

**Scuola Superiore della Magistratura  
Corso T 19017 Treviso**

**3-4 ottobre 2019**

**EVOCAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE NEL SETTORE  
VITIVINICOLO**

**CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE**

La legislazione Ue è giunta ad articolare un sistema di protezione delle DOP e IGP in ambito agroalimentare, con una serie di regolamenti europei : per il settore vitivinicolo il REG 1308/2013

la legislazione nazionale ha raggiunto un punto di approdo sistematico quanto al settore vitivinicolo con la legge 238/2016 , cosiddetto Testo Unico Vino entrato in vigore il 12.1.2017

Per comprendere la *ratio* e la portata della tutela accordata alle DOP e IGP, che è assai intensa, va fatta una premessa introduttiva sia sugli obiettivi perseguiti con il riconoscimento delle Denominazioni d'origine e delle Indicazioni geografiche protette sia sulle peculiarità di questi segni e sul sistema di “ funzionamento” delle DOP / IGP

La tutela di questi segni comincia storicamente dagli ordinamenti nazionali e proprio nel settore vitivinicolo, nel quale il cosiddetto “legame territoriale” è tradizionalmente forte; il legislatore europeo via via comprende l'importanza di questi segni con l'obiettivo dichiarato di proteggere interessi degni di tutela dei consumatori e dei produttori.

Si afferma nei vari regolamenti che concernono le DOP - v. per il Regolamento vini il considerando 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013- che la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.

Rispetto ai marchi individuali o collettivi che veicolano una informativa sull'origine commerciale del prodotto le Denominazioni di Origine Protetta e le Indicazioni Geografiche Protette identificano invece produzioni originarie di una determinata area geografica, origine geografica cui sono essenzialmente attribuibili una qualità e reputazione o peculiari caratteristiche.

Marchi e DOP/IGP sono sottoposti a regimi giuridici distinti e perseguono scopi differenti (v anche C GUE 20.9.2017 C -673/15 caso Darjeeling)

Per perseguire gli obiettivi di cui si è sopra detto è previsto innanzitutto per il riconoscimento di DOP e IGP una peculiare **procedura di registrazione** a livello europeo che si basa su una ripartizione di competenze tra lo Stato membro, che deve svolgere una procedura nazionale preliminare e la Commissione europea: la prima fase consiste nella verifica in sede nazionale della sussistenza dei requisiti di tutelabilità da parte dello Stato membro che sfocia nella presentazione della domanda di protezione; la seconda fase è svolta dalla Commissione europea, sulla base della documentazione inviata dallo Stato membro della DOP o IGP richiesta e riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti di procedibilità contemplati dal relativo Regolamento CE; la procedura sfocia, se ha esito positivo, nella registrazione.

Ruolo centrale assume il **disciplinare di produzione** (che è un indispensabile documento a corredo della domanda di protezione e dove viene indicato, il nome che sarà registrato e protetto, la delimitazione delle zone, le caratteristiche dei vini, metodi di produzione ecc.): chi vuol utilizzare il nome protetto deve assoggettarsi alle rigorose prescrizioni contenute ivi contenute e ai relativi controlli.

Ciò comporta uno sforzo reale del produttore che aderisce alle prescrizioni puntuali del disciplinare di produzione e ai controlli previsti (il che si traduce anche in costi) con il risultato di fornire un prodotto, che ha determinati pregi, qualità e caratteristiche legate a territorio e a mezzi di produzione: il tutto a tutela anche del consumatore. In ragione di ciò è conferito al nome protetto, che porta con sé un valore "reputazionale" e può essere usato solo dagli operatori che si attengono al disciplinare, una tutela molto ampia, che si estende non solo al divieto di usurpazione e di imitazione ma anche al divieto di evocazione.

## **NORME DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE VITIVINICOLO**

L'art **103, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013** prevede che

“ Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

**a)** qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

**b)** qualsiasi **usurpazione, imitazione o evocazione**, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;

**c)** qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

**d)** qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”;

A sua volta l' **art 74 comma 3 legge 238/2016** prevede sanzioni amministrative per chi usurpa imita od evoca una denominazione protetta o IGP che contraddistingue prodotti vinicoli

**Più in generale l'art 30 del codice di proprietà industriale** prevede il divieto di uso di indicazioni geografiche e denominazioni di origine non solo quando esso sia idoneo ad indurre in inganno il pubblico ma anche quando detto uso comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della d.o. , nonché l'uso di “qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto proviene da una località diversa dal vero luogo di origine oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione di origine”.

### **NOZIONE DI EVOCAZIONE**

Né i regolamenti UE né la legislazione nazionale definiscono l'usurpazione, imitazione ed evocazione che quindi desumiamo dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, specie della Corte di Giustizia

L'**usurpazione** si concreta in un'attività di sostanziale appropriazione della denominazione protetta, cui è dunque correlata una acquisizione di pregi e qualità che non spettano, non sono pertinenti: si tratta insomma della condotta di chi utilizza/ si appropria del diritto al nome che non gli spetta (false indicazioni).

L'**imitazione** è una attività di "plagio" di "simulazione" riproduzione di elementi del nome protetto che si cerca in qualche modo di copiare/ riprodurre.

La **evocazione** si riferisce a attività scorrette attraverso cui si "richiama alla mente" nel consumatore l'idea della DOP, si suscita il ricordo della DOP, si crea una prossimità con essa e così ci si avvantaggia indebitamente della sua reputazione. Ciò che non è consentito è che del valore "reputazionale" che DOP/ IGP portano con sé, si possano abusivamente avvantaggiare anche quei produttori che non hanno collegamento con la zona o comunque non si sono attenuti alle prescrizioni del disciplinare. E' vietata pertanto quanto a DOP ed IGP non solo attività di usurpazione o plagio, ma anche semplicemente il creare un "richiamo" un collegamento tra il nome del proprio prodotto e i prodotti che legittimamente si fregiano della DOP/IGP

Semplificando massimamente si può dire che con il divieto di evocazione si vuole evitare una sorta di agganciamento parassitario alla denominazioni /indicazioni protette.

Una definizione di evocazione si rinviene nelle sentenze Corte di Giustizia che reiteratamente hanno affermato che si ha evocazione **quando il consumatore europeo medio- normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvenuto - in presenza del nome del prodotto interessato sia indotto ad avere in mente come immagine di riferimento la merce che beneficia della denominazione e indicazione geografica protetta**

### **CARATTERISTICHE DELLA FATTISPECIE DELL' "EVOCAZIONE"**

- si prescinde dall'esame della volontà di chi usa il segno contestato
- si prescinde dall'inganno o dal rischio di confusione per il consumatore;

il fatto che il consumatore possa essere perfettamente consapevole che il prodotto che si fregia della evocazione non è originale è del tutto irrilevante

ma basta che vengano “*richiamati alla mente*” i prodotti che beneficiano della indicazione; ù

si prescinde anche dal fatto che l’ elemento “evocante” possa essere accompagnato da precisazioni che specificano la vera origine del prodotto.

**Ciò che è essenziale valutare è la reazione del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto ed accertare se detto consumatore medio in presenza della denominazione controversa, percepisca un collegamento, un nesso di prossimità con la DOP e IGP.**

### **CASISTICA ed evoluzione giurisprudenziale**

L’esame degli orientamenti giurisprudenziali formati in materia di evocazione viene condotto con riferimento in generale alle DOP/IGP del settore agroalimentare (valendo gli stessi criteri e principi anche per le DOP /IGP del settore vitivinicolo)

### **Incorporazione di parte della denominazione**

In molte decisioni delle Corti di Giustizia la evocazione è stata individuata nella incorporazione di parte della denominazione protetta

- La Corte di giustizia, in occasione di un rinvio pregiudiziale presentato da un tribunale austriaco (**Gorgonzola / Cambozola** causa C- 87/97 sentenza 4.3.1999 ) ha affermato che “*la nozione di evocazione [...] si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione*” Sulla base di tale elaborazioni giurisprudenziale, qualora il nome del prodotto non conforme al disciplinare di produzione, riprenda alcuni elementi della denominazione registrata, tali da richiamare nella mente del consumatore il prodotto che beneficia della DOP o dell’IGP, si è di fronte ad un caso di evocazione della denominazione tutelata

E’ stato precisato in detta sentenza che il divieto di evocazione di una denominazione protetta

- opera anche in mancanza di qualsiasi rischio di confusione tra i prodotti in conflitto
- opera anche quando nessuna tutela si applica di per sé agli elementi della denominazione di riferimento ripresi nella terminologia controversa (v. parte finale “zola” in Gorgonzola/Cambozola)
- ha un rilievo oggettivo nel senso che non va dimostrato che fosse intenzione dell’agente di evocare la DOP

Nello stesso senso:

Corte di Giustizia C-132/05 EU: C:2008:117 (Parmesan / **Parmigiano Reggiano** )  
 Corte di Giustizia C-75/15 EU:C:2016:35 punti 21 e 22 (Verlados/Calvados )

In una ordinanza cautelare del Tribunale di Venezia dd 3.7.2017 che ha esaminato il caso **Prosecco/Progrigio** è stata ritenuta la illecita evocazione da parte del segno (italiano) Progrigio della DOP Prosecco valorizzando tra l’altro anche la incorporazione nel segno Progrigio di parte della Denominazione protetta (“pro”)

### Similarità fonetica e/o visiva

La sentenza su citata Corte di Giustizia C-75/15 EU:C:2016:35 (**Verlados/Calvados** ) precisa altresì al punto 33 che, in particolare quando si tratti di prodotti di apparenza analoga, vi può essere evocazione anche quando il segno contestato presenti similarità fonetica e/o visiva con la Denominazione/Indicazione protetta

### Somiglianza anche solo concettuale

Nelle precedenti sentenze la Corte di Giustizia aveva già fatto anche riferimento al criterio della somiglianza concettuale ma sempre in aggiunta agli altri criteri sopra indicati.

Con la sentenza emessa il 7 giugno 2018 C-44 /17 la Corte di Giustizia UE è addivenuta ad affermare che basta anche la sola similitudine concettuale a concretare la evocazione.

La Corte ha esaminato in sede di rinvio pregiudiziale un caso particolare ovvero la evocazione (in base al regolamento “ bevande spiritose” n.110/2008) da parte del

segno “**Glen Buchenbach**” della indicazione geografica registrata “**Scotch Whisky**” caso in cui non risultavano applicabili né i criteri della incorporazione né quelli della similitudine fonetica e/o visiva.

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia promossa davanti al Tribunale di Amburgo dalla Scotch Whisky Association verso Michael Klotz, distributore online di un whisky prodotto in Germania e denominato “Glen Buchenbach”.

Secondo la Scotch Whisky Association, nel caso di specie, la denominazione “*Glen*” termine molto utilizzato in Scozia al posto del termine “*valley*”, era idoneo a suscitare nella mente del pubblico un’associazione del prodotto tedesco con la Scozia e lo Scotch Whisky e ciò nonostante la presenza in etichetta di altre indicazioni sull’origine tedesca del prodotto, ovvero *Deutsches Erzeugnis* (prodotto tedesco) e *Hergestellt in den Berglen*.

La Corte ha affermato che incorporazione e/o la similarità fonetica e visiva non configurano presupposti essenziali per accertare la esistenza di una evocazione e che nell’ambito della valutazione dell’evocazione il giudice, in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l’indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un’incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, anche della sola somiglianza concettuale fra detta denominazione e detta indicazione.

La Corte ha comunque precisato che non è sufficiente che la denominazione contestata possa suscitare, nella mente del consumatore interessato, una qualsivoglia associazione d’idee con la zona geografica o con la indicazione geografica protetta ma è necessario che vi sia “**un nesso sufficientemente diretto ed univoco**” tra l’elemento controverso e tale indicazione.

Il giudice del rinvio ovvero il Tribunale di Amburgo con la decisione di febbraio 2019 ha ritenuto nel caso in esame l’esistenza di detto nesso e la sussistenza della evocazione

**Somiglianza concettuale anche attraverso i segni figurativi (simboli/immagini) che evocano l’area geografica alla quale è collegata in modo univoco una denominazione d’origine**

Sentenza della Corte di Giustizia del maggio 2019 nella causa C- 614/2017 (caso **Quesos Rocinante / Queso Manchego** )

Caso esaminato: Industrial Quesera Cuquerella SL («IQC») commercializza formaggi utilizzando etichette che contengono il disegno di un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni di Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, ed altresì contengono i termini «Quesos Rocinante» (“Formaggi Ronzinante”). Dette immagini e il termine “Rocinante” fanno riferimento al romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes, e al nome del cavallo di Don Chisciotte.

I formaggi in questione non rientrano nella denominazione di origine protetta (DOP) “queso manchego”, che protegge i formaggi lavorati nella regione La Mancia (Spagna) secondo i requisiti del disciplinare di tale DOP.

La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego ha proposto un ricorso contro IQC e Juan Ramón Cuquerella Montagud, affinché fosse dichiarato che le etichette utilizzate per identificare e commercializzare tre tipi di formaggi non protetti dalla DOP “queso manchego” nonché l’utilizzo dei termini di cui sopra costituivano un’evocazione illegittima della DOP

I giudici spagnoli di primo e di secondo hanno rigettato la domanda. Il Tribunale Supremo spagnolo si è rivolto alla Corte di Giustizia chiedendo se la evocazione possa derivare dall’uso di segni figurativi e se l’uso di segni figurativi che evocano un’area geografica alla quale è collegata una DOP possano costituire una evocazione illecita della DOP.

La Corte ha stabilito che anche l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine può costituire un’evocazione della medesima; e ciò anche nel caso in cui i segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non siano protetti da quest’ultima.

Ha dunque affermato spettare al Tribunale Supremo esaminare se esista una vicinanza concettuale, sufficientemente diretta e univoca, tra i segni figurativi utilizzati da IQC e la DOP “queso manchego” che rinvia all’area geografica alla quale essa è collegata, e cioè la regione La Mancia, verificando se i segni figurativi, in particolare quelli che rappresentano un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, un cavallo magro e paesaggi con mulini a vento e pecore, siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP “queso manchego”. Il Tutto con un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi che hanno un potenziale evocativo.

A seguito di detta sentenza, Il Tribunale Supremo spagnolo ha invalidato il marchio registrato del formaggio 'Rocinante'



( le sentenze della Corte di Giustizia sono reperibili in [www.europa.eu](http://www.europa.eu))

Dott.Liliana Guzzo  
Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in Materia di Impresa