

Corte di giustizia e denominazioni composte: il caso «Aceto Balsamico di Modena» (IGP)

Corte di giustizia UE, Sez. V 4 dicembre 2019, in causa C-432/18 - Regan, pres.; Jarukaitis, est.; Hogan, avv. gen. - Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena c. Balema GmbH.

Produzione, commercio e consumo - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Regolamenti (CE) n. 510/2006 e (UE) n. 1151/2012 - Art. 13, par. 1 - Regolamento (CE) n. 583/2009 - Art. 1 - Registrazione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» - Protezione dei termini non geografici di tale denominazione - Portata.

La protezione della denominazione completa «Aceto Balsamico di Modena» a norma del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, non si estende all'uso delle singole parole comuni o dei singoli termini non geografici che la compongono, ossia «Aceto», «Balsamico» e «Aceto Balsamico».

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

1. - La questione. Nella sentenza Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena contro Balema GmbH, la V sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito Corte di giustizia o Corte) è stata chiamata ad accertare se la protezione conferita dalla registrazione della denominazione completa «Aceto Balsamico di Modena» (IGP) comprenda anche l'utilizzazione di singoli termini non geografici di tale denominazione, ossia i termini «Aceto», «Balsamico», nonché l'espressione «Aceto Balsamico», a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 1 del reg. (CE) n. 583/2009 della Commissione del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [*Aceto Balsamico di Modena (IGP)*].

Negli ultimi anni la Corte di giustizia è stata più volte chiamata a risolvere questioni inerenti alla portata della tutela da accordare a denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP), impegnata in una complessa attività di interpretazione che vede il reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 *sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari* al suo centro.

Individuare una tutela e stabilirne i limiti, in riferimento a un prodotto agricolo e alimentare, è un tema ricorrente non solo nel quadro normativo dell'Unione europea, che rappresenta tuttavia il modello più articolato, ma per tutti gli operatori giuridici su scala globale¹.

2. - Quadro normativo e giurisprudenziale. Prima di procedere alla disamina della causa principale e della decisione della Corte di giustizia, risulta proficuo mettere brevemente in luce il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante, consistente nel regolamento n. 1151 cit. e nel regolamento n. 583 cit.

Il regolamento n. 1151 cit.², volto a disciplinare i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, è

¹ Si vedano, tra i vari: S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Agricoltura e alimentazione tra diritto, comunicazione e mercato*, Torino, 2003; B. O'CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, Londra, 2004; A. GERMANÒ, *Accordo TRIPs e i due livelli di protezione delle indicazioni geografiche*, in A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (a cura di), *Manuale di diritto agrario comunitario*, Milano, 2008; D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge, 2012; C. GALLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine sul mercato globale*, in *Dir. com. scambi int.*, 2015; A. ZAPPALAGLIO, *The Transformation of EU Geographical Indications Law: the Present, the Past and the Future of the Origin Link*, in corso di pubblicazione.

² Per una panoramica completa circa l'adozione e i principali punti critici del regolamento n. 1151 cit., si vedano: A. GERMANÒ, *Il Libro verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008: alla ricerca di una definizione della qualità*, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, 480 ss.; L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, *ivi*, 2012, I, 648 ss.; L. PETRELLI, *I regimi di qualità nel diritto alimentare dell'Unione europea. Prodotti DOP IGP STG biologici e delle regioni*

entrato in vigore il 3 gennaio 2013 e ha sostituito il reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*, che ha a sua volta sostituito il precedente reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 2002 *relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari*. Le disposizioni di maggior interesse in riferimento al caso qui esaminato, anche alla luce dei rilievi fatti nella sentenza della Corte di giustizia, sono gli artt. 3 e 13, parametri secondo i quali è possibile accertare la protezione dei singoli termini presenti all'interno di una denominazione composta.

Il sistema di tutela delle DOP e IGP deve soddisfare un delicato equilibrio tra la protezione accordata a tali denominazioni e le istanze di libera circolazione dei prodotti agro-alimentari nel mercato. Nello spettro della tutela previsto per DOP e IGP alcuni elementi del regolamento n. 1151 cit. contribuiscono ad ampliarne la portata, come il concetto di evocazione, mentre altri sono invece volti a limitarne la protezione, come il concetto di genericità, con la Corte impegnata a decidere in un sistema normativo fatto di pesi e contrappesi.

L'art. 13, rubricato «Protezione», al par. 1, lettere da a) a d)³, prevede una serie graduata di comportamenti vietati con riguardo alle denominazioni registrate in forza del regolamento n. 1151 cit.⁴. Data l'ampia tutela accordata dalla previsione e la presenza di termini dei quali è complesso ricostruire il significato e la portata normativa, l'attività interpretativa della Corte di giustizia si è rilevata particolarmente importante⁵.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale ha inciso in modo significativo con riferimento al disposto del par. 1, lett. b), optando per un'ampia interpretazione del concetto di «evocazione»⁶. La protezione è infatti accordata contro «qualsiasi» evocazione, anche se la denominazione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», apposte sull'imballaggio del

ultraperiferiche, Napoli, 2012; M. GRAGNANI, *The EU Regulation 1151/2012 on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs*, in *EFFL*, 2013, fasc. 6, 376 ss.; P. BORGHI, *L'insostenibile leggerezza delle versioni linguistiche: condizionamento e confezionamento dei prodotti DOP e IGP nel recente regolamento UE n. 1151/2012*, in *Riv. dir. alim.*, 2013, fasc. 3, 29 ss.; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, *ivi*, 2013, fasc. 4, 4 ss.; F. CAPELLI, *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, *ivi*, 2014, fasc. 1, 9 ss.; S. BOLOGNINI, *Il reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: cinquanta sfumature di valore aggiunto*, in *Agricoltura - Istituzioni - Mercati*, 2014, fasc. 2, 23 ss.; F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Milano, 2020, 291 ss.

³ «1. 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».

⁴ Corte di giustizia UE 2 maggio 2019, in causa C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, in *Racc. generale*, p.to. 25.

⁵ Si veda, tra le varie: Corte di giustizia CE 25 giugno 2002, in causa C-66/00, *Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano*, in *Racc.* 2002, I-05917, in questa *Riv.*, 2002, 561 ss., con nota di I. CANFORA, *Denominazioni generiche e ambito di protezione delle denominazioni di origine*; Corte di giustizia UE 26 febbraio 2008, in causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee*, in *Racc.* 2008, I-00957, in *Riv. dir. agr.*, 2008, II, 16 ss., con note di I. CANFORA, *Il caso «Parmigiano Reggiano»: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario*; in questa *Riv.*, 2008, 478 ss., con nota di A. GERMANÒ, *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere di ufficio le denominazioni geografiche protette?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, fasc. 1, 1009 ss., con nota di M. BORRACCETTI, *Parmesan e Parmigiano: la Corte di giustizia interviene ancora una volta*; in *Dir. comun. e scambi int.*, 2008, 329 ss., con nota di F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di giustizia: una decisione sbagliata*; in *Giur. it.*, 2009, 579 ss., con nota di N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso «parmesan»*.

⁶ Per una ricostruzione esaustiva sul tema si veda: F. GUALTIERI - S. VACCARI - B. CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: La nozione di evocazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2017, fasc. 2., 15 ss.

prodotto⁷. Può inoltre esservi evocazione quando le denominazioni di vendita impiegate presentano una somiglianza fonetica e visiva⁸ e anche qualora sia indicata la vera origine del prodotto⁹.

Un'evocazione può risultare anche dalla sola prossimità concettuale tra l'indicazione geografica e il segno controverso. Questo poiché il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta. Ci sarà quindi evocazione in tutti quei casi in cui il termine impiegato in etichetta per designare un prodotto sia in grado di indurre il consumatore ad associare mentalmente quel prodotto alla denominazione protetta, portandolo erroneamente a credere che si tratti di un prodotto riconducibile alla categoria di quelli legittimati a fregiarsi della tutela accordata dal regolamento n. 1151 cit.¹⁰.

Tale interpretazione estensiva è in linea con l'ampia tutela riconosciuta alle produzioni di qualità dal legislatore dell'Unione e con il rilievo anche pubblicistico¹¹ delle stesse. Sotto tale profilo, la protezione di tali denominazioni non solo costituisce un elemento strategico dell'economia dell'Unione, ma partecipa altresì al perseguimento dell'obiettivo di salvaguardare il patrimonio culturale europeo.

Un ulteriore elemento contribuisce a disegnare la tutela accordata dall'art. 13 come particolarmente ampia. La Corte di giustizia si è infatti appellata più volte al principio in forza del quale la registrazione di una denominazione composta, come «Aceto Balsamico di Modena», conferisce protezione sia all'intera denominazione nella sua interezza, sia ai singoli elementi di essa¹², come rilevato anche dalla Corte di giustizia nella sentenza qui in esame al p.to 26.

Tenuto conto della portata estremamente ampia della tutela concessa dall'art. 13, par. 1, lettere *a*) e *b*), è indispensabile verificare, prima di qualsiasi accertamento di una violazione di tali disposizioni, se una denominazione composta iscritta nel registro di DOP e IGP contenga elementi generici e, quindi, privi di protezione.

L'art. 13, par. 1, secondo cpv, statuisce infatti che se una DOP o una IGP contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario all'art. 13, par. 1, lettere *a*) e *b*). Del pari, l'art. 41, par. 1, del regolamento n. 1151 cit. ribadisce che, fatto salvo il disposto dell'art. 13, il regolamento non pregiudica l'uso dei termini che sono generici nell'Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto nell'ambito di un regime di qualità. Per tali ragioni, la portata definitoria dettata dall'art. 3, par. 6 («termini generici»)¹³, risulta decisiva nel limitare o meno la tutela accordata dal regolamento n. 1151 cit.

Anche in questo caso la Corte di giustizia si è dimostrata particolarmente attiva nel modellare il contenuto precettivo della norma e, nello specifico, nell'individuare le modalità e i fattori da prendere in considerazione nel determinare la genericità di un termine.

I giudici di Lussemburgo hanno innanzitutto chiarito a più riprese che la valutazione in merito al presunto carattere generico dei singoli termini di una denominazione composta spetti esclusivamente ai giudici

⁷ Causa C-614/17, *supra* nota 4, p.to. 24.

⁸ Corte di giustizia UE 14 luglio 2011, in cause riunite C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, in *Racc.* 2011, I-06131, p.to 57; Corte di giustizia CE 4 marzo 1999, in causa C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, in *Racc.* 1999, I-01301, p.to 27 e causa C-132/05, *supra* nota 5, p.to 46.

⁹ Tra le più recenti: Corte di giustizia UE 7 giugno 2018, in causa C-44/17, *Scotch Whisky Association*, non ancora pubblicata, p.to. 57.

¹⁰ Cause riunite C-4/10 e C-27/10, *supra* nota 8, p.to 56 ss.; causa C-87/97, *supra* nota 8, p.to 25; Corte di giustizia CE 25 ottobre 2005, in cause riunite C-465/02 e C-466/02, *Repubblica federale di Germania (C-465/02) e Regno di Danimarca (C-466/02)*, in *Racc.* 2005, I-09115, p.to 89; causa C-132/05, *supra* nota 5, p.to 44; causa C-44/17, *supra* nota 9, p.to 44 ss.

¹¹ B.O'CONNOR - M. HAMDAN, *Geographical Indications as Public (and Private?) Rights*, in M. ALLENA - L. DONATO - M. TRIMARCHI (eds.), *Eu Food Law Regulation: which opportunities for Italy?*, Modena, 2016, 91 ss.

¹² Corte di giustizia CE 9 giugno 1998, in cause riunite C-129/97 e C-130/97, *Yvon Chiciak e Fromagerie Chiciak (C-129/97), Jean-Pierre Fol (C-130/97)*, in *Racc.* 1998, I-3315 31, p.ti 37 ss.

¹³ Per termini generici si intendono «i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione».

nazionali¹⁴. Nello svolgere tale attività, sono molti i fattori che devono essere presi in considerazione dal giudice nazionale, quali: i luoghi di produzione del prodotto considerato, sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione; il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all'interno e al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione; l'esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al prodotto nonché il modo in cui la denominazione viene utilizzata nella legislazione europea¹⁵.

La prassi giurisprudenziale della Corte ha inoltre considerato come rilevanti gli ulteriori fattori qui elencati: la circostanza che un prodotto sia stato legalmente commercializzato in uno o più Stati membri, la presenza di normative nazionali che menzionino la denominazione attribuendole un significato generico, il rapporto fra il volume della produzione e della commercializzazione dei prodotti in merito ai quali è impiegata la denominazione presunta generica e quello della produzione e della commercializzazione dei prodotti fabbricati seguendo i metodi tradizionali, in merito ai quali è legittimo l'impiego della denominazione protetta¹⁶.

Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale nel paragrafo 42 delle conclusioni sulla sentenza qui in oggetto¹⁷, in definitiva, il criterio dirimente è il modo in cui il termine viene percepito dal «consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto»¹⁸.

Con riferimento invece al regolamento n. 583 cit., ciò che risulta di particolare interesse, oltre al dato testuale, è la travagliata fase di adozione dello stesso.

Il percorso che ha portato all'adozione del regolamento n. 583 cit., e poi alla registrazione della IGP «Aceto Balsamico di Modena», è stato infatti particolarmente irto di ostacoli¹⁹, e l'arco temporale richiesto – circa quindici anni – ne è la riprova. I diversi interessi in gioco e le obiezioni sollevate da svariati Stati membri²⁰, oltre a preesistenti controversie di carattere giuridico e tecnico-amministrativo, si sono poi riverberati nel testo del regolamento n. 583 cit., soprattutto nei «considerando»²¹. Si sono in particolare distinte condotte ostruzionistiche da parte di Germania, Grecia e Francia²², con osservazioni di differente

¹⁴ Tra le varie: causa C-132/05, *supra* nota 5, dove la Corte di giustizia ha altresì affrontato la questione relativa alla sussistenza o meno di un obbligo in capo agli Stati membri di agire d'ufficio a tutela delle DOP e delle IGP (in proposito, G. CASTELLI, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, 191 ss.) e cause riunite C-465/02 e C-466/02, *supra* nota 10 (per una ricognizione sul caso: S. VENTURA, *La tormentata vicenda della denominazione «Feta»*, in *Dir. comun. e scambi int.*, 2006, 497 ss.).

¹⁵ Causa C-132/05, *supra* nota 5, p.to 53 e cause riunite C-465/02 e C-466/02, *supra* nota 10, p.to 76 ss.

¹⁶ Trib. primo grado CE 12 settembre 2007, in causa T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano*, in *Racc.* 2007, II-03081, p.to 65 ss.; Corte di giustizia CE 16 marzo 1999, in cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, *Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania e Repubblica francese*, in *Racc.* 1999, I-01541, p.ti 95, 96, 99 e 101; causa C-66/00, *supra* nota 5, p.to 20, e cause riunite C-465/02 e C-466/02, *supra* nota 10, p.ti 75, 77, 78, 80, 83, 86, 87, 93 e 94.

¹⁷ Per una sintetica ricognizione sull'opinione espressa dall'avvocato generale: M. CONTARDI, *No proprietary protection for individual non-geographical components of protected geographical denominations, says AG Hogan*, in *Journ. of Intel. Prop. L. & Prac.*, 2019, fasc. 14, 838 ss.

¹⁸ Causa C-614/17, *supra* nota 4, p.to 50.

¹⁹ Per una disamina completa sulla vicenda si veda: F. CAPELLI, *La registrazione dell'indicazione geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» e i tentativi deliberatamente messi in atto sia per ostacolarla sia per circoscriverne gli effetti e la portata*, in *Dir. comun. e scambi int.*, 2009, fasc. 3, 573 ss.

²⁰ Tale facoltà era al tempo consentita dall'art. 7, par. 1, del regolamento n. 510 cit., che trova un corrispettivo nella normativa vigente nell'art. 51 del regolamento n. 1151 cit. La procedura prevede che entro tre mesi le autorità degli Stati membri o di un Paese terzo, o le persone fisiche e giuridiche aventi un interesse legittimo possono presentare un'opposizione contro la proposta di registrazione, purché si applichi uno dei motivi elencati nell'art. 10 del regolamento n. 1151 cit. In caso di opposizione, lo scopo principale è quello di trovare una soluzione amichevole.

²¹ «Considerando» n. 2, 3, 4, 5, 7, 8.

²² Oltre ai presenti Paesi membri, anche il Governo spagnolo ha presentato le proprie osservazioni indicando che il termine «aceto balsamico» è definito all'articolo 3 del Real Decreto 661/2012, de 13 de abril, por el que se establece la norma «de calidad para la elaboración y comercialización de los vinagres» e che da molti anni sono venduti prodotti come aceto balsamico conformi al regio decreto e che contestualmente questi non rientrano né nell'IGP «Aceto balsamico di Modena» né tantomeno nelle DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia».

genere. I primi due Paesi hanno invocato potenziali danni a detrimento di prodotti già al tempo presenti nel mercato sotto la dicitura di «Balsamesig», «Aceto Balsamico», «balsamico» e «balsamen».

Sul versante francese, invece, criticità venivano sollevate circa la coesistenza dell'allora in discussione regolamento con il preesistente reg. (CE) n. 813/2000 del Consiglio del 17 aprile 2000 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione *relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92*, posto a tutela delle DOP «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» e, in particolare, sulla confusione che si sarebbe venuta a creare in capo ai consumatori.

Date le difficoltà nel trovare una soluzione, la Commissione europea si rivolse allora al Comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità²³. Nonostante le tante criticità sollevate, quest'ultimo diede un parere positivo per la registrazione della IGP²⁴, portando dunque all'adozione del regolamento n. 583 cit., il cui 'considerando' n. 10²⁵ rappresenta probabilmente il punto più controverso, tanto da essere stato definito quale vero e proprio «tallone di Achille»²⁶. Sebbene ad una prima lettura l'importanza e gli effetti del sopramenzionato 'considerando' possano sembrare primari, anche in ragione del peculiare travaglio che ha preceduto l'adozione del regolamento n. 583 cit., da una prospettiva più ampia la portata di questi elementi risulta ridimensionata. Infatti, è ragionevole affermare che il legislatore europeo non avesse l'intenzione di asserire che la denominazione composta riconosciuta come meritevole di protezione fosse costituita da singoli nomi generici, come tali liberamente utilizzabili nel mercato europeo, bensì semplicemente chiarire che la denominazione composta, non essendo generica, potesse essere registrata. Al contempo, precisando che i singoli termini non geografici della denominazione composta «Aceto Balsamico di Modena» possono essere adoperati, eventualmente anche in modo congiunto, sul territorio europeo «nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico europeo», la Commissione ha subordinato qualsivoglia valutazione in ordine a un loro possibile impiego alla previa verifica della conformità delle modalità di utilizzo alle regole del diritto europeo. In tal senso non è dunque possibile escludere a priori che l'uso di una parte della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» finisca con l'integrare gli estremi di una delle condotte (usurpazione, imitazione, evocazione) vietate dall'art. 13, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1151 cit.

3. - Causa principale. La vicenda in esame²⁷ trova origine in una disputa che vede coinvolta da un lato la società Balema GmbH, impegnata nella fabbricazione di prodotti a base di aceto e commercializzati nella regione del Baden (Germania) da circa venticinque anni con la dicitura «Balsamico» e «Deutscher Balsamico»²⁸. Dall'altro, troviamo invece il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, formalmente

²³ Istituito dalla decisione della Commissione 93/53/CEE del 21 dicembre 1992.

²⁴ Secondo il Comitato, l'utilizzo dei singoli termini non geografici parte della denominazione composta, sia singolarmente che congiuntamente, all'interno della allora Comunità, prevedeva come unico limite il rispetto delle norme e dei principi previsti da quest'ultima.

²⁵ La parte rilevante è la seguente: «(...) la protezione è conferita alla denominazione composta «Aceto Balsamico di Modena». I singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio comunitario nel rispetto dei principi e delle norme applicabili nell'ordinamento giuridico comunitario».

²⁶ S. BOLOGNINI, *La IGP «Aceto Balsamico di Modena» e le denominazioni «Balsamico» e «Aceto Balsamico»: un legame indissolubile (anche in Germania)*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, II, 267.

²⁷ Per un'analisi completa della causa principale e dei corrispettivi tre giudizi si veda: B. KLAUS, *Scope of Protection of the Protected Geographical Indication «Aceto Balsamico Di Modena»: The Ghosts of the Past Return*, in *EFFL*, 2019, fasc. 2, 160 ss.

²⁸ I rispettivi prodotti recano le seguenti scritte in etichetta: «Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher Balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen» (Theo l'acetificatore, invecchiamento in botti di legno, Aceto balsamico tedesco tradizionale, naturalmente torbido, ottenuto da vini del Baden) oppure «1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3» (1° acetificio tedesco, Premium, 1868, Balsamico, Ricetta n.3).

riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali italiano quale consorzio di tutela dell'IGP «Aceto Balsamico di Modena»²⁹, legittimato, pertanto, a svolgere le funzioni pubbliche di promozione, difesa e tutela del prodotto³⁰. Ad avviso di quest'ultimo, l'impiego da parte della Balema GmbH delle denominazioni «Balsamico» e «Deutscher Balsamico» in relazione a taluni prodotti a base di aceto, ovviamente realizzati senza osservare il disciplinare dell'«Aceto Balsamico di Modena» IGP, integra gli estremi di un'evocazione illegittima ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1151 cit. e consente pertanto l'applicazione del par. 135 del Markengesetz³¹. In seguito alla diffida notificata, la Balema GmbH presenta una domanda di accertamento negativo al fine di vedere dichiarata illegittima l'intimazione a cessare l'impiego delle denominazioni «Balsamico» e «Deutscher Balsamico» poiché la pretesa del Consorzio è priva di fondamento, in ragione del fatto che le denominazioni «Balsamico» e «Aceto Balsamico» hanno acquisito da tempo carattere generico. Ciò comporterebbe da un lato la mancanza di evocazione e, dall'altro, l'impossibilità di qualificare l'impiego delle espressioni «Balsamico» e «Aceto Balsamico» – in relazione a prodotti non corrispondenti al disciplinare di produzione dell'«Aceto Balsamico di Modena» IGP – come una violazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1151 cit..

È dunque sulla base dei seguenti elementi che si vede chiamato a pronunciare il Tribunale regionale di Mannheim. Il giudice di prima istanza respinge la richiesta della società tedesca e riconosce fondata e legittima l'intimazione a cessare l'impiego delle denominazioni «Balsamico» e «Deutscher Balsamico» notificata dal Consorzio di tutela, reputando effettivamente integrati nel caso di specie gli estremi di un'evocazione della IGP «Aceto Balsamico di Modena», illegittima ex art. 13, par. 1, lett. b), del regolamento n. 1151 cit. e, come tale, riconducibile nell'ambito di applicazione del par. 135 della Markengesetz. Nel percorso argomentativo seguito dal Tribunale regionale, l'ammissibilità delle richieste del Consorzio non può essere vagliata solo sulla base dei 'considerando' del regolamento n. 583 cit.³², bensì anche alla luce di quanto disposto dall'art. 13 del regolamento n. 1151 cit.

Tale inclusione non implica nulla di più di un riferimento alla validità dell'ambito di applicazione generale della protezione ai sensi dell'art. 13, par. 1 del regolamento n. 1151 cit. e in particolare delle sue limitazioni relative ai termini generici.

Nel grado di appello, promosso presso il Tribunale regionale superiore di Karlsruhe, l'esito precedente viene capovolto, con l'accoglimento della richiesta di Balema GmbH nel vedere dichiarata illegittima la domanda di astensione dall'utilizzo della denominazione «Balsamico» per prodotti a base di aceto prodotti in Germania. Secondo la ricostruzione ivi presentata dal giudice, la tutela accordata dal regolamento n. 583 cit. alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» spetterebbe soltanto alla denominazione nel suo insieme, e non ai singoli termini non geografici che compongono tale denominazione, anche qualora essi vengano utilizzati congiuntamente. L'art. 13, par. 1 del regolamento n. 1151 cit. non sarebbe nemmeno necessariamente applicabile al caso di specie, poiché il limitato ambito di protezione accordato alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non richiederebbe nemmeno una analisi caso per caso di possibili violazioni nella protezione della IGP.

Contro tale pronuncia è stato proposto rinvio dinanzi alla Corte federale di giustizia (Bundesgerichtshof), che ha a sua volta proposto, il 13 aprile del 2018, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione

²⁹ Con il d.m. 20 gennaio 2014, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha riconosciuto il Consorzio di tutela Aceto Balsamico di Modena, ai sensi dell'art. 14, comma 15, della l. 21 dicembre 1999, n. 526 (recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999).

³⁰ In questo senso, l'art. 45 del regolamento n. 1151 cit. riconosce ai «gruppi» (ovverosia a «qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto»: cfr. art. 3, n. 2, del reg.) una ampia serie di poteri.

³¹ Il par. 135 della Markengesetz (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, legge tedesca sulla protezione dei marchi e altri segni distintivi) legittima l'esperimento di un'azione inibitoria. Il Consorzio afferma inoltre che le denominazioni «Balsamico» e «Aceto Balsamico», lungi dal costituire dei nomi generici, rappresentano semplicemente delle forme contratte della IGP «Aceto Balsamico di Modena».

³² Il Tribunale regionale specifica inoltre che le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione nel corso della procedura di registrazione non sono vincolanti per l'interpretazione della normativa in questione.

europea. Nella propria decisione, la Corte federale di giustizia ha rilevato due questioni centrali. Innanzitutto, che una IGP costituita da più termini può, a norma dell'art. 13, par. 1, lettere *a)* o *b)*, del regolamento n. 1151 cit., essere protetta non solo contro l'uso dell'intero nome, ma anche contro l'uso dei componenti individuali³³. In secondo luogo, che tra le prerogative esercitabile dalla Commissione europea vi rientri la possibilità, in linea di principio, di limitare la portata della protezione di una IGP, di modo che essa non si estenda all'utilizzazione di singoli termini dell'indicazione stessa. In tal senso, i 'considerando' 3, 5 e 10, del regolamento n. 583 cit., depongono a favore di una limitazione della portata della protezione alla denominazione «Aceto Balsamico di Modena», vista l'esclusione di singoli termini non geografici.

È in tale contesto che la Corte federale di giustizia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «(s) e la tutela di cui beneficia la denominazione “Aceto Balsamico di Modena” nel suo insieme si estenda anche all'utilizzazione dei singoli termini non geografici che compongono tale denominazione («Aceto», “Balsamico”, “Aceto Balsamico”)³⁴ o, in altri termini, «se l'art. 1 del reg. (CE) n. 583/2009 debba essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa»³⁵.

4. - La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Con la sentenza in esame la Corte ha dichiarato che, secondo quanto disposto dall'art. 1 del regolamento n. 583 cit., la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all'utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa. Questi ultimi, ossia «aceto» e «balsamico», nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare di tale protezione, in particolare perché il termine «aceto» è un termine comune e il termine «balsamico» è un aggettivo senza connotazione geografica impiegato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce. A tali conclusioni la Corte è giunta anche sulla scorta del fatto che i termini «aceto» e «balsamico» compaiono inoltre nelle DOP registrate «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia».

Per contro, i singoli termini non geografici della denominazione composta, anche utilizzati congiuntamente, nonché la loro traduzione, possono essere adoperati sul territorio europeo nel rispetto dei principi e delle norme applicabili in tale ordinamento giuridico.

Il contenuto della decisione ora descritto poggia su un percorso argomentativo a tratti poco coerente sia con il quadro normativo di riferimento che con la prassi giurisprudenziale della Corte stessa, ma risulta apprezzabile, quantomeno in parte, per il fatto di aver riportato all'attenzione come la tutela della denominazione debba essere tutela dell'indicazione di origine del prodotto e per la difficoltà di dover tenere in considerazione il complesso (ed espansivo) concetto di evocazione.

Sono ora illustrate le principali argomentazioni, con correlate criticità, fatte proprie dalla Corte al fine di avvalorare la propria decisione.

Al punto 25 la Corte, rifacendosi alla propria prassi³⁶, ha messo in evidenza come spetti al giudice nazionale determinare la protezione da accordare ai diversi elementi di una denominazione registrata, attraverso un'analisi del contesto fattuale. Tale assunto ci porta a riflettere su quale possa invece essere di riflesso il ruolo della Corte di giustizia e di quale sia in generale il rapporto tra il regolamento n. 1151 cit. e singoli regolamenti di registrazione. In altre parole, la questione è se un regolamento di registrazione, come il regolamento n. 583 cit. nel caso di specie, possa, e in che termini, limitare l'ambito di protezione di una DOP o una IGP all'intera denominazione in modo che le sue singole componenti continuino ad

³³ Questa asserzione è basata anche sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e più in particolare sui casi «Parmesan» (C-132/05, *supra* nota 5) e «birra Bavaria» (Corte di giustizia UE 2 luglio 2009, in causa C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia S.r.l.*, in *Racc.* 2009, I-05491).

³⁴ P.to. 1 (causa C-432/18).

³⁵ *Ibid.* p.to. 23.

³⁶ Cause riunite C-129/97 e C-130/97, *supra* nota 12, p.to. 38 e causa C-132/05, *supra* nota 5, p.to. 30.

essere liberamente utilizzabili, o se la questione dell'utilizzabilità debba piuttosto essere decisa in base a una valutazione caso per caso ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1151 cit. A tal proposito, sia alla luce del dettato normativo che dalla prassi giurisprudenziale, risulta ragionevole ritenere che la tutela accordata agli elementi di una denominazione registrata non sia solo una conseguenza di una limitazione dell'ambito di protezione indicato dal regolamento di registrazione, ma il risultato della corretta interpretazione e applicazione del regolamento n. 1151 cit. In questa prospettiva, né uno Stato membro richiedente né la Commissione nel corso dell'adozione del regolamento di registrazione potranno vincolare in modo definitivo e aprioristico l'estensione della protezione di una denominazione rispetto ai diversi termini ivi contenuti³⁷. La decisione della Corte sul punto sembra non prendere sufficientemente in considerazione queste riflessioni, limitandosi, al punto 25, ad una mera enunciazione di principio, senza trarre le dovute conseguenze.

Ulteriori perplessità sorgono invece sull'interpretazione del regolamento n. 583 cit. fornita dalla Corte, in particolare sulla eccessiva rilevanza data ai 'considerando' e alle circostanze che hanno portato all'adozione dello stesso³⁸.

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, la Corte di giustizia attribuisce un ruolo limitato ai 'considerando' di un atto normativo dell'Unione, non avendo questi valore giuridico vincolante e non potendo essere fatti valere né per derogare alle disposizioni stesse dell'atto interessato né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione³⁹. Nell'esaminare i 'considerando' la Corte ha attribuito loro un carattere inequivocabilmente chiaro, dato in realtà non desumibile, volto a negare una protezione ai termini «aceto» e «balsamico», senza soppesare in modo adeguato la reale portata degli stessi così come stabilito dalla prassi giurisprudenziale in materia. Per rispondere alla domanda se sia possibile utilizzare i singoli termini di una denominazione che presenta tutti i requisiti per poter essere registrata, non bisogna valutare se l'intero nome nel suo insieme sia in grado di essere registrato. Tale questione si pone infatti solo dopo la registrazione della denominazione nel suo insieme e deve essere risolta sulla base dei principi e delle regole del diritto dell'Unione, ed in particolare delle regole sancite dal regolamento n. 1151 cit. Questo ragionamento ci porta ad affermare che l'importanza accordata dalla Corte alle circostanze della registrazione e alla correlata attività della Commissione rispetto al regolamento n. 583 cit. risulta eccessiva poiché devono invece essere determinanti le successive valutazioni fatte dal giudice nazionale.

5. - Conclusioni. Sebbene l'impostazione metodologica e l'attività interpretativa della Corte possano essere passibili di censura per i motivi sopra esposti, la sentenza in esame presenta comunque spunti di rilievo e conclusioni apprezzabili nel più ampio contesto della tutela delle DOP e delle IGP.

Una delle questioni alla base della sentenza in oggetto è la diversità di ruoli in capo ai molteplici attori coinvolti nell'applicazione e interpretazione della normativa dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In tal senso, così come rinvenibile nel caso di specie, l'obiettivo della Commissione è stato quello di far sì che l'intera denominazione «Aceto Balsamico di Modena» potesse essere registrata, anche alla luce di una gestazione particolarmente travagliata in ragione di critiche e obiezioni sollevate dai diversi Stati membri. Nonostante le peculiarità del caso, le circostanze concomitanti all'adozione di un regolamento di registrazione e la correlata condotta della Commissione non possono rappresentare strumenti ermeneutici dirimenti per la Corte di giustizia nell'individuare la portata applicativa della disciplina oggetto di interpretazione. Parimenti, il contenuto prescrittivo dei 'considerando' non può che essere marginale, e può comunque essere inteso quale adempimento all'obbligo di motivazione sancito

³⁷ A tal proposito si vedano le già citate sentenze causa C-132/05, *supra* nota 5 e cause riunite C-129/97 e C-130/97, *supra* nota 12.

³⁸ Rispettivamente p.ti 28, 29 e 33.

³⁹ Corte di giustizia UE 19 giugno 2014, in causa C-345/13, *Karen Millen Fashions Ltd*, in *Racc. generale*, p.to. 31 e Corte di giustizia CE 24 novembre 2005, in causa C-136/04, *Deutsches Milch-Kontor GmbH*, in *Racc.* 2005, I-10095, p.to. 32.

dell'art. 296 del TFUE.

La valutazione della genericità di un termine parte di una denominazione protetta è sicuramente attività complessa, anche in ragione dei molteplici fattori da tenere in considerazione così come individuati nella prassi della Corte di giustizia, taluni dei quali mutevoli nel tempo e nello spazio come la percezione dei consumatori, e può essere quindi risolta propriamente solo caso per caso da parte di un giudice nazionale⁴⁰. In considerazione del fatto che tale questione acquisisce rilevanza solo a seguito di una registrazione completata con successo e possa riguardare casi tra loro molto disparati per quanto riguarda l'uso dei termini, è opportuno che la decisione sulla genericità non sia presa nell'ambito della procedura di registrazione, ma solo successivamente, quando essa diventa significativa e in caso di contestazione presso giudici nazionali.

Nell'ipotesi di una denominazione composta, come nel caso in esame, beneficiano della tutela di cui all'art. 13 del regolamento n. 1151 cit. tanto la denominazione nella sua interezza, quanto i singoli elementi di essa. La differenza risiede nel fatto che, mentre nell'ipotesi in cui a essere impiegata – in relazione a prodotti che non corrispondono al disciplinare di produzione registrato – sia la denominazione composta nella propria interezza, si ha la sicura applicazione dell'art. 13, par. 1, lett. a), nell'ipotesi in cui, invece, a essere impiegato sia solo un singolo elemento di essa, deve essere effettuata, di volta in volta, un'analisi dettagliata del contesto in cui tale denominazione viene impiegata, al fine di verificare se sussistano o meno i presupposti per attivare la tutela di cui all'art. 13, par. 1, lett. b). Poiché in quest'ultima ipotesi, grazie all'interpretazione estensiva del concetto di evocazione fornito dalla Corte di giustizia, i presupposti per la tutela sarebbero presenti tranne nel caso in cui fosse accertata la genericità dei singoli termini impiegati, risulta chiaro come nel caso qui analizzato si sia cercato di limitare la portata del concetto di evocazione attraverso una dichiarazione di genericità per i termini «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico». Tale concetto, che non ha equivalenti nel diritto dei marchi, seppur continui a svolgere un ruolo centrale nella tutela di DOP e IGP, nonostante l'intensa attività interpretativa della Corte di giustizia rimane contenutisticamente nebuloso e difficilmente inquadrabile.

Francesco Cazzini

⁴⁰ Di medesimo avviso la dottrina internazionalista: I. CALBOLI, *Geographical Indications Between Trade, Development, Culture, and Marketing: Framing a Fair(er) System of Protection in the Global Economy?*, in I. CALBOLI - W. NG-LOY (eds.), *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Development, and Culture: Focus on Asia-Pacific*, Cambridge, 2017, 3 ss.