CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ

presentate il 18 marzo 1992 *

Signor Presidente,
Signori Giudici,

A — Antefatti

1. Il procedimento pregiudiziale promosso dalla Cour d'appel di Montpellier verte sull'ammissibilità, a norma del diritto comunitario, della tutela delle denominazioni geografiche da parte degli Stati membri.

2. Le *convenute* nella causa principale, le imprese *francesi* LOR SA e Confiserie du Tech, si occupano *in Francia* della produzione e dello smercio di vari dolciumi, fra cui anche il «touron» — una specie di torrone — *con denominazione spagnola.* Ne fanno parte, nel caso della prima, il «touron Alicante» e il «touron Jijona» e, nel caso della seconda, il «touron type Alicante» e il «touron type Jijona».

3. L'*attrice*, l'impresa *spagnola* Exportur, una società delle imprese che esportano il «turrón» di Jijona, ha chiesto giudizialmente che fosse ingiunto ad entrambe le dette società di cessare di produrre e *porre in commercio* in *Francia* il «touron» usando le denominazioni «Alicante» e «Jijona».

4. Essa si richiama in proposito alla *convenzione tra la Francia e la Spagna* del 1973 [1]. A norma dell'art. 3 della convenzione, in relazione all'allegato B, le denominazioni «touron de Alicante» e «touron de Jijona», fra altre, sono riservate in Francia unicamente a prodotti o a merci spagnole e possono essere usate unicamente a norma delle leggi spagnole. Secondo l'art. 5, n. 1, della convenzione, l'uso delle denominazioni in contrasto con la convenzione stessa va punito; a norma del n. 2, ciò vale anche quando la denominazione è tradotta o indica l'origine effettiva, oppure è accompagnata da termini quali «maniera», «tipo», «stile», «imitazione» o «analogo» [2].

5. Le *convenute* hanno ribattuto che la convenzione, dopo l'adesione della Spagna, è in contrasto col diritto comunitario e l'attrice non può quindi farla valere.

6. Il *giudice*, dinanzi al quale la causa pende in appello, ha fatto propri i dubbi delle convenute ed ha quindi sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE si debbano interpretare nel senso che vietano la tutela delle denominazioni d'origine o di provenienza [3] disposta dalla convenzione franco-spagnola 27 giugno

* Lingua originale: il tedesco.

1 — «Convention sur la protection des appelations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits», firmata a Madrid il 27 giugno 1973 (*Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese* del 18.4.1975, pag. 4011).

2 — V. relazione d'udienza, punto 3.

3 — Nell'originale francese: «appellations d'origine ou de provenance».

1973, in particolare delle denominazioni Alicante o Jijona per i torroni.

2) In caso di soluzione affermativa della questione precedente, se l'art. 36 del Trattato debba essere interpretato nel senso che autorizza la tutela delle stesse denominazioni».

B — Valutazione giuridica

7. La presente lite, benché verta sullo smercio in Francia di prodotti francesi, riguarda il commercio intracomunitario, giacché si tratta della designazione di prodotti francesi con denominazioni geografiche spagnole. L'attrice tutela gli interessi di esportatori spagnoli. Inoltre si tratta della compatibilità col diritto comunitario di una convenzione conclusa fra due Stati membri.

Sulla prima questione

8. Con la prima questione il giudice proponente vorrebbe sapere se la convenzione franco-spagnola del 1973 sia una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.

9. Secondo la nota ampia interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE ad opera della giurisprudenza [4], il riservare in forza della convenzione dette denominazioni, nel territorio francese, a prodotti spagnoli costituisce un ostacolo ai sensi della giurisprudenza stessa. Né le imprese francesi né le imprese degli altri Paesi possono vendere in Francia merci recanti la denominazione di cui trattasi; esse perdono quindi delle possibilità di smercio, in quanto sono obbligate a dare ai loro prodotti altre denominazioni, eventualmente meno note.

10. Un provvedimento che restringa il commercio, che come quello in esame valga indistintamente per i venditori nazionali e per quelli esteri, può essere tuttavia ammesso qualora sia giustificato da esigenze imperative di interesse generale [5]. Come motivo di giustificazione va presa anzitutto in considerazione la convenzione franco-spagnola del 1973, la quale si propone la tutela della lealtà dei negozi commerciali e dei consumatori.

11. Non è necessario stabilire quale effetto la convenzione avesse prima dell'adesione della Spagna alla Comunità economica europea. Dopo l'adesione, tuttavia, entrambi gli Stati contraenti appartengono alla Comunità. Per la circolazione delle merci fra gli Stati valgono perciò le norme del Trattato CEE, non già le disposizioni unilaterali o bilaterali dei singoli Stati membri. Ciò discende dalla preminenza del diritto comunitario. Si deve perciò stabilire se una siffatta tutela delle denominazioni di cui trattasi sia giustificata a norma del *diritto comunitario*.

12. Il primo aspetto da prendersi in considerazione al riguardo è quello della tutela del

4 — Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837).

5 — Sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral (Racc. pag. 649).

consumatore. Questa è stata riconosciuta dalla Corte come un'esigenza imperativa nel senso sopra indicato. Ci si deve tuttavia chiedere se il divieto di usare le denominazioni di cui trattasi per prodotti che non siano spagnoli non vada oltre quanto sia assolutamente necessario. È stato sostenuto che si poteva tener conto di questa esigenza — e, per quanto ci risulta, se ne è pure tenuto conto — munendo i prodotti di un'indicazione del Paese d'origine. Con ciò il consumatore potrebbe essere protetto contro l'errata opinione di acquistare un prodotto spagnolo mentre in realtà acquista un prodotto francese.

13. All'esigenza della tutela del consumatore si può quindi provvedere adeguatamente mediante un'opportuna etichettatura.

14. Ma che senso ha, in questo caso, l'uso di una denominazione geografica straniera? Giungiamo con questo al secondo aspetto, quello della lealtà dei negozi commerciali. Orbene, questa riguarda non solo la tutela dei consumatori contro gli inganni, ma anche la tutela dei produttori dalla concorrenza sleale. Nel nostro caso produttori francesi si fanno la pubblicità con denominazioni di origine spagnole. In altre parole, i produttori francesi traggono profitto dall'effettivo o supposto effetto pubblicitario delle denominazioni di origine spagnole, onde facilitare lo smercio dei loro prodotti, benché questi non siano di origine spagnola bensì, appunto, francese. Si tratta di un caso di manifesto riferimento ad un'indicazione d'origine geografica straniera [6].

15. Di fatto, nessuno si fa la pubblicità con una denominazione geografica straniera se non se ne ripromette un certo vantaggio per lo smercio. A tale scopo occorre che l'indicazione di origine geografica straniera sia nota e che il consumatore vi associ determinate aspettative di qualità per le quali il produttore sostiene che il consumatore le ritroverà nel prodotto, tali e quali o comunque analoghe. Proprio questo sostengono le convenute nella causa principale quando dichiarano che i loro prodotti sono dello stesso genere e bontà delle merci prodotte in Spagna con le stesse denominazioni. Esse traggono quindi profitto dalla buona reputazione delle merci di produttori stranieri, per promuovere lo smercio dei loro articoli. La questione è se ciò sia compatibile con la lealtà dei negozi commerciali.

16. La questione va risolta in senso negativo. Ognuno ha di norma il diritto di fare la pubblicità ai propri prodotti con l'effettivo luogo di origine. Al contrario esso non può fare la pubblicità alle proprie merci con indicazioni di origini geografiche straniere giacché in tal caso cerca di sfruttare a proprio vantaggio la reputazione di questa indicazione di origine geografica straniera. Per contro, sono vietate le disposizioni che riservano alle sole merci

6 — Si veda Winfried Tilmann: *Die geographische Herkunftsangabe*, Monaco, 1976, pag. 59 e seguenti.

nazionali denominazioni che non siano né denominazioni d'origine né indicazioni di provenienza. Questo principio è stato accolto dalla direttiva 70/50/CEE [7], basata sull'art. 33, n. 7, del Trattato, ma a parte ciò va considerato come espressione di un principio giuridico generale nell'ambito dell'art. 30. Dette denominazioni di origine e indicazioni di provenienza contraddistinguono, indipendentemente dalle caratteristiche per le quali possono differire, quantomeno sempre un prodotto che proviene da una determinata zona geografica [8]. È pacifico tra i partecipanti al procedimento che le denominazioni generiche sono denominazioni le quali non costituiscono né denominazioni d'origine né indicazioni di provenienza, come ad esempio quella, menzionata nella discussione orale, di «cake anglais made in France». In questo caso un'indicazione di provenienza geografica è divenuta una denominazione generica per dei prodotti i quali, per composizione e produzione, corrispondono al dolce inglese, senza che le materie prime provengano dall'Inghilterra o la fabbricazione abbia avuto luogo colà.

17. I partecipanti a questo procedimento concordano sul punto che le denominazioni generiche non fanno (più) parte delle indicazioni di origine geografiche. Essi tuttavia non concordano sul punto di come un'indicazione di origine geografica possa divenire una denominazione generica. Per il Regno Unito basta «apporre chiaramente sul prodotto una dicitura che indichi che il prodotto non pretende essere il prodotto A, ma un prodotto del tutto diverso, un prodotto del tipo del prodotto A, essendo questo il mezzo più chiaro per non indurre in errore il consumatore e per non violare i diritti della proprietà industriale e commerciale. Detta dicitura offre al consumatore una scelta effettiva».

18. Per gli altri partecipanti «marking a product» non basta. A loro parere l'indicazione della provenienza geografica deve normalmente corrispondere. Solo in via eccezionale essa può divenire una nozione generica, appunto quando la composizione e l'elaborazione caratterizzano una determinata merce a parere degli ambienti interessati, senza che abbia importanza il luogo di produzione della merce stessa o dei suoi ingredienti. A loro parere sussiste un chiaro rapporto regola - eccezione, che si può esprimere con le parole: nessuno si può ornare con le penne altrui, a meno che queste non abbiano più padrone.

19. Come un'indicazione geografica di provenienza possa rimanere senza padrone lo spiega l'avvocato generale Warner nelle conclusioni della causa 12/74, richiamandosi al caso sherry [9]. In questa causa i produttori di autentico sherry non avevano reagito per decenni ed avevano consentito agli attori di usare questa denominazione senza opposizione. Secondo la teoria, elaborata dalla equity, del «laches» (decadenza), era quindi vietato a detti produttori il valersi del diritto, che altrimenti sarebbe stato loro, di opporsi all'abuso del nome.

7 — GU 1970, L 13, pag. 29.

8 — Sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione/Germania (Racc. pag. 181, punto 7 della motivazione).

9 — Racc. 1975, pag. 208.

20. Sarei senz'altro propenso a far mia la tesi secondo cui il semplice «marking», cioè l'apposizione al prodotto di un'indicazione la quale chiarisca che è stata usata un'indicazione di origine geografica straniera, non basta per giustificare l'uso dell'indicazione stessa, giacché ciò metterebbe a disposizione di terzi, senza alcun diritto, qualsiasi indicazione di provenienza geografica; l'illiceità di un siffatto modo di procedere non trova comunque alcun sostegno nella giurisprudenza britannica citata dall'avvocato generale Warner [10].

21. Si invertirebbe cioè il rapporto regola-eccezione, che abbiamo indicato con la frase: «nessuno si può ornare con le penne altrui, a meno che queste non abbiano più padrone», la quale diverrebbe: «ognuno può ornarsi con le penne altrui, purché indichi che non sono sue». Con ciò l'indicazione di provenienza geografica, che può costituire per il consumatore un'importante criterio di distinzione e quindi per il produttore un importante mezzo pubblicitario, perderebbe molto del suo valore. Proprio in un grande mercato comune essa perderebbe la propria funzione determinante e renderebbe con ciò più difficile l'orientarsi nel Mercato comune. Questo non è lo spirito della libera circolazione delle merci che si desume molto chiaramente dall'art. 36, il quale tutela, fra l'altro, la proprietà industriale e commerciale.

22. Dato quindi che la tutela delle indicazioni d'origine geografica è lecita a norma del diritto comunitario, la denominazione di origine di cui trattasi deve essere divenuta una dichiarazione generica prima dell'adesione della Spagna alla Comunità economica europea, cioè per numerosi anni deve esser stata usata senza opposizione per designare prodotti i quali, pur essendo fabbricati in Francia, quanto a composizione e procedimento di fabbricazione costituivano un'imitazione di quelli spagnoli. Se questo presupposto sussista lo deve accertare il giudice adito. Se invece al momento dell'adesione della Spagna al Mercato comune i termini «touron de Alicante» e «touron de Jijona» non erano ancora divenute denominazioni generiche, si trattava di denominazioni di origine o di indicazioni di provenienza che non ricadono sotto il divieto dell'art. 30.

23. Occorre fare qui ancora un'osservazione circa la questione se le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza adempiano il loro compito specifico solo nel caso in cui la merce che esse designano possieda effettivamente caratteristiche e proprietà essenziali dovute alla sua origine geografica. Per quanto riguarda in particolare le indicazioni di provenienza, l'origine geografica del prodotto deve attribuirgli una qualità e particolari caratteristiche che siano atte a contraddistinguerlo [11]. Se il touron de Jijona e il touron de Alicante fossero contraddistinti in questo modo, cioè se sono costituiti da prodotti provenienti da tali zone e che possiedono particolari proprietà e sono stati ivi elaborati, i prodotti che non siano in possesso di queste caratteristiche non si potrebbero considerare dello stesso genere. Nemmeno la trasformazione in denominazione generica è possibile in questo caso.

10 — Racc. 1975, pagg. 207 e 208.

11 — Sentenza 20 febbraio 1975, già citata (Racc. pag. 181, punto 7 della motivazione).

24. Se invece gli stessi prodotti sono trasformati in torrone in luoghi diversi da Jijona o, rispettivamente, Alicante, oppure ivi vengono usati, per produrre torrone, prodotti di altre regioni, si tratterebbe di una semplice indicazione di provenienza geografica, che potrebbe perfettamente trasformarsi in denominazione generica. Tutte queste circostanze devono essere accertate dal giudice proponente.

25. Quanto ho detto vale secondo me indipendentemente dal fatto che alla denominazione «touron de Alicante» venga aggiunta una parola come «façon», «genre», «type», «style», «imitation» o «similaire», giacché questa aggiunta non muta nulla al fatto che chi la usa non può valersi della denominazione geografica inesatta qualora non sussista un particolare motivo di giustificazione.

Sull'art. 34 del Trattato CEE

26. Per quanto riguarda il campo d'applicazione dell'art. 34 del Trattato CEE, secondo la costante giurisprudenza della Corte esso viene trasgredito unicamente quando una disposizione nazionale ha lo scopo o l'effetto di limitare specificamente le correnti d'esportazione e quindi crea una situazione diversa per il commercio interno di uno Stato membro rispetto al suo *commercio estero*, di guisa che i prodotti nazionali o il mercato interno dello Stato siano avvantaggiati a detrimento dei prodotti o del commercio di altri Stati membri [12].

12 — Sentenza 8 novembre 1979, causa 15/79, Groenveld (Racc. pag. 3409).

27. La convenzione del 1973 non ha lo scopo né l'effetto di limitare l'esportazione di prodotti francesi o spagnoli, ma piuttosto il contrario.

28. La prima questione pregiudiziale va quindi risolta dichiarando che gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE vanno interpretati nel senso che essi vietano le disposizioni, contenute nella convenzione franco-spagnola 27 giugno 1973 per la tutela delle denominazioni di origine, in particolare delle denominazioni «Alicante» o «Jijona», solo qualora non si tratti più di denominazioni d'origine, bensì di denominazioni generiche.

Sulla seconda questione

29. Con la seconda questione il giudice proponente vorrebbe sapere, in subordine, se la tutela delle indicazioni di origine geografica di cui trattasi, qualora non sia giustificata già a norma dell'art. 30, possa comunque esserlo a norma dell'art. 36. Come avete visto, la tutela dell'indicazione di origine geografica è giustificata già a norma dell'art. 30, cosicché non è necessario rifarsi all'art. 36. Essa è opportuna nell'interesse dei produttori e dei consumatori del Mercato comune. Essa è inoltre sufficientemente garantita dall'art. 30, giacché è accessibile a chiunque produca in un determinato luogo, senza che il beneficiario debba possedere altri requisiti. Per contro, per la nozione di proprietà industriale e commerciale si dovrebbero formulare maggiori esigenze, come ad esempio nel caso dei brevetti, marchi o diritti d'autore. La differenza mi pare essere che il proprietario può

disporre di questi ultimi, mentre non può disporre delle indicazioni di provenienza geografica. Queste sono a disposizione di chiunque ne possieda i presupposti, senza che sia necessaria una concessione. Esse non possono però essere trasferite a chi non possieda i requisiti stessi.

30. Se invece un'indicazione di origine geografica è divenuta una denominazione generica, qualsiasi tutela sarebbe tardiva. Il riservare una denominazione generica ad un determinato beneficiario mi sembra escluso per definizione. L'uso di una denominazione generica è consentito a chiunque produca e smerci articoli di questo genere. Se un estraneo ha acquistato il diritto all'uso di una denominazione del genere, come avviene nel caso delle denominazioni generiche, non si può in seguito impedirgli l'uso stesso.

31. Quanto detto fin qui vale, secondo me, del pari per le denominazioni d'origine come per quelle di provenienza, che il giudice proponente equipara nelle questioni. Le considerazioni da farsi sono le stesse nei due casi. Sostanzialmente il diritto all'uso di una siffatta denominazione può essere riservato a coloro cui essa si riferisce, a meno che la stessa non sia divenuta nel frattempo una denominazione generica.

32. La seconda questione va quindi risolta nel senso che l'art. 36 non autorizza la tutela di denominazioni generiche.

33. Il fatto che il legislatore comunitario non abbia stabilito i presupposti delle denominazioni generiche, da un lato, e delle indicazioni di provenienza o di origine dall'altro, riguarda la Corte di giustizia. La questione se i presupposti sussistano nel caso concreto deve essere risolta dal giudice proponente.

34. Concludendo, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:

«1) Gli artt. 30 e 34 del Trattato CEE vanno interpretati nel senso che essi vietano le disposizioni, contenute nella convenzione franco-spagnola 27 giugno 1973 per la tutela delle denominazioni di origine, in particolare delle denominazioni "Alicante" o "Jijona", solo qualora non si tratti più di denominazioni d'origine, bensì di denominazioni generiche.

2) L'art. 36 del Trattato CEE va interpretato nel senso che esso non autorizza la tutela di denominazioni generiche».