

N. R.G. 855/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Desenzano del Garda (BS), rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Paolo Perani, Giovanni Ghisletti e Federico Doni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia - Mestre, via Verdi n. 69, in forza di procura unita agli atti;

ATTORE

CONTRO

BRAZZALE S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Zanè (VI), rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Riccardo Manfrini, Paolo Corletto e Vittorio Titotto, con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, viale Monte Grappa n. 45, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

“Nel merito, dichiarare che la condotta di parte convenuta, consistente nell'utilizzo della denominazione “Grana” in relazione al formaggio “Gran Moravia”, costituisce violazione dell'art. 13 Reg. EU n. 1151/2012 e degli artt. 29 e 30 cpi. Dichiarare che la condotta di parte



convenuta, come descritta in narrativa, costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1), 2) e 3) cc. Inibire alla parte convenuta qualsiasi utilizzo del termine "Grana", nella commercializzazione, pubblicazione e promozione, in ogni canale, del formaggio "Gran Moravia", ovvero su qualsiasi altro formaggio da questa commercializzato che non sia in conformità con il disciplinare di produzione del Grana Padano. Ordinare alla convenuta la distruzione di tutto il materiale promozionale recante il termine "Grana" e la rimozione di qualsiasi comunicazione riferibile al termine "Grana" dai siti *web* www.brazzale.com e www.granmoravia.com, ovvero qualora tali siti non fossero più utilizzati da Brazzale, da eventuali diversi siti *web* utilizzati dalla convenuta alla data della sentenza. Condannare Brazzale al risarcimento in favore del consorzio di tutti i danni patiti e *patiendi*, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, con rimessione della causa in istruttoria per la determinazione del *quantum* o, in subordine, con quantificazione in via equitativa. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica" a caratteri doppi del normale e a spese della parte convenuta, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando l'attore, in caso di inottemperanza, a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate. Ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza per trenta giorni consecutivi sulle *home pages* italiane dei siti *web* www.brazzale.com e www.granmoravia.com, ovvero, qualora tali siti non fossero più utilizzati da Brazzale, su eventuali diversi siti *web* utilizzati dalla convenuta alla data della sentenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti nelle *home pages*. Fissare a carico della convenuta una penale pari ad euro 5.000,00.=, o diverso importo ritenuto congruo, per ogni giorno di inottemperanza della sentenza e pari ad euro 10.000,00.=, o diverso importo ritenuto congruo, per ogni violazione della stessa. In via istruttoria, come da verbale di data 22.9.2021. Condannare la parte convenuta al rimborso a favore dell'attore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre oneri di legge".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Brazzale spa in ordine al contenuto delle interviste rese da Roberto Brazzale di cui ai docc. nn. 5) e 12) dimessi dall'attore. Accertare la tardività del deposito della seconda memoria attorea *ex art.* 183 comma 6 cpc e dei relativi documenti, depositati solo in data 17.11.2020, e conseguentemente dichiararne l'inammissibilità per i motivi esposti in narrativa della memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 3) cpc di parte convenuta. Nel merito, respingersi le domande attoree tutte, perché



infondate in fatto e diritto o prescritte. In via istruttoria, come da verbale di data 21.9.2021. In ogni caso, spese e compensi professionali rifiusi”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 24.1.2020, regolarmente notificato, Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano ha evocato in giudizio Brazzale spa, impresa operante nel settore caseario e corrente in Zanè (VI).

Parte attrice ha rammentato che la denominazione “Grana Padano”, della cui salvaguardia sarebbe competente lo stesso consorzio in forza di decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sarebbe tutelata in Italia dal D.P.R. n. 1296/1955, emanato in attuazione della L.n. 125/1954 con cui sarebbe stata introdotta la disciplina delle denominazioni nazionali di origine, nonché essendo la medesima denominazione riconosciuta, a far data dal 1996, quale denominazione di origine protetta comunitaria, con conseguente applicabilità dei Reg. UE nn. 1152/2012 e 584/2011, oltre che degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 30/2005.

Il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano ha lamentato che la convenuta Brazzale spa produrrebbe, presso i propri stabilimenti della Moravia, regione della Repubblica Ceca, e commercializzerebbe un formaggio denominato “Gran Moravia” e ciò senza partecipare al consorzio medesimo e in violazione del disciplinare di produzione, tale da garantire al consumatore la qualità, i valori nutrizionali ed il sapore del formaggio D.O.P., essendo vietato l'utilizzo anche evocativo, al fine di sfruttarne la rinomanza, della denominazione “Grana Padano” per contrassegnare formaggi diversi.

Parte attrice ha rammentato che la convenuta si sarebbe resa responsabile di un utilizzo improprio del termine “grana”, indebitamente sfruttato per finalità pubblicitarie del proprio formaggio “Gran Moravia” e ciò a mezzo del suo legale rappresentante, Roberto Brazzale, che avrebbe rilasciato numerose interviste in relazione al prodotto in contestazione, sistematicamente assimilato al formaggio “Grana”, come accaduto nel corso dell'edizione 2013 di *Tuttofood*, fiera internazionale milanese, ove il medesimo avrebbe affermato che “Gran Moravia è un formaggio della famiglia dei grana prodotto della tradizione italiana ... di altissima qualità”.

Inoltre, il consorzio attore ha allegato che in una intervista rilasciata al quotidiano “Libero” in data 12.12.2015, Roberto Brazzale avrebbe affermato la realizzazione di “una filiera verde di ottanta fattorie” e la costruzione di “un grande caseificio tradizionale da



grana”, così come avrebbe rilasciato altra intervista per la rivista ceca *Ekonom* in cui egli avrebbe dichiarato che la crescita di successo del “Gran Moravia” “si basa al formaggio tipo grana che porta il marchio Gran Moravia”.

Ancora, l’attrice ha rammentato l’articolo pubblicato nel luglio del 2011 sulla rivista “Formaggio & Consumi” in cui si farebbe menzione della “idea di produrre un formaggio tipo Grana”, nonché l’intervista resa da Roberto Brazzale alla rivista “Platinum – Aziende & Protagonisti”, nell’aprile del 2013 ove lo stesso ha dichiarato che “Gran Moravia ha portato ad estrema evoluzione la tradizione della famiglia dei formaggi grana e degli altri formaggi tipici”.

Parte attrice, ha lamentato che, nonostante diffida del 12.9.2016, rivolta al fine di interrompere l’uso del termine “grana” quale definizione del formaggio “Gran Moravia”, nonché l’utilizzo del termine “tipo grana” ovvero qualsiasi altro termine riconducibile al “grana”, idoneo a configurare un’usurpazione, un’imitazione o una evocazione della D.O.P. comunitaria, sarebbe stata messa in onda, in data 24.9.2016, trasmissione su rete nazionale e condotta da Luca Sardella in cui Roberto Brazzale avrebbe fatto più volte riferimento al termine “grana” per descrivere il formaggio “Gran Moravia”, nonché alla tradizione italiana legata alla produzione del formaggio “grana”, così come sarebbe apparso sulle pagine *facebook* di Brazzale un articolo, pubblicato il 19.11.2016, in cui la famiglia Brazzale sarebbe descritta come realizzatrice di un impero, avendo cominciato a produrre il “Gran Moravia”, formaggio duro da grattugia prodotto con le stesse tecnologie del “Grana Padano” e non, accostamento tra “Gran Moravia” e formaggio “grana” ripreso da altra intervista pubblicata sulla testata *Italia Oggi* del 2.10.2019.

Ciò premesso in fatto, il Consorzio di Tutela ha rammentato che, secondo l’art. 5 del Reg. UE n. 1151/2012, la D.O.P. sarebbe tale da poter essere utilizzata per denominare prodotti originari di un luogo le cui qualità e le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare contesto geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani, caratteristiche queste non presenti in “Gran Moravia”, considerato l’ambito territoriale di sua produzione già rammentato, cosicché, pubblicizzare il formaggio di Brazzale spa come “grana”, in ragione delle plurime condotte evidenziate, ovvero attraverso testate giornalistiche, riviste, fiere, programmi televisivi e a mezzo *web*, ricadrebbe nel divieto previsto dall’art. 13 del Regolamento dell’Unione che considererebbe illecito qualsiasi impiego commerciale di un nome per prodotti comparabili a quelli registrati con tale nome, anche ove l’uso consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, ovvero che considererebbe illecita ogni usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del



prodotto sia indicata ed anche se il nome imitato sia accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili.

In ogni caso, parte attrice ha evidenziato che le condotte illustrate costituirebbero violazione della D.O.P. “Grana Padano” anche alla luce della disciplina nazionale che, secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 30/2005, vieterebbe l’uso idoneo ad ingannare il pubblico di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso provenga 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 una indicazione geografica.

In aggiunta, Consorzio di Tutela del Formaggio Grana Padano ha rammentato che la tutela prevista dal citato art. 30 cpi sia cumulabile con quella di cui all’art. 2598 cc, con conseguente propria legittimazione a far valere le condotte descritte come ipotesi di concorrenza sleale, a mente dell’art. 2601 cc, sia sotto il profilo della appropriazione di qualità e pregi del formaggio D.O.P., sia sotto il profilo della ingannevole e decettiva prospettazione della appartenenza di Brazzale alla cerchia privilegiata di produttori che operano in una determinata area geografica ovvero della ingannevole e decettiva prospettazione che “Gran Moravia” posseda le qualità proprie del “Grana Padano”, condotte idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori.

Concludendo per l’accertamento della violazione della D.O.P. azionata in giudizio, con conseguente domanda di condanna della convenuta a cessare qualsiasi utilizzo del termine “Grana” nella commercializzazione, pubblicizzazione e promozione del formaggio “Gran Moravia”, nonché per la condanna alla distruzione di tutto il materiale promozionale riportante il termine “grana”, il consorzio attore ha preteso anche da Brazzale spa il risarcimento dei danni, tenuto conto dei dati di bilancio disponibili della convenuta stessa.

Infine, parte attrice ha chiesto che l’inibitoria e la condanna al ritiro dal mercato del materiale pubblicitario siano assistite da idonea penale dissuasiva, così come ha chiesto la pubblicazione dell’emananda sentenza.

Costituendosi in giudizio e dopo avere esposto la propria storia imprenditoriale e illustrato le asserite reali dinamiche sottese alla controversia, individuate nei conflitti interni al consorzio di tutela di cui la stessa convenuta avrebbe fatto parte in periodo pregresso, Brazzale spa ha rammentato di non utilizzare la denominazione “Grana Padano” per contrassegnare i suoi prodotti caseari, né di utilizzare qualsivoglia altra indicazione atta a sfruttare indebitamente la rinomanza della D.O.P.



Sotto altro aspetto, la convenuta ha precisato di non fare uso nel proprio sito *web* e nelle proprie, pur rilevanti ed estese, campagne pubblicitarie e promozionali neppure del termine “grana”. In effetti, a detta di parte convenuta, la circostanza sarebbe del tutto pacifica in atti in ragione delle stesse allegazioni di parte attrice che non avrebbe contestato l’uso del nome “Gran Moravia”, in quanto richiamante la D.O.P. “Grana Padano”, quanto semplicemente la circostanza che Roberto Brazzale avrebbe affermato in alcune interviste che il prodotto caseario apparterebbe alla famiglia dei formaggi “grana”, realizzato con le tecnologie tipiche di tale produzione ed espressione del *know how* storico dell’azienda, considerato che pacificamente la famiglia del formaggio “grana” comprenderebbe un elenco di prodotti della pianura padana piuttosto consistente, come “Tutto Italiano”, “Piemontino”, “Valgrana”, “Grana Kinara”, “Lodigiano Zucchelli”, “Bella Lodi”, “Granone Lodigiano”, “Quattocento”, “Bianco Italiano”, “Gran Biraghi”, “Gran Pennarone”, nonché alcuni formaggi di altre zone come “Gran Campidano”, “Gran Formaggio RAR” e “Gran Castelli”.

Più nel dettaglio, poi, Brazzale spa ha evidenziato che nei singoli interventi ed interviste, Brazzale Roberto, anche rispondendo alle domande dell’intervistatore, avrebbe descritto nel modo più trasparente e preciso l’appartenenza di “Gran Moravia” alla famiglia dei formaggi “grana”, realizzato secondo la tradizione ed il gusto italiani, la sua produzione nell’omonima regione della Repubblica Ceca, nonché l’iniziativa imprenditoriale, così escludendosi che in tal modo, si sia voluto lasciare intendere che il formaggio fosse un “Grana Padano”, nonché escludendosi qualsiasi indebito sfruttamento della rinomanza della denominazione protetta di controparte.

Peraltro, sulle singole frasi riportate dall’attrice, la convenuta ha anche evidenziato che esse non sarebbero riferibili a Brazzale Roberto, ma direttamente al redattore ovvero ad altri soggetti. Ad ogni buon conto, Brazzale spa, rammentando che Brazzale Roberto sarebbe membro senza deleghe del suo consiglio di amministrazione, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi imputare quanto riferito da soggetto terzo che avrebbe liberamente manifestato in autonomia il suo pensiero.

Richiamandosi, in ogni caso, a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento dell’Unione in tema, secondo cui, se una denominazione di origine contenga il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome non può reputarsi vietato, Brazzale spa, ha eccepito che l’uso del termine “grana” per indicare il fatto che “Gran Moravia” apparterebbe a detta famiglia di formaggi, nulla avrebbe di illecito, considerata appunto la genericità del nome “grana”.



Riportandosi in punto alla pronuncia della Corte di Giustizia C-432/2018, inerente alla questione se la protezione della D.O.P. “Aceto Balsamico di Modena” debba estendersi anche alla parte non geografica del nome complesso e osservando che detta pronuncia avrebbe escluso detta possibilità, considerando generici o comuni i termini non geografici, Brazzale spa ha osservato che plurimi sarebbero gli elementi di fatto che attesterebbero la genericità del termine “grana”.

In tal senso, Brazzale spa ha rammentato la storia secolare del formaggio “grana”, ove per “grana” si intenderebbe indicare la granulosità della pasta che appunto “fa la grana” in ragione della particolare metodologia di produzione, come riconosciuto nello stesso sito *web* del consorzio attoreo.

A detta della convenuta, la genericità del termine “grana”, atto ad individuare la struttura granulosa della pasta del formaggio, si riscontrerebbe anche nella letteratura relativa alla tecnica lattiero – casearia, oltre che nel linguaggio comune.

Peraltro, Brazzale spa ha evidenziato che l’esame della legislazione italiana dimostrerebbe la genericità del termine “grana”, facendosi menzione al D.L. n. 1177/1938, convertito in L.n. 396/1939 e rimasto in vigore fino al 2008, ove sarebbe stato individuato un elenco merceologico di formaggi riconoscibili in ragione del loro nome commerciale, quali “grana parmigiano reggiano”, “grana parmigiano lodigiano”, “grana parmigiano emiliano” e “grana parmigiano veneto”, essendo all’evidenza “grana” termine generico.

Secondo la convenuta lo stesso riconoscimento della D.O.P. “Trentingrana”, pur nell’ambito della D.O.P. “Grana Padano”, attesterebbe la genericità del termine “grana”, essendo la specificità della denominazione riservata alla parte geografica di essa, collegata a specifico disciplinare di produzione.

A sostegno della propria difesa, Brazzale ha anche posto sondaggio di opinione commissionato nei mesi di giugno e luglio 2020 il cui esito darebbe contezza che il consumatore medio riterrebbe che il “Parmigiano Reggiano” sarebbe un formaggio grana del pari del “Grano Padano”, circostanza non scontata per il fatto che la prima denominazione non riporterebbe il termine “grana”, a riprova del fatto che detto consumatore individuerrebbe una categoria generica di formaggi accomunati dalla loro pasta dura.

La società convenuta ha ancora argomentato in punto facendo riferimento, non solo all’uso generico del termine “grana” nella letteratura economica e gastronomica, ma anche a vari provvedimenti amministrativi, tra cui il provvedimento del 18.8.2003 dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e una nota del 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in cui l’espressione “tipo grana” sarebbe utilizzata non per



identificare un formaggio simile al “Grana Padano”, bensì un formaggio appartenente alla famiglia e tipologia dei “grana” .

Negata la sussistenza di qualsivoglia violazione della D.O.P. fatta valere in giudizio, Brazzale spa ha anche escluso la ricorrenza di qualsivoglia condotta di concorrenza sleale, non sussistendo alcuna ipotesi illecita nelle comunicazioni censurate dall’attrice, neppure per mendacio commerciale.

La convenuta ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, contestando la stessa sussistenza del danno ed eccependo la prescrizione quinquennale del credito, non potendo pretendere il consorzio il risarcimento per le condotte anteriori a gennaio del 2015, ovvero anteriori al quinquennio precedente la notificazione dell’atto di citazione, tenuto conto della insussistenza di precedenti idonei atti interruttivi di costituzione in mora.

Le principali questioni da affrontare al fine di decidere la fondatezza nell’an della domanda attorea sono sostanzialmente individuabili nella eccezione di carenza di “legittimazione passiva” sollevata dalla convenuta Brazzale spa; nella difesa della convenuta medesima in ragione della quale l’uso del termine “grana”, per quanto lamentato dal consorzio attore, sarebbe semplicemente descrittivo dell’appartenenza di “Gran Moravia” alla famiglia dei formaggi “grana” e delle tecniche casearie di realizzazione di detto formaggio, secondo tradizione e gusto italiani, e per nulla evocativo della D.O.P. “Grana Padano”, in quanto non utilizzato a fini commerciali; nella difesa spesa da Brazzale spa sulla scorta dell’art. 13 del Reg. UE n. 1152/2012, ovvero assumendosi che “grana”, quale parte della denominazione composta “Grana Padano” sarebbe termine generico, tale da non impedire l’uso che terzi ne possano fare senza violare la denominazione protetta medesima.

Per chiarezza espositiva conviene principiare dall’esame di detta ultima difesa. Il Reg. UE n. 1152/2012 è la normativa comunitaria che disciplina la tutela delle denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette per prodotti tra cui rientra anche il formaggio, normativa che trova applicazione nella presente sede *ratione temporis*.

Il citato art. 13 fondamentalmente riprende la precedente disciplina in materia prevista dall’omologo art. 13 del Reg. CE n. 510/2006 che, a sua volta, ha sostituito l’altrettanto omologo art. 13 del Reg. CEE n. 2081/1992, normativa quest’ultima applicata dalla sentenza del 12.9.2007 del Tribunale Comunitario nella causa T-291/03, avente ad oggetto il giudizio di nullità della registrazione del marchio “Grana Biraghi” per conflitto con la D.O.P. comunitaria “Grana Padano”, ove è stata affrontata la questione se la registrazione del segno



“Grana Biraghi” fosse consentita o meno in ragione dell’affermata genericità del termine “grana”, parte della denominazione di origine citata.

Gli insegnamenti che si traggono da detta pronuncia devono certamente essere considerati utili al fine di valutare se il termine “grana” possa considerarsi generico e, quindi, liberamente utilizzabile, anche ove parte della D.O.P. composta azionata in giudizio, posto che la disciplina dell’art. 13 del Reg. n. 1151/2012 in punto non ha immutato la disciplina comunitaria pregressa.

Ebbene, la norma in questione, dopo avere indicato le condotte a fronte delle quali le denominazioni registrate sono tutelate, precisa che “se una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l’uso di tale nome generico non è considerato contrario” alla denominazione registrata, non costituendo così illecito.

E’ precisato, inoltre, che “le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche”.

Infine, è da notare che l’art. 3 n. 6) del Reg. UE n. 1151/2012 fornisce la definizione di “termine generico” quale nome di prodotto che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato nome comune di un prodotto dell’Unione.

Venendo a tratteggiare i principi normativi che si desumono in tema di genericità del nome del prodotto, può dirsi che la parte della denominazione di origine che si assuma generica e, quindi, liberamente utilizzabile senza violare la privativa, deve avere perduto la sua connotazione di riferimento territoriale del prodotto, per divenire semplicemente nome generico del prodotto stesso, considerato che, secondo l’art. 5 comma 1 del Reg. UE n. 1151/2012, “la denominazione di origine è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata”.

Va, poi, precisato che l’utile considerazione della citata sentenza del Tribunale Comunitario è ribadita dal fatto che l’esame per stabilire se il termine “grana” sia nome generico di prodotto è condotto in detta pronuncia sulla scorta dell’art. 3 del Reg. CEE n. 2081/92 che, dopo avere stabilito che le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate, prevede che, per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si debba tenere conto di tutti i fattori e, in particolare, della situazione esistente nello



Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, della situazione esistente in altri stati membri e delle pertinenti legislazioni nazionali e comunitarie, previsione normativa ribadita, nella sostanza, anche nell'applicabile Reg. UE n. 1151/2012 che, al suo art. 41 comma 2, dispone che, "per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare: a) della situazione esistente nelle zone di consumo; b) dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione".

Fatto questo inquadramento generale dello stato della disciplina, il materiale probatorio acquisito in giudizio, costituito da significativa produzione documentale, rileva proprio al fine di accertare se "grana" sia termine generico contenuto nella denominazione di origine "Grana Padano", essendo diventato nome comune di un prodotto dell'Unione, tenendo conto dei fattori pertinenti, costituiti dalla situazione esistente nelle zone di consumo e dai pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione, dovendosi sottolineare che le difese spese in argomento da Brazzale spa, seguono il ragionamento fatto dal Tribunale Comunitario nel considerare gli specifici elementi pertinenti di valutazione di genericità.

Nelle proprie difese, come ribadite nelle scritture conclusive, la convenuta Brazzale ha, innanzitutto, prodotto documentazione che attesterebbe, a sua detta, la genericità e descrittività del termine "grana" secondo l'elemento pertinente della situazione esistente nelle zone di consumo.

In primo luogo, la convenuta valorizza le evidenze tecnico - scientifiche costituite dal parere dei professori Tateo e Bonomi dell'Università di Milano (doc. n. 99 di fascicolo di parte), ove si conclude definendo "Gran Moravia" un formaggio "grana", all'esito di *test* di laboratorio che avrebbero rilevato come le caratteristiche chimico - nutrizionali del "Grana Padano" D.O.P. sarebbero omogenee a quelle del "Parmigiano Reggiano" e di alcuni altri formaggi "grana" non D.O.P., tra cui anche il citato "Gran Moravia".

Secondo detto parere il termine "grana" individuerrebbe uno dei tipi di formaggio appartenenti alla famiglia "G1" dei formaggi a pasta pressata, famiglia a sua volta appartenente alla classe "G" dei formaggi duri, per cui la famiglia "G1" includerebbe formaggi a pasta pressata - tipo italiano (formaggio di grana), ove il tipo estero sarebbe individuato nello "Sbrinz" svizzero.

Circa la conclusività di detto parere ai fini che interessano, va detto che in giudizio non è contestato che "Gran Moravia" sia formaggio a pasta dura pressata, appartenente alla famiglia dei formaggi di grana in ragione delle sue caratteristiche chimico - nutrizionali o in ragione delle modalità di sua produzione (rottura della cagliata a chicco di riso), essendo in realtà necessario valutare se il termine "grana", anche impiegato nella letteratura scientifica e



dell'arte casearia, abbia rilevanza di termine generico, indicante cioè un prodotto comune nell'Unione. Ebbene, nello stesso parere tecnico in discussione si fa riferimento al “Trattato di Tecnologia Casearia” del 1998 di Ottavio Salvadori del Prato, definito uno dei più eccelsi esperti di tecnologia casearia, trattato in cui nella famiglia “G1”, appartenente alla classe “G” dei formaggi duri, sono indicati i formaggi di grana ove il termine “grana” è specificamente riferito al “Grana Padano”, al “Parmigiano Reggiano”, al “Grana Padano” D.O.P., al “Parmigiano Reggiano” D.O.P. e, se si ritiene, al “Granone Lodigiano”, formaggio quasi scomparso, formaggi tutti individuati quanto ad area di produzione nell'Italia del nord – Emilia Romagna.

In detto senso, nel parere prodotto dalla convenuta si cita anche l’“Atlante dei Formaggi” di G. Ottogalli del 2001 ove si afferma che il formaggio tipo “grana” è uno dei formaggi più antichi prodotti nella pianura padana, ove la produzione di foraggera era lussureggiante sia per le condizioni climatiche sia per le bonifiche idraulico – agrarie realizzate inizialmente dai monaci cistercensi.

Sempre nel contesto della letteratura tecnica, Brazzale spa ritiene di poter valorizzare quanto riportato in “Manuale del Tecnico Casaro” del 1978 di A. Frosio (doc. n. 23 di fascicolo di parte convenuta) ove si afferma che, sotto la denominazione generica di “grana”, si comprendono essenzialmente due varietà di formaggio, di cui una è ottenuta nella zona tipica e l'altra nelle zone limitrofe o più lontane (Grana Padano), essendo di preta origine emiliana e precisamente della Val d'Enza, il “Parmigiano Reggiano”, tipico delle zone di Reggio Emilia, Parma, Modena, Mantova (destra del Po) e Bologna (sinistra del Reno).

Ancora, la convenuta evidenzia quanto affermato nel 1993 da Vittorio Bottazzi in “Microbiologia Lattiero – Casearia” (doc. n. 32), secondo cui sarebbe corretto definire il “Granone Lodigiano” come varietà di grana capostipite di tutti i formaggi “grana”, aggiungendo, in riferimento alla zona di produzione del formaggio “grana”, che esso sarebbe di origine delle stesse zone già indicate nello scritto di A. Frosio, per quanto attiene al “Parmigiano Reggiano”, mentre il “Grana Padano” sarebbe originario delle zone comprendenti le provincie di Cuneo, Torino, Novara, Piacenza, Bologna, Vicenza, Padova, Verona, Treviso, Rovigo, Mantova, Cremona, Brescia, Milano, Bergamo, Pavia e Trento (zona a nord del fiume Po).

In “Microbiologia Lattiero – Casearia” del 2006 (doc. n. 41), Germano Mucchetti indicherebbe le altre denominazioni del “Parmigiano Reggiano”, quali “Grana Reggiano”, “Reggiano”, “Grana Reggiano Parmigiano”, “Grana Tipico”, ma nel contempo, trattando del



“Grana Padano”, indica, ancora una volta il territorio interessato alla produzione, identificato in quello già riportato da A. Frosio.

Nel *report* di ISMEA (doc. n. 45 di fascicolo di parte convenuta), ci si riferisce ai formaggi “grana”, esclusivamente quanto al “Parmigiano Reggiano” e al “Grana Padano”, indicazioni consimili trovandosi in ulteriore documentazione prodotta dalla convenuta (docc. nn. 42 e 43).

Nello stesso senso depone lo scritto di A. Corsini del 2012 che, affermando come nel linguaggio comune il “Parmigiano Reggiano” ed il “Grana Padano” siano chiamati indistintamente formaggi “grana”, pur sempre rileva l’origine di detto “grana” nell’ambito produttivo della pianura padana.

Inoltre, nello studio sul gonfiore tardivo dei formaggi tipo “grana” (doc. n. 53 di fascicolo di parte convenuta), al di là della genericità del titolo, ci si riferisce ai formaggi a pasta dura “Grana Padano” e “Parmigiano Reggiano”, oltre che ad altri formaggi, non potendosi in alcun modo desumere la genericità del termine “grana” come indicazione di un semplice prodotto alimentare.

Analogamente può dirsi per quanto riguarda lo studio di Gian Battista Castegnetti del 2013 (doc. n. 160), ove si esamina la qualità del latte e l’idoneità della caseificazione sui risultati produttivi per i formaggi di tipo “grana”, ove l’esame è ancora una volta concentrato comparando il “Parmigiano Reggiano” ed il “Grana Padano”.

Peraltro, anche nell’articolo “Un’analisi quantitativa della domanda al dettaglio di formaggi grana in Italia” di Gabriele Canali del 1994 (doc. n. 51 di fascicolo di parte convenuta), il redattore conduce una semplice analisi economica della domanda del prodotto, peraltro riferita al “Parmigiano Reggiano”, al “Grana Padano” e al “Vernengo”, senza dare alcuna informazione da cui desumersi che il termine “grana” possa considerarsi generico.

Ebbene, come può notarsi, detti elementi fanno propendere nell’affermare che, in realtà, il termine “grana” riferito al formaggio indichi un prodotto caseario, certamente con peculiari caratteristiche produttive e di consistenza della pasta che possono essere comuni ad una più ampia gamma di formaggi, ma che precisamente riconduce ad uno specifico luogo o regione di origine, individuato nel nord Italia e, in particolare, nella pianura padana.

Così, detto riferimento del termine “grana” al luogo di origine, esclude che esso, in quanto parte della denominazione, abbia perduto la sua connotazione che lo riconnette alla provenienza territoriale del prodotto, essendo divenuto nome generico del prodotto stesso.

In effetti, i documenti maggiormente pertinenti che si occupano di individuare nel formaggio “Grana Padano” il suo luogo di provenienza rinviano, per quanto illustrato, alla



regione di produzione del formaggio, corrispondente ad una zona della pianura padana, dimostrando, diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, che la denominazione “grana” viene utilizzata in detta letteratura come indicante formaggio prodotto in un ambito geografico preciso e che la denominazione è connessa nei fatti alla provenienza padana del prodotto.

Ad identiche conclusioni si perviene esaminando le definizioni del termine “grana” contenute nei dizionari della lingua italiana proposti da parte convenuta ove il termine “grana” è definitivo come formaggio a pasta dura la cui qualità più pregiata sarebbe rappresentata dal “Parmigiano Reggiano”, prodotto nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova e Bologna, ed il lodigiano, mentre il “grana” prodotto in altre province padane si chiamerebbe “Grana Padano”; ovvero dove i formaggi grana più noti sarebbero il “Parmigiano Reggiano”, il “Grana Padano” ed il “Bagoss”, quest’ultimo prodotto solo nella zona di Bagolino, riconnettendosi al “Grana Padano” il luogo di produzione indicato nella pianura padana.

Sempre nel contesto della situazione esistente nelle zone di consumo che dovrebbe attestare la genericità del termine in esame, è necessario prendere in rassegna gli indizi di ordine sociale e culturale proposti in giudizio e costituiti, innanzitutto, da articoli di stampa pubblicati tra il 1941 ed il 1993 (docc. nn. 144 – 159 *bis* di fascicolo di parte convenuta), risalenti quindi a periodo pregresso al riconoscimento della D.O.P.

A parte l’articolo pubblicato su “La Stampa” del 27.6.1941, ove si fa riferimento al provvedimento normativo adottato in tempo di guerra al fine di evitare accaparramenti di prodotti caseari ed ove si descrive il divieto di vendita del formaggio grana tipico e non tipico (tipo grana), oltre ad altri tipi di formaggi, provvedimento mirante a individuare esclusivamente le categorie di formaggi in ragione della loro qualità al fine di includerli nel divieto, senza che di essi si tratti in riferimento alla loro provenienza, con conseguente limitata importanza di detto elemento ai fini che interessano, il pezzo apparso su “L’Unità” del 10.12.1972 dal titolo “A colloquio con i contadini del caseificio cooperativo Vittoria di Carpi. Ecco, ad esempio, come facciamo il grana parmigiano reggiano”, non attesta affatto che “grana” sia utilizzato come termine generico di prodotto, essendo esso evidentemente riconnesso al “Parmigiano Reggiano” prodotto in una determinata zona tipica del modenese, richiamandosi nel corpo dell’articolo il fatto che il “grana” “Parmigiano – Reggiano” è irriproducibile al di fuori della sua zona di origine.

Nello stesso senso deve leggersi l’articolo del “Corriere della Sera” del 16.9.1974 dal titolo “La crisi del grana costa venti miliardi”, ove ancora una volta il termine “grana” è riferito al “Parmigiano” prodotto nella sua zona tipica, analogamente all’articolo apparso su



“La Stampa” del 29.9.175 dal titolo “All’URSS sottocosto il formaggio grana?”, nel cui contenuto è chiaro il riferimento del formaggio “grana” alla zona di produzione del “Parmigiano”.

Dello stesso segno, ovvero inidonei a dare contezza che il termine “grana” sia considerabile come nome generico di un tipo di prodotto caseario, sono gli altri articoli di giornale (docc. nn. 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159 e 159 *bis*) ove è chiaro il riferito al “Parmigiano Reggiano” e al “Padano”, nonché il riferimento del formaggio “grana” alle zone tipiche di origine, così confermandosi, di converso, come il termine, in detti contesti, non sia affatto utilizzato o considerato come semplice nome generico del tipo di prodotto, ovvero descrivente un formaggio definito “grana” per le sue caratteristiche produttive o di consistenza della pasta.

Analogamente deve opinarsi per quanto attiene alla valutazione del materiale probatorio costituito da riviste, libri e *blog* di cucina. In effetti, la rivista GDOWEEK del 21.5.2001 (doc. n. 46 di fascicolo di parte convenuta), trattando del “Grana Padano”, intitola l’articolo “Conferma: è il formaggio D.O.P. più consumato in Europa”, evidenziando nel corpo del pezzo che l’arena del formaggio tipo “grana” in Italia vede confrontarsi due *competitor* ovvero il consorzio del “Parmigiano Reggiano” e quello del “Grana Padano”, dualità che viene ripresa in “Venerdì di Repubblica” con la pubblicazione del 30.11.2001 (doc. n. 47) la quale, dopo avere riportato succintamente l’origine del formaggio “grana”, dando conto della sua provenienza collocata nell’ambito della zona di produzione padana e del nord Italia, evidenzia come detta zona di provenienza sia stata storicamente suddivisa nelle zone di produzione del “Parmigiano Reggiano” e del “Grana Padano”, formaggi grana per eccellenza.

Peraltro, il formaggio grana viene ricondotto al “Grana Padano” e/o al “Parmigiano Reggiano” D.O.P. anche nel sito “Panforte” (doc. n. 26 di parte convenuta) e nel sito “Gastrolabio” (doc. n. 49), ovvero viene ricondotto alla sua origine territoriale di produzione nel sito “Formaggio” (doc. n. 56) o, ancora, nel sito “Bellalodi” (doc n. 58).

In alcuni altri documenti il formaggio grana viene descritto come prodotto caseario caratteristico per la sua pasta dura e granulosa e per la sua lavorazione e stagionatura (docc. nn. 25, 27, 60 e 61). Tuttavia, dette produzioni documentali sono lungi dal poter far ritenere che il termine “grana” individui una tipologia di formaggio caratteristica avulsa dalla sua origine geografica di produzione.

Infatti, il testo di Renzo Pellati “La verità su ciò che mangiamo” precisa che in commercio si trova il formaggio “grana” e il “Grana Padano” D.O.P., dedicando a



quest'ultimo la considerazione che solo esso è sottoposto ad un disciplinare che ne garantisce i requisiti di qualità, mentre il testo tratto dal sito "Ruminatia" colloca il "grana" in una precisa origine storica e geografica (nord Italia).

Quanto compare sul sito "Parmatoday", ove si fa riferimento alla produzione di "Verdiano", formaggio a pasta dura tipo "grana", non appare in alcun modo rilevante per far ritenere che il termine di discussione sia divenuto generico per indicare un prodotto caseario nel territorio dell'Unione, posto che è sottolineato come detto formaggio, di produzione peraltro recente, sia destinato ai quei paesi che per ragioni etiche e religiose non accettano il caglio di origine animale, così non attestandosi, in tal modo ed ancora una volta, la genericità invocata da parte convenuta.

I ricettari, infine, nel contesto probatorio descritto, non si ritiene possano scalfire le considerazioni sinora svolte circa il fatto che il termine "grana" indichi un formaggio, avente specifiche caratteristiche e che, più precisamente, è prodotto in specifiche zone geografiche, distinguendosi in "Parmigiano Reggiano" e "Grana Padano".

Se per stabilire che un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti della situazione esistente nelle zone di consumo, acquisisce rilevanza indagare, in ragione delle prove offerte in giudizio, anche sulla quantità di prodotti recanti la denominazione in questione e fabbricati senza seguire i metodi tradizionali rispetto la quantità di prodotti fabbricati secondo tali metodi, nonché la quota di mercato detenuta dai prodotti recanti la denominazione e fabbricati senza seguire i metodi tradizionali rispetto la quota di mercato detenuta dai prodotti fabbricati secondo tali metodi. In tale ambito di indagine è necessario considerare la difesa mossa da Brazzale spa e riferita all'utilizzo del termine "grana" da parte degli operatori del settore così come attestata dalla presenza sul mercato di marchi contrassegnanti formaggi con il nome "grana" e diversi dal "Grana Padano".

Se si esaminano i documenti che attestano la presenza sul mercato di detti segni (docc. nn. 70 – 88; 100, 104 – 142 e 168) ci si avvede che la maggior parte di essi si riferiscono all'uso nel marchio del termine "Gran" accompagnato dal nome identificativo di volta in volta differente, come lo stesso "Gran Moravia", ovvero come "Gran Kinara", "Gran Biraghi", "Gran Campidano", "Gran Formaggio Italiano", "Gran Reale", "Gran Castelli", "Gran Mix", "Gran Spicco", "Gran Mantovano", "Gran Pennar", "Gran Fino", "Gran Albiero", "Gran Spicchio", "Zeta Gran Gustoso", "Gran Vita", "Gran Di", "Gran Natura", "Gran Lombardo", "Gran Piemunt Pama", "Gran Stagionato", "Gran Italo", "Gran Pianura", "Gran Grattuggiato", "Gran Casa Azzurra", "Gran Leo", "Gran D'Oro", "La Traversetolese Gran



Speciale Parma”, “Gran Lodigiano”, “Gran Lodi”, “Gran Terre”, “Gran Prealpi”, “Gran Maddalena”, “Gran Veneziano”, “Gran Maser”, “Gran Cucina”, “Gran Fresco”, “Gran Pelè Scaglia D’Oro”.

Ebbene, il termine “Gran”, accompagnato dagli altri elementi dei marchi in discussione, non ha affatto il significato di “grana” nella sua forma contratta, ma è percepito come aggettivo “grande”, a cui usualmente si riconnette la forma contratta in questione.

Diversamente, sono acquisiti in atti documenti che attestano l’esistenza di marchi riferiti a formaggi tipo grana che utilizzano il termine “grana” come “Emilgrana”, “Piemontino Valgrana”, “Grana Baby”, “Baby Grana”, “Bris Grana”, “Spik Grana”, “Formaggio Grana”, “Lodi Grana”, “Terre del Grana”, “Grana dell’Antica Razza Reggiana”, “Grana Matildico”, “Grana Piemonte”, “Sfoglie di Grana”, “Petali di Grana”, “Grana d’Oro”.

Tuttavia, l’attestazione dell’esistenza di detti marchi, non è tale di per sé sola a far ritenere che il termine “grana”, nelle zone di consumo del “Grana Padano”, sia da reputarsi generico in quando divenuto nome di un tipo di prodotto caseario caratterizzato semplicemente dalla sua peculiare pasta che fa la grana, derivante dalla sua modalità di produzione, posto che non si ha contezza specifica della diffusione commerciale dei marchi in questione.

Di converso, a far dubitare, se non escludere, che “grana”, riferito al prodotto caseario, indichi semplicemente un formaggio a pasta dura che fa la grana, nonostante che nel mercato o zone di consumo vi sia la presenza dei marchi menzionati, vi è la stessa indagine demoscopica prodotta dalla convenuta (doc. n. 40 di fascicolo di parte).

In particolare, da detta indagine risulta che il campione degli intervistati che ha ricondotto la parola “grana” ad un formaggio, in ragione della domanda aperta “pensando alla parola grana che cosa le viene in mente?”, il 42 % ha risposto semplicemente formaggio, mentre un complessivo 19 % ha individuato i due tipi di formaggio “Grana Padano” e “Parmigiano Reggiano” e non altri, non essendo indicative le diverse risposte che hanno ricondotto la parola al significato di denaro, problema o fastidio, grano o farina, tessuto, carta. Peraltro, alla ben più significativa e precisa domanda circa quali formaggi sono considerati “grana” nell’elenco rappresentato dall’intervistatore, il campione degli intervistati ha significativamente risposto che deve essere considerato “grana” il “Grana Padano” per il 98 %, e che va considerato “grana” il “Parmigiano Reggiano” per il 69 %, negando la grande maggioranza che il pecorino, il taleggio, l’emmental, il provolone ed il gorgonzola siano formaggi “grana”.



In altre parole, dal sondaggio di opinione in commento risulta che il formaggio tipo “grana” è ricondotto fondamentalmente alle due grandi famiglie di origine della regione della pianura padana che sono tradizionalmente il “Grana Padano” ed il “Parmigiano Reggiano”: che “grana” sia termine generico in quanto diventato nome comune di un prodotto dell’Unione, non risulta confermato, ma anzi al limite smentito, dall’indagine demoscopica prodotta da Brazzale spa.

Una volta appurato che il termine “grana” indica, nella zona di consumo e per quanto sinora evidenziato, una tipologia di formaggio ricondotto al “Parmigiano Reggiano” ed al “Grana Padano”, e quindi a formaggi aventi una precisa origine territoriale, si deve negare secondo detti parametri di giudizio che “grana” sia da considerarsi un nome comune di un prodotto caseario dell’Unione.

Escluso che “grana” indichi un nome generico di prodotto, asseritamente individuato unicamente in ragione della sua pasta e modalità di produzione, nelle difese di parte convenuta si coglie il tentativo di far ritenere generico il termine sul presupposto che esso indicherebbe un tipo di formaggio le cui caratteristiche non sarebbero proprie solo del “Grana Padano”, ma viepiù anche del “Parmigiano Reggiano”, dovendosi tuttavia rilevare, come si è visto, che il formaggio tipo “grana” è riferito storicamente, nel contesto delle zone di consumo, ad entrambi i formaggi aventi in ogni caso ciascuno una provenienza geografica precisa.

Il fatto che la situazione esistente evidenzi come il termine “grana” riferito al formaggio individui con precisione due tipologie di “grana” collegate ad una produzione territoriale regionale è circostanza che convince della infondatezza della difesa di parte convenuta, in quanto gli atti normativi e giuridici, con la relativa evoluzione, inerenti al riconoscimento della D.O.P., individuano per l’uno e l’altro formaggio zone di produzione collocate entrambe nella pianura padana ma tra loro distinte.

In effetti, a fini della valutazione della genericità di un termine contenuto in una denominazione di origine composta, la disciplina comunitaria, come visto, ritiene necessario indagare i pertinenti atti giuridici nazionali o dell’Unione.

Ripercorrendo la motivazione data in argomento dalla più volte citata sentenza resa dal Tribunale Comunitario nella causa T-291/03, si rileva che “il primo riconoscimento normativo della denominazione grana risale al Regio Decreto Legge 17 maggio 1938 n. 1177”. “In tale decreto, che fissa il tenore minimo di materia grassa nei vari formaggi italiani, si menzionano: il grana parmigiano - reggiano, il grana lodigiano, il grana emiliano, il grana lombardo e il grana veneto: tale decreto testimonia il fatto che il grana era prodotto in diverse



zone della valle padana, in prossimità di Parma e Reggio Emilia, di Lodi, in Emilia, in Lombardia e in Veneto. La denominazione Grana Padano al contrario, non vi è menzionata”.

E', poi, da rimarcare, come più volte già accennato, che tali zone sono incluse nella zona di produzione vuoi del “Parmigiano Reggiano”, tali essendo quelle di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna a ovest del Reno e Mantova a est del Po, vuoi del “Grana Padano”, tali essendo il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto e la provincia di Trento, zone poste a nord del fiume Po.

Con l'istituzione in Italia del primo regime relativo alle denominazione di origine (L.n. 125/1954) e con il D.P.R. 30.12.1955 n. 1269, relativo al riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi, decreto che ha riconosciuto la denominazione di origine “Grana Padano”, il formaggio “Parmigiano Reggiano” ha perso il suo riferimento al termine “grana”, pur essendo certamente un prodotto di tale tipologia, mentre il riconoscimento di cui beneficiavano tutti gli altri formaggi “grana” è stato accorpato e sussunto sotto la denominazione “padano”.

In punto, non si può che condividere quanto motivato nel corpo della citata sentenza del Tribunale Comunitario, secondo cui “il fatto che la legislazione italiana del 1938 citi differenti tipi di grana, tutti prodotti nella zona della pianura del Po, senza tuttavia citare il Grana Padano, nonché il fatto che la normativa successiva abbia introdotto la denominazione <<Grana Padano>> abbandonando nel contempo le denominazioni anteriori, indicano che il grana è un formaggio tradizionalmente prodotto in numerose zone della pianura del Po e che, perciò, ad un certo momento è stato identificato dal legislatore italiano con il termine <<padano>>, in modo tale da semplificare il quadro normativo e da includere in una sola denominazione le differenti denominazioni anteriori, tutte originarie della valle padana”.

Può dunque concludersi che la qualificazione di “padano” è stata introdotta al fine di riunire taluni tipi di “grana” sotto la stessa denominazione di origine al fine di conferire loro la stessa “elevata tutela accordata inizialmente dalla normativa italiana e successivamente dal regolamento n. 2081/92”.

Come afferma il Tribunale Comunitario, l'evoluzione del quadro giuridico italiano indica che la denominazione “grana” non è nata come generica, né può divenire tale in forza dell'art. 13 del Reg. n. 1151/2012.

A conferma del fatto che con l'introduzione della D.O.P. “Grana Padano” il termine “grana” non possa genericamente riferirsi ad ogni formaggio di grana prodotto nella pianura padana, ivi compreso il “Parmigiano Reggiano” vi è la circostanza che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con comunicazione di data 24.5.1994, indirizzata ai consorzi



del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano ha voluto evidenziare come fosse riscontrata, nella commercializzazione di vari prodotti destinati all'esportazione, una deformazione della denominazione di origine riconosciuta e tutelata, essendo la designazione "Parmigiano Reggiano" modificata scorrettamente in "Grana Parmigiano Reggiano", incidendosi in tal modo sulla tutela della D.O.P. specifica (doc. n. 34 di fascicolo attoreo).

Che detto documento, così come tutti i documenti prodotti con la memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 2) cpc di parte attrice, possa essere utilizzato ai fini del giudizio risulta dall'infondatezza della eccezione di decadenza formulata dalla società convenuta che asserisce che detta memoria sia stata depositata solo in data 17.11.2020, scadendo il termine perentorio assegnato dal Giudice in data 16.11.2020.

In realtà, dalla consultazione dello storico del fascicolo telematico risulta che il consorzio attore ha provveduto a depositare la memoria in questione proprio in data 16.11.2020, risultando accettato detto deposito dal sistema solo successivamente, così inducendo parte attrice a depositare la medesima memoria il 17.11.2020 con richiesta di rimessione in termini. La circostanza che la memoria istruttoria sia stata depositata dalla parte il giorno 16.11.2020, con riscontro del sistema tardivo, non inficia la tempestività della difesa, non potendo essa dipendere da qualsivoglia ritardo del sistema medesimo nell'accettazione del deposito.

L'esistenza del formaggio "Trentingrana" è collegata alla tematica dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione di cui il Giudice deve tenere conto al fine di verificare la genericità del termine contenuto nella D.O.P.

Il nome "Trentingrana", non riconosciuto come D.O.P. autonoma, indica il formaggio "grana" prodotto nella provincia di Trento, zona non propriamente facente parte della pianura padana, circostanza da cui parte convenuta pretende di desumere che "grana" indicherebbe, ancora una volta, il solo prodotto caseario caratterizzato dalla consistenza della pasta e dalla lavorazione, perduta ogni connotazione legata al territorio di origine, essendo il "grana" trentino una specie del formaggio genere "grana", avendo le sue specifiche peculiarità, sia sotto l'aspetto della tecnica di produzione che sotto l'aspetto geografico ed ambientale.

In primo luogo, deve evidenziarsi che in atti è pacifico che "Trentingrana" è formaggio "istituzionalizzato all'interno del sistema organizzativo del Consorzio di Tutela del Grana Padano", per quanto affermato da parte convenuta, e ciò in virtù del D.P.R. 26.1.1987 n. 3181, recante modifica del disciplinare del formaggio "Grana Padano" con l'autorizzazione ad aggiungere l'espressione "trentino" sul formaggio "Grana Padano" prodotto nella provincia di Trento.



In effetti, è pacifico che il disciplinare di produzione della D.O.P. “Grana Padano”, depositato presso il Ministero della Politiche Agricole è applicato al “Trentingrana” i cui produttori seguono anche proprio regolamento ulteriormente stringente.

E’ un fatto che proprio il disciplinare del “Grana Padano” preveda che i produttori di “Trentingrana” possano utilizzare il termine “trentino” in quanto accompagnato dalla denominazione “Grana Padano” in ragione della necessità da parte loro di seguire il relativo disciplinare, oltre che il proprio regolamento, essendo “Trentingrana” la seconda tipologia di “Grana Padano” D.O.P. prodotto nella provincia di Trento, come fatto notare da parte attrice.

Ricondotta la tipologia del formaggio “Trentingrana”, nell’ambito della D.O.P “Grana Padano”, non può affatto ritenersi che il riconoscimento di detta denominazione aggiuntiva possa far ritenere che “grana” sia termine generico. La possibilità di aggiungere l’espressione “trentino” sul formaggio “Grana Padano” prodotto nella provincia di Trento, riconferma l’opinione che è possibile chiamare “grana” solamente il formaggio prodotto rispettando il disciplinare della D.O.P. “Grana Padano”.

Così, storicamente, il “grana” trentino nasce come costola del “grana” padano, con conseguente riferimento alla zona di produzione padana del “grana”.

Peraltro, la circostanza segnalata da parte convenuta, secondo cui, nella realtà produttiva e commerciale il “Trentingrana” non sarebbe un “Grana Padano”, comportandosi come se fosse una D.O.P. autonoma, avendo i caseifici del trentino preteso ed ottenuto di dare un diverso aspetto esteriore delle confezioni e dello scalzo del formaggio, non comparando la parola “padano”, è elemento rilevante per valutare la genericità del termine “grana” avendo riguardo alla concreta situazione della zona di consumo.

Per quanto già motivato, anche in riferimento all’indagine demoscopica prodotta dalla convenuta, si deve confermare che il termine “grana” per indicare un formaggio, non descrive semplicemente la consistenza della pasta o le tecnica di realizzazione del prodotto caseario, ma rimanda ad una precisa area di provenienza storico - geografica.

Ribadita l’utilizzabilità ai fini del giudizio dei documenti prodotti da parte attrice unitamente alla memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 2) cpc, si osserva che essi sono rilevanti al fine di verificare, in riferimento al criterio di giudizio della sussistenza di pertinenti atti giuridici, la genericità del termine “grana”.

In primo luogo, si fa riferimento alla missiva inviata in data 3.8.1993 dal Ministero dell’Agricoltura e della Foreste alla Commissione Europea (doc. n. 31 di fascicolo attoreo). Con detta missiva, in considerazione dell’entrata in vigore della disciplina comunitaria delle D.O.P. ed in ottemperanza all’art. 17 del Reg. CEE n. 2081/92, il Ministero ha provveduto a



trasmettere dichiarazione preliminare di richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti che già beneficiavano di tutela giuridica secondo la normativa nazionale.

Ebbene, in detta comunicazione figura un elenco di prodotti del comparto caseario tra cui rientra il “Grana Padano”, distinto dal “Parmigiano Reggiano”, entrambi riconosciuti come autonome denominazioni di origine con D.P.R. del 30.10.1955.

In detta comunicazione è, inoltre, significativo, che sia precisato che la denominazione “grana” sia da considerarsi a tutti gli effetti fra quelle previste dall’art. 2 comma 3 del regolamento, in quanto costituente parte integrante della relativa denominazione composta, riconfermandosi in detto atto amministrativo che il termine “grana”, secondo atto interno della volontà statale, non sia termine generico indicante semplicemente un prodotto dell’Unione e, quindi, come tale privo di tutela.

In altre parole, detto elemento indiziario vale a far ritenere che, almeno per l’ordinamento interno, “grana” non sia termine generico, mentre la circostanza che l’interlocuzione avuta con la Comunità Europea non abbia dato luogo al riconoscimento di una tutela specifica del solo elemento “grana” della D.O.P. composta, non appare in sé significativo del fatto che detto termine sia da considerarsi generico per l’Unione, genericità, peraltro, già esclusa dalla più volte richiamata sentenza del Tribunale Comunitario, atto giuridico quest’ultimo certamente rilevante ai fini che interessano.

In effetti, detta pronuncia evidenzia la circostanza che, in ambito comunitario, nessuno Stato membro aveva sollevato la questione del preteso carattere generico della denominazione “grana” in seno al comitato di regolamentazione consultato dalla Commissione in vista dell’adozione del regolamento n. 1107/96.

Così, non appare significativo, al fine di stabilire se un termine possa reputarsi o meno protetto il fatto che una parola facente parte di una D.O.P. non sia stata inserita nell’elenco dei termini per quali non sia richiesta la protezione.

Anche la missiva del medesimo Ministero della Agricoltura inviata in data 8.11.2004 all’omonimo ufficio federale svizzero, attesta che per l’autorità nazionale il termine “grana” debba essere tutelato come parte integrante della D.O.P. “Grana Padano” (doc. n. 33 di fascicolo attoreo).

Certamente pertinenti sono anche gli atti di contestazione sollevati dal Ministero delle Politiche Agricole tra il 26.6.1997 ed il 4.7.2000 (docc. nn. 35 – 38 di fascicolo attoreo) in cui si afferma la violazione della denominazione di origine protetta da parte di imprese che avrebbero fatto uso del termine “grana” per indicare il formaggio commercializzato, ciò a



riprova che esso termine non è stato ritenuto dall'autorità amministrativa, incaricata della repressione del fenomeno illecito, privo di tutela in quanto genericamente indicante un prodotto caseario, riconfermandosi che detto termine possa essere riservato ed utilizzato per designare il solo formaggio "Grana Padano".

Peraltro, detti interventi repressivi non attestano affatto, così come vorrebbe Brazzale spa, riprendendosi in tal modo le argomentazioni relative alla diffusione sul mercato di marchi contenenti la parola "grana", il fatto che il termine sarebbe diffusissimo sul mercato per contraddistinguere formaggi non D.O.P.

In effetti, gli interventi repressivi attestano che non vi sia stata tolleranza in tal senso, in ogni caso, non avendosi alcuna contezza, per quanto già detto, della effettiva occupazione da parte di detti prodotti di rilevanti quote di mercato, anche solo limitatamente al territorio nazionale.

Per completare l'analisi degli atti giuridici rilevanti ai fini che interessano, vanno considerati quelli allegati da parte convenuta e per i quali si pone il problema della relativa pertinenza.

Come detto, la disciplina comunitaria dispone che, per stabilire se un termine sia diventato generico, si debba tenere conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare, dei "pertinenti" atti giuridici nazionali o dell'Unione.

Si deve ritenere che il concetto di pertinenza dell'atto giuridico si debba declinare secondo un criterio territoriale, ovvero dovendo l'atto essere rilevante nell'ambito dell'Unione, ove cioè il denominazione di origine protetta è riconosciuta e tutelata, nonché secondo un criterio oggettivo, ovvero in ragione del contenuto dell'atto giuridico che rilevi al fine di affermare o meno la genericità di un termine contenuto in una denominazione di origine, atto giuridico in forza del quale si possa ragionevolmente affermare che il nome del prodotto, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, è diventato nome comune di un prodotto dell'Unione.

Fatte queste preliminari considerazioni, deve valutarsi la rilevanza dell'accordo di libero scambio concluso tra l'Unione Europea ed il Messico del 21.4.2018 (doc. n. 69 di fascicolo di parte convenuta).

Pur data per ammessa la vigenza di detto accordo, circostanza di cui dubita parte attrice, essendo stata prodotta una sola intesa preliminare, si deve considerare che esso è volto a regolare i rapporti di scambio tra l'Unione Europea e paese terzo, ovvero il Messico, prevedendosi, in particolare, che negli scambi di merce provenienti dall'uno o dall'altro ambito territoriale, ciascuna parte debba garantire la tutela anche delle denominazioni di



origine, tra cui “Grana Padano”. Fa notare parte convenuta che a pagina 33, nota 37, del capitolo dedicato, appunto, alla proprietà intellettuale, si legge che non è richiesta la protezione del termine “grana” nella indicazione geografica composta “Grana Padano”. In definitiva, non è richiesto che il Messico garantisca mezzi di tutela della D.O.P. in caso di uso del solo termine “grana”.

Ovviamente tale limitazione di richiesta di tutela riguarda solo il Messico mentre in sé non significa che il termine “grana” debba considerarsi generico nel territorio dell’Unione per gli operatori economici che agiscono in detto ambito territoriale.

In effetti, la limitazione di tutela consentita in Messico alla D.O.P. si spiega, nell’ambito dello scopo commerciale dell’accordo, quale mezzo per promuovere l’esportazione di prodotti dell’Unione che potrebbero essere ostacolati nell’ingresso in mercati extraeuropei per le limitazioni che potrebbero derivare da pretese di tutela di private a fronte della circolazione di prodotti provenienti da altri ambiti territoriali che dette private possano ledere.

In altre parole, l’accordo di libero scambio muove da esigenze che non necessariamente escludono che in ambito comunitario le private debbano essere tutelate pienamente.

Analogamente, deve opinarsi in riferimento alla decisione della Commissione Europea del 29.7.1996 n. 96/536/CE che cita il formaggio danese “Dansk Grana” e quello tedesco “Romonte – Typ Grana”.

Detta decisione, come affermato dalla stessa convenuta, è stata adottata nell’ambito dell’applicazione della direttiva del Consiglio del 16.6.1992 n. 92/46/CEE, stabilente le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte.

Ebbene la decisione, pur citando il “grana” danese ed il “grana” tedesco, è diretta esclusivamente ad autorizzare eccezioni al rispetto delle disposizione sanitarie stabilite dalla direttiva, decisione che, pertanto, per il suo oggettivo contenuto non può dirsi pertinente alla questione della tutela della D.O.P.

Nello stesso senso, infatti, si esprime la sentenza del Tribunale Comunitario più volte richiamata la quale rileva che essa decisione “non può avere alcuna influenza sulla protezione di un diritto di proprietà intellettuale quale una denominazione d’origine protetta”.

Inoltre, la pur considerata esistenza in Danimarca e Germania di questi due formaggi “grana” non risulta essere tale da poter far ritenere che il termine “grana” sia semplicemente



indicativo di un prodotto nell'insieme del territorio comunitario ovvero in una parte sostanziale di esso.

Così non possono considerarsi pienamente pertinenti, nel senso voluto da parte convenuta, gli accordi di scambio tra Italia, Austria, Germania Spagna e Francia, prodotti nel testo delle rispettive leggi di ratifica.

Detti accordi di collaborazione commerciale prevedono che negli Stati esteri citati si debbano riservare ai soli prodotti provenienti dall'Italia le "denominazioni" elencate nei rispettivi allegati, allegati in cui compaiono le denominazioni "Grana Padano" e "Grana", che non sono indicati per la verità come prodotti caratterizzati per la loro tipologia.

Il fatto che solo ai prodotti italiani debbano essere riservate le denominazioni in questione è elemento che può essere letto come volontà dello Stato di ottenere garanzia di tutela della denominazione non solo composta ma anche riferita al solo termine "grana", parte della D.O.P., come già evidenziato.

Come affermato del Tribunale Comunitario, neppure può ritenersi rilevante la sentenza della Corte di Cassazione n. 2652/1989, resa in giudizio penale, la quale menziona esplicitamente che il proscioglimento dell'imputato era la conseguenza dell'assenza in quel momento di una sanzione penale applicabile in caso di utilizzazione impropria della denominazione "grana".

Come rilevato dal Tribunale, la sentenza è stata pronunciata sulla scorta della disciplina prevista dalla L.n. 125/1954, prima dell'entrata in vigore dei regolamenti comunitari che hanno dato tutela alla denominazioni di origine e, quindi, prima che il livello di protezione delle D.O.P. fosse definito a livello comunitario, mentre come già detto, successivamente è data prova degli interventi delle autorità competenti volti a reprimere l'utilizzo del termine "grana" in violazione della disciplina della tutela delle D.O.P.

Per concludere la valutazione circa la genericità del termine "grana", va osservato che, secondo Brazzale spa, la conferma di detto carattere sarebbe data dagli atti e dalle dichiarazioni dello stesso Consorzio di Tutela.

Il fatto che il consorzio attore abbia avuto intenzione di ottenere la tutela come I.G.P. del solo termine "grana", iniziativa poi abbandonata, non significa affatto che parte attrice abbia considerato il termine come descrittivo di un prodotto caseario, invece semplicemente potendo significare come, in realtà, detto intendimento fosse superfluo, considerata la tutela accordata al termine come parte integrante della D.O.P. e considerato l'esito del giudizio comunitario contro Biraghi spa.



Le altre attività interne al funzionamento del consorzio ovvero anche esterne con cui si ritiene che parte attrice abbia riconosciuto nel termine “grana” semplicemente un prodotto, non stanno a significare che parte attrice abbia per quanto motivato abdicato alla tutela, anche per la parte esseritamente generica, parte che compone la denominazione di origine.

In definitiva, deve affermarsi che l’utilizzo del termine “grana” per indicare formaggi, pure a pasta dura che fanno la “grana”, costituisce una violazione della denominazione di origine protetta, in considerazione del fatto che il termine “grana” non può reputarsi generico.

Ora, l’art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012, dispone che i nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente; b) 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; 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, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

In primo luogo, è circostanza di fatto pacifica e non contestata che “Gran Moravia”, è formaggio prodotto da Brazzale spa nella Repubblica Ceca, regione della Moravia, ovviamente senza seguire il disciplinare consortile del “Grana Padano”.

Il Consorzio attore lamenta che la convenuta Brazzale utilizzi il termine “grana” associandolo al formaggio “Gran Moravia”, ossia affermando, in ragione delle plurime condotte già descritte, che “Gran Moravia” è nella sostanza un formaggio “tipo” “grana”, così integrandosi la violazione della D.O.P. in forza del rammentato art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012.

Ebbene, la condotta imputata alla convenuta deve essere sussunta nella lettera b) del rammentato regolamento che reputa illecita anche qualsivoglia semplice evocazione della denominazione di origine protetta, tale in forza del fatto che il formaggio “Gran Moravia” sia associato al “Grana Padano”, mediante la definizione che esso sarebbe formaggio “grana”, non escludendo la violazione della D.O.P. la circostanza che l’origine vera del prodotto, come



affermato dalla convenuta, sia indicata o se il nome protetto sia accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili.

In particolare, parte attrice ha enumerato una serie di condotte, imputate alla convenuta, facendo riferimento, in primo luogo, alla intervista rilasciata da Brazzale Roberto nel corso dell'edizione 2013 della fiera "Tuttofood", tenutasi a Milano (doc. n. 4 di fascicolo attoreo).

In detta occasione risulta che il medesimo ha descritto "Gran Moravia", come formaggio della famiglia dei "grana" e prodotto della tradizione italiana, formaggio che, come tutti i formaggi "grana", sarebbe di altissima qualità.

Ancora, nell'articolo apparso sul quotidiano "Liberò" del 12.12.2015 (doc. n. 5 di fascicolo attoreo) all'affermazione dell'intervistatrice "Tu, per il tuo Gran Moravia, produci tu stesso il latte in Moravia", Roberto Brazzale ha affermato testualmente "Sì, abbiamo realizzato un filiera verde di ottanta fattorie e costituito un grande caseificio tradizionale da grana".

Nel sito *web* www.brazzale.com, canale istituzionale di Brazzale spa, è apparso un redazionale in data 26.11.2014, tratto dalla rivista ceca "Ekonom", nel cui testo è riportata l'affermazione secondo cui la crescita delle aziende produttrici di latte in Moravia sarebbe riconducibile all'entrata dell'investitore italiano (*id est* famiglia Brazzale), crescita che "si basa al formaggio tipo grana che porta il marchio Gran Moravia" (doc. n. 6 di parte attrice).

Nel numero di aprile 2013 della rivista "Platinum", appare un articolo dedicato all'iniziativa della famiglia Brazzale, intrapresa in Repubblica Ceca, ove si afferma che "Gran Moravia ha portato ad estrema evoluzione la tradizione della famiglia dei formaggi grana" (doc. n. 8 di fascicolo attoreo).

Ancora, risulta che durante la trasmissione televisiva "Parola di Pollice Verde", andata in onda su Rete 4 il 24.9.2016, emerge che Roberto Brazzale abbia fatto riferimento in varie occasioni al termine "grana" per descrivere il formaggio "Gran Moravia", prodotto della tradizione italiana legato alla produzione del formaggio "grana", affermando, in particolare, che la parola "grana" indicherebbe un tipo di formaggio che ha la grana, perché fa la grana; che tutta la tecnologia di produzione del "Gran Moravia" sarebbe italiana, posto che italiano sarebbe il mondo del formaggio "grana", prodotto, tra l'altro, attraverso la "battitura", attività tipica e caratteristica dei formaggi "grana" (doc. n. 10 di parte attrice).

Sempre nel corso del 2016 risulta documentalmente provato (doc. n. 11 di fascicolo attoreo) che sulla pagina *facebook* "Gran Moravia", riconducibile a Brazzale, sia stato pubblicato redazionale di risposta a precedente articolo, ove si afferma testualmente che i Brazzale "impiegarono le più moderne tecnologie e iniziarono la produzione del Gran



Moravia, un formaggio duro da grattugia prodotto con le stesse tecnologie del grana (padano e non). Grana e parmigiano sono due formaggi, due tecnologie, due modi diversi e non vanno confusi”.

Nuovamente, risulta comprovato che Roberto Brazzale ha rilasciato in data 2.10.2019 intervista alla testa giornalistica “Italia Oggi” (doc. n. 12 di fascicolo attoreo), ove il medesimo testualmente afferma “I miei nonni sono stati fondatori del consorzio del Grana Padano. In Repubblica Ceca produciamo grana con il marchio Gran Moravia; questo formaggio è una evoluzione del Grana Padano che abbiamo prodotto per quasi 60 anni e che oggi non abbiamo più interesse a produrre perché abbiamo il Gran Moravia”. Inoltre, a precisa domanda dell’intervistatore “Morale, lei produce simil grana?”, Brazzale Roberto ha risposto: “Attenzione, Gran Moravia è un formaggio grana, come lo sono il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano ed il Trentin Grana. Tutti sono simili tra loro perché tutti sono formaggi grana. Il Gran Moravia è un grana volutamente non D.O.P.”.

Peraltro, va osservato che il consorzio attore, nel contesto della propria memoria *ex art. 183 comma 6 n. 1) cpc* ha dedotto, anche mediante un’appropriata produzione documentale, un’altra serie di condotte illecite imputate alla convenuta, condotte che, analogamente a quelle già descritte, esprimono l’illecita evocazione della D.O.P. “Grana Padano”, in quanto il formaggio “Gran Moravia” sarebbe associato al formaggio “grana”.

In particolare, ci si riferisce all’intervista rilasciata da Roberto Brazzale in data 26.6.2016 a Dailygreen; all’intervista rilasciata in data 29.10.2015 ad Expomagazine; alle interviste video caricate su Youtube di data 5.1.2017 e 12.3.2019.

Rispetto all’allegazione di queste ulteriori condotte, parte convenuta eccepisce l’irritualità della difesa, rappresentando la prospettazione di nuove condotte illecite, tali da integrare un’inammissibile *mutatio libelli* per aggiunta di materia nuova del contendere rispetto a quella allegata con l’atto introduttivo del giudizio.

In punto, è opportuno premettere che Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, nella propria citazione, ha certamente elencato una serie di specifiche condotte che, nelle comunicazioni rivolte verso terzi, lederebbero la D.O.P. “Grana Padano”.

Tuttavia, dal tenore dell’atto, si evince chiaramente che ciò che è contestato a parte convenuta è l’aver indebitamente utilizzato, in modo sostanzialmente reiterato attraverso dette comunicazioni, il termine “grana”, tanto che le occasioni in cui ciò sarebbe avvenuto vengono espressamente menzionate come “alcuni esempi volti a meglio illustrare tale abuso”, altrimenti descritti come condotta “recidiva” tale da costringere a richiedere l’inibitoria della sua possibile prosecuzione, oltre che il risarcimento del danno. Così, il consorzio attore, con



l'allegazione delle ulteriori condotte a cui si è da ultimo fatto cenno, non ha imputato a Brazzale diverse attività illecite di violazione della D.O.P., ma ha precisato la propria doglianza, ribadendo la già allegata reiterazione dell'abusivo utilizzo del termine "grana" nelle comunicazioni imputate a Brazzale e rivolte a terzi in quanto destinate alla pubblicazione, tali da comportare l'associazione e l'evocazione della D.O.P. in riferimento al formaggio "Gran Moravia".

In effetti, le singole condotte illecite che si asseriscono allegate tardivamente non rappresentano altrettante domande inammissibilmente nuove, posto che esse si collocano nell'ambito della medesima *causa pendendi* e del medesimo *petitum* originariamente introdotti con l'atto di citazione, ovvero nella medesima vicenda sostanziale rispetto alla quale è chiesta in modo inalterato la tutela del medesimo bene giuridico: tutela della D.O.P. violata mediante singole condotte reiterate consistenti nella abusiva evocazione della privativa a mezzo di comunicazioni destinate ai terzi.

Così, l'allegazione di tali condotte illecite nell'ambito della memoria attorea *ex art.* 183 comma 6 n. 1) cpc, costituisce legittima, consentita e tempestiva precisazione della domanda azionata in giudizio dal consorzio attore.

Nell'esaminare la fondatezza nell'*an* della pretesa attorea, vanno infine considerate le ulteriori difese spese da Brazzale spa e relative all'uso meramente descrittivo del termine "grana" e all'affermato difetto di legittimazione passiva.

Come accennato, la società convenuta ha evidenziato che nelle comunicazioni sinora considerate si sarebbe descritta nel modo più trasparente e preciso l'appartenenza di "Gran Moravia" alla famiglia dei formaggi "grana", realizzato secondo la tradizione ed il gusto italiani, la sua produzione nell'omonima regione della Repubblica Ceca, nonché l'iniziativa imprenditoriale, così escludendosi che in tal modo si sia voluto lasciare intendere che il formaggio fosse un "Grana Padano", nonché escludendosi qualsiasi indebito sfruttamento della rinomanza della denominazione protetta di controparte.

Come già detto, una volta ritenuto che il termine "grana" non possa considerarsi nome comune di un prodotto dell'Unione, l'art. 13 del Reg. UE n. 1151/2012 considera illecita 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, di modo che non esclude l'illecito il fatto che in dette comunicazioni rivolte a terzi, si sia affermato come "Gran Moravia", sia un prodotto realizzato in Moravia e non nell'ambito geografico di origine della D.O.P., ovvero



precisando che detto formaggio apparterebbe alla famiglia dei “grana” in ragione della sua sua modalità di produzione secondo tradizione e gusto italiani.

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

E’ infondata anche la difesa secondo cui Brazzale spa non dovrebbe rispondere delle comunicazioni indicate, non essendo esse state rilasciate dalla società, ma in ipotesi, da Roberto Brazzale a titolo personale, ovvero essendo esse riferibili ai redattori. E’ principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di illecito concorrenziale, principio da ribadirsi anche in ipotesi di violazione di private, che a rispondere della condotta abusiva debba essere, non solo il soggetto diretto autore della violazione, ma anche l’imprenditore che di tale condotta obiettivamente di vantaggi, vantaggio che inequivocabilmente Brazzale spa ha ottenuto con la presentazione della sua attività in concorrenza con la produzione e commercializzazione del formaggio D.O.P.

Non è, poi, possibile sottacere che le dichiarazioni rilasciate da Roberto Brazzale, comunque componente del CdA di Brazzale spa, sottendano una strategia imprenditoriale della stessa società, posto che Brazzale Roberto si è presentato come soggetto impegnato in detta iniziativa, essendo difficile sostenere che dette dichiarazioni siano state rilasciate a titolo meramente personale.

In conclusione, si deve dichiarare che Brazzale spa è responsabile della violazione della D.O.P. comunitaria “Grana Padano” per avere evocato la denominazione di origine protetta in ragione dell’utilizzo del termine “grana” associato al formaggio di propria produzione “Gran Moravia”.

Per quanto già motivato, ad analoghe conclusioni si deve pervenire in riferimento alla tutela della denominazione riservata dal legislatore nazionale.

L’art. 30 del D.Lgs. n. 30/2005 prevede che sia vietato “l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso 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 geografica.



In effetti, detta ipotesi di violazione della D.O.P. e quella che in ambito comunitario viene definita “evocazione”, cosicché rientra tra le condotte vietate secondo la disciplina nazionale, di cui può avvalersi il consorzio attore, l’utilizzo, anche nella sola presentazione o designazione del prodotto, di qualsiasi mezzo che possa risultare idoneo ad indicare o anche solo suggerire (evocare) che il prodotto contraffattorio sia simile a quello originale, inducendo il pubblico, anche solo astrattamente, ad attribuire al primo le qualità del secondo, in quanto connesse alla denominazione.

La reiterata condotta più volte descritta integra, infine, l’ipotesi di concorrenza sleale, sotto il profilo della scorrettezza professionale, ai sensi dell’art. 2598 n. 3) cc.

Per quanto detto, deve accogliersi la domanda di tutela “reale” azionata dal consorzio attore.

Così, deve inibirsi a Brazzale spa l’utilizzo, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo *web* o *social network*, del termine “grana” per indicare il proprio formaggio “Gran Moravia”, ovvero di utilizzare il medesimo termine “grana” associato al proprio formaggio “Gran Moravia”, condannandosi la convenuta a rimuovere, entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, dai propri siti *web* www.brazzale.com e www.granmoravia.com il materiale pubblicitario e promozionale recante il termine “grana” per indicare il proprio formaggio “Gran Moravia” o in associazione con il ridetto formaggio “Gran Moravia”.

A detti provvedimenti deve conseguire la previsione di penale dissuasiva che pare congruo determinare in euro 1.000,00.= per ogni giorno di accertato ritardo nella rimozione del materiale pubblicitario e promozionale rammentato, nonché di euro 1.000,00.= per ogni singola accertata successiva violazione dell’inibitoria che precede e per ogni giorno di perdurante violazione perpetrata a mezzo di comunicazioni aventi accessibilità continuativa nel tempo.

Venendo a considerare la domanda risarcitoria, l’attrice propone la pretesa di condanna in termini di svilimento della reputazione della D.O.P. o di diluizione della denominazione (da commisurarsi anche tenuto conto della perdita di valore degli investimenti pubblicitari e di ogni spesa necessaria per adottare compagna di comunicazione riparatrice), nonché considerando il beneficio conseguito dal contraffattore, credito risarcitorio da determinarsi in via complessiva e forfetaria per euro 1.000.000,00.=.

In argomento, la convenuta Brazzale ha sollevato l’eccezione di prescrizione quinquennale, certamente applicabile alla presente fattispecie di responsabilità aquiliana.



Osservato che non può considerarsi atto interruttivo della prescrizione l'intimazione inviata dal consorzio a Brazzale in data 12.9.2016 (doc. n. 9 di fascicolo attoreo), posto che in essa parte attrice non ha richiesto, mediante costituzione in mora, il pagamento del credito risarcitorio per il danno asseritamente subito, ma ha esclusivamente intimato la cessazione dell'attività illecita nella prospettiva di una pretesa inibitoria, il primo atto interruttivo deve considerarsi la notificazione dell'atto di citazione del gennaio 2020.

Ciò premesso, deve rilevarsi che le condotte oggetto di giudizio debbono reputarsi illeciti istantanei, caratterizzati da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, qual è quello della pubblicazione dei redazionali e delle interviste citate, pur lasciando permanere i relativi effetti lesivi (Cass. n. 17985/2007 e Cass. Sez. Un. n. 23769/2013), dovendo di converso considerarsi illecito permanente quello caratterizzato dalla protrazione del verificarsi dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce (Cass. n. 3314/2020). Conseguentemente la prescrizione quinquennale, secondo la giurisprudenza di legittimità già menzionata, comincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, ovvero, nel caso di specie, da quanto la condotta illecita è idonea a produrre causalmente pregiudizio, momento individuabile nella pubblicazione delle dichiarazioni e redazionali oggetto di giudizio.

In effetti, solo nel caso di illeciti permanenti, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, e in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.

Così, correttamente parte convenuta ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio fatto valere dal consorzio del Grana Padano per il danno conseguente alle condotte illecite anteriori al quinquennio precedente la notificazione dell'atto di citazione in data 24.1.2020, ovvero le condotte anteriori al 24.1.2015.

In definitiva, secondo quanto documentato in atti da parte attrice, al fine del risarcimento dei danni possono valorizzarsi le condotte descritte, risalenti dal 29.10.2015 (intervista rilasciata ad Expomagazine) in poi.

Come già accennato, il danno che il consorzio attore invoca attiene, nella sostanza, alla lesione della denominazione in ragione dello sfruttamento indebito da parte di Brazzale spa della rinomanza della D.O.P. "Grana Padano", a mezzo della sua evocazione nelle comunicazioni destinate ai terzi e relative al formaggio "Gran Moravia".



Nelle proprie scritture conclusive, Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano fa esplicito riferimento alla circostanza che l'attività di parte convenuta avrebbe causato "un grave svilimento della reputazione del Grana Padano, dovuto all'uso indistinto del termine grana", richiamando la necessità di dare liquidazione equitativa del pregiudizio così sopportato, "posta la difficoltà della prova in merito alla riduzione delle vendite ovvero alla luce del fatto che l'utile del contraffattore sarebbe stato conseguito in assenza di contraffazione", cosicché in tal caso "il danno subito dal titolare, consiste esclusivamente nell'annacquamento del marchio e del suo valore evocativo e può essere liquidato in via equitativa ex art 1226 cc, non potendosi ragionevolmente pretendere la prova di esso".

Che, in effetti, la condotta imputata a Brazzale spa abbia arrecato pregiudizio è circostanza indubitabile: l'evocazione della D.O.P., mediante l'uso del termine "grana" associato al formaggio "Gran Moravia" nelle comunicazioni destinate ai terzi è tale da indurre il consumatore medio ad associare il formaggio di produzione straniera di parte convenuta alla rinomanza del "Grana Padano", nella sostanza affermandosi che "Gran Moravia" è formaggio "grana", così istituendosi un chiaro nesso tra detto prodotto e la D.O.P., in fattispecie simile a quella della violazione dei marchi rinomati o notori che vengono tutelati anche nei casi di contraffazione non necessariamente confusoria e per il fatto che si tragga indebito vantaggio.

Il danno arrecato alla D.O.P. dalla condotta imputata a parte convenuta, non può propriamente considerarsi quale pregiudizio alla capacità distintiva della privativa (diluizione), che si manifesta quando si possa reputare indebolita detta distintività.

In effetti, a Brazzale spa non è imputato l'utilizzo per contrassegnare il proprio formaggio di un segno distintivo evocativo della D.O.P., posto che non è affatto sindacata la liceità dell'uso del segno "Gran Moravia" nella commercializzazione e pubblicizzazione del formaggio della convenuta, unicamente controvertendosi sul fatto che il consumatore sia indotto a pensare che "Gran Moravia" è formaggio tipo "grana". Con ciò non si ravvisa una diretta aggressione della capacità distintiva della D.O.P.

Tale condotta neppure è idonea ad arrecare danno alla denominazione in ragione del suo svilimento o corrosione, non essendo affermato che il prodotto "Gran Moravia", associato al "grana", abbia qualità deteriori.

Più propriamente, il danno sopportato dalla D.O.P. è rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà della denominazione (parassitismo) e va ricollegato al vantaggio tratto dal terzo dalla condotta illecita evocativa.



Ritenuta la sussistenza del danno, lo specifico caso oggetto di giudizio e le descritte condotte illecite di cui deve rispondere Brazzale spa inevitabilmente ne impongono una liquidazione equitativa.

Per quanto detto, elemento di valutazione della quantificazione del danno potrebbe utilmente essere la verifica degli utili conseguiti dalla convenuta in ragione di detta condotta di parassitismo.

Tuttavia, come accennato dallo stesso consorzio attore, appare impossibile ricostruire il vantaggio effettivamente riconducibile alla condotta illecita imputata. Il consorzio di tutela ha prodotto in giudizio i bilanci di Brazzale spa e, tuttavia, essi espongono i dati aggregati dell'attività economica della convenuta che, ovviamente, non si occupa esclusivamente della produzione e commercializzazione del formaggio "Gran Moravia".

Altra estrema difficoltà nella possibile ricostruzione del vantaggio ritratto dalla contraffattrice è costituita dal fatto che il prodotto di Brazzale, come detto, è commercializzato e pubblicizzato con il marchio "Gran Moravia" che costituisce il primo ed immediato elemento distintivo del prodotto, cosicché il consumatore medio deve reputarsi primariamente attratto, nel suo essere indirizzato nella scelta, dal nome del prodotto e solo in modo del tutto secondario, dal fatto che nelle occasioni costituenti gli illeciti oggetto di prova, il medesimo sia stato indotto all'acquisto per essere stata evocata la D.O.P., affermandosi che "Gran Moravia" è un formaggio "grana", rimanendo impossibile o estremamente difficile riscontrare in modo preciso in che percentuale il vantaggio ottenuto dalla vendita del "Gran Moravia" sia dovuto all'evocazione della denominazione.

Gli elementi pertinenti di determinazione equitativa del danno offerti in giudizio sono, dunque, la reiterata diffusività dei mezzi impiegati nell'evocazione della denominazione protetta e, nel contempo, il fatto che la D.O.P. è stata evocata con l'uso del termine "grana" e non con l'uso diretto di un segno confondibile, con conseguente ridotta efficacia di detto illecito ad arrecare vantaggio economico alla convenuta, ridotta efficacia desumibile anche dal fatto che le condotte illecite si sono essenzialmente rivolte al pubblico nazionale.

Dette circostanze impongono, nonostante la diffusività del mezzo impiegato, di valutare il pregiudizio declinato in termini di vantaggio ritratto dalla convenuta in modo del tutto prudente.

Tuttavia, è bene rimarcare che la reiterazione delle condotte per cui è giudizio, trasmesse in modo diffusivo, ha prodotto necessariamente nel tempo l'effetto di rafforzare per ogni successivo atto illecito la rilevanza evocativa ed il conseguente indirizzo nella scelta del consumatore cosicché, se nei primi casi di evocazione si può affermare una ridottissima



efficacia lesiva, con altrettanto ridotto danno, per ogni successiva condotta detto danno si è aggravato.

Necessariamente anche questa circostanza deve reputarsi elemento pertinente di valutazione del danno e conseguente credito risarcitorio, avendo comunque beneficiato “Gran Moravia” della rinomanza della D.O.P. “Grana Padano” .

Considerando la quantificazione della pretesa risarcitoria consequenziale alle condotte poste in essere a far data dal 29.10.2015, ovvero il credito non prescritto, appare equo liquidare in via equitativa e all’attualità l’importo di euro 343.000,00.=, parametrando ad euro 30.000,00.= il pregiudizio derivante dalla prima violazione, con l’aumento progressivo del 10 % per ogni successiva condotta illecita.

Trattandosi di responsabilità risarcitoria aquiliana, rimane da considerare l’imputazione soggettiva dell’illecito alla convenuta, quantomeno a titolo di colpa.

Primariamente, deve evidenziarsi che alcune condotte denunciate non possono che riferirsi alla convenuta medesima, posto che le interviste ed i redazionali già menzionati risultano pubblicati anche presso *social network* o siti *web* riferibili a Brazzale spa, essendo dalla medesima conoscibile quanto veicolato mediante detti strumenti.

In secondo luogo, la circostanza che le condotte denunciate sono state reiterate nel tempo, a partire dal 2013, deve necessariamente far ritenere che la società avesse piena conoscenza delle condotte illecite direttamente riferibili al suo consigliere di amministrazione Brazzale Roberto, peraltro poste in essere mediante strumenti particolarmente diffusivi e, pertanto, facilmente riconoscibili.

Infine, va accolta la domanda, anch’essa funzionale al ristoro del danno, di pubblicazione della presente sentenza per una sola volta, a cura di parte attrice ed a spese della convenuta, su quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, oltre che per trenta giorni consecutivi sull’*home page* dei siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, e rigettata ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

1. dichiara che l’utilizzo del termine “grana”, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo *web* o *social network*, in relazione al formaggio “Gran Moravia” di produzione e commercializzazione della convenuta Brazzale spa costituisce violazione per illecita



evocazione della D.O.P. "Grana Padano", nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale;

2. ordina alla convenuta Brazzale spa di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo *web* o *social network*, l'utilizzo del termine "grana" per indicare il proprio formaggio "Gran Moravia", ovvero l'utilizzo del medesimo termine "grana" associato al proprio formaggio "Gran Moravia", nonché di rimuovere, entro trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza, dai propri siti *web* www.brazzale.com e www.granmoravia.com il materiale pubblicitario e promozionale recante il termine "grana" per indicare il proprio formaggio "Gran Moravia" o in associazione con il ridetto formaggio "Gran Moravia";
3. fissa a carico della convenuta la penale di euro 1.000,00.= per ogni giorno di accertato ritardo nella rimozione del materiale pubblicitario e promozionale rammentato, nonché di euro 1.000,00.= per ogni singola accertata successiva violazione dell'inibitoria che precede e per ogni giorno di perdurante violazione perpetrata a mezzo di comunicazioni aventi accessibilità continuativa nel tempo;
4. condanna la convenuta Brazzale spa a pagare in favore del consorzio attore la somma di euro 343.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
5. ordina, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente dispositivo, la pubblicazione dell'intestazione e dei capi che precedono delle presente sentenza per una sola volta, a cura di parte attrice ed a spese della convenuta, su quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica", oltre che per trenta giorni consecutivi sull'*home page* dei siti *web* www.brazzale.com e www.granmoravia.com;
6. condanna Brazzale spa a pagare in favore di Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano le spese di lite che si liquidano in euro 21.387,00.= per compensi professionali ed euro 1.073,50.= per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25.5.2022

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

