

Il marchio «Altopiano di Asiago» fra evocazione e preuso

Cass. Sez. I Civ. 23 ottobre 2019, n. 27194 - Genovese, pres.; Valitutti, est. - P.G. e Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago soc. coop. a r.l. c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed a.

Produzione, commercio e consumo - Marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta - Differenza - Titolare di un marchio registrato in buona fede in epoca precedente la denominazione di origine protetta - Uso del marchio (nome geografico) - Legittimità.

La differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta non esclude, alla stregua della normativa e della giurisprudenza europea, l'interesse comune, rappresentato dall'uso e dal nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto, per cui il titolare di un marchio registrato in buona fede in epoca precedente la denominazione di origine protetta ben può proseguire, nonostante la successiva registrazione di detta denominazione protetta, l'uso del marchio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

La sentenza in analisi risulta di particolare interesse in quanto, con riferimento alle relazioni marchi-denominazioni d'origine, sancisce la prevalenza del marchio relativo a prodotti agricoli e alimentari contenente un riferimento al nome geografico del luogo di produzione registrato anteriormente alla denominazione protetta, a condizione che la registrazione sia stata effettuata conformemente ai canoni della buona fede.

1. - La questione. La I Sezione civile della Corte di cassazione ha messo fine alla controversia che ha visto coinvolti, da un lato, il Consorzio fra i caseifici dell'Altopiano di Asiago soc. coop. e il suo legale rappresentante e, dall'altro, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle Entrate. Tale contrasto insorgeva a causa dell'utilizzo da parte del Consorzio del marchio registrato nel 1982 «Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago prodotti dell'Altopiano di Asiago» sugli imballaggi di alcune forme di formaggio prodotte dallo stesso e sprovviste delle qualità e delle caratteristiche per poter fruire della denominazione protetta «Asiago», riconosciuta come tale dal reg. (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2081/1992 del Consiglio.

Nel caso di specie, la Corte Suprema, nonostante la sussistenza di una ipotesi di *evocazione* ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del reg. (CE) n. 510/2006¹, dovuta all'incorporazione della denominazione protetta «Asiago» da parte del marchio del consorzio contenente la dicitura «Altopiano di Asiago», ha affermato la validità e la legittimità dell'utilizzo del marchio determinando, in tal modo, una situazione di coesistenza del marchio «Altopiano di Asiago» e della DOP «Asiago». La Corte ha sancito la legittimità dell'utilizzo del marchio «Altopiano di Asiago» da parte del suo titolare in forza della previsione di cui all'art. 14 del regolamento n. 510 cit. Tale disposizione, difatti, fa salva la validità del marchio registrato anteriormente alla data di protezione della denominazione laddove considerata la sua natura, il riferimento esclusivo del marchio alla reale provenienza geografica del prodotto e la mancanza di imitazioni di un termine adoperato nella DOP, il giudice di merito abbia altresì accertato che il marchio sia stato registrato

¹ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, sostitutivo del reg. (CE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e ad oggi abrogato dal reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

in buona fede.

2. - *Il fatto.* Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 21 settembre 2011 notificava al Consorzio fra i caseifici dell'Altopiano di Asiago soc. coop. un'ordinanza avente ad oggetto la contestazione della violazione dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004², sostanziata nella evocazione della DO «Asiago» dovuta alla presentazione del consorzio dei propri prodotti lattiero caseari, con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.000,00.

A parere del Ministero, infatti, l'utilizzo da parte del consorzio del marchio contenente la dicitura «Altopiano di Asiago» sulle etichette e sugli imballaggi dei formaggi, sarebbe stata idonea a trarre in inganno il consumatore in quanto evocativa della denominazione protetta «Asiago», riconosciuta quale DOP dal 1996.

Il ricorrente e il Consorzio proponevano opposizione avverso l'ordinanza dinnanzi al Tribunale di Venezia. Quest'ultimo, ritenendo, al pari del Ministero, che i formaggi del Consorzio fossero sprovvisti dei peculiari requisiti in conformità al disciplinare di produzione DOP «Asiago»³ ed osservato che la dicitura «Altopiano di Asiago» costituiva indebita evocazione della denominazione protetta «Asiago» – riservata al formaggio prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del relativo disciplinare, di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata dall'art. 2⁴ del disciplinare stesso – con sentenza n. 1200/2012 rigettava l'opposizione.

Avverso la decisione emessa dal Tribunale i ricorrenti proponevano gravame anch'esso rigettato dalla Corte d'appello di Venezia con sentenza n. 1101/2014. La Corte, condividendo il percorso argomentativo del giudice di prime cure, riteneva che la registrazione del marchio «Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago prodotti dell'Altopiano di Asiago» effettuata nel 1982, dunque, anteriormente al riconoscimento della DOP «Asiago», avvenuta nel 1996, non fosse elemento sufficiente ad escludere lo sfruttamento della denominazione protetta.

Per la cassazione di detta sentenza il ricorrente e il Consorzio proponevano ricorso, affidato ad otto motivi, nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la causa veniva rimessa a pubblica udienza.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano un vizio di carenza assoluta di motivazioni deducendo altresì un vizio di omessa pronuncia in capo alla Corte d'appello. A detta dei ricorrenti il giudice di seconde cure avrebbe infatti omesso di effettuare una concreta verifica in ordine all'ingannevolezza o meno della evocativa dicitura «Altopiano di Asiago», nonché di rilevare l'insussistenza, nel caso di specie, di un effettivo pericolo di confusione tra i formaggi prodotti dal consorzio e l'«Asiago» DOP. La Corte di

² Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 297/2004, recante *disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari*, «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».

³ Disciplinare di produzione DOP «Asiago», d.m. 3 agosto 2006, G.U. n. 190 del 17 agosto 2006.

⁴ Art. 2, disciplinare di produzione DOP «Asiago»: «Il formaggio DOP “Asiago” si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa: Provincia di Vicenza: tutto il territorio; Provincia di Trento: tutto il territorio; Provincia di Padova: il territorio dei Comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce e Rovolon; Provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in Provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano-Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada statale n. 53 Postumia. Esso costeggia tale strada, attraverso la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piegando quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della Provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della Provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della Provincia di Vicenza. Le zone di produzione sopraindicate, che sono situate ad un'altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano».

cassazione, rilevato l'autonomo percorso argomentativo analiticamente sviluppato dalla Corte territoriale, ha dichiarato il primo motivo del ricorso infondato, sottolineando ulteriormente che il vizio di omessa pronuncia dedotto dai ricorrenti non potesse configurarsi in ragione del riferimento da parte della Corte d'appello all'art. 13, lett. *b*), del regolamento n. 510 cit., che vieta «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata».

La Suprema Corte, poi, ha provveduto ad un esame congiunto del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso attraverso i quali i ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello: (*i*) avesse attribuito un significato erroneo al concetto di evocazione di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 297/2004 e dell'art. 13, lett. *b*) del regolamento n. 510 cit.; (*ii*) avesse omesso di rilevare che, nel caso di specie, il fenomeno dell'evocazione fosse escluso dalla semplice e veridica indicazione del «luogo di origine o provenienza» di ciascun prodotto contenuta nelle etichette obbligatorie ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *a*) della direttiva 2000/13/CE⁵; (*iii*) avesse errato nel dichiarare l'inconferenza degli assunti relativi alla presenza di etichette obbligatorie ed imballaggi delle forme di formaggio contenenti l'indicazione del luogo di produzione delle stesse – indicazione quest'ultima che, ad avviso degli esponenti, avrebbe dovuto essere interpretata alla luce dell'art. 3, comma 1, n. 8⁶ della direttiva 2000/13/CE cit. – ovvero alla mancanza di prova che si fossero verificati effettivi rischi di confusione; (*iv*) avesse erroneamente ritenuto che l'art. 14, comma 2⁷, del regolamento n. 510 cit. non autorizzasse la continuazione nell'utilizzo del marchio corrispondente alla DOP – nel caso di specie la locuzione «Altopiano di Asiago» contenuta nella ragione sociale del Consorzio e registrata come marchio fin dal 1982 – al produttore che lo avesse acquisito in buona fede o, ancora, che lo avesse registrato anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nonostante la registrazione di queste ultime.

3. - La decisione. La Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure mosse dagli esponenti solamente entro certi limiti. Ritenendo, altresì, assorbiti il settimo (assenza di pregiudizio conseguente all'utilizzo della dicitura «Altopiano di Asiago») ed ottavo motivo di ricorso (questioni di costituzionalità disattese in appello). Secondo il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la dicitura «Altopiano di Asiago» doveva ritenersi evocativa della DOP «Asiago» e, conseguentemente, ingannevole per il consumatore, in quanto volta ad attribuire al prodotto messo in vendita qualità non possedute dallo stesso, associandolo in tal modo ad un'altra produzione provvista invece delle caratteristiche vantate.

La tesi sostenuta dalla resistente, ancorata alla sussistenza nel caso di specie di una fattispecie di evocazione, ha indotto la Suprema Corte ad esaminare il concetto di evocazione a partire dall'analisi dell'art. 13, comma 1, lett. *b*) del reg. (CE) n. 510/2006, posto a tutela delle denominazioni registrate contro «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione».

La disposizione ora richiamata, difatti, mira a sanzionare tutti quegli atti che si sostanziano nell'attribuzione ai propri prodotti di qualità e caratteristiche di cui nella realtà non godono, associandoli ad altre produzioni che possiedono le qualità e le caratteristiche vantate.

L'analisi dell'art. 13, comma 1, del regolamento n. 510 cit. che ha condotto il giudice di legittimità ad inquadrare il caso di specie nell'ambito di una ipotesi di evocazione di una denominazione di origine

⁵ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 *relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità*.

⁶ In forza del quale tra le informazioni obbligatorie da apporre sulle etichette è ricompreso anche il «luogo di origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare».

⁷ L'art. 14, comma 2, del reg. (CE) n. 510/2006 disciplina i rapporti tra i marchi e le denominazioni geografiche, alla luce del principio del *preuso*, prevedendo che l'utilizzo di un marchio depositato, registrato o acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario può proseguire, anche dopo la registrazione della denominazione o dell'indicazione geografica, a condizione che il marchio esista anteriormente alla data di protezione della denominazione o dell'indicazione geografica nel paese di origine, e che il marchio stesso non incorra in nullità o decadenza per i motivi previsti dagli strumenti comunitari pertinenti.

protetta da parte del marchio del consorzio «Altopiano di Asiago», è stata effettuata dalla Corte Suprema anche alla luce di diversi interventi della Corte di giustizia aventi ad oggetto l'interpretazione di tale disposizione. Tuttavia, nonostante l'evocazione della DO «Asiago», la Corte ha accolto le censure dei ricorrenti relativamente ai rapporti intercorrenti tra il marchio registrato dal Consorzio «Altopiano di Asiago» e la DOP «Asiago» alla luce del principio del *preuso* di cui all'art. 14, comma 2, del reg. (CE) n. 510/2006, applicabile nel caso in esame in forza della registrazione sin dal 1982 del marchio del consorzio fra i caseifici dell'altopiano.

4. - *Quadro normativo e giurisprudenziale.* Il reg. (CE) n. 510/2006, temporalmente applicabile nel caso di specie, ha determinato l'abrogazione del precedente reg. (CE) n. 2081/1992⁸ rafforzandone ulteriormente le previsioni normative e rimanendo sempre in linea con gli obiettivi di tutela dell'imprenditore agricolo, nel suo ruolo di produttore e promotore delle risorse produttive delle realtà locali. L'art. 13, comma 1, lett. b) del regolamento n. 510 cit., avente ad oggetto la protezione delle denominazioni registrate contro qualsiasi usurpazione, imitazione ed evocazione, ha quindi sostituito, in materia di protezione delle denominazioni registrate, l'identica previsione del precedente regolamento n. 2081 cit. La normativa a tutela dei prodotti e dei regimi di qualità si è, poi, ulteriormente arricchita per effetto del reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio *sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*⁹ il quale, seppur non applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte Suprema, presenta all'art. 13 un contenuto del tutto identico a quello del medesimo articolo del regolamento del 2006 in tema di evocazione. Nonostante l'evoluzione normativa, la disciplina europea della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine ha mantenuto nell'art. 13, rubricato «Protezione», il suo caposaldo. Quest'ultimo fa riferimento a tre fattispecie distinte poste a tutela delle denominazioni registrate, vale a dire «usurpazione, imitazione ed evocazione» che, se da un lato sono in grado di offrire una vasta protezione, dall'altro, non sono facilmente distinguibili nella pratica applicativa. Ciò in quanto si tratta di atteggiamenti parassitari diretti allo sfruttamento della reputazione di un prodotto DOP e/o IGP.

L'usurpazione si traduce in una appropriazione della denominazione protetta al fine di acquisire pregi e qualità di quest'ultima. Per imitazione si intende l'attività di riproduzione *con plagio* della denominazione protetta. Infine, l'evocazione¹⁰ è quella pratica capace di suscitare nel consumatore una associazione di idee tra il prodotto che fruisce della denominazione e la denominazione o indicazione protetta, portando il consumatore a ritenere che il primo possieda le qualità e le caratteristiche del secondo o, ancora, portandolo a ritenere che sia esso stesso prodotto a denominazione registrata.

L'ampiezza della protezione offerta dall'art. 13 del reg. (CE) n. 510/2006, oggi reg. (UE) n. 1151/2012, è giustificata dalla necessità di garantire la «valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune (...), l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità (...), un'origine geografica certa nonché (...) il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni uguali di concorrenza, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale, (...) tutela dei beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della

⁸ Il reg. (CE) n. 2081/1992, *supra* nota 1, nell'ottica di garantire una produzione diversificata di prodotti aventi una determinata origine, in corrispondenza di una ricerca sempre più affinata da parte dei consumatori, ha avuto il merito di disciplinare a livello europeo i prodotti agricoli di qualità in maniera uniforme prevedendo precise modalità di produzione degli stessi, nonché puntuali procedure di controllo.

⁹ Si veda L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, II, 648 ss.; M. GRAGNANI, *The EU Regulation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs*, in *EFFL*, 2013, fasc. 6, 376 ss.; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *Riv. dir. alim.*, 2013, fasc. 4, 4 ss.

¹⁰ Per una ricostruzione esaustiva sul tema si veda: F. GUALTIERI - S. VACCARI - B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2017, fasc. 2., 15 ss.

reputazione da esse acquisita»¹¹. La tutela giuridica delle denominazioni, quindi, oltre a conferire il monopolio dell'utilizzazione commerciale delle stesse ad un gruppo ben individuato di produttori, corrisponde ad una «ricompensa per lo sforzo compiuto dal proprietario collettivo del titolo (...) che ottiene che i suoi prodotti acquisiscano una reputazione degna di ricevere tutela mediante questa forma di proprietà industriale»¹².

Ricostruita l'evoluzione normativa a tutela delle indicazioni geografiche, la Corte Suprema è passata alla definizione dei confini dell'«evocazione» di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del regolamento n. 510 cit. richiamando alcuni principi fondamentali sanciti in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, maggiormente evoluti rispetto a quelli affermati a livello nazionale nei singoli Stati membri.

Muovendo dall'inquadramento del concetto di evocazione, la Corte di giustizia ha stabilito, già da tempo, che essa ricorre quando il consumatore, acquistando un prodotto il cui marchio incorpora una (parte di) denominazione protetta, è indotto a collegarlo mentalmente al bene oggetto di DOP, pure in assenza di un rischio di confusione.

Più nel dettaglio, la Corte di giustizia con sentenza del 4 marzo 1999 nel procedimento C-87/97 ha affermato che l'uso di una denominazione come «Cambonzola» può considerarsi evocativa della denominazione d'origine protetta «Gorgonzola» non soltanto per la manifesta somiglianza fonetica ed ottica tra le due locuzioni ma anche per il fatto che il termine utilizzato per designare il prodotto, incorporando una parte della denominazione protetta, induce il consumatore ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione.

La Corte si è poi pronunciata affermando che può esservi «evocazione di una denominazione protetta in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa, anche quando nessuna tutela comunitaria si applica agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa»¹³.

Con una successiva pronuncia nel noto caso Parmesan¹⁴, la Corte di giustizia ha posto l'attenzione su un fondamentale elemento che deve essere valutato ai fini dell'affermazione di una ipotesi di evocazione, vale a dire la *somiglianza concettuale*¹⁵ tra i termini utilizzati per designare un prodotto e la denominazione protetta, anche se di lingue diverse, che si aggiunge alle somiglianze fonetiche ed ottiche intercorrenti tra gli stessi. Più nello specifico, la Corte considerava la locuzione «parmesan» – impiegata da un'impresa tedesca per l'indicazione di un formaggio a pasta dura grattugiato o da grattugiare, simile nell'aspetto

¹¹ Corte di giustizia CE 8 settembre 2009, in causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*, in *Racc.* 2009, I-07721, p.ti 109-110.

¹² Corte di giustizia CE 10 maggio 2005, in causa C-465/02 e 466/02, *Repubblica Federale di Germania e Regno di Danimarca c. Commissione delle Comunità Europee*, in *Racc.* 2005, I-09115, p.to 27.

¹³ Corte di giustizia CE 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käseerei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, in *Racc.* 1999, I-01301, p.to 26.

¹⁴ Corte di giustizia CE 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Racc.* 2008, I-00957. Per una panoramica completa del caso «Parmesan» si vedano i commenti di F. ALBISINNI, *Prodotti alimentari e tutela transfrontaliera*, in *Riv. dir. alim.*, 2009, fasc. 2, 15; F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisione sbagliata*, in *Dir. com. sc. int.*, 2008, 329 ss.; M. BORRACCETTI, *Parmesan e Parmigiano: la Corte di giustizia interviene ancora una volta*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 1009 ss.; C. HAUER, *Using the Designation «Parmesan» for Hard Cheese (Grated Cheese) of Non-Italian Origin. Judgment of the ECJ of 26 February 2008 in case C-132/05 (Commission of the European Communities vs. Federal Republic of Germany)*, in *Eur. Food and Feed Law Rev.*, 2008, vol. 3, pt. gen. 6, 387 ss.; C. HEATH, *Parmigiano Reggiano by Another Name - The ECJ's Parmesan Decision*, IRIPCL, 2008, 951 ss.; I. CANFORA, *Il caso «Parmigiano Reggiano»: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, II, 16 ss.; F. GENCARELLI, *Il caso «Parmesan»: la responsabilità degli Stati nella tutela delle DOP e IGP tra interventi legislativi e giurisprudenziali*, in *Dir. un. eur.*, 2008, 825 ss.; A. GERMANÒ, *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere di ufficio le denominazioni geografiche protette?*, in questa *Riv.*, 2008, 478 ss.; N. LUCIFERO, *Denominazione composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «Parmesan»*, in *Giur. it.*, 2009, 579 ss.; S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto da un Tribunale tedesco*, in *Dir. com. sc. int.*, 2008, 367 ss.; M. PARDO Leal, *Protección de la denominación de origen del queso «Parmigiano Reggiano»*, in *Rev. der. al.*, 2008, 29 ss.

¹⁵ Corte di giustizia CE 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Racc.* 2008, I-00957, p.ti 47 e 48.

esterno al Parmigiano Reggiano – un’evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. *b*), del reg. (CE) n. 2081/1992. Infatti, il termine «parmesan», anche a parere dell’avvocato generale Philippe Léger, deve ritenersi idoneo ad esprimere la realtà storica, culturale, giuridica ed economica che si collega alla denominazione registrata «Parmigiano Reggiano» ed al prodotto oggetto della registrazione.

Nel 2019 la Corte di giustizia ha esteso i confini della nozione di «evocazione» al di là delle sole ipotesi di parassitarie «denominazioni» dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche, facendo rientrare nel perimetro dell’art. 13, comma 1, lett. *b*) del reg. (CE) n. 510/2006 una protezione contro qualsiasi altra evocazione, da intendersi dunque in senso più ampio.

Nella causa C-614/17¹⁶ – che vedeva coinvolti la Fondazione Queso Manchego, incaricata della gestione della protezione della DOP «Queso manchego», e la Industrial Quesera Cuquerella SL (IQC) – la Corte Suprema spagnola sottoponeva alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali vertenti sulla possibilità, alla luce di quanto previsto dall’art. 13, par. 1, lett. *b*), del reg. (CE) n. 510/2006, di poter configurare l’evocazione di una denominazione registrata tramite l’uso di segni figurativi.

La Corte di giustizia, nel caso ora riproposto, con sentenza del 2 maggio 2019 ha introdotto un limite all’utilizzazione in commercio di segni (ivi compresi i segni figurativi) in grado di evocare un’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine, in quanto suscettibili di evocare una DOP nella mente di un consumatore medio, considerato come *consumatore europeo* e non esclusivamente appartenente allo Stato membro nel quale si fabbrica o consuma il prodotto meritevole di tutela.

Nella ricostruzione del concetto di evocazione la Corte di cassazione ha poi richiamato due pronunce della Corte europea conformi alla linea interpretativa delle decisioni succitate, sebbene emesse in relazione al reg. (CE) n. 110/2008¹⁷ in materia di bevande spiritose.

La Corte suprema ha dapprima fatto riferimento alla pronuncia della II Sezione della Corte europea¹⁸, intervenuta nella causa C-75/15, avente ad oggetto la produzione e la commercializzazione di acquavite di sidro di mele con la denominazione «Verlados» evocativa dell’indicazione geografica protetta «Calvados» ottenuta dalla distillazione del sidro di mele.

A parere della Corte di giustizia nel caso di specie sussisteva evocazione ai sensi dell’art. 16, lett. *b*), del regolamento n. 110 cit. in quanto il termine utilizzato per designare la bevanda incorporava parte di una denominazione protetta di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, fosse indotto a pensare, come immagine di riferimento, alla merce che beneficia di tale denominazione.

La seconda pronuncia della Corte di giustizia in materia di bevande spiritose, richiamata dalla Corte Suprema, contiene un riferimento all’evocazione identico a quello del caso «Calvados/Verlados» ma con una precisazione ulteriore. Difatti nel 2018 la Corte europea – a risoluzione di una controversia insorta fra la Scotch Whisky Association ed il sig. Michael Klotz, distributore *online* di un whisky prodotto in Germania e denominato «Glen Buchenbach» – ha affermato che «ai fini della determinazione della nozione di evocazione ai sensi dell’articolo 16, lett. *b*), del reg. (CE) n. 110/2008, il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell’indicazione geografica protetta, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell’incorporazione parziale di una indicazione geografica protetta nella denominazione controversa, di una similarità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale indicazione, o ancora di una somiglianza

¹⁶ Corte di giustizia UE 2 maggio 2019, in causa C- 614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud*.

¹⁷ 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*.

¹⁸ Corte di giustizia UE 21 gennaio 2016, in causa C-75/15, *Viiniverla Oy contro Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus ja valvontavirasto*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, 167 ss. con nota di A. GERMANÒ, «Evocazione»: l’approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli, 177 ss.

concettuale tra detta denominazione e detta indicazione»¹⁹.

Ricostruito il concetto di evocazione alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e delle principali pronunce della Corte europea, il giudice di legittimità ha rilevato che l'utilizzo della dicitura «Altopiano di Asiago» sui cartoni di formaggi sprovvisti delle caratteristiche e delle qualità per fruire della denominazione protetta «Asiago» costituisce evocazione di quest'ultima, come ritenuto anche dalla Corte d'appello nonché dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciò poiché oltre alla incorporazione parziale nella denominazione controversa di una DOP e alla similarità fonetica e visiva, corrispondente ad una pedissequa riproduzione del termine «Asiago», con l'unica aggiunta della locuzione «Altopiano», ricorre anche una fattispecie di *somiglianza concettuale* trattandosi del medesimo prodotto lattiero caseario proveniente dalla medesima zona produttiva, tale da indurre il consumatore ad avere in mente la denominazione protetta «Asiago».

Dopo avere rilevato la sussistenza di una fattispecie di evocazione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di cassazione è passata all'analisi del rapporto intercorrente tra il marchio «Consorzio fra i caseifici dell'Altopiano di Asiago prodotti dell'Altopiano di Asiago» registrato dal Consorzio nel 1982, nel quale compare l'indicazione «Altopiano di Asiago», e la denominazione «Asiago», riconosciuta quale DOP solo successivamente con il reg. (CE) n. 1107/1996²⁰. Nella propria valutazione circa la sussistenza di un conflitto tra la DOP e il marchio del consorzio preesistente alla DO, la Corte ha fatto leva sul concetto di *preuso* del marchio in buona fede *ex art. 14, comma 2, del reg. (CE) n. 510/2006*, applicabile al caso qui in esame, oggi sostituito dall'art. 14 del reg. (UE) n. 1151/2012.

L'art. 14, comma 2, del regolamento n. 510 cit., intitolato «Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche», riguarda un'ipotesi di conflitto tra una DOP o un'IGP registrata e un marchio preesistente²¹, quando l'uso di quest'ultimo corrisponde ad una delle ipotesi previste dall'art. 13 del reg. (UE) n. 510/2010, ed il marchio sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della DOP o dell'IGP. L'effetto previsto in queste ipotesi è quello di consentire il proseguimento dell'uso del marchio registrato in buona fede dal suo titolare nonostante la successiva registrazione della denominazione protetta, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE²² o dal reg. (CE) n. 40/94²³.

È quanto accaduto al birrifico olandese indipendente Bavaria che ha potuto proseguire l'utilizzo in Italia dei propri marchi figurativi «Bavaria» registrati nel nostro Paese tra il 1971 e il 1995 nonostante la successiva registrazione della indicazione geografica «Bayerisches Bier» attraverso il reg. (CE) n. 1347/2001²⁴. Nel caso in discorso²⁵, richiamato nella propria analisi dal giudice di legittimità, la IV Sezione della Corte europea veniva investita di una questione pregiudiziale posta dalla Corte d'appello di Torino sulla validità del regolamento n. 1347 cit., relativo alla registrazione della suddetta indicazione geografica,

¹⁹ Corte di giustizia UE 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, EU:C:2018:415, p.to 51.

²⁰ Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, *relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio*.

²¹ In tema si veda C. GALLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine sul mercato globale*, in *Dir. com. sc. int.*, 2015; L. COSTATO, *Ancora in tema di marchi collettivi e di protezione delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, II, 63 ss.; N. ABRAMI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, in *Giur. it.*, 2001, 318 ss.; F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, 23 ss. e, dello stesso A., *L'officina comunitaria e la OCM Vino: marchi, denominazioni e mercato*, *ivi*, 2008, I, 422 e ss.

²² Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*. In particolare, si vedano l'art. 3 «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», l'art. 4 «Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori» e l'art. 12 «Motivi di decadenza» direttiva 89/104/CEE.

²³ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio 20 dicembre 1993, *sul marchio comunitario*. In particolare, si veda il Titolo VI «Rinuncia, decadenza e nullità».

²⁴ Regolamento (CE) n. 1347/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, *che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio*.

²⁵ Corte di giustizia CE 2 luglio 2009, in causa C-343/07, *Bavaria NV, Bavaria Italia S.r.l. c. Bayerischer Brauerbund eV*, in *Racc.* 2009 I-05491.

in relazione al reg. (CE) n. 2081/1992, applicabile al caso di specie, in materia di protezione delle IG e delle DO.

A parere della Corte europea e dell'avvocato generale Mazàk, l'uso dei marchi «Bavaria», in quanto anteriore alla data di registrazione dell'indicazione geografica e poiché effettuato secondo buona fede, nel rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 14, n. 2, del reg. (CE) n. 2081/1992, non doveva ritenersi pregiudicato. La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 304/2011²⁶, verificato il rispetto da parte dei marchi figurativi delle condizioni dettate dall'art. 14 del regolamento n. 2081 cit., ha concluso per la sua legittima prosecuzione senza danni per l'indicazione geografica, nonostante l'interferenza. La Corte di cassazione nel caso in analisi ha consentito la coesistenza tra il marchio relativo a prodotti agricoli e alimentari contenente un riferimento al nome geografico del luogo di produzione e la DOP «Asiago» rilevata la situazione soggettiva di «uso in buona fede sul territorio comunitario»²⁷ del marchio contenente la dicitura «Altopiano di Asiago» registrato anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine.

5. - *Gli effetti.* Alla luce del contenuto dell'art. 14 del reg. (CE) n. 510/2006 e in continuità con la linea interpretativa adottata dalla Corte di giustizia e dalla Corte d'appello di Torino nel caso Bavaria, per effetto della sentenza in rassegna viene chiarito che nonostante la dicitura «Altopiano di Asiago» evochi la DOP «Asiago», l'utilizzo del marchio, che recepisce l'unico elemento che compone la denominazione di origine, deve ritenersi consentito.

Difatti, l'art. 14 del reg. (CE) n. 510/2006 tiene conto del preuso qualora il marchio, in assenza di imitazioni di un termine utilizzato nella DOP, faccia riferimento esclusivo alla reale provenienza geografica del prodotto ed il giudice di merito abbia accertato che tale marchio sia stato registrato in buona fede.

Con riferimento al profilo dell'indicazione della zona di produzione dell'alimento immesso sul mercato, la Corte ha poi sottolineato la rilevanza, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), della direttiva 2000/13/CE. In forza di quest'ultima, «l'etichettatura del prodotto e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente specialmente per quanto riguarda (...) l'origine o la provenienza del prodotto alimentare». Accanto a tale disposizione, la Corte ha posto la propria attenzione anche sul successivo art. 3, comma 1, n. 8 della direttiva 2000/13/CE cit. che annovera l'indicazione dell'origine o della provenienza del prodotto tra le informazioni obbligatorie che devono essere apposte sulle etichette «qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore».

La Corte Suprema è giunta così ad affermare che «la differenza di funzioni sussistente tra marchi e indicazioni geografiche o denominazioni di origine protetta non esclude l'interesse comune, rappresentato dall'uso del nome geografico nell'ambito delle produzioni agricole e alimentari, quale vantaggio competitivo che l'indicazione dell'origine è in grado di garantire al prodotto»²⁸.

Per questo motivo il consorzio di Asiago, titolare del marchio registrato «Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago prodotti dell'Altopiano di Asiago», registrato in buona fede in epoca precedente al riconoscimento della denominazione di origine protetta, ben può proseguire l'uso del marchio contenente la dicitura «Altopiano di Asiago», ex art. 14, comma 2, del reg. (CE) n. 510/2006, nonostante la successiva registrazione della richiamata denominazione protetta «Asiago», avvenuta con il reg. (CE) n. 1107/1996²⁹, laddove non ricorrano ragioni di nullità o decadenza del marchio stesso. Infine, la Corte, dopo avere valutato la rimessione della causa alla Corte di giustizia non necessaria alla luce dei succitati interventi della giurisprudenza europea sulle questioni oggetto del procedimento, ha cassato la sentenza con rinvio

²⁶ Corte d'app. Torino 28 febbraio 2011, n. 304.

²⁷ Cass. Sez. I Civ. 23 ottobre 2019, n. 27194, p.to 3.5.1.

²⁸ *Ibidem.*

²⁹ Regolamento (CE) n. 1107/1996, *supra* nota 20.

alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, ai fini dell'esame del merito della controversia.

6. - Conclusioni. Le DOP e le IGP sono chiamate a convivere con i marchi nel più ampio contesto della proprietà industriale e del regime di libera concorrenza. Tale convivenza, tuttavia, non è priva di conflitti fra toponimi in corso di registrazione e marchi preesistenti. L'art. 14 del reg. (CE) n. 510/2006 [oggi art. 14 reg. (UE) n. 1151/2012] riconosce una tutela preferenziale ai nomi geografici poiché, pur riconoscendo al titolare del marchio registrato in buona fede in periodo antecedente alla domanda di registrazione del toponimo la possibilità di proseguire nel suo utilizzo, esclude che lo stesso possa dispiegare una forza preclusiva.

Volendo, quindi, semplificare regole in realtà molto complesse e articolate, è possibile affermare che una DOP/IGP registrata prevarrà, sul marchio di cui viene chiesta la registrazione in un momento successivo. Nel caso in cui, invece, sia stato registrato in buona fede prima il marchio, esso dovrà coesistere con la successiva DOP/IGP. In tal modo degradando il diritto del titolare del marchio da un regime di esclusiva ad uno di (forzata) coesistenza.

Martina Terenzi