

**Causa C-53/20****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 febbraio 2020

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

19 dicembre 2019

**Ricorrente:**

Hengstenberg GmbH &amp; Co. KG

**Resistente:**

Spreewaldverein e.V.

**Oggetto del procedimento principale**

Indicazione di provenienza geografica «Spreewälder Gurken», domanda di modifica del disciplinare

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare della nozione di «interesse legittimo» ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012; articolo 267 TFUE

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare ogni pregiudizio economico, attuale o potenziale, non del tutto inverosimile, a danno di una persona fisica o giuridica sia sufficiente a fondare il legittimo interesse ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma,

del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, necessario ai fini della proposizione di un'opposizione avverso la domanda o di un'impugnazione avverso la decisione favorevole sulla domanda.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia riconosciuto (unicamente) agli operatori che producono prodotti o alimenti comparabili a quelli degli operatori a favore dei quali è registrata un'indicazione geografica protetta.

3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:

- a) Se, ai fini dei requisiti dell'interesse legittimo a norma dell'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 occorra distinguere tra la procedura di registrazione ai sensi degli articoli da 49 a 52 del regolamento di cui trattasi, da un lato, e la procedura di modifica del disciplinare ai sensi del successivo articolo 53 del medesimo regolamento, e
- b) se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia pertanto riconosciuto unicamente ai produttori che producono nella zona geografica prodotti conformi al disciplinare o intendono concretamente avviare una siffatta produzione cosicché ai «soggetti non autoctoni» sarebbe negata a priori ogni possibilità di azionare un interesse siffatto.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Disposizioni sulle indicazioni geografiche protette (IGP), attualmente disciplinate nel regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari: sono citati gli articoli 5, 49 e 53

### **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge relativa alla tutela dei marchi e di altri segni distintivi; in prosieguo: la «legge sui marchi»), articoli da 130 a 133

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 Dal 19 marzo 1999 la denominazione «Spreewälder Gurken» è registrata quale indicazione geografica protetta per ortaggi trasformati e non trasformati nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette tenuto dalla Commissione dell'Unione europea.
- 2 Nella domanda di registrazione si precisava, in particolare, che il prodotto trasformato era composto per oltre il 70% da cetrioli prodotti nella zona economica dello Spreewald nel rispetto della coltivazione integrata e controllata, che all'interno di esso sono impiegati quali ingredienti – a seconda del sapore – cipolle, aneto ed erbe fresche e rafano e che particolare importanza è riconosciuta alla preparazione nella suddetta zona economica, poiché ivi possono essere garantiti i tradizionali metodi di conservazione e preparazione.
- 3 Il richiedente (e resistente), all'interno del quale sono organizzati quali membri tutti i produttori di «Spreewälder Gurken g.g.A. [Cetrioli dello Spreewald IGP]», gestisce l'indicazione geografica protetta. Il 18 febbraio 2012 esso chiedeva presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) una modifica del disciplinare diretta, soprattutto, a rendere ammissibile l'impiego di ulteriori additivi e di conservanti.
- 4 La domanda di modifica del disciplinare veniva pubblicata nel Markenblatt (bollettino dei marchi) del 22 agosto 2014. Con atto del 16 ottobre 2014 la ricorrente proponeva opposizione. Con decisione del 10 settembre 2015 il Deutsches Patent- und Markenamt accertava la conformità della domanda di modifica al regolamento (UE) n. 1151/2012. Il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti) respingeva il reclamo proposto avverso il suddetto decisione e ammetteva l'impugnazione dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia).
- 5 Il Bundespatentgericht dichiarava il reclamo inammissibile in quanto la ricorrente non sarebbe lesa nel suo interesse legittimo. A questo riguardo, occorrerebbe distinguere tra una domanda di registrazione e una domanda di modifica del disciplinare. Nel caso di una modifica del disciplinare non sussisterebbe alcun interesse legittimo in capo ai soggetti non autoctoni che non possono comunque servirsi della denominazione protetta. La mera commercializzazione di prodotti recanti un'indicazione geografica protetta non potrebbe fondare in quanto tale alcun interesse legittimo. Un'asserita svalutazione dell'indicazione geografica protetta o una lesione dell'immagine o della reputazione del prodotto riguarderebbe esclusivamente i produttori stabiliti nella zona di provenienza

geografica. Inoltre, il reclamo sarebbe anche infondato in quanto dal disciplinare attualmente in vigore non si ricaverebbe alcun divieto generale di additivi. Anche laddove la domanda di modifica comportasse delle «modifiche sostanziali» ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, queste sarebbero tutte oggettivamente giustificate.

### Breve illustrazione dei motivi del rinvio

- 6 Alla modifica richiesta del disciplinare trova applicazione, dalla sua entrata in vigore, il regolamento (UE) n. 1151/2012 in combinato disposto con le disposizioni di attuazione nazionali contenute nel Markengesetz.
- 7 A norma dell'articolo 49, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, nel corso dell'esame lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda di registrazione di denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda. In conformità dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, anche le procedure relative a domande aventi ad oggetto modifiche non minori del disciplinare sono sottoposte alla procedura stabilita all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Se le modifiche proposte sono minori, nello Stato membro e a livello di Unione è seguita una procedura semplificata e non ha luogo alcuna procedura di opposizione.
- 8 Ai fini della procedura di impugnazione occorre presumere che la richiesta modifica del disciplinare rientri tra le modifiche non minori. In conformità delle disposizioni applicabili del Markengesetz in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 510/2006, vigente all'atto della presentazione della domanda, il Deutsches Patent- und Markenamt ha avviato la procedura per modifiche non minori.
- 9 A norma del Markengesetz, legge che attua le pertinenti prescrizioni del diritto dell'Unione, ogni persona avente un interesse legittimo che sia stabilita o risieda nel territorio della Repubblica federale di Germania può proporre dinanzi al Deutsches Patent- und Markenamt opposizione avverso la domanda di registrazione di un'indicazione geografica protetta entro due mesi dalla pubblicazione. Lo stesso vale per analogia per le domande aventi ad oggetto modifiche del disciplinare non minori. Ove il Deutsches Patent- und Markenamt stabilisca con decisione che la domanda di modifica del disciplinare risponde ai requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alle disposizioni emanate ai fini della sua attuazione, il diritto a proporre reclamo avverso detta decisione è riconosciuto a chi abbia tempestivamente proposto opposizione alla domanda e a chi, in ragione delle indicazioni modificate, sia lesa nel proprio interesse legittimo

dalla decisione di accoglimento. Tali presupposti sono soddisfatti. La ricorrente ha proposto tempestivamente opposizione.

- 10 Tuttavia, il Bundespatentgericht ha correttamente ritenuto che la ricorrente debba anche dimostrare di essere lesa in un proprio interesse legittimo dalla decisione di accoglimento della domanda di modifica del disciplinare emanata dal Patentamt. Ciò emerge dall'articolo 49, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- 11 La domanda cui, in base all'articolo succitato, sono chiamate a rispondere le autorità nazionali, vale a dire cosa si intenda per «interesse legittimo» idoneo a consentire l'accesso al sindacato giurisdizionale, non trova una risposta chiara nelle prescrizioni del diritto dell'Unione e richiede un chiarimento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 12 Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e dalle tradizioni costituzionali comuni, nonché dagli articoli 6 e 13 della CEDU risulta che un sindacato giurisdizionale deve essere in linea di principio ammesso (v. sentenze della Corte del 3 dicembre 1992, *Oleificio Borelli/Commissione*, C-97/91, EU:C:1992:491, punto 14, e del 6 dicembre 2001, *Carl Kühne e a.*, C-269/99, EU:C:2001:659, punto 57; ordinanza del 30 gennaio 2002, *La Conqueste/Commissione*, C-151/01 P, EU:C:2002:62, punto 46, e sentenza del 2 luglio 2009, *Bavaria e Bavaria Italia*, C-343/07, EU:C:2009:415, punto 57). In base ad essi, un sindacato giurisdizionale è essenzialmente necessario anche rispetto a un'azione, quale una domanda di modifica del disciplinare, che rappresenta un passaggio necessario nel procedimento di adozione di una misura dell'Unione. I giudici nazionali chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di una domanda di registrazione di un'indicazione geografica protetta o – come nella specie – di modifica del disciplinare devono, in tale contesto, statuire conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dall'autorità nazionale interessata, possa incidere sui diritti che derivano ai terzi dal diritto dell'Unione. Occorre, di conseguenza, considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere (v. sentenze *Oleificio Borelli/Commissione*, punto 13, e *Carl Kühne e a.*, punto 58, e ordinanza *La Conqueste/Commissione*, punto 47).
- 13 A parere del giudice del rinvio, non ne deriva che, nel quadro dell'articolo 49, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 debba essere consentito l'esercizio di un'azione popolare. Tuttavia, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento suddetto, qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare può utilizzare l'indicazione geografica protetta. Ciò detto, si pone la questione se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare ogni pregiudizio economico, attuale o potenziale, non del tutto inverosimile, a danno di una persona fisica o giuridica sia sufficiente a fondare il legittimo interesse ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012,

necessario ai fini della proposizione di un'opposizione avverso la domanda o di un'impugnazione avverso la decisione favorevole sulla domanda (prima questione pregiudiziale).

- 14 A parere del giudice del rinvio, avverso una siffatta ampia definizione dell'interesse legittimo depone il fatto che, in tal modo, il requisito di un interesse «legittimo» sarebbe, in definitiva, svuotato di contenuto, giacché la legittimazione a proporre opposizione e impugnazione non sarebbe circoscritta in maniera sufficiente.
- 15 Della delimitazione del diritto a opposizione e impugnazione perseguita dall'articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 attraverso il requisito di un interesse legittimo si potrebbe tener conto riconoscendo un siffatto interesse legittimo (unicamente) agli operatori che producono prodotti o alimenti comparabili a quelli degli operatori a favore dei quali è registrata un'indicazione geografica protetta (seconda questione pregiudiziale). Ai fini della definizione di questo gruppo di operatori titolari di un interesse legittimo potrebbe farsi ricorso al concreto rapporto concorrenziale, dirimente in materia di concorrenza. In base ad esso, occorrerebbe stabilire se gli opposenti, da un lato, e i produttori della zona geografica, dall'altra, siano concorrenti che cercano di vendere merci o servizi analoghi all'interno di una stessa cerchia di consumatori finali e, quindi, se i comportamenti concorrenziali degli uni ledano gli altri, nel senso che possono impedire o ostacolare le vendite.
- 16 A favore di una siffatta interpretazione depone la tutela della concorrenza leale. A norma del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera a), l'obiettivo del regolamento (UE) n. 1151/2012 è sì quello di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto. Tuttavia, questo (giustificato) sostegno di un determinato gruppo di agricoltori e produttori non può sfociare in un vantaggio concorrenziale ingiustificato rispetto agli agricoltori e produttori che non vi rientrano. A tutela della concorrenza leale, detti concorrenti devono avere la possibilità di avviare un procedimento amministrativo o giudiziale quando sussiste il rischio che prodotti contrassegnati da un'indicazione geografica protetta non soddisfino più quanto promesso alle consumatrici e ai consumatori in base al disciplinare.
- 17 Secondo quanto dedotto, in maniera convincente, dalla ricorrente, la modifica del disciplinare richiesta dal richiedente comporterebbe che - in spregio al legame con la zona geografica descritto nel disciplinare e alla base della tutela riconosciuta - i prodotti recanti l'indicazione geografica protetta «Spreewälder Gurken» non sarebbero più lavorati secondo «metodi tradizionali di conservazione e preparazione» con conseguenze economiche a suo carico. Ove detta eccezione fosse fondata – aspetto questo però irrilevante nel quadro della legittimazione alla proposizione dell'opposizione – ciò comporterebbe un vantaggio concorrenziale per i produttori stabiliti nella zona geografica. Diversamente dal vantaggio concorrenziale riconosciuto loro dal regolamento (UE) n. 1151/2012, fondato

sulla peculiarità dei prodotti, un siffatto vantaggio concorrenziale sarebbe ingiustificato. Una modifica in tal senso del disciplinare consentirebbe ai produttori della zona geografica di utilizzare per i propri cetrioli l'indicazione «Spreewälder Gurken», idonea a incidere positivamente sulle vendite, e di richiamarsi così ai metodi tradizionali di conservazione e lavorazione che giustificano tale denominazione, benché i metodi impiegati non siano (più) quelli tradizionali.

- 18 Il fatto che l'indicazione geografica protetta sia concessa unicamente a determinati soggetti legittimati non significa che le persone diverse dagli aventi diritto non possano mettere in discussione detta protezione. Analogamente, il ricorso volto ad ottenere la dichiarazione della decadenza di un marchio può essere proposto da chiunque e non richiede nemmeno un legittimo interesse. Inoltre, la denominazione geografica non si limita ad accordare dei diritti, ma obbliga anche i produttori a rispettare i requisiti del disciplinare. Tale obbligo è finalizzato anche, quantomeno, a garantire una concorrenza leale e i concorrenti che producono al di fuori della zona geografica devono poterne esigere il rispetto.
- 19 Infine, si potrebbe considerare una distinzione tra i requisiti dell'interesse legittimo nell'ambito della procedura di registrazione, da una parte, e nell'ambito di una modifica del disciplinare, dall'altra, riconoscendo - nel caso di una domanda di modifica - un interesse legittimo solo ai produttori che producono, nella zona geografica, prodotti conformi al disciplinare o che intendono concretamente avviare una siffatta produzione (terza questione pregiudiziale).
- 20 Il Bundespatentgericht ha preso le mosse da una siffatta distinzione tra procedura di registrazione e procedura di modifica, ritenendo che, nel quadro della procedura di registrazione, con i suoi effetti di ampia portata, l'interesse legittimo debba essere interpretato in maniera estensiva. Per contro, nel caso di una modifica del disciplinare, i soggetti non autoctoni non avrebbero a priori alcun interesse legittimo, in quanto esclusi dall'utilizzo dell'indicazione geografica protetta.
- 21 Già l'univoco tenore letterale del regolamento potrebbe ostare a una siffatta distinzione. Per la procedura da seguire nel caso di modifiche non minori del disciplinare, l'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 rimanda alle disposizioni per la procedura di registrazione di cui agli articoli da 49 a 52 di detto regolamento, senza definire la nozione di «interesse legittimo» in maniera diversa per la procedura di modifica. Inoltre, una siffatta distinzione ammetterebbe la possibilità (illecita) di ottenere, in un primo momento, la registrazione di un'indicazione geografica attraverso un disciplinare complesso o rigoroso salvo poi «indebolirla» nel quadro di una procedura di modifica in cui i soggetti non autoctoni non avrebbero più alcuna possibilità di opposizione. Anche se una siffatta domanda è assoggettata a due controlli ufficiali nelle procedure dinanzi all'ufficio nazionale dei brevetti e dinanzi alla Commissione, ciò depone ancora una volta contro un'interpretazione della nozione di «interesse legittimo» nella procedura di modifica diversa da quella adottata nella procedura di registrazione.

- 22 Non si comprende neppure perché nel caso delle domande di modifica solo i produttori stabiliti in loco dovrebbero vantare un interesse legittimo ed avere, quindi, la possibilità di proporre opposizione e impugnazione. In particolare, in questo contesto non convince un paragone con la normativa in materia di marchio richiamata dalla richiedente. È vero che le indicazioni geografiche protette beneficiano della protezione accordata dalla normativa in materia di segni distintivi (v. sentenze della Corte del 10 novembre 1992, *Exportur*, C-3/91, EU:C:1992:420, punti 37 e segg.; del 20 maggio 2003, *Ravil*, C-469/00, EU:C:2003:295, punto 49, e del 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita*, C-108/01, EU:C:2003:296, punto 64). Tuttavia, a differenza di quanto accade in materia di diritti di marchio, dove, di norma, i licenziatari o i rivenditori non incidono sulla qualità dei prodotti commercializzati con il marchio, la tutela accordata dalle indicazioni geografiche si giustifica in ragione del legame tra il prodotto e la zona geografica (v. articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [UE] n. 1151/2012), che si riflette nel disciplinare ed è ivi sancito. Le caratteristiche essenziali del prodotto recante l'indicazione geografica protetta sono prescritte dal disciplinare. Pertanto, la registrazione di un'indicazione geografica protetta non comporta soltanto diritti ma anche l'obbligo di rispettare determinati requisiti, soprattutto quelli sanciti nel disciplinare. Gli operatori i cui prodotti sono realizzati nella zona geografica, recano l'indicazione geografica protetta e sono promossi attraverso di essa devono rispettare le prescrizioni del disciplinare (v. al riguardo anche il considerando 47 del regolamento [UE] n. 1151/2012). Allora, però, anche «soggetti non autoctoni» devono poter agire contro la modifica di un disciplinare ove implichi il rischio che, contrariamente a quanto previsto nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la qualità o la reputazione del prodotto non sia più riconducibile all'origine geografica.