CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. CARL OTTO LENZ

presentadas el 18 de marzo de 1992 *

Señor Presidente,
Señores Jueces,

A. Hechos

1. El procedimiento prejudicial iniciado a instancias de la Cour d'Appel de Montpellier trata de la conformidad con el Derecho comunitario de la protección que otorgan los Estados miembros a las denominaciones geográficas.

2. Las empresas *francesas* LOR y Confiserie du Tech, *partes demandadas* en el procedimiento principal, se dedican *en Francia* a la fabricación y venta de productos de confitería, entre ellos turrón —un tipo de «nougat»— *bajo una denominación española.* Se trata, en lo que respecta a la primera empresa, del «touron Alicante» y del «touron Jijona» y, en la segunda, del «touron type Alicante» y del «touron type Jijona».

3. La *demandante,* la empresa *española* Exportur, una sociedad que agrupa a las empresas exportadoras de turrón de Jijona, solicitó judicialmente que se prohibiera a ambas empresas la fabricación y la comercialización de turrón *en Francia* utilizando las menciones «Alicante» y «Jijona».

4. En apoyo de su pretensión invoca el Convenio hispano-francés de 1973.[1] Conforme al artículo 3 de dicho Convenio en relación con su Anexo B, en Francia las denominaciones «touron d'Alicante» y «touron de Jijona» quedarán reservadas exclusivamente a los productos o mercancías españolas y no pueden ser utilizadas más que en las condiciones previstas por la legislación del Estado español. Conforme al apartado 1 del artículo 5 del referido Convenio, se sancionará el uso de las denominaciones que contravenga el mismo; según el apartado 2 del artículo 5, lo precedente se aplicará incluso cuando las denominaciones sean traducidas o indiquen la procedencia verdadera o bien con adición de términos tales como «clase», «género», «tipo», «estilo», «imitación» o «similares».[2]

5. Frente a ello, las *demandadas* alegan que, tras la adhesión de España a las Comunidades Europeas, el Convenio infringe el Derecho comunitario y, por consiguiente, las demandantes no pueden invocarlo.

6. El *órgano jurisdiccional* que conocía el asunto en apelación comparte las dudas de las demandadas y, por ello, ha planteado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Deben interpretarse los artículos 30 y 34 del Tratado CEE en el sentido de que prohíben las medidas de protección de las denominaciones de origen o de procedencia[3] establecidas por el Conve-

* Lengua original: alemán.

1 — Convenio sobre protección de denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y denominaciones de ciertos productos, firmado en Madrid el 27 de junio de 1973 (Journal officiel de la République française de 18.4.1975, p. 4011; BOE de 6 de mayo de 1975).

2 — Informe para la vista, apartado 3.

3 — En el original francés appellations d'origine ou de provenance.

nio hispano-francés de 27 de junio de 1973, en especial las denominaciones Alicante y Jijona para los turrones?

2) En caso de que se conteste afirmativamente la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el artículo 36 del Tratado en el sentido de que autoriza la protección de las denominaciones indicadas?»

B. Análisis

7. Aunque el presente litigio se refiere a la comercialización en Francia de productos franceses, afecta al comercio intracomunitario, puesto que se trata de la designación de productos franceses con denominaciones geográficas españolas. La demandante defiende intereses españoles de exportación y el problema gira, además, en torno a la compatibilidad con el Derecho comunitario de un Convenio existente entre dos Estados miembros.

La primera cuestión

8. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional *a quo* desea saber si el Convenio hispano-francés de 1973 constituye una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas.

9. Conforme a la conocida interpretación amplia del artículo 30 del Tratado CEE efectuada por la jurisprudencia,[4] la reserva de las citadas denominaciones en territorio francés en favor de productos españoles en el marco de dicho Convenio constituye una restricción en el sentido de dicha jurisprudencia. Bajo dicha denominación no pueden vender productos en Francia ni empresas francesas ni extranjeras. De esta forma pierden posibilidades de comercialización, en la medida en que están obligadas a dar a sus productos otra denominación, posiblemente menos conocida.

10. Una medida que restrinja los intercambios y que, como la controvertida en el presente asunto, se aplique indistintamente a los vendedores nacionales y extranjeros, puede ser conforme a Derecho si puede justificarse por motivos imperativos relacionados con el bien común.[5] Como motivo justificante aparece, en primer lugar, el Convenio hispano-francés de 1973, cuyo objetivo es proteger la lealtad en las transacciones comerciales y proteger a los consumidores.

11. Por consiguiente, puede prescindirse del examen de los efectos de dicho Convenio anteriores a la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. En cualquier caso, tras dicha adhesión, ambos Estados signatarios son miembros de la Comunidad. Por consiguiente, al tráfico de mercancías entre ambos Estados le son aplicables las disposiciones del Tratado CEE y han dejado de serlo las disposiciones unilaterales o bilaterales de cada uno de los Estados miembros. Ello es consecuencia de la primacía del *Derecho comunitario*. Por tanto, lo determinante es averiguar si el Derecho comunitario protege las denominaciones controvertidas.

12. El primer punto de vista conforme al cual podría ser así, es el de la protección del

4 — Sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837).

5 — Sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral (120/78, Rec. p. 649).

consumidor. El Tribunal de Justicia ha reconocido que la protección de los consumidores constituye una exigencia imperativa en el sentido mencionado. No obstante, surge la cuestión de si la prohibición de las denominaciones controvertidas para productos no españoles no excede de lo necesario. Se ha alegado que podrían tenerse en cuenta estos intereses —y, por lo que sabemos, se ha hecho así— haciendo mención del país de origen en los productos controvertidos. De esta forma se protege a los consumidores de la suposición errónea de estar comprando un producto español, mientras que, en realidad, adquieren un producto francés.

13. Por consiguiente, mediante un etiquetado adecuado se puede tener suficientemente en cuenta el punto de vista de la protección de los consumidores.

14. Pero, si ello es así, ¿qué sentido tiene la utilización de una denominación geográfica extranjera? Con ello llegamos al segundo punto de vista, que se refiere a la lealtad de las transacciones comerciales. Sin embargo, la lealtad de las transacciones comerciales no sólo abarca la protección de los consumidores frente a engaños, sino también la protección de los productores frente a la competencia desleal. En el presente asunto, fabricantes franceses hacen publicidad utilizando denominaciones de origen españolas. Dicho de otro modo, los fabricantes franceses se aprovechan de la eficacia publicitaria, real o supuesta, de las denominaciones de origen españolas para promocionar la venta de sus productos, a pesar de que éstos no son originarios de España sino, precisamente, de Francia. Estamos en presencia de un caso de apoyo manifiesto en una indicación de procedencia geográfica extranjera.[6]

15. En principio, nadie promociona sus productos empleando una denominación geográfica extranjera si no espera obtener con ello un cierto éxito de ventas. Para ello es necesario que la indicación de procedencia geográfica extranjera sea necesaria y que el consumidor la relacione con cierta idea de calidad, que el promotor afirma volverá a encontrar el consumidor en el producto controvertido, en la misma forma o, al menos, en forma similar. Esto es precisamente lo que afirman las demandadas en el procedimiento principal cuando declaran que sus productos son del mismo tipo y de la misma calidad que los fabricados en España con la misma denominación. Por tanto, se aprovechan del buen nombre de los productos de otros fabricantes para promocionar la venta de sus propios productos. La cuestión es si este proceder es compatible con la lealtad de las transacciones comerciales.

16. Esta cuestión habrá que responderla básicamente de forma negativa. En principio, cualquiera tiene derecho a promocionar sus productos indicando su procedencia efectiva. Por el contrario, tiene derecho a promocionar sus propios productos indicando una procedencia geográfica extranjera porque, obrando así, intenta aprovecharse de la reputación de esta última. En cambio, están prohibidas las medidas que reservan únicamente a las mercancías nacionales denominaciones que no son denominaciones de ori-

6 — Véase Tilmann, Winfried: Die geographische Herkunftsangabe, Múnich 1976, pp. 59 y ss.

gen ni indicaciones de procedencia. Este criterio fue admitido en la Directiva 70/50/CEE,[7] basada en el apartado 7 del artículo 33 del Tratado, pero, además, constituye la expresión de un principio general del Derecho en el marco del artículo 30. Las mencionadas denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, cualesquiera que sean los elementos que puedan distinguirlas, designan siempre, al menos, un producto procedente de una zona geográfica determinada.[8] Las partes no discuten que las denominaciones genéricas son denominaciones que no constituyen ni denominaciones de origen ni indicaciones de procedencia como, por ejemplo, la denominación, mencionada en la vista, de «cake anglais made in France». En este caso, una indicación de origen geográfico se ha convertido en una denominación genérica respecto a productos cuya composición y fabricación son los de la cocina inglesa, sin que los ingredientes provengan del Reino Unido y la fabricación haya tenido lugar en ese país.

17. Las partes coinciden en afirmar que las denominaciones genéricas no constituyen (o ya no constituyen) indicaciones de procedencia geográfica. Discrepan, sin embargo, en la manera en que una indicación de procedencia geográfica puede convertirse en una denominación genérica. Para el Reino Unido basta con «marking a product clearly with words that indicate that that product does not claim to be product A, but rather a totally different product. A product in the style of product A is the very clearest way of not misleading the consumer and of not trespassing on industrial and commercial property rights. Such wording affords the consumer a genuine choice».

18. Las demás partes no consideran suficiente «marking a product». Entienden que, normalmente, las indicaciones de origen geográfico deben ser ciertas. Sólo excepcionalmente pueden convertirse en un concepto genérico cuando son precisamente la composición y la fabricación lo que caracteriza, en la mente de las personas interesadas, un determinado producto, perdiendo relevancia el lugar de fabricación o el lugar de producción de los ingredientes. En su conciencia rige una clara relación regla-excepción, que se puede describir con las siguientes palabras: nadie debe engalanarse con plumas ajenas, a menos que las plumas hayan dejado de tener dueño.

19. En sus conclusiones en el asunto 12/74, el Abogado General Sr. Warner describió cómo se puede perder el derecho a utilizar una denominación de procedencia geográfica, refiriéndose al asunto Sherry.[9] En este asunto, los productores del auténtico Sherry habían permitido durante años, sin emprender nada en contra, que los demandantes utilizaran dicho nombre. La doctrina, basada en la equidad, de la «laches» (caducidad), impedía a dichos productores ejercitar un derecho, del que habrían sido titulares en caso contrario, a impedir el uso abusivo de dicha apelación.

7 — DO 1970, L 13, p. 29.

8 — Sentencia de 20 de febrero de 1975, Comisión/Alemania, (12/74, Rec. p. 181), apartado 7.

9 — Rec. 1975, p. 208.

20. Me gustaría dejar claro que comparto la tesis de que no basta el mero «Marking», es decir, que el etiquetado de un producto que indica una procedencia geográfica extranjera no basta para justificar la utilización de esa indicación, porque ello equivaldría a permitir la utilización por terceros de cualquier indicación de procedencia geográfica, a la que no tienen derecho, tesis que, en cualquier caso, no encuentra apoyo en la jurisprudencia británica citada por el Abogado General Sr. Warner. [10]

21. Si le diéramos la vuelta a la relación regla-excepción que hemos descrito con la frase «nadie debe engalanarse con plumas ajenas, a menos que las plumas hayan dejado de tener dueño», de manera que rezara «cualquiera puede engalanarse con plumas ajenas si señala que son ajenas», perdería gran parte de su valor la indicación de procedencia geográfica, que proporciona al consumidor una característica diferenciadora importante y, por ello, puede constituir para el productor un medio de publicidad capital. Dejaría de tener, precisamente en un gran mercado común, su importante función de criterio de decisión y, por ende, dificultaría la orientación en el mercado común. Este no es el objetivo de la libre circulación de mercancías, como se deduce claramente de lo establecido en el artículo 36 que, entre otras, garantiza la protección de la propiedad industrial y comercial.

22. Puesto que, por consiguiente, las indicaciones de procedencia geográfica están protegidas por el Derecho comunitario, la denominación de procedencia controvertida debería haberse convertido en una denominación genérica antes de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, es decir, haber sido utilizada durante una serie de años de manera indiscutible para caracterizar productos que, aunque se hubieran fabricado en Francia, constituyeran, en su composición y modo de fabricación, una imitación de los productos españoles. Corresponde al órgano jurisdiccional *a quo* determinar si se cumplen estos requisitos. Si, por el contrario, en el momento de la adhesión de España al mercado común, las expresiones «touron d'Alicante» y «touron de Jijona» todavía no habían pasado a ser denominaciones genéricas, constituyen denominaciones de origen o indicaciones de procedencia, a las que no es aplicable la prohibición del artículo 30.

23. A este respecto, es necesario efectuar una precisión por lo que se refiere a si las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia sólo cumplen su función específica cuando el producto que caracterizan presenta efectivamente propiedades y características esenciales debido a su origen geográfico. Por lo que se refiere, en especial, a las indicaciones de procedencia, el origen geográfico de un producto debe proporcionar a éste una calidad y unas características esenciales especiales adecuadas para individualizarlo. [11] Si se pudieran individualizar de esa manera el turrón de Jijona y el turrón de Alicante, es decir, si están compuestos de productos originarios de esa región, presentan propiedades especiales y han sido elaborados en ella, los productos que no presenten estas características difícilmente podrían incluirse en la misma categoría o género. En este caso no puede convertirse en una denominación genérica.

10 — Rec. 1975, pp. 207 y 208.

11 — Sentencia de 20 de febrero de 1975, antes citada, p. 7.

24. Si, por el contrario, se emplean en otro lugar distinto a Jijona o Alicante los mismos productos para la fabricación de turrón, o si en Jijona o Alicante se emplean productos de otras regiones en la fabricación de turrón, se trataría de una mera indicación de procedencia, que puede dar lugar, sin más, a la aparición de una denominación genérica. Corresponde al órgano jurisdiccional que efectúa la remisión comprobar la presencia de estas circunstancias.

25. Lo dicho es válido, en mi opinión, independientemente de si la denominación «touron d'Alicante» va acompañada de una palabra como «façon», «genre», «type», «style», «imitation» o «similaire», porque esta precisión no tiene ninguna influencia en el hecho de que quien promueve las ventas no tiene derecho a utilizar una denominación geográfica inexacta, si no existe un motivo especial que lo justifique.

El artículo 34 del Tratado CEE

26. Por lo que se refiere al ámbito de aplicación del artículo 34 del Tratado CEE, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que sólo se infringe dicho artículo cuando una medida nacional tiene por objeto o por efecto una limitación específica de las corrientes de exportación y, por consiguiente, crea condiciones distintas para el mercado interior de un Estado miembro y su *mercado exterior*, de manera que la producción nacional o el mercado interior del Estado de que se trate obtiene una ventaja especial, en perjuicio de la producción o del comercio de otros Estados miembros. [12]

12 — Sentencia de 8 de noviembre de 1979, Groenveld (15/79, Rec. p. 3409).

27. El Convenio de 1973 no tiene por objeto ni por efecto una limitación de las exportaciones de productos franceses o españoles sino, antes bien, lo contrario.

28. Por consiguiente, procede responder la primera pregunta del órgano jurisdiccional nacional que los artículos 30 y 34 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que sólo prohíben las medidas de protección de las denominaciones de origen contenidas en el Convenio hispano-francés de 27 de junio de 1973, especialmente las denominaciones «Alicante» o «Jijona» si dichas denominaciones han dejado de ser denominaciones de origen y han pasado a convertirse en denominaciones genéricas.

La segunda cuestión

29. Mediante la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional desea saber, con carácter subsidiario, si la protección de las indicaciones de procedencia controvertidas, en caso de no estar garantizada por el propio artículo 30, lo está, en cualquier caso, por el artículo 36. Como ya hemos visto, la protección de las indicaciones de procedencia geográfica sí está garantizada por el artículo 30, de manera que no se precisa recurrir al artículo 36. La protección que dispensa el artículo 30 es necesaria en interés de productores y consumidores en el mercado común. Pero dicha protección está suficientemente también garantizada en el artículo 30, puesto que a ella se puede acoger cualquiera que produzca en dicho lugar, sin que quien utilice dicha indicación de procedencia tenga que cumplir otros requisitos. Creo que, por el contrario, los con-

ceptos de propiedad industrial y comercial deben estar sometidos a requisitos más estrictos como sucede, por ejemplo, en el caso de marcas, patentes o derechos de autor. Considero que la diferencia reside en que el titular puede disponer de los últimos, mientras que no puede hacerlo respecto a las indicaciones de procedencia geográfica. Estas puede utilizarlas cualquiera que cumpla los requisitos, sin necesidad de una autorización. Pero tampoco son transmisibles a quienes no cumplan los requisitos.

30. Si, por el contrario, una denominación de procedencia se ha convertido en una designación genérica, ya es imposible acogerse a alguna protección. Considero excluida por definición la reserva de una denominación genérica en favor de un determinado usuario. Cualquiera que fabrique y comercialice productos de ese género puede utilizar una denominación genérica. Si un tercero ha adquirido el derecho a utilizar semejante denominación, como sucede en el caso de denominaciones genéricas, ya no se le puede discutir posteriormente.

31. Opino que lo dicho es válido tanto para denominaciones de origen como para denominaciones de procedencia (appellation d'origine ou de provenance), que el órgano jurisdiccional nacional equipara en sus cuestiones. Las consideraciones que hay que efectuar en cada caso son las mismas. En principio, tales derechos están reservados a aquéllos a los que se refiere la denominación, a menos que ésta haya pasado a ser, entre tanto, una denominación genérica.

32. Por consiguiente, debe responderse a la segunda cuestión que el artículo 36 no autoriza la protección de denominaciones genéricas.

33. En la medida en que el legislador comunitario no ha precisado los criterios que permiten distinguir las denominaciones genéricas, por una parte, y las indicaciones de procedencia o de origen, por otra, corresponde hacerlo al Tribunal de Justicia. La cuestión de si en cada caso en concreto se cumplen dichos criterios corresponde resolverla al órgano jurisdiccional nacional.

34. Por último, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas de la siguiente forma:

«1) Los artículos 30 y 34 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que sólo prohíben las medidas de protección de las indicaciones de procedencia geográfica o las denominaciones de origen, especialmente las indicaciones "Alicante" o "Jijona", contenidas en el Convenio hispano-francés de 27 de junio de 1973, si han dejado de ser indicaciones de procedencia geográfica y constituyen, por el contrario, denominaciones genéricas.

2) El artículo 36 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que no autoriza la protección de denominaciones genéricas.»