sentenza del 7 febbraio 2017.

In Spagna, di particolare interesse è la sentenza della Corte d’Appello di Pontevedra⁵⁸ con la quale il Collegio, rigettando l’appello, ha considerato che “*le denominazioni utilizzate sulle confezioni del prodotto commercializzato dalla parte convenuta (“de las rías gallegas” [“delle rias di galizia”], “fabricado en galicia” [“prodotto in galizia”] e “envasado en galicia” [“confezionato in galizia”], per una specie di cozza che non rispetta i requisiti del disciplinare della DOP “Mexillón-mejillón de Galicia” [“Cozza di Galizia”] (che tutela esclusivamente molluschi bivalvi della specie “mytilus galloprovincialis”) implica un’evocazione della denominazione protetta, utilizzando una denominazione fonetica e visiva analoga, che fa esplicito riferimento all’origine geografica del prodotto per prodotti diversi, determinando l’associazione tra tali specie e la zona geografica della Galizia o delle Rías gallegas.*”

Allo stesso modo, la commercializzazione della

cozza in conserva della specie tutelata dalla denominazione senza assoggettamento ai requisiti di coltivazione e tecnico-sanitari previsti nel disciplinare della DOP sotto la legenda “*de las rías gallegas*”, implica un’imitazione della denominazione.

Il giudice spagnolo non ha accolto l’argomentazione del ricorso in riferimento al fatto che la tutela fornita alla DOP può essere limitata esclusivamente a prodotti espressamente compresi nel rispettivo ambito, - nel caso specifico alla cozza fresca di una specie ben precisa e prodotta tramite una determinata tecnica - in modo tale che se si commercializza un prodotto diverso, o lo si commercializza con una diversa presentazione o tecnica di preparazione (in conserva) o tramite un altro metodo di coltivazione (diverso da quello che prevede l’utilizzo delle vasche) la protezione decada. L’ampiezza della protezione offerta dalla regolamentazione UE, invece, è stata riconosciuta dai Giudici spagnoli anche con riguardo all’utilizzo dello stesso prodotto con una diversa modalità di commercializzazione, cioè in conserva.

5.- La casistica dell’ICQRF nel contrasto all’evocazione dei prodotti a IG

Sulla base degli orientamenti europei illustrati, l’ICQRF, nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale, ha bloccato la commercializzazione di migliaia di prodotti agroalimentari e vitivinicoli “evocativi” delle principali indicazioni geografiche italiane commercializzati in Unione Europea.

Tra i molteplici interventi a tutela delle IG italiani effettuati dall’ICQRF, si segnalano i formaggi generici etichettati e pubblicizzati come “*Parmesan*”, “*Parmigianino*”, “*Parmi*”, “*Reggiano*” e “*Reggianito*” (designati, quindi, con parte della denominazione protetta “*Parmigiano Reggiano*”), nonché evocazioni dell’Asiago e del Grana Padano attraverso la commercializzazione di formaggi “*Made in Lettonia*” etichettati con il termine “*Asjago*” e “*La Grana*” con l’ulteriore aggravante dei *claim* in lingua italiana “*La ricetta tradizionale*” presenti nel sistema di etichettatura. Altri casi hanno riguardato la commercializ-

⁽⁵⁷⁾ Landgericht KÖLN, procedimento d’urgenza n. 355/2016.

⁽⁵⁸⁾ Corte d’Appello di Pontevedra, proc. ordinario 325/14, sentenza 22 gennaio 2016.

zazione di *"Pecorino Sarde" Made in Belgio*. Singolare, poi, il caso del *"Parmesan Vegan cheese"* commercializzato su centinaia di siti internet e store europei: oltre all'illecito utilizzo del termine "Parmesan", è stato contestato l'utilizzo del termine *"formaggio"*⁵⁹ che per i prodotti vegani⁶⁰ non è consentito.

Altri casi hanno riguardato la commercializzazione su piattaforme e-commerce e store europei di *"San Daniele ham"*, *"Parma ham"* e *"Mortadela Bologna"* non conformi al disciplinare di produzione.

Nel settore degli oli extra vergine di oliva l'ICQRF è intervenuto su prodotti che riportavano una designazione di vendita facendo esplicito riferimento a numerose indicazioni geografiche italiane: i casi del *"Tuscan" EVO* (con il claim *"made using 100% tuscan olives"*), *"Gardasee" EVO*, *"Ligurian Taggiasca" EVO* e *"Sardinian" EVO* sono, sul punto, piuttosto evidenti. Vastissima è la casistica degli interventi dell'ICQRF in Unione Europea e nei Paesi terzi⁶¹ a contrasto dell'evocazione di IG nel settore vitivinicolo, a cominciare dai noti *wine kit* (c.d. *vini fai da te*).

Nei casi specifici, è stato contestato non solo l'illecito utilizzo del termine *"vino"*⁶² per questa tipologia di prodotti⁶³, ma anche tutte quelle designazioni di vendita presenti in etichetta e nella pubblicità quali *"Montecino"*, *"Barolla" e/o "Barola" e/o "Italian Barolom"*, *"Chanti"*, *"Brunello Style"*, *"Amarone Type"*, *"Montepulciano Style" e/o "Montepulciano" e/o "Montepoliciano"*, *"Valpolicella Style" o "Italian Valpola"*, ecc.

Relativamente ai singoli vini, il maggior numero di

interventi si è avuto a tutela del nome Prosecco: citiamo, tra le centinaia di casi, il brand *"Riosecco" - wine of Brazil*, pubblicizzato come *"il Prosecco Brasiliano"*; il *"Progrigio"* accompagnato dallo slogan *"if you love drinking Prosecco, you'll love Progrigio"*; o, ancora, al *"Perisecco - Sparkling Aperitivo"* in Germania e al *"Rosecco"* nei siti web polacchi, cechi, inglesi, ungheresi e austriaci.

Numerosi, poi, i casi di "usurpazione" del nome per designare comuni vini bianchi frizzanti commercializzati *on tap* (alla spina) e in lattina.

6.- Evocazione e web

La fattispecie dell'evocazione di prodotti a IG è particolarmente presente su internet. Se da un lato il commercio online offre benefici ai consumatori e alle imprese ampliando notevolmente le possibilità di scelta e di nuovi investimenti, dall'altro si presta a violazioni plurime dei diritti di non facile contrasto, tenuto conto dello sviluppo delle transazioni telematiche e della possibile diffusione di condotte illecite oltre i confini nazionali. Il successo delle produzioni agro-alimentari italiane ha inoltre esposto le stesse a fenomeni sempre più intensi e sofisticati di usurpazione, di evocazione, di contraffazione, di usi commerciali illeciti e/o ingannevoli delle indicazioni geografiche. Questo tipo di problematiche possono riguardare le vendite di prodotti agroalimentari sui "service provider" e sulle grandi piattaforme mondiali di e-commerce⁶⁴ (*"online Hosting provider"*), ma

⁽⁵⁹⁾ Ai sensi del combinato disposto di cui all'Allegato I, Parte XVI, lettera f) ed all'Allegato VII, Parte III, paragrafo 2, lettera a) viii), del Reg. (UE) n. 1308/2013, la denominazione *"formaggio"* è riservata unicamente ai prodotti lattiero-caseari e per tali prodotti si intendono quelli <<derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte>> .

⁽⁶⁰⁾ Nel linguaggio comune viene indicato come *"veganismo"* solo il regime alimentare proprio della filosofia vegana: le diete vegane escludono dall'alimentazione la carne di qualsiasi animale e tutti i prodotti di origine animale: <https://it.wikipedia.org/wiki/Veganismo>.

⁽⁶¹⁾ L'attività di contrasto nei Paesi Terzi è garantita da accordi internazionali con l'Unione Europea che prevedono una protezione bilaterale delle I.G. Su internet si applica il principio del luogo di stabilimento, che per le società che forniscono servizi tramite Internet, non è là dove si trova la tecnologia del supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica (Considerando (19) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000).

⁽⁶²⁾ Ai sensi del punto 1, Parte II, Allegato VII, del Reg. (UE) n. 1308/2013, "il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve".

⁽⁶³⁾ L'utilizzo del termine *"vino"* nei casi in specie è illegittimo perché viola l'articolo 78, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1308/2013 che stabilisce che *"le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato"*.

⁽⁶⁴⁾ l'ICQRF ha sottoscritto alcuni interessanti *Memorandum of Understanding (MoU)* e coopera quotidianamente con le principali piattaforme di commercio elettronico mondiale quali ebay, Alibaba ed Amazon per la tutela del *Made in Italy* agro-alimentare. Per maggiori informazioni: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/394> .

anche aspetti di fornitura di servizi pubblicitari su internet, non legati cioè alla diretta responsabilità della piattaforma web nell'attività di vendita del prodotto: un esempio in tal senso può essere identificato nel servizio online di *advertising* "Google AdWords"⁶⁵, su cui si è già formata una significativa giurisprudenza: si veda al riguardo, il caso "Interflora"⁶⁶.

Rilevanti profili di tutela dai fenomeni di usi commerciali illeciti si hanno, infine, sui nomi utilizzati per i domini web di primo⁶⁷ e secondo livello⁶⁸.

6.1 - La tutela dei nomi utilizzati nei domini

Il nome di dominio ha assunto un valore commerciale pari a quello del marchio (*rectius*: nome registrato), soprattutto per le imprese che fanno del commercio elettronico uno dei principali veicoli di promozione e vendita dei propri prodotti. Chi è presente su Internet punta alla registrazione di domini che, per quanto possibile, contengano il nome del proprio marchio d'impresa, nella consapevolezza che il dominio possiede ormai la qualità di elemento catalizzatore di clientela, come sa bene il navigatore che, pur non conoscendo l'indirizzo Internet di una determinata azienda, ne individua facilmente il sito digitando sulla tastiera il nome seguito dal suffisso *.it* o *.com*, ecc.

Acclarato dalla giurisprudenza e dalla dottrina che il nome a dominio esercita una sicura funzione indivi-

dualizzante deve essere sottolineato, infatti, che a prescindere dalla qualificazione giuridica che si voglia dare al nome a dominio, sia esso dunque insegna, marchio, ditta, testata, o invece segno distintivo atipico, è con il riferimento al suo uso che, a nostro parere, ci si deve confrontare.

Infatti, a prescindere dall'etichetta giuridica che si vuole dare al nome a dominio, se il suo impiego interferisce con l'uso di altrui segni distintivi, si produce, nella maggior parte dei casi, una violazione della normativa a tutela di quest'ultimi, nonché una violazione delle norme poste a tutela della concorrenza.

La giurisprudenza italiana⁶⁹ e straniera chiamata a giudicare sui numerosi casi emersi, ha affermato più volte il principio della equiparazione di Internet al mondo tangibile, sancendo, nel contempo, che l'uso di un *domain name* sulla rete che riproduca un marchio registrato da un terzo, integri la fattispecie della contraffazione del marchio in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio.

E, pertanto, già sulla scorta di tale principio sancito a livello giurisprudenziale, solamente il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di servirse-ne nella comunicazione di impresa e quindi anche in Internet o all'interno di un sito, o, come *domain name*.

Dalla nascita di Internet il maggior numero di contenziosi sulla rivendica dei nomi ha riguardato l'uso

(⁶⁵) AdWords è la principale fonte di remunerazione per il gruppo Google che nel 2013 ha permesso di ricavare più di 38 miliardi di dollari: <http://www.cmpartners.it/google-revenue-96-del-fatturato-da-adwords/>. Il servizio di posizionamento Adwords di Google fa apparire, a margine dei risultati "naturali" della ricerca, alcuni link sponsorizzati, ovvero i link di quegli operatori che hanno inserito una determinata parola chiave, corrispondente alla parola cercata dall'utente, nelle proprie inserzioni. L'inserzionista, a fronte del servizio di posizionamento, versa poi a Google una determinata somma per ogni click ricevuto dal proprio link sponsorizzato (cd. *pay per click*). Il titolare di un'attività commerciale che, per richiamare l'attenzione degli utenti sui propri prodotti o servizi, inserisca negli spazi pubblicitari acquistati dal motore di ricerca una parola chiave identica o simile al marchio di un concorrente, può essere accusato di contraffazione di marchio.

(⁶⁶) Il caso riguardava l'uso del marchio "Interflora" come *keyword* da parte della catena di grandi magazzini *Marks&Spencer* per promuovere il proprio servizio di consegna di fiori e piante; uso ritenuto illecito sia dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che dall'Alta Corte dell'Inghilterra e del Galles. In tema di *keyword advertising*, il Tribunale di Milano (26.02.2009 e 11.03.2009) ha stabilito che l'uso di marchi altrui come keywords a fini pubblicitari costituisce, oltre che concorrenza sleale, anche violazione di marchio allorché l'uso avvenga anche in funzione distintiva (ad esempio, all'interno dell'annuncio pubblicitario), poiché tale uso è idoneo a generare confusione nei consumatori e, nel caso di marchi notori, anche a generare un profitto per l'utilizzatore e un danno per il titolare del marchio.

(⁶⁷) Il dominio di primo livello (*top-level domain* abbreviato in TLD) è l'ultima parte del nome di dominio internet; è, in altre parole, la sigla alfanumerica che segue il 'punto' più a destra dell'URL.

(⁶⁸) Il dominio di secondo livello è la parte che precede il dominio di primo livello nel nome di dominio internet. In Italia, per la registrazione di un dominio il Registrante deve rivolgersi al Registrar che provvede direttamente a registrare il dominio; e il Registro.it gestisce e mantiene aggiornato l'archivio dei nomi a dominio (DBNA, database dei nomi a dominio assegnati).

(⁶⁹) Tribunale civile di Padova, ordinanza 04.11.2011.

dei domini di secondo livello, cioè i nomi utilizzati “prima del punto”⁷⁰. Vedremo nel corso del paragrafo che recentemente il confronto si è spostato anche sui nomi dei domini di primo livello, quelli cioè “dopo il punto”.

Nel campo agroalimentare il dominio di secondo livello indica spesso un prodotto che gode di una tutela particolare, ovvero una denominazione di origine e indicazione geografica riconosciuti dall’Unione europea. Spesso accade che il nome a dominio sia identico o fortemente somigliante ad una indicazione geografica, o altro segno distintivo aziendale, su cui determinati soggetti (es. Consorzi di tutela) vantano diritti, e che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

La questione risulta complessa anche se si pensa al fatto che le singole Autorità, cui sono demandate le attività di registrazione, non compiono dei controlli o degli accertamenti sulla effettiva legittimità circa l’uso della denominazione scelta come nome a dominio da parte del soggetto richiedente⁷¹.

Si veda ad esempio la decisione⁷² del Centro Risoluzioni Dispute Domini (CRDD) sulla Procedura di riassegnazione del nome a dominio “*parmigiano-reggiano.it*” che ha visto contrapposte il Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano in qualità di Ricorrente e una Società Agricola, in qualità di resistente.

Nel caso in esame, nell’*home page* raggiungibile digitando il nome a dominio «*parmigianoreggiano.it*», registrato da una azienda agricola per la vendita di latte, appariva l’immagine del noto formaggio per cui risultava logico che non possa che essere stato registrato per sfruttare la notorietà dell’espressione «Parmigiano Reggiano», già da tempo tutelato dalle norme in tema di proprietà industriale e l’indicazione ««produttori di latte destinato esclusivamente alla produzione di Parmigiano – Reggiano dal 1901» (va

detto che la resistente da tempo non figurava più tra i conferitori di latte per la realizzazione del celebre formaggio).

La resistente ha registrato il nome a dominio in contestazione senza avere con esso alcun diritto o titolo perché la «Denominazione d’Origine Protetta “Parmigiano Reggiano”... attesa la sua natura di diritto collettivo, diffuso, deve necessariamente restare a disposizione di tutti i produttori aventi diritto all’utilizzo della stessa e, segnatamente, di chi rappresenta e custodisce, nell’interesse collettivo, tale diritto, i.e. il Consorzio».

La presenza di tale indicazione consentirebbe, *prima facie*, di giungere alla conclusione secondo la quale non vi sarebbe alcun intento di sviamento della clientela, ma si potrebbe ritenere che ci si trovi esclusivamente innanzi all’utilizzo di un nome a dominio che, pur essendo corrispondente - nel *second level domain* - al celebre segno distintivo appartenente al Consorzio ricorrente, non apparirebbe utilizzato in mala fede.

Viene inoltre precisato che la Società Agricola non è stata autorizzata dal Consorzio a registrare il nome a dominio in questione né ad utilizzare segni distintivi aventi ad oggetto il nome “parmigiano reggiano”, (...) infatti, l’attività della resistente ancorché immessa nel sistema di controllo della DOP ‘Parmigiano Reggiano’, è circoscritta alla produzione di latte destinato al conferimento ad un caseificio per la produzione di Parmigiano Reggiano DOP e non comporta alcuna immissione in commercio né offerta al pubblico di formaggio Parmigiano Reggiano DOP né, conseguentemente, alcun uso della denominazione Parmigiano Reggiano: l’appartenenza a tale categoria non può pertanto legittimare, di per sé, come invece affermato dal resistente, alcun diritto o titolo al nome a dominio in contesa.

Per tali ragione il dominio è stato riassegnato al

(⁷⁰) Si pensi, ad esempio, alla decisione del collegio unipersonale ex art. 3.12 e 4.15 del “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD.it”, per la riassegnazione del nome a dominio “*unisob.it*” che ha visto coinvolte l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e la Società Eurodns S.A.: http://www.giulianodeluca.it/materiali/decisione_unisob.pdf.

(⁷¹) A tal riguardo, l’assegnazione di dominio può essere oggetto di controversia tra uno o più soggetti che ne reclamano il diritto, pertanto il Registro.it ha messo a disposizione degli utenti uno strumento specifico: la procedura di opposizione. Essa “congela” l’assegnazione del dominio fino alla soluzione della controversia e consente a chi l’ha promossa di esercitare un diritto di prelazione sull’eventuale, nuova assegnazione. Non è possibile, con la mera apertura dell’opposizione, ottenere automaticamente il dominio già registrato da un altro soggetto; tuttavia l’opposizione consente l’accesso a due procedure stragiudiziali per la risoluzione della controversia: l’arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione.

(⁷²) CRDD, decisione del 25 maggio 2012.

Consorzio di tutela.

Il controllo, la sospensione e la riassegnazione del nome a dominio in questi casi, anche se in via stragiudiziale, non richiede tempi particolarmente lunghi, ma va considerato che i tempi sul web hanno un peso notevole nel determinare il danno subito dal legittimo proprietario del nome.

L'ICQRF è intervenuto nel contrasto all'evocazione di IG direttamente sul nome del dominio. Interessante al riguardo è il caso del sito web "www.pistacchiobronte.com" riconducibile ad una ditta che proponeva in vendita varie tipologie di pistacchio e produzioni con provenienza dichiarata da altri Paesi. Il consumatore che visitava la pagina era indirizzato al sito dalla ricerca della parola chiave "pistacchio di Bronte" e poi ritrovava tra i prodotti pistacchi da tutto il mondo: evidente caso di sfruttamento della notorietà della DOP ai fini commerciali e quindi di sleale concorrenza.

L'ICQRF ha notificato un verbale di diffida per la violazione di quanto disposto dall'articolo 13, del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per quanto specificatamente previsto dall' art. 2 comma 5 del D. Lgs 297/2004, diffidando, la ditta titolare del sito web, a rimuovere, entro venti giorni, dalla data di notifica *"dalla rete internet il sito web col dominio che riporta nel nome la denominazione/indicazione di origine protetta e/o attribuire ad un eventuale nuovo sito una denominazione che non rechi alcun riferimento alla denominazione/ indicazione di origine protetta"*.

La violazione in esame è stata sanata nei termini con conseguente rinuncia del proprietario del sito web al riferimento geografico "*Bronte*" contenuto nel dominio di secondo livello.

Come accennato in precedenza, negli ultimi anni il tema della tutela dei nomi protetti sul web ha interessato anche i domini di primo livello, i cosiddetti

Top Level Domains, quelli, cioè, "dopo il punto".

La decisione di un ampliamento dello spazio dei nomi dei TLD venne presa da ICAAN, l'organismo gestore di Internet, sin dal 2001. L'introduzione graduale di nuovi domini di primo livello generici (gTLD) mirava, sulla carta, ad una distensione del mercato dei domini e a far fronte alla domanda crescente di indirizzi web.

La gestione dei nuovi domini, come detto, è a cura della Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN⁷³). Le modalità di assegnazione dei nuovi domini hanno da subito creato timori e proteste nel mondo delle IG per i rischi connessi alle usurpazioni ed evocazioni di nomi protetti ad opera di coloro che acquistavano i diritti su TLD quali *.cheese*, *.wine*, *.food* e così via.

Si pensi alla ipotesi in cui siano presenti sul web i domini dei Consorzi di tutela detentori del nome protetto della IG e quelli di soggetti aventi il medesimo nome, con l'estensione *.cheese*.

Il contenzioso per la tutela del nome potrebbe essere assai contrastato e complesso, anche a causa della localizzazione del Foro competente negli Stati Uniti (sede di ICAAN).

A rendere il quadro più complesso è utile evidenziare che tra i nuovi TLD sono numerose le estensioni di dominio che sono a disposizione solo limitatamente o ad uso esclusivo di privati, tra queste ci sono ad esempio i nuovi TLD corrispondenti a marchi⁷⁴.

Altre se le aggiudicano specifici gruppi di interessati⁷⁵ o organizzazioni no-profit grazie alle cosiddette domande comunitarie⁷⁶. Altre ancora sono a disposizione solo dei siti che hanno un'offerta rivolta al luogo corrispondente all'estensione⁷⁷.

Anche tra i nuovi TLD disponibili liberamente si trovano delle estensioni, nelle quali esiste il rischio di

(⁷³) ICANN è un'organizzazione no-profit californiana con sede a Los Angeles che si occupa sin dagli anni novanta della gestione del sistema dei nomi dei domini. Per maggiori informazioni: <https://www.icann.org>.

(⁷⁴) I nuovi TLD corrispondenti ad un marchio sono ad uso esclusivo del proprietario legale del marchio.

(⁷⁵) Per esempio l'estensione *.hotel* si rivolge esclusivamente agli hotel, alle catene di alberghi, o ad eventuali altre organizzazioni relative al settore alberghiero.

(⁷⁶) Se si presenta una domanda di marchio comunitario all'ICANN, questa deve essere trattata in via preferenziale, a patto che il richiedente dimostri che una grande parte della rispettiva community lo sostenga nella richiesta.

(⁷⁷) Per esempio le nuove estensioni come *.berlin*, *.london* o *.miami* offrono il vantaggio di associare un'offerta internet in un contesto regionale preciso e con questo di rivolgersi direttamente al pubblico desiderato. Per registrare un nuovo TLD regionale di solito il gestore del sito deve dimostrare che vive o lavora in quella regione. Così si dovrebbe garantire che i nuovi TLD non vengano usati in maniera impropria.

controversie. A tal proposito, si segnalano i casi che hanno visto coinvolte la Ferrero SpA⁷⁸ e la piattaforma e-commerce Amazon⁷⁹.

Casi particolari, come anticipato, possono riguardare il mondo del vino e del *food* con l'estensione dei domini *.wine*, *.win*, *.food*, *.cheese*, *.pizza*, *.grocery*, tanto per fare alcuni esempi.

Giova soffermarsi sul caso sorto tra il mondo produttivo vitivinicolo e ICANN sulla concessione dei domini *.wine* e *.vin*.

L'asta organizzata da ICAAN per l'assegnazione del TLD *.wine* - *.vin* vide la partecipazione di quattro società⁸⁰ completamente estranee al settore vitivinicolo, con il rischio che nomi a dominio contenenti celebri indicazioni geografiche (ad esempio *chianti.wine*, *bordeaux.wine* o *brunello.vin*) potessero essere utilizzati da imprese che nulla avevano a che vedere con i vini di qualità delle denominazioni indicate e che il consumatore potesse essere fuorviato dai domini utilizzati.

A novembre 2014 l'asta venne vinta dalla società Donuts⁸¹ e solo dopo lunghi ed estenuanti incontri tra Donuts e la Federazione Europea dei Vini di Origine (EFOV), è stato raggiunto un accordo commerciale che ha riconosciuto l'affidamento dei TLD vinicoli a consorzi e produttori.

Nel mondo, la denominazione spagnola "Jerez", è la prima in assoluto ad utilizzare l'estensione *.wine*. In Italia, il Consorzio di tutela del Prosecco di Valdobbiadene è stato il primo Consorzio ad aver registrato l'indirizzo <http://www.prosecco.wine>.

Si fa infine presente che, relativamente alla tutela da evocazione riferita ai nomi connessi ai nuovi TLD, ICANN ha messo a disposizione dei titolari dei nomi protetti due strumenti: *Trademark Clearinghouse*

Uniform Rapid Suspension (URS), per agire contro la registrazione non consentita di un dominio. La *Trademark Clearinghouse* vale come registro centrale nel quale possono essere depositati i marchi. Non appena viene richiesto un nuovo dominio di primo o secondo livello, che ripete dati già memorizzati, viene informato il rispettivo proprietario del marchio. Per mezzo della *Uniform Rapid Suspension* i proprietari del marchio possono ottenere una sospensione dell'indirizzo internet in simili domini verificabili o nel caso di registrazioni abusive.

6.2 - Il problema della traslitterazione in cinese

Una parte rilevante dei casi sottoposti all'attenzione dei giudici Europei hanno riguardato, come visto, l'accertamento della similarità fonetica delle designazioni di vendita dei prodotti che incorporavano parte delle denominazioni protette e/o ne utilizzavano una parte e/o molto somiglianti tra loro.

A tale proposito è utile evidenziare come il problema dell'evocazione fonetica assuma riflessi particolarissimi allorché il prodotto tutelato è tradotto in lingua cinese.

Nella lingua cinese, infatti, l'adattamento di una parola straniera risulta particolarmente complesso e spesso non è basato sul significato del termine, ma sulla sonorità del nome che più si avvicina a quello originale.

Essendo le lingue occidentali polisillabiche e dovendo trascrivere ogni sillaba con un ideogramma, si hanno infatti nomi di quattro o più caratteri spesso totalmente privi di significato ma che permettono in successione di mantenere quasi invariata l'identità

⁽⁷⁸⁾ La Ferrero SpA a difesa della propria linea di dolci ha rivendicato l'estensione *.kinder*. Questo passo è stato criticato aspramente non solo dalle associazioni a favore dei diritti dei bambini, ma anche dalla commissione tedesca del Bundestag che si occupa della tutela dei bambini. Ma le obiezioni sono arrivate troppo tardi perché l'ICANN ha accolto le ragioni della Ferrero: il termine "kinder" è di uso comune solo in Germania, mentre il marchio possiede una notorietà internazionale. L'azienda può quindi usare il dominio in via esclusiva per pubblicizzare i suoi dolci. Per le offerte su internet dedicate ai bambini nei paesi germanofoni, l'uso del nuovo TLD è vietato dall'ICANN.

⁽⁷⁹⁾ Amazon ha dovuto arrendersi di fronte alle proteste dei paesi amazzonici confinanti (Brasile e Perù), rinunciando alla sua domanda per l'estensione *.amazon*. Questi paesi progettano di usare il dominio, sulla base della sua somiglianza linguistica con il Rio delle Amazzoni (in inglese Amazon River), per informare sulla protezione dell'ambiente e i diritti degli aborigeni. Infine il consiglio ha ribadito una massima dell'ICANN secondo la quale le aree geografiche godono di una particolare protezione.

⁽⁸⁰⁾ (Tre società si erano candidate per la registrazione e la gestione dei domini con estensione *.wine*: *June Station LLC* (USA), *Afilias Limited* (Irlanda), *dot Wine Limited* (Gibilterra) ed una per l'estensione *.vin*: *Holly Shadow LLC* (USA) (che è lo stesso di June Station).

⁽⁸¹⁾ Donuts, tra l'altro, detiene anche il gTLD *.pizza*.

fonetica del nome ovvero il “sounding”.

Alcuni esempi, presi da siti web cinesi, possono aiutare a comprendere la questione.

Il Parmigiano ovvero “*parmesan*” si trova tradotto sul web in lingua cinese con i termini 帕马森 (*Pà mǎ sēn*) i cui significati corrispondono a : 帕 fazzoletto-马 cavallo -森 foresta.

Tuttavia il medesimo prodotto, il Parmigiano Reggiano (*parmesan*), può anche essere tradotto con altri tre caratteri simili nella pronuncia al termine originale ma diversi semanticamente ovvero 巴马臣 (*pā mǎ chén*) che letteralmente significa: 巴 paki-
stan-马 cavallo -臣 ministro. Oppure, essendo la sillaba ma corrispondente sia a cavallo che a mamma (*mǎ* 玛 mamma) anche scritto : 帕玛森 (*Pà mǎ sēn*). Commercialmente sono tutti modi validi di tradurre il Parmigiano o il *parmesan* e sono tutti utilizzati nelle più comuni piattaforme web cinesi. Tuttavia solo il primo è il marchio registrato dal consorzio.

La translitterazione fonetica è il criterio più comune utilizzato dalla maggior parte delle imprese occidentali per registrare i propri marchi in Cina.

E' il caso anche di Prosecco (普罗塞克 *Puluō sài kè*) traduzione adottata dal consorzio il cui contenuto non ha alcun significato compiuto ma il cui suono orecchiabile è simile all'originale pronunciato in lingua italiana.

Anche il Grana Padano ha una traduzione ufficiale accettata dal sistema giuridico cinese di derivazione fonetica scelta dal consorzio (哥瑞纳 *Gē ruì nà*, 帕達諾 *Pà dá nuò*), ma l'anomalia del sistema lessicale cinese lascia al mercato la possibilità di trovare alternative valide ad associare al suono “Grana” ideogrammi diversi come 格拉娜 (*Gélā nà*) sotto i quali troviamo sul web un'enormità di offerte del prodotto Grana Padano sia originale che non.

Ci sono poi imprese che usano un sistema misto di traduzione tra quello fonetico e quello letterale. È il caso del Prosciutto di Parma 帕尔玛火腿, dove 火腿 (*Huǒtuǐ*) significa prosciutto o letteralmente cosciotto al fuoco e 帕尔玛 (*Pà ěr mǎ*) è il risultato fonetico di Parma.

Un esempio interessante di criterio misto di traduzione di un marchio in cinese è dato della Coca

Cola (*Kekou Kele* 可口可樂) che è riuscita a trasformare una difficoltà linguistica in opportunità commerciale.

La prima traduzione del nome, *Kekou Kela*, sicuramente non contribuiva positivamente alla sua diffusione: mentre la prima parte del nome, *Kekou* (可) ha il significato di delizioso o gustoso e quindi compatibile con il prodotto, la traduzione di Cola, basata su criteri esclusivamente fonetici, risultava *Kela* (potere-affumicato), combinazione di caratteri non solo priva di senso, ma non stimolante dall'utilizzo di un ideogramma il cui significato “affumicato” male si associa al nome di una bevanda. Venne quindi, in seguito, sostituito *Kela* con l'attuale *Kele* (可樂 potere-divertire/divertente): perfetto compromesso tra l'esigenza di riconoscibilità fonetica del prodotto e l'associazione del nome ad un messaggio pubblicitario come quello di una bevanda “deliziosa” che si consuma in momenti di “divertimento” affermando il prodotto definitivamente sul mercato orientale.

Il meccanismo di translitterazione sopra descritto offre un gran numero di possibilità di evocazione: prodotti evocanti il nome protetto possono apparire sui siti web con nomi il cui significato è assolutamente lontano da quello del nome protetto, ma la cui fonetica è evocativa. Si tratta di uno scenario in rapida evoluzione e dal grande impatto economico in cui l'esperienza diretta delle fattispecie concrete potrà fornire reali soluzioni⁸².

Nel 2015, il governo Cinese è intervenuto pubblicando una guida ufficiale (“*Norm of Terminology Translation of Imported Wines*”) sulle terminologie adottate nel mercato internazionale del vino e sui nomi dei principali vini e vitigni stranieri traducendoli in lingua cinese.

Il testo include anche una lista dei nomi delle più importanti regioni di produzione dei vini.

Recentemente il *China Trademark Office* (CTMO) ha contestato l'uso improprio del termine “蒙蒂普尔查诺” (“*Meng Di Pu Er Cha Nuo*”) perché simile alla Indicazione Geografica “Montepulciano di Abruzzo”. Ma la stessa traduzione del nome “Montepulciano” nel testo della norma “*Norm of Terminology Translation of Imported Wines*”, non è univoco.

⁽⁸²⁾ Nell'ambito del Memorandum of Understanding tra l'ICQRF e Alibaba, l'ICQRF è stato ammesso a svolgere attività di controllo su tutte le piattaforme cinesi del Gruppo Alibaba: www.taobao.com; www.1688.com; www.aliexpress.com; www.tmall.com.

Infatti, mentre il termine del vino Montepulciano è tradotto 蒙帕塞诺 (Meng Pa Sai Nuo), quello relativo alla zona geografica è tradotto 蒙特普齐亚诺 (Meng Te Pu Qi Ya Nuo).

7.- Evocazione e prodotti composti

Un ambito particolarmente importante circa la legittimità dell'uso dei nomi protetti di DOP/IGP è quello dei prodotti composti⁸³, vale a dire i prodotti che contengono al loro interno il nome di una IG. Tra i molti esempi, si pensi a "ravioli al parmigiano reggiano" o a prodotti che contengono Aceto balsamico di Modena.

Un interessante caso vede coinvolta la denominazione francese Champagne e il sorbetto/gelato tedesco "Champagner Sorbet".

Recentemente, la Suprema Corte Federale Tedesca⁸⁴ (Bundesgerichtshof) ha sollevato una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE riguardo questo prodotto.

È d'obbligo una premessa. Gli ingredienti dello "Champagner Sorbet" sono: acqua, zucchero, champagne (12%), maltodestrina, sciroppo di glucosio, purea di pere (pere, zucchero, aroma naturale, acidificante: acido citrico), aroma naturale (estratto di carota, gelatina, gelificante: farina di semi di carrube, pectina, acidificante: acido citrico). La Suprema Corte Federale Tedesca ha ritenuto legittimo l'uso della DOP/IGP invocato sulla base di un ingrediente conforme al disciplinare presente in una quantità caratterizzante e di un'asserita denominazione "usuale" nella gastronomia tedesca "Champagner Sorbet", che però si pone in contrasto con lo sfruttamento della notorietà (provata per la DOP Champagne) della DOP/IGP.

La causa è tuttora in corso presso la Corte di giustizia europea C-393/16 (deposito atto introduttivo del

giudizio 14/07/2016).

Le questioni pregiudiziali sollevate sono sostanzialmente tre.

La Corte è chiamata, in primo luogo, a stabilire se le norme a tutela delle indicazioni geografiche devono essere interpretati nel senso che sono applicabili anche se la DOP è utilizzata come parte della denominazione di un prodotto alimentare composto, a cui è stato aggiunto un ingrediente conforme ai disciplinari.

Nel caso di risposta affermativa alla preliminare questione pregiudiziale n.1, la Corte dovrà stabilire se l'uso di una DOP come parte della denominazione di un prodotto alimentare composto, a cui è stato aggiunto un ingrediente conforme ai disciplinari di produzione, rappresenti uno sfruttamento della reputazione della DOP se la denominazione del prodotto alimentare è conforme agli usi in materia di denominazione del pubblico pertinente e l'ingrediente è stato aggiunto in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto.

Infine, la Corte è chiamata a giudicare se l'uso di una DOP nelle condizioni descritte nella questione n. 2 rappresenti una usurpazione, imitazione o evocazione.

In effetti queste interessanti questioni sono state già affrontate dalla Commissione con alcuni orientamenti applicativi⁸⁵.

In via generale, la Commissione ritiene che una denominazione registrata come DOP o IGP può essere legittimamente indicata nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare.

La Commissione ritiene inoltre che una denominazione registrata come DOP o IGP possa essere menzionata all'interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell'etichettatura, nella

⁽⁸³⁾ In Italia, la legislazione prevede che una DOP o una IGP possa essere legittimamente utilizzata nell'elenco ingredienti e nella denominazione di un prodotto alimentare previa autorizzazione del Consorzio di tutela riconosciuto (nessun ulteriore requisito è previsto). In assenza di un consorzio di tutela riconosciuto l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma, 1, lett. c) del D.Lgs. 297/04, e all'art. 44 commi 9 e 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 per utilizzare nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento ad una DOP o IGP può essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9795>.

⁽⁸⁴⁾ Bundesgerichtshof, ordinanza pronunciata il 2 giugno 2016.

⁽⁸⁵⁾ Comunicazione della Commissione – orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), (2010/C341/03, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16.12.2010).

presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare di cui trattasi, se sono soddisfatte le condizioni di seguito indicate:

1) In primo luogo, il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l'ingrediente che beneficia di una DOP o IGP⁸⁶.

2) Inoltre, l'ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi. La Commissione non può tuttavia, tenuto conto dell'eterogeneità dei casi possibili, suggerire una percentuale minima uniformemente applicabile. A titolo d'esempio, l'incorporazione di una quantità minima di una spezia che beneficia di una DOP o di un'IGP in un prodotto alimentare potrebbe eventualmente bastare per conferire una caratteristica essenziale al suddetto prodotto alimentare. Per contro, l'incorporazione di una quantità minima di carne che beneficia di una DOP o di una IGP in un prodotto alimentare non può, a priori, conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare;

3) Infine, la percentuale d'incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un'IGP dovrebbe essere idealmente indicata all'interno o in prossimità immediata della denominazione di vendita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell'elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all'ingrediente considerato.

Posto che le condizioni di cui al punto 2) siano rispettate, la Commissione ritiene che le menzioni, abbreviazioni (1) o simboli dell'Unione europea che accompagnano la denominazione registrata debbano essere utilizzate nell'etichettatura, all'interno o in prossimità della denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare soltanto se risulta chiaramente che questo prodotto alimentare non beneficia esso stesso di una DOP o IGP.

In caso contrario, secondo la Commissione si confi-

gurerebbe la fattispecie di sfruttamento indebito della reputazione di questa DOP o IGP e di inganno del consumatore⁸⁷.

La Commissione ritiene che se in un prodotto alimentare è stato utilizzato un ingrediente comparabile ad un ingrediente che beneficia di una DOP o di una IGP, la denominazione registrata come DOP o come IGP dovrebbe apparire solo nell'elenco degli ingredienti, secondo modalità analoghe a quelle seguite per gli altri ingredienti ivi menzionati. In particolare, bisognerebbe utilizzare caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni, dello stesso colore ecc.

Gli orientamenti della Commissione non costituiscono un'interpretazione giuridicamente vincolante della normativa dell'Unione europea relativa alle DOP ed alle IGP, né della direttiva «Etichettatura». Naturalmente, tale interpretazione è di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea e — per quanto riguarda la necessità di stabilire se l'etichettatura di determinati prodotti sia tale da indurre l'acquirente o il consumatore in errore o il carattere eventualmente ingannevole di una denominazione di vendita — di competenza del giudice nazionale⁸⁸.

8.- Gli elementi integrativi della fattispecie di evocazione: un tentativo di sintesi

Dall'exkursus giurisprudenziale finora esaminato, appare evidente l'ampia portata della fattispecie di evocazione delle indicazioni geografiche.

Come è stato correttamente osservato, "l'espressione «sfruttamento indebito», per quanto ampia, indica infatti in termini univoci tutte le ipotesi di parassitismo o free riding nelle quali l'usurpatore si viene a trovare in condizione di vendere più agevolmente i suoi prodotti (sia in termini di risparmi di costi, sia in termini di più facile presa sul pubblico), grazie agli effetti (per lui) vantaggiosi di un collegamento all'indicazione o alla denominazione geografica e al con-

⁽⁸⁶⁾ A titolo indicativo e non restrittivo del concetto di «ingrediente comparabile», la Commissione ritiene che un formaggio a pasta erborinata (o più comunemente: «formaggio blu») sia comparabile al «Roquefort».

⁽⁸⁷⁾ Ad esempio, le denominazioni di vendita «pizza al Roquefort» o «pizza con Roquefort DOP» secondo la Commissione non sarebbero in conflitto tra loro. Per contro, la denominazione di vendita «Pizza al Roquefort DOP» sarebbe chiaramente sconsigliata, perché potrebbe dare al consumatore l'impressione che sia la pizza stessa a beneficiare della DOP.

⁽⁸⁸⁾ Cfr. ad esempio, la sentenza della Corte 2009 nella causa C-446/07, Severi, punto 60.

seguinte riversarsi della reputazione loro connessa sui prodotti in questione”⁸⁹.

In alcune fattispecie l’agganciamento parassitario può risultare in *re ipsa* (si pensi ai casi di usurpazione), in altre fattispecie può essere più sfumato e meno evidente (ed è proprio il caso dell’evocazione), ma ciò non significa affatto che ci troviamo dinanzi un regime di tutela minore.

Sulla base degli insegnamenti giurisprudenziali e della vasta prassi sanzionatoria del Dipartimento dell’ICQRF si avanzano alcune considerazioni per un contributo metodologico di ausilio all’identificazione concreta della fattispecie di “evocazione”.

Per valutare la sussistenza dell’evocazione è necessario, preliminarmente, una valutazione su tutti gli elementi di fatto individuabili, il cui esame si svolge nell’ambito di una complessiva analisi visiva (ed in questo caso è opportuno specificarne il campo di indagine e la natura degli elementi da valutare), per poi procedere ad un giudizio di causalità e quindi sull’impatto degli elementi evidenziati sul consumatore e, cioè, sull’incidenza che le circostanze individuate sono suscettibili di provocare nel pubblico.

L’effetto sul consumatore si concretizza in una “associazione di idee”⁹⁰ “richiamo alla mente”, pertanto, non occorre un giudizio sul pericolo di inganno e/o rischio di confusione per il consumatore (circostanza non di poco conto considerato che tale procedimento interpretativo prescinde da qualsiasi

valutazione in termini di pericolo concreto e/o astratto).

In altri termini, è utile procedere inizialmente dalla prospettiva degli elementi utili per la valutazione del “fatto”, per poi analizzare l’“evento” e il rapporto fra le due prospettive, al fine, poi, di svolgere alcune considerazioni in merito alla riconducibilità di un dato “evento” al “fatto presupposto”.

Un tentativo di percorso operativo per l’identificazione della fattispecie evocativa di una IG può dunque partire dalla definizione del campo di indagine. L’analisi complessiva deve, necessariamente, comprendere la presentazione, pubblicità⁹¹, descrizione e sistema di etichettatura del prodotto che tenga conto di tutti gli elementi distintivi, linguistici, grafici ed estetici, da identificare nel modo seguente:

a) Elementi linguistici:

- espressioni specifiche, *in primis*, la designazione di vendita contenuta in etichetta, nella pubblicità o nella presentazione del prodotto per valutare la similarità letterale e fonetica con la denominazione protetta;
- espressioni generiche e *claim* quali “prodotto tipico”, “prodotto tradizionale”, “prodotto dell’antica ricetta”, “prodotto artigianale”⁹², “prodotto originale”, “prodotto della specialità...” molto spesso unite ad un riferimento geografico coincidente, fortemente somigliante o semanticamente “vicino” alla denominazione protetta. Proprio su questa linea, si inseriscono alcune contestazioni amministrative effettuate

⁽⁸⁹⁾ Così Sironi, in “La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche”, in *Dir. ind.* 2010, 6, p. 536 e ss. Questa modifica consente quindi oggi di ritenere superata una risalente giurisprudenza che aveva avuto modo di affermare che “Le normative dirette a tutelare le denominazioni d’origine hanno come loro unica funzione quella di garantire un prodotto determinato e tipico del luogo d’origine la cui tutela – a differenza dei marchi individuali – non copre i prodotti affini” (così Cass., 19 marzo 1991, n. 2942) ritenendo in particolare che “l’uso del toponimo Parma non può essere vietato a chi produca e commerci nel la stessa zona prodotti dichiaratamente diversi dal prosciutto crudo, non confondibili con questo, poiché la disciplina ad esso relativa tutela la denominazione d’origine del solo prosciutto conservato con salagione e lunga stagionatura e non anche i prodotti affini come i prosciutti cotti”: il che oggi non è più vero, posto che tali segni sono sicuramente tutelati, dalla disciplina comunitaria su DOP e IGP, anche contro lo sfruttamento della reputazione, e non solo contro l’inganno del pubblico.

⁽⁹⁰⁾ Platone è il primo ad affermare, nel *Fedone*, che le idee si associano per somiglianza o per contrasto. Aristotele, nel trattato sulla memoria e la riminiscenza, aggiunge un terzo elemento: la contiguità. Per Hume, l’associazione di idee viene considerata come una dolce forza, una specie di “attrazione” che egli ha mutuato dalla forza di gravità di Newton.

⁽⁹¹⁾ Si pensi, per esempio, alle inserzioni di vendita nei grandi *marketplace* mondiali dove il “titolo dell’inserzione” ha un impatto determinante e più incisivo rispetto all’immagine o alla confezione del prodotto posto in vendita.

⁽⁹²⁾ Anche se fuori dal campo delle indicazioni geografiche, ma solo per evidenziare l’impatto del termine “artigianale”, si segnalano alcuni provvedimenti dell’AGCM sull’enfasi grafica delle indicazioni relative alla “artigianalità” delle *chips* (ad es. “fatte a mano” o “cotte a mano”), risultando omessa la necessaria precisazione in ordine alla natura comunque industriale della produzione. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a trasmettere ai consumatori l’erronea convinzione che la relativa lavorazione avesse carattere interamente artigianale, caratteristica che evidentemente risulta suggestivamente preferibile per i consumatori rispetto alla produzione industriale: <http://www.agcm.it/stampa/news/7476-oltre-un-milione-di-molta-a-quattro-produttori-di-patatine-fritte-per-pubblicita-ingannevole-.html>.

te dal Dipartimento dell' ICQRF relative ad alcuni casi di evocazione della IGP "Finocchiona". Nel caso di specie, si trattava di prodotti designati come "Salame al finocchio fiorentino – Prodotto tipico della tradizione salumiera toscana" o "salame al finocchio" unitamente al claim "prodotto dell'antica ricetta tradizionale regionale";

- espressioni generiche quali "Made in", "Prodotto in"⁹³, "Produced in".

Invero, il particolare risalto dato alla provenienza geografica del prodotto (anche se reale) attraverso espressioni di questo genere con caratteri rilevanti e in grandi dimensioni, può ottenere l'effetto di agganciare in modo indebito il collegamento con un prodotto a denominazione di origine. Su questa linea, si inseriscono alcune contestazioni amministrative effettuate dal Dipartimento dell' ICQRF relative ad un caso di evocazione della DOP "Pistacchio verde di Bronte".

Nel caso di specie, si trattava di un prodotto dolciario denominato "Croccante di Pistacchio" e riportante sia in etichetta principale che sulla retro etichetta la dicitura "Made in Bronte" con caratteri rilevanti e della stessa dimensione e posta tra una bandiera italiana e la bandiera della Regione Sicilia in prossimità della scritta "Pistacchio". Inoltre la retro etichetta dedicava uno specifico paragrafo descrittivo intitolato "Bronte e un po' di storia" con una particolare enfasi grafica del termine "Bronte" di immediato impatto visivo.

b) Elementi grafici ed estetici

Si ritiene comunque corretto far rientrare in questa tipologia di illecito anche l'adozione di simboli, immagini, segni e figure con la loro portata semantica, che possono risultare ugualmente idonee ad instillare nella mente del consumatore un collega-

mento con una precisa zona geografica qualificata e qualificante per il prodotto.

L'accertamento deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all'insieme dei loro elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti⁹⁴, considerando la valutazione dei medesimi per il consumatore nel loro insieme: la valutazione non deve essere limitata ad un mero esame analitico dei singoli componenti ed alla rispondenza degli stessi alla normativa agroalimentare sconosciuta ai più.

Già si è chiarito che non esiste una astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono, potendo in diversi casi avere gli elementi figurativi un carattere distintivo addirittura superiore rispetto a quelli denominativi, per cui devono comunque essere protetti⁹⁵.

Oltre a non esservi una "gerarchia" tra gli elementi distintivi, non è inoltre possibile individuare preventivamente un numero o una specifica natura degli elementi che l'insieme può o deve contenere per poter configurare una fattispecie di evocazione: più elementi potrebbero essere non impattanti sul consumatore, così come un solo elemento potrebbe, al contrario, risultare determinante. La similarità fonetica delle designazioni di vendita a confronto, per esempio, potrebbe già di per sé essere dirimente sul punto.

La relazione che lega un atto (o un fatto) all'evento che vi discende e quindi la riconducibilità dell'associazione di idee e del richiamo alla mente del consumatore ad una indicazione geografica agli elementi presupposti individuati, rappresenta, dunque, l'aspetto più delicato.

Per delimitare il campo di azione nell'identificazione della fattispecie evocativa può essere utile esaminare quali indagini possono essere escluse in quanto non richieste dalla norma.

⁽⁹³⁾ Tribunale civile, sez. imprese di Catania, sentenza n. 4146/2013. La questione riguardava una formaggio presentato come "Caciocavallo prodotto in Sila", realizzato al di fuori della filiera del "Caciocavallo Silano DOP". Il Caciocavallo commercializzato dall'operatore era un formaggio convenzionale, sia pure prodotto in uno dei Comuni della Sila. Il particolare risalto alla provenienza geografica (Spezzano della Sila) otteneva l'effetto di agganciare in modo abusivo al prodotto a D.O. una produzione realizzata al di fuori dalla filiera del "Caciocavallo Silano".

⁽⁹⁴⁾ Cass. 28 luglio 2015, n. 15840; 28 gennaio 2010, n. 1906; 28 ottobre 2005, n. 21086; in ambito comunitario, Corte Giustizia Unione europea, 8 maggio 2014, C-591/12 P, Bimbo; 30 gennaio 2014, C-422/12 P, Industrias Alen;

⁽⁹⁵⁾ Anche in ambito penale; cfr. Corte di cassazione, Sez. V, sentenza n. 1108 del 2016. I giudici di legittimità hanno infatti stabilito che ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 Codice penale, nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato, bensì importa che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore.

E' utile ricordare, infatti, che tale fattispecie prescinde da ogni pericolo di inganno per il consumatore⁹⁶ potendosi configurare ogni qual volta il consumatore sia perfettamente cosciente di trovarsi di fronte ad un prodotto non "originale" (nel senso di proveniente da una diversa zona geografica e/o non dotato di determinate caratteristiche e/o comunque non rispettoso di determinati *standard* produttivi), ma venga comunque "indotto a pensare" ai prodotti originali, investendo così quella "luce di preferenza" che spetterebbe unicamente ai primi.

In altri termini, ciò significa che il consumatore può benissimo essere consapevole di trovarsi di fronte ad un prodotto diverso dal prodotto DOP o IGP, senza dunque alcun rischio di confusione, ma affinché la fattispecie illecita dell'evocazione sia integrata è sufficiente che sia indotto a pensare al prodotto che beneficia della protezione, ossia che quest'ultimo sia richiamato alla mente.

La tutela, quindi, esclude la dimostrazione del pericolo astratto e/o concreto di confusione e la volontà di ingannare il consumatore. In altri termini, il pericolo di inganno e/o confusione, così come l'elemento soggettivo del dolo, non rappresentano elementi essenziali della fattispecie, la cui esistenza non deve essere accertata dall'interprete.

Non è quindi necessario procedere ad indagini che vertano sull'effettiva messa in pericolo del bene giuridico tutelato, così come, alcun procedimento deduttivo è richiesto per far rientrare gli elementi individuati in quelle categorie di condotte che normalmente e nella generalità dei casi espongono a pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

L'elemento, invece, da esaminare compiutamente per la valutazione dell'esistenza di evocazione è la

"percezione del collegamento"⁹⁷, essendo appunto sufficiente che gli elementi distintivi individuati diano vita ad un agganciamento parassitario.

L'esame della "percezione del collegamento" necessita inevitabilmente di un ausilio delle scienze psicologiche e in tal senso appaiono preziose le costruzioni teoriche sviluppate a seguito della sperimentazione di alcuni test delle associazioni mentali⁹⁸.

Carl Gustav Jung, il famoso psicoanalista svizzero, sostenendo che le associazioni di idee avvengono in modo "*straordinariamente sfuggente e variabile*", le suddivide in quattro categorie ben distinte:

1. Associazioni per coordinazione tra un concetto generico e specifico appartenenti ad una stessa categoria o simili tra loro (es. mela-pera);

2. Associazione per subordinazione, ovvero quelle associazioni che prevedono come risposta una parte o un sottoconcetto rispetto alla parola stimolo (es. albero-faggio);

3. Associazione per sovraordinazione, ovvero quelle associazioni che prevedono come risposta un concetto generico rispetto a una parola stimolo specifica (es. gatto-animale);

4. Associazioni per contrasto, ovvero quelle che prevedono una risposta in contrasto alla parola stimolo (es. gioia-tristezza, pianto-riso, buono-cattivo etc).

La conclusione a cui giunge Jung è che le associazioni non sono il campo di "*selvaggia casualità*", ma si formano su "*basi oggettive e causali*". Si tratta di conclusioni assai interessanti anche ai fini giuridici nell'inquadramento della fattispecie di evocazione.

Quindi un punto chiave per un corretto approccio interpretativo nella disamina in esame è, a nostro

⁽⁹⁶⁾ Anche in ambito penale, cfr. Corte di cassazione, Sez. V, sentenza n. 1108 del 2016. I giudici di legittimità hanno infatti stabilito che ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 474 Codice penale, nell'ipotesi dell'immissione in circolazione di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, non rileva che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato, bensì importa che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel dato prodotto come proveniente da un determinato produttore.

⁽⁹⁷⁾ Secondo gli associazionisti (dottrina psicologica del XIX° secolo) l'uomo conosce attraverso le sensazioni che, associate tra loro, danno luogo alle percezioni. Tra gli associazionisti inglesi meritano menzione James Mill, John Stuart Mill e A Bain. Il primo presentò, in "Analysis of the Phenomena of the Human Mind (1829), la sua concezione della "meccanica mentale", in cui i processi psichici sono visti in termini di semplice somma degli elementi mentali. Secondo Stuart Mill, invece ("A System of logic", 1843), è preferibile parlare di "chimica mentale" in quanto c'è una trasformazione delle idee semplici in idee complesse. Per Bain la mente ha capacità creativa, in quanto nel formare i nuovi aggregati di idee per associazione può elaborare qualcosa di completamente diverso da quanto conosciuto nel corso dell'esperienza passata.

⁽⁹⁸⁾ Il primo a utilizzare nei propri studi le associazioni di idee fu lo scienziato, antropologo e psicologo Francis Galton (1822-1911): data una determinata parola, il paziente doveva dire la prima cosa che gli veniva in mente.

parere, che la definizione degli elementi linguistici e simbolici nel loro insieme siano sufficientemente espressivi in termini di “coordinazione”, “subordinazione”, “sovraordinazione” e “per contrasto”, da permettere di descrivere il dominio di interesse.

L’associazione di idee si concretizza, quindi, alla stregua della prima fase del ricordo mnemonico e globale della rinomata indicazione geografica.

In questo ambito, la conoscenza procede sempre per processi inferenziali anche quando tali processi, tali elaborazioni mentali, non siano immediatamente visibili alla nostra coscienza⁹⁹. Analizzare la prima fase del ricordo mnemonico potrebbe essere di ausilio per comprendere al meglio dove indirizzare l’indagine e soprattutto quando arrestarla.

Proviamo ad essere più chiari.

Seguendo l’approccio suggerito dalla pragmatica cognitiva¹⁰⁰, un processo inferenziale può essere descritto come una procedura che assume come punto di partenza un determinato insieme di informazioni in input (delle premesse, *rectius*: degli elementi individuati) e che ha come punto di arresto l’individuazione di una specifica informazione in output (una conclusione, *rectius*: l’associazione di idee con una indicazione geografica)¹⁰¹.

L’informazione in *output* di tale processo può essere logicamente (formalmente) dipendente dall’*input* oppure può essere giustificata in vari modi a partire dalla natura delle informazioni in input, come avviene nel caso dei processi non-dimostrativi spontanei. Una procedura inferenziale presuppone dunque che si dia una qualche forma di legame o di rapporto, a seconda dei casi più o meno formale, fra

l’informazione in entrata (che attiva il processo) e quella in uscita (che invece lo arresta).

In altre parole, si tratta di indagare gli aspetti meno esplorati della mente umana e delle funzioni della “memoria spontanea” possibile solo attraverso nessi e associazioni dipendenti dal numero e dalla natura di riferimenti/associazioni tra tali informazioni e quelle già immagazzinate.

Parliamo di procedimenti inferenziali che attengono alla sfera delle associazioni e/o richiami alla mente, e non di procedimento di codifica/decodifica¹⁰² anche perché il consumatore usualmente non ha di fronte entrambi i segni ma solo uno di essi, onde non confronta due prodotti entrambi posti innanzi a sé per svolgerne un compiuto esame visivo, ma paragona solo mentalmente quelle che vede con il ricordo imperfetto e l’immagine mnemonica dell’altro¹⁰³. Tale presupposto, a nostro parere fondamentale, da un lato, conferma ulteriormente la necessità di una valutazione generale e complessiva degli elementi individuati prescindendo da una elaborazione eccessivamente tecnica dell’insieme (perché presupporrebbe una attività che atterrebbe all’intelletto) e, dall’altro, suggerisce un approccio realistico nel giudizio di causalità.

Tra i canoni valutavi occorre, inoltre, considerare il normale grado di percezione delle persone che, in base alla comune esperienza, corrisponde al c.d. livello di attenzione del consumatore medio che varia in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi: il parametro generale fa riferimento al consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto, ma la nozione va, poi, concretizza-

⁽⁹⁹⁾ Niccolò Gramigni, *I meccanismi inferenziali e l’interpretazione*: <http://tesinetemi.altervista.org/alterpages/files/SemioticaeComunicazione.docx.pdf>.

⁽¹⁰⁰⁾ Nella psicologia della comunicazione, la pragmatica cognitiva studia gli stati mentali delle persone che comunicano: motivazioni, credenze, obiettivi, intenzioni.

⁽¹⁰¹⁾ Fabrizio Bonacci, *Processi inferenziali vs processi di codifica/decodifica nei modelli di trasmissione dell’informazione fra individui*: www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/130/120.

⁽¹⁰²⁾ Una procedura di codifica/decodifica invece assume come input un determinato segnale, codificato e prodotto da una certa sorgente, e come punto di arresto la decodifica o la ricostruzione del messaggio associato al segnale stesso, il quale si presuppone che debba afferire ad un determinato codice soggiacente.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. Corte di giustizia 10 settembre 2008, T-325/06, Capio; 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel.

⁽¹⁰⁴⁾ Cass., 27 maggio 2016: “Se, per taluni prodotti, il consumatore di riferimento si dimostra particolarmente attento ed avveduto - così, ad esempio, per quelli “di lusso” e costosi, desiderati proprio in quanto si presta notevole attenzione alla qualità del bene al momento dell’acquisto - è l’opposto per i prodotti definibili “a buon mercato”. Così, è noto che il consumatore impiega maggior attenzione quando sceglie un bene di consumo durevole - come un capo di abbigliamento destinato a lungo uso, un elettrodomestico, una vettura - rispetto ad un acquisto cd. d’impulso di un prodotto di singolo e definitivo consumo, come un bene “usa e getta” o una bevanda: solo nel primo caso, alla stregua della comune esperienza, il consumatore sceglie dopo un attento e ponderato controllo di tutti i dettagli del prodotto, con un più elevato grado di attenzione, in ragione dei costi o del carattere tecnologico del prodotto d’interesse”.

ta in adesione alle specifiche circostanze¹⁰⁴.

A sommosso avviso di chi scrive, si reputa decisamente che il “tempo” di reazione da parte del consumatore possa, ragionevolmente, essere considerato come un “criterio indiziante” della fattispecie di evocazione.

Infatti, la differenza tra procedimento inferenziale e procedimento di codifica/decodifica e quindi la differenza tra gli elementi che ne stanno alla base: “stimolazione elementare e prossimale” (che attiene all’associazione di idee e al richiamo alla mente) e giudizio (che attiene già alla fase dell’intelletto), inevitabilmente, sono scandite dal tempo.

La prima è una fase embrionale dell’elaborazione mentale che inevitabilmente potrebbe anche essere “distorta” (si noti bene “distorta” ma non casuale) e differisce profondamente dall’elaborazione mentale successiva, ragionata e “codificata”.

Per la valutazione dell’impatto delle informazioni “visive” e “concettuali” sul consumatore potrebbe essere dunque sufficiente un impatto sulla fase embrionale mentale iniziale, con la conseguenza che se l’impatto visivo e concettuale degli elementi individuati scatena rapidamente nel consumatore un’associazione di idee con una indicazione geografica, potremo ragionevolmente sostenere che ci troviamo dinanzi un caso di evocazione: è chiaro che più numerosi e rilevanti saranno gli elementi individuati, e, quindi, più incisiva sarà l’analisi visiva complessiva, maggiore sarà la possibilità di creare l’“effetto”.

Al contrario, se nell’ambito del procedimento logico-interpretativo condotto dall’interprete la valutazione dell’impatto sul consumatore degli elementi individuati “tarda ad arrivare”(probabilmente per carenza di elementi determinanti o perché gli elementi individuati presuppongono una conoscenza eccessivamente tecnica) probabilmente ci troviamo di fronte un caso lecito o comunque “borderline”. La capacità di giudizio complessiva non può che essere rimessa alla sensibilità giuridica di un interprete attento e di buon senso.

Unico caso di esclusione della colpevolezza o interruzione del nesso di causalità, e quindi di insussistenza della fattispecie di evocazione, è l’elemento del caso fortuito, per l’evidente incompatibilità fra causalità e casualità.

Tale circostanza ha una notevole implicazione in

giudizio considerato che dovrà essere il soggetto “contestato” a dimostrare la sussistenza del caso fortuito per esonerarsi da responsabilità.

Anche alcune delle sentenze citate in precedenza hanno affrontato, con argomentazioni molto utili, il tema della sussistenza o meno del caso fortuito nei casi specifici di evocazione.

Per esempio nella sentenza “Verlados” il giudice europeo ha affrontato la portata del suffisso “ados”, sottolineando la mancanza di un significato particolare del medesimo suffisso nella lingua finlandese. Circostanza che, secondo il giudice, costituiva un chiaro indizio tale da ritenere che la similarità fonetica e visiva dei due nomi non fosse frutto di circostanze fortuite.

Nella sentenza “Parmetta”, affrontando il riferimento al suffisso “etta”, il giudice evidenziava un chiaro *sounding* italiano, che, in aggiunta agli altri elementi individuati, facevano propendere per l’insussistenza del fortuito.

Anche eccepire il nome di fantasia attribuito ad una designazione di vendita non è considerato una causa di giustificazione: come argomentato nella sentenza “Toscoro”, *“tale aspetto non è idoneo a rimettere in discussione la somiglianza visiva e fonetica tra i segni in conflitto, il collegamento esistente tra una IGP e il prodotto tutelato è inerente alla natura stessa delle IGP e non può portare ad un indebolimento della tutela ad esse concessa dal diritto dell’Unione”*.

Cercando di tirare le fila, i numerosi campi di indagine aperti mostrano quanto sia complesso identificare parametri indiscutibili per definire in modo oggettivo la fattispecie dell’evocazione.

Tuttavia la giurisprudenza europea, italiana e degli altri Stati membri, insieme alla numerosissima casistica sanzionatoria attuata dall’ICQRF, forniscono appigli giuridicamente solidi per avanzare anche nell’elaborazione di criteri identificativi arditi quali quelli psicologici e fonici: gli approfondimenti psicologici sulla percezione del collegamento o sulla translitterazione in cinese dei nomi occidentali ne sono un esempio.

Gli spunti offerti all’analisi del lettore, infine, vogliono stimolare l’approfondimento di aspetti dell’indagine che a prima vista possono apparire soggettivi, sfuggenti o effimeri, ma che possono offrire elementi giuridici interessanti per esaminare i singoli casi

e identificare in concreto l'esistenza o meno di una fattispecie di evocazione.

Riferimenti Bibliografici:

- Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, adunanza del 20 novembre 2013, in www.agcm.it;

- Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, adunanza del 6 novembre 2013, in www.agcm.it;

- Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, adunanza del 9 settembre 2014, in www.agcm.it;

- Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, decisione 26 aprile 2006, n. 16785, in www.agcm.it;

- Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, decisione 27 luglio 2006, n. 15770 in www.agcm.it;

- Bonacci F., *Processi inferenziali vs processi di codifica/decodifica nei modelli di trasmissione dell'informazione fra individui*; disponibile alla pagina web: www.rifl.unical.it/index.php/rifl/article/view/130/120;

- *Bundesgerichtshof Tribunale di Colonia (DE)*, ordinanza pronunciata il 2 giugno 2016;

- Corte d'Appello di Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa, in data 4 febbraio 2015;

- Corte d'Appello di Pontevedra (ES), proc. ordinario 325/14, sentenza 22 gennaio 2016;

- Corte di Appello di Alicante (ES), Tribunale del marchio comunitario, sentenza n. 419/13, proc. n. 250 (C29/13), *Consejo Regulador de la denominacion de origen protegida Queso Tettilla c/ Industrias Lacteas Monteverde S.A.*;

- Corte di Cassazione, sentenza 18 gennaio 2013, n. 1249;

- Corte di Cassazione, sentenza 28 gennaio 2010, n. 1906;

- Corte di Cassazione, sentenza 28 luglio 2015, n. 15840;

- Corte di Cassazione, sentenza 28 ottobre 2005, n. 21086;

- Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 11031, 12 aprile – 27 maggio 2016;

- Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza n. 1108 del 2016;

- Corte di Giustizia (Grande Sezione), procedimenti riuniti C-465/02 e 466/02, *Repubblica Federale di*

Germania e Regno di Danimarca c. Commissione delle Comunità Europee, 'Feta II', Conclusioni dell'Avvocato Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentate il 10 maggio 2005;

- Corte di Giustizia (Grande Sezione), C-132/05, sentenza 26 febbraio 2008, *Commissione delle Comunità Europee vs. Repubblica Federale di Germania*, 'Parmigiano Reggiano'/'Parmesan', parr. 44-45;

- Corte di Giustizia (Grande Sezione), C-478/07, sentenza 8 settembre 2009, *Budějovický Budvar, národní podnik vs Rudolf Ammersin GmbH*, parr.;

- Corte di Giustizia (Prima Sezione), procedimenti riuniti C-4/10 e C-27/10, sentenza 14 luglio 2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac vs. Gust. Ranin Oy*, 'Cognac';

- Corte di Giustizia (Quinta Sezione), C-87/97, sentenza 4 marzo 1999, *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola vs. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG and Eduard Bracharz GmbH*, 'Gorgonzola'/'Cambozola';

- Corte di Giustizia (Seconda Sezione), C-75/15, sentenza 21 gennaio 2016, *Viiniverla Oy vs. Sosiaali-ja terveystalantaja lupa- ja valvontavirasto*, 'Calvados'/'Verlados';

- Corte di Giustizia, T-387/13 e T-359/14, *Colombiano House e Colombiano Cafè House c/ Cafè de Colombia*;

- Corte di Giustizia, (Ottava Sezione), 2 ottobre 2015, T-624/13, *Darjeeling*;

- Corte di Giustizia, (Sesta Sezione), sentenza del 30 settembre 2015, T-136/14, *Basmati c/ Basmati*;

- Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, C-251/95;

- Corte di Giustizia, sentenze del 16 marzo 2005, *L'Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, EU:T:2005:102, punti 64 e 65, e del 15 luglio 2015, *Westermann Lernspielverlag/UAMI – Diset (bambinoLÜK)*, T-333/13;

- Corte di Giustizia, Settima Sezione, sentenza del 2 febbraio 2017, T-510/15, *Marchio dell'Unione europea – Procedimento per dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo TOSCORO – Indicazione geografica protetta anteriore "Toscana"*;

- Corte Giustizia Unione europea, 8 maggio 2014, C-591/12 P, 30 gennaio 2014, C-422/12 P, *Industrias Alen*;

- Corte di Giustizia, Cause riunite C-465/02 e C-

466/02/Caso "Feta", conclusioni dell'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 10 maggio 2005;

- Costato L., Albisinni F., *European and Global Food Law*, Wolters Kluwer, 2ª ed., 2016.

- EUIPO, Decisione seconda sezione di appello 5 maggio 2015 (proc. n. R0322/2014-2);

- EUIPO, Commissione di ricorso in data 16 gennaio 2013 (proc. n. R 659/2012-5);

- EUIPO, Quinta Commissione di ricorso, decisione del 20 gennaio 2014 (proc. n. R 1900/2013-5);

- Gramigni N., *I meccanismi inferenziali e l'interpretazione*, disponibile alla pagina web: <http://tesinetemi.altervista.org/alterpages/files/SemioticaeComunicazione.docx.pdf>;

- Ismea-Qualivita, Rapporto 2016 sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG: <http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10007>;

- Landgericht KÖLN (DE), procedimento d'urgenza n. 355/2016;

- Mill James, *Analysis of the Phenomena of the Human Mind*, 1829;

- Mill Stuart, *A System of logic*, 1843;

- Sironi M., *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Dir. ind.*, 2010, 6, p. 536 e ss.;

- Tribunale Civile di Bologna, sez. Quarta, R.G. n. 15237/2003, sentenza 23 luglio 2008;

- Tribunale Civile di Cagliari, sez. imprese, sentenza n. 3545/2014;

- Tribunale Civile di Cagliari, sez. imprese, sentenza n. 3578/2014;

- Tribunale Civile di Catania, sez. imprese, sentenza n. 3678/2014 e sentenza n. 4146/2013;

- Tribunale Civile di Catania, Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, sentenza n. 1424/2012;

- Tribunale Civile di Genova, sentenza 22 ottobre

2012 n. 3601/12;

- Tribunale civile di Padova, ordinanza 4 novembre 2011;

- Tribunale Civile di Torino, sez. imprese, sentenza 9 maggio 2014;

- Tribunale civile, sez. imprese di Catania, sentenza n. 4146/2013;

- Tribunale di Firenze, sez. imprese, sentenza n. 122/2014;

- Tribunale di Milano, sez. imprese, sentenza n. 7027/2015;

- Tribunale di Roma, sez. imprese, sentenza n. 26188/2014,

- Tribunale di Venezia, sez. imprese, sentenza n. 1761/2012.

Abstract:

In relation to the protection of the Geographical Indications, the notion of evocation refers to situations in which the marketing of a product not covered by the registration is accompanied by references to a G.I.

The judgments of the European and Member States Courts on the one hand, and the enormous case histories of the ICQRF Department at national and international level (as Authority responsible for the ex officio protection and Liason Body on wine sector) on the other, require some final considerations with the aim to provide a methodological contribution that may be helpful for an interpretative approach more mature.

The purpose of this article is to analyze not only the objective elements that constitute the notion of evocation, but also the subjective elements with the help of interesting psychology studies.