

N. R.G. 9104/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Alessia Busato	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **9104/2017** promossa da:

CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA (C.F. _____)

rappresentata e difesa dall'avv. _____ e dall'avv. _____, dall'avv. _____, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo, in _____, via _____;

ATTORE

contro

ACETIFICIO _____ (C.F. _____)

rappresentata e difesa dall'avv. Marco Casini ed elettivamente domiciliata presso l'avv. _____ in _____, via _____;

CONVENUTA

oggetto: tutela I.G.P.; concorrenza sleale;

conclusioni:

per l'attrice:

I. Accertare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premesse, che l'uso da parte della convenuta delle denominazioni «BALSAMICO DI MELA» e «BALSAMICO DI MELE» per i prodotti di cui in parte narrativa costituisce evocazione della IGP «Aceto Balsamico di Modena» ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1,



lettera b) del Regolamento (UE) n. 1151/12 e, comunque, costituisce atto di concorrenza sleale nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 2598 c.c.;

II. Accertare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in premesse, che l'uso da parte della convenuta delle denominazioni «BALSAMICO DI MELA» e «BALSAMICO DI MELE» per i prodotti di cui in parte narrativa è in contrasto con il Reg. UE 1169/11 e costituisce, per tale ragione, atto di concorrenza sleale nei confronti dell'attore ai sensi dell'art. 2598 c.c.;

III. Inibire alla convenuta l'uso, anche nella comunicazione pubblicitaria e promozionale, la produzione e la commercializzazione del prodotto di cui è causa recante il nome «BALSAMICO DI MELA» o «BALSAMICO DI MELE» ordinandole di ritirare dal commercio entro prefiggendo termine tutti i prodotti che recano la suddetta denominazione.

IV. Fissare in Euro Mille (€ 1.000,00) la somma dovuta per ogni violazione dell'inibitoria di cui al punto III, e così, per la precisione, per ogni cliente a cui vengano venduti i prodotti oggetto dell'inibitoria e per ogni singolo prodotto venduto, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza medesima.

V. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza per una volta e a caratteri normali, sul Corriere della Sera o altro quotidiano a diffusione nazionale, a cura dell'attore e a spese della convenuta.

VI. Condannare la convenuta, anche previa sentenza di condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e remissione in istruttoria per la liquidazione, al risarcimento dei danni nell'importo che risulterà dovuto ad esito dell'istruttoria in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano secondo i criteri di cui all'art. 125 secondo comma C.p.i. e/o in via equitativa.

VII. Condannare la convenuta alla restituzione all'attore degli utili da essa realizzati attraverso la vendita dei prodotti di cui in parte narrativa recanti le denominazioni «BALSAMICO DI MELA» e «BALSAMICO DI MELE» in alternativa al risarcimento del lucro cessante e comunque nella misura in cui eccedono tale risarcimento ai sensi dell'art. 125 terzo comma C.p.i.

VIII. Condannare la convenuta all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio oltre 15% spese generali. I.V.A e C.P.A. di legge".

per la convenuta:

“IN VIA PREGIUDIZIALE

Confermando e richiamando quanto illustrato e dedotto in atti, voglia l'On.le Tribunale valutare l'opportunità di rimettere alla Corte di Giustizia gli atti del presente procedimento al fine di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale: se, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1151/2012 e alla luce dei principi espressi dalla stessa Corte di giustizia, l'utilizzo di un termine generico/descrittivo contenuto in una indicazione geografica protetta composta, possa essere considerato evocativo della denominazione



registrata laddove utilizzato per prodotti non registrati, qualora non sia accompagnato da ulteriori elementi grafici o verbali o di altra natura idonei a richiamare alla mente del consumatore la denominazione registrata. Se gli artt. 28 e 30 del Trattato Ce (TFUE), con riferimento alle disposizioni del regolamento Ce n. 1151/12 e alla luce dei principi espressi dalla stessa Corte di Giustizia debbano essere interpretati nel senso che non sia possibile riservare in via esclusiva i termini generici / descrittivi costituenti una indicazione geografica protetta composta laddove utilizzati per designare un prodotto comparabile con quello oggetto di tutela.

IN VIA PRINCIPALE

Rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.

All'esito, per tutti i motivi illustrati, condannare parte attrice, in persona del legale rapp.te pro tempore, ai sensi dell'art. 96 Cpc, per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave al risarcimento dei danni subiti dalla Società convenuta nella misura anche equitativamente determinata.

In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.

FATTO E PROCESSO

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (“Consorzio”), consorzio di produttori di condimenti alimentari recanti la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” I.G.P., ha chiesto di inibire ad Acetificio _____ (“Acetificio”) l'utilizzo del termine “balsamico” per contrassegnare i prodotti commercializzati dalla convenuta, consistenti in aceto di mele contenuto in bottiglie di vetro.

A fondamento delle sue pretese, parte attrice ha dedotto che l'utilizzo del termine “balsamico” per identificare il condimento prodotto dalla convenuta, comparabile per genere alimentare all'aceto balsamico di Modena ma non conforme al disciplinare previsto per il riconoscimento della relativa I.G.P., nonché privo di proprietà balsamiche, integra, alla luce delle modalità concrete con cui il condimento dalla convenuta viene commercializzato, la fattispecie dell'evocazione illecita sanzionata dall'art. 13 Reg. (UE) n. 1151/2012.

Nello specifico il Consorzio ha affermato che: nella denominazione “Balsamico di mela” il termine “balsamico” viene usato impropriamente in forma sostantivata, quasi a designare il nome del prodotto, e non una sua qualità; gli aceti per la cui tutela agisce il Consorzio e gli aceti prodotti e commercializzati dalla convenuta presentano un aspetto esteriore simile essendo entrambi liquidi di colore scuro; vengono presentati in bottiglie di vetro di dimensioni identiche o simili (il prodotto IGP è per lo più venduto in bottiglie di 250 ml); vengono immessi in commercio attraverso i medesimi canali di distribuzione e vengono offerti al pubblico su scaffali contigui, se non identici; i prezzi dei rispettivi prodotti sono simili; la convenuta commercializza sotto il medesimo marchio “_____” e con bottiglie molto simili tra



loro tanto l'Aceto Balsamico di Modena IGP quanto il "Balsamico di mele".

In ogni caso, secondo la prospettazione attore, la descrizione del prodotto della convenuta come "balsamico" costituisce un'informazione volontaria sull'alimento, assoggettata al regime di cui all'art. 36 Reg. UE 1169/11, che deve essere fornita in modo da non indurre in errore il consumatore; nel caso in esame, la rivendicazione della presunta qualità balsamica sarebbe impropria in quanto il condimento della convenuta non contiene proprietà balsamiche.

Le allegazioni riportate sono state poste dall'attore a fondamento anche delle domande risarcitorie ex art. 2598 c.c.

La convenuta si è costituita e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, contestando la sussistenza dell'evocazione della IGP tutelata dal Consorzio, atteso che l'utilizzo del termine "balsamico" nella descrizione dei prodotti commercializzati fa riferimento esclusivamente al sapore agrodolce del condimento; ha contestato altresì la ricorrenza della fattispecie di concorrenza sleale allegata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Non sussistono i presupposti per la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale prospettata dalla convenuta, essendosi l'organo nomofilattico di diritto comune pronunciato anche di recente sui profili interpretativi relativi ai temi controversi evidenziati.

La denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» (Italia) risulta inserita dal 2009 nel registro delle indicazioni geografiche protette («IGP») in forza del Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] (GU 2009, L 175, p. 7).

In via generale, l'illiceità della condotta di evocazione può essere ravvisata quando, secondo le circostanze di fatto allegate, l'uso della denominazione di un prodotto sia idoneo a ingenerare nel pubblico dei consumatori l'errata convinzione della riconducibilità di detto uso alla denominazione tutelata. Il riconoscimento della tutela delle "indicazioni geografiche" coinvolge una pluralità di fattori, che comprendono le qualità intrinseche del prodotto, l'immagine (di esclusività, di tradizione, di artigianalità) che gli operatori interessati hanno saputo creare nel tempo, la serietà dei produttori, l'efficacia e la severità dei controlli sul rispetto dei disciplinari. In questa prospettiva l'illiceità della condotta di evocazione può essere ravvisata quando, secondo le circostanze, l'uso della denominazione sia idoneo a creare nel pubblico l'errata convinzione della riconducibilità di tale uso alla denominazione tutelata.



Sulla base della disciplina dettata dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le questioni relative alla protezione da accordare ai diversi elementi di una denominazione registrata rientrano nell'ambito di una valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in base a un'analisi dettagliata del contesto fattuale dinanzi ad esso ricostruito dagli interessati (cfr. sentenza del 12 settembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UAMI – Biraghi, T-291/03, punti 65-67).

Secondo l'impostazione consolidata della giurisprudenza comunitaria (in tal senso, cfr. sentenze del 9 giugno 1998, Chiciak e Fol, C-129/97 e C-130/97, EU:C:1998:274, punto 38, nonché del 26 febbraio 2008, Commissione/Germania, C-132/05, EU:C:2008:117, punto 30) spetta al giudice nazionale verificare in primo luogo se nell'utilizzo dei termini impiegati per designare un determinato prodotto ricorra la presenza di una parte di una denominazione protetta e, in secondo luogo, se il consumatore sia indotto a pensare, come immagine di riferimento, al prodotto che beneficia della denominazione protetta.

Nel caso in esame, quest'ultima tipologia di analisi risulta assorbita dal recente intervento della Corte **di Giustizia** (CGUE, 4 dicembre 2019, causa C-432/18 Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena / Balema GmbH), la quale ha affermato che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione della denominazione "Aceto Balsamico di Modena" nel registro delle indicazioni geografiche protette deve essere interpretato nel senso che <<la protezione della denominazione in questione non si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa>>. In altre parole, i termini non geografici di tale IGP, ossia "aceto" e, per quel che rileva in questa vicenda, "balsamico", nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare della protezione riconosciuta all'IGP.

Il termine utilizzato per designare il prodotto commercializzato da Acetificio incorpora esclusivamente la parte "balsamico" della indicazione protetta e, in quanto tale, non è suscettibile di evocare nella mente del consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, alcun riferimento all'indicazione geografica di provenienza ("di Modena").

Identici esiti interpretativi valgono anche laddove – sebbene non sussistano i presupposti per procedere ad una simile indagine – in ipotesi si voglia comunque esaminare congiuntamente l'insieme degli elementi fattuali allegati dall'attore a fondamento delle sue pretese.

Le allegazioni attoree alla stregua delle quali: a) per il prodotto di Acetificio è stato utilizzato il riferimento al vocabolo "balsamico", in via sostantivata; b) l'aceto della convenuta viene distribuito in bottiglie di vetro di formato analogo a quelle con cui viene distribuito l'aceto balsamico di Modena; c) la presenza, sul packaging dell'aceto della convenuta, di un'etichetta recante al suo interno motivi grafici asseritamente evocatori della forma dei "certificati"; d) la distribuzione del condimento di parte convenuta attraverso gli stessi canali commerciali dell'aceto balsamico di Modena; e) la messa in commercio del prodotto di



Acetificio a un prezzo simile a quello di vendita dell'aceto balsamico di Modena, integrano un quadro fattuale che non consente in alcun modo un'associazione tra il prodotto commercializzato dalla convenuta e il territorio modenese, dal momento che non emergono indici di ordine semantico, fonetico, visivo o di alcun genere suscettibili di produrre nel consumatore di riferimento suggestioni circa la provenienza geografica del condimento alimentare oggetto di contestazione.

Come è possibile ricavare dalle argomentazioni della riferita pronuncia della Corte di Giustizia, la spendita della qualità "balsamica" nella denominazione di un aceto non può essere ritenuta una prerogativa esclusiva dello specifico condimento alimentare prodotto nel modenese in conformità del relativo disciplinare. Il riconoscimento del carattere "balsamico" dell'aceto di Modena, funzionale ad elogiarne le proprietà organolettiche (ritenute curative o salutari, simili a quelle di un "balsamo") ha sicuramente un fondamento nella tradizione storica che ha condotto alla concessione della specifica IGP, ma di per sé non può essere precluso ad aceti differenti che non presentino alcun legame con quello specifico territorio.

Secondo la pronuncia citata della Corte di Giustizia, infatti, l'aggettivo "balsamico" costituisce un termine comune impiegato per designare un aceto che si caratterizzi per un gusto "agrodolce".

In questa chiave, per l'appunto, la qualità "balsamica" è stata rivendicata dalla parte convenuta in relazione al prodotto "Balsamico di mele" dalla stessa commercializzato, risultando tale caratteristica del tutto compatibile con la composizione chimica del condimento, come risultante dalla documentazione allegata. Non è possibile ritenere, pertanto, che presso il pubblico dei consumatori si sia instaurata alcuna indebita associazione di idee quanto all'origine del prodotto, né che la convenuta abbia sfruttato indebitamente la rinomanza dell'indicazione geografica protetta. Del resto, secondo quanto già evidenziato in sede comunitaria, l'utilizzo del termine "balsamico", di per sé, non determina alcun conflitto con la tutela dell'indicazione geografica protetta, come dimostra il fatto che le denominazioni di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» sono state prese espressamente in considerazione dalla Commissione al momento dell'adozione del regolamento con cui è stato dato riconoscimento di IGP all'indicazione "Aceto balsamico di Modena", circostanza ricavabile dai considerando del regolamento n. 583/2009.

Osserva il collegio che l'utilizzo del termine generico "balsamico", come correttamente dedotto dalla convenuta, è legittimo nella misura in cui lo stesso avvenga nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, l'attore ha affermato, in via subordinata, che l'utilizzo del termine in esame da parte della convenuta per identificare l'aceto di mele dalla stessa prodotto si pone in violazione del regolamento (UE) 1169/2011, che vieta l'utilizzo di denominazioni che inducano i consumatori in errore circa le caratteristiche di un alimento e impone quindi la veridicità delle informazioni rese volontariamente ai consumatori.



La doglianza attorea si fonda sul presupposto - in vero errato per le considerazioni appena svolte in ordine al significato da attribuire al termine in esame - che il carattere “balsamico” di un prodotto possa essere predicato soltanto laddove quest’ultimo, in ragione delle qualità organolettiche detenute, presenti proprietà curative. Parimenti erronea, per le medesime ragioni, la ricostruzione attorea che ritiene conforme ai criteri di veridicità dell’informazione la spendita della qualità “balsamica” esclusivamente in presenza di un’attribuzione storica del suddetto carattere in ragione delle proprietà curative ravvisate nel corso della tradizione.

Il prodotto commercializzato dalla convenuta - giova ribadirlo nella prospettiva censurata dalla convenuta che viene ora in esame - è un aceto di mele, identificato come tale sulla base delle informazioni complessive adeguatamente rese nell’etichettatura, a prescindere dall’utilizzo sostantivato o meno del termine “balsamico”, ed è un aceto balsamico nella misura in cui, per la sua composizione e le qualità organolettiche detenute, presenta un gusto agrodolce.

Con riguardo alle contestazioni sollevate dal Consorzio in punto di violazione del regolamento (UE) 1169/2011, peraltro, rileva il collegio che il consorzio attore è legittimato e ha interesse a far valere il mancato rispetto, da parte della convenuta, della disciplina comunitaria che impone la veridicità delle informazioni volontariamente rese ai consumatori soltanto nella misura in cui una simile violazione integri una forma di concorrenza sleale in suo pregiudizio, posto che la legittimazione dell’ente consegue, ai sensi dell’art. 2601 c.c., soltanto alla lesione di un diritto soggettivo proprio, per avere il concorrente ostacolato l’opera ricompresa nei fini istituzionali (promuovere il commercio e la diffusione del prodotto), nell’interesse generale e indifferenziato di tutti i consorziati; non sussiste, dunque, una legittimazione, né alcun interesse ad agire, del consorzio per il rispetto della legalità da parte della convenuta. In questa ottica, l’attore ha correttamente formulato, sul piano formale, le sue pretese. Ferme le considerazioni già svolte sulla correttezza della spendita del carattere “balsamico” nell’indicazione dell’aceto della convenuta, si osserva che nel merito parte attrice non ha tuttavia fornito allegazioni sufficientemente specifiche a sostegno della sua domanda, ad esempio prospettando che la spendita della qualità “balsamica” abbia comportato effettivamente uno sviamento della clientela mediante il ricorso a mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale, idonei a danneggiare le aziende dei consorziati. Come pare ricavarsi dal complesso della narrativa attorea, infatti, il Consorzio ha addotto a fondamento della sua domanda risarcitoria ex art. 2598 c.c. preminentemente elementi fattuali che in verità attengono esclusivamente al profilo delle censure sollevate in punto di indebita evocazione dell’IGP, fattispecie che, come già anticipato, non può ritenersi ricorrente nel presente caso (cfr. atto di citazione, p.21, “In via concorrente e alternativa, la condotta evocativa della convenuta integra la fattispecie di concorrenza sleale per contrarietà ai principi della correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n.3 c.c. e alla medesima fattispecie illecita va ascritta la spendita del nome “balsamico” per prodotti non aventi qualità o caratteristiche balsamiche...”).



Le argomentazioni relative ai profili di confusorietà tra i prodotti, in vero formalizzate compiutamente in tal senso soltanto in comparsa conclusionale, ancorché affermate tempestivamente con allegazioni di diverso tenore, non sono pertinenti o si rivelano comunque infondate: in primo luogo, gli elementi di illiceità affermati (ad esempio, distribuzione attraverso i medesimi canali, in contenitori simili tra loro, a prezzi simili) attengono a profili ai quali l'ordinamento riconosce rilevanza nell'ambito dell'2598 n.1 c.c. limitatamente alla tutela dei segni distintivi, e non delle IGP, e pertanto sotto questa angolatura non possono ritenersi conferenti in questa sede.

In secondo luogo, gli elementi fattuali complessivamente dedotti non rilevano nemmeno ai sensi delle ulteriori ipotesi di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., nemmeno in punto di contrarietà alla correttezza commerciale esigibile: i contenitori in cui vengono distribuiti tanto i prodotti delle consorziate quanto i prodotti della convenuta sono contenitori di vetro del tutto comuni, per formato e per forma; non risultano nemmeno evocati elementi suscettibili di rilevare alla stregua del fenomeno del c.d. "look-alike" (ad esempio per quanto riguarda le deduzioni in ordine ai motivi grafici dell'etichetta dell'aceto balsamico di mele); il fatto che i condimenti alimentari delle consorziate e della convenuta vengano distribuiti attraverso i medesimi canali commerciali non è certamente circostanza significativa, posto che si tratta in entrambi i casi di prodotti riconducibili allo stesso genere alimentare; la collocazione dei suddetti condimenti sui medesimi scaffali di un supermercato, peraltro, non costituisce circostanza imputabile al produttore, né appare logicamente ingiustificata, data per l'appunto l'identità di genere merceologico; infine, del tutto irrilevante è la mera vicinanza tra i rispettivi prezzi di vendita (50 €, 55 € al litro), non essendo il prezzo un elemento intrinseco del prodotto che possa dispiegare nella mente del consumatore un'incidenza preminente sulla scelta di acquisto laddove i rispettivi prodotti, come nel caso di specie, appaiano chiaramente identificati in conformità alla loro differente composizione, risultando del tutto immediato che in un caso si tratti di un aceto balsamico protetto da IGP, e che nell'altro si tratti di un aceto di mele, ancorché di tipo balsamico.

Ferma l'assenza di illiceità delle condotte della convenuta, non risultando nemmeno uno sfruttamento indebito della notorietà dell'IGP, deve ritenersi assorbita l'indagine sugli elementi indiziari allegati dall'attore in punto di danno asseritamente subito, non sussistendo, peraltro, alcuna allegazione sufficientemente specifica sotto il profilo eziologico della riconducibilità del danno alle condotte censurate. Irrilevanti, pertanto, le istanze istruttorie sul punto. Assorbite le domande di inibitoria e di pubblicazione del provvedimento.

Attesa la problematicità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, solo recentemente risolta in modo espresso dalla Corte di Giustizia, non può ritenersi che la domanda attorea sia stata proposta senza la diligenza necessaria, talché deve essere respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le tabelle ministeriali



di riferimento, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, al suo grado medio di difficoltà, all'attività effettivamente espletata dalle parti.

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta le domande attoree;

rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta;

condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 12.643,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 21.2.2020

Il giudice est.

dott. Davide Scaffidi

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

