CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL CARL OTTO LENZ apresentadas em 18 de Março de 1992 *

Senhor Presidente,
Senhores Juízes,

A — Matéria de facto

1. O pedido de decisão prejudicial apresentado pela cour d'appel Montpellier tem por objecto a licitude da protecção das denominações geográficas pelos Estados-membros face ao direito comunitário.

2. As *demandadas* no processo principal, as sociedades *francesas* LOR e Confiserie du Tech dedicam-se *em França* ao fabrico e à venda de diversos artigos de confeitaria, entre os quais torrões (uma espécie de nogado) *sob denominação espanhola.* Trata-se, relativamente à primeira sociedade, do «touron Alicante» e do «touron Jijona» e, relativamente à segunda, do «touron type Alicante» e do «touron type Jijona».

3. A *demandante,* a sociedade *espanhola* Exportur, que agrupa as empresas exportadoras do touron de Jijona, processou as duas sociedades a fim de que estas cessem de fabricar e de *comercializar* o touron em *França* sob as denominações «Alicante» e «Jijona».

4. Invoca em apoio do seu pedido a convenção franco-espanhola de 1973 [1]. Nos termos do artigo 3.° e do anexo B da convenção, as denominações «touron de Alicante» e «touron de Jijona», entre outras, são exclusivamente reservadas aos produtos ou mercadorias espanholas, apenas podendo ser utilizadas nas condições previstas pela legislação do Estado espanhol. Nos termos do artigo 5, n.° 1, da convenção, é reprimido o uso das denominações que viole a convenção; de acordo com o artigo 5.°, n.° 2, o mesmo acontecerá caso a denominação seja traduzida, ou usada com a indicação de proveniência verdadeira, ou ainda quando acompanhada de expressões como «maneira», «género», «tipo», «estilo», «imitação» ou «semelhante» [2].

5. As *demandadas* contra-alegaram que a convenção é incompatível com o direito comunitário a partir da adesão da Espanha às Comunidades, pelo que a demandante não a pode invocar.

6. A *cour d'appel,* fazendo suas as dúvidas das demandadas, solicitou ao Tribunal de Justiça uma decisão prejudicial sobre as seguintes questões:

«1) Devem os artigos 30.° e 34.°do Tratado CEE ser interpretados no sentido de que proíbem as medidas de protecção das denominações [3] de origem ou de proveniência estabelecidas pela conven-

* Língua original: alemão.

1 — Convenção relativa à protecção das denominações de origem, das indicações de proveniência e das denominações de certos produtos, assinada em Madrid, em 27 de Junho de 1973 (Journal officiel de la République française de 18.4.1975, p. 4011).

2 — N.° 3 do relatório para audiência.

3 — No original francês appelations.

ção franco-espanhola de 27 de Junho de 1973, designadamente das denominações Alicante e Jiojona relativas ao touron?

2) No caso de resposta afirmativa à questão anterior, deve o artigo 36.° do Tratado ser interpretado no sentido de que autoriza a protecção dessas denominações?»

B — Parecer

7. O presente litígio, apesar de dizer respeito à comercialização em França de produtos franceses, afecta o comércio intracomunitário, dado que incide sobre a designação de produtos franceses com denominações geográficas espanholas. A demandante defende os interesses da exportação espanhola. Além disso, coloca-se a questão da compatibilidade de uma convenção existente entre dois Estados-membros com o direito comunitário.

Quanto à primeira questão

8. Através da primeira questão, o tribunal de reenvio pretende saber se a convenção franco-espanhola de 1973 constitui uma medida de efeito equivalente a restrições quantitativas.

9. De acordo com a conhecida interpretação extensiva que a jurisprudência faz do artigo 30.° do Tratado CEE [4], o facto de, no quadro desta convenção, as referidas denominações serem reservadas no território francês aos produtos espanhóis constitui um entrave na acepção desta jurisprudência. Nem as empresas francesas nem as estrangeiras podem vender em França produtos com a denominação em causa, o que as priva de um trunfo na comercialização, ao obrigá-las a dar aos seus produtos outras denominações, eventualmente menos conhecidas.

10. Uma medida restritiva das trocas comerciais que, como acontece no caso em apreço, se aplica sem distinção aos vendedores nacionais e estrangeiros pode ser admitida quando se justifique pelas razões imperativas de interesse geral [5]. A primeira razão justificativa a ter em conta é a convenção franco-espanhola de 1973, que visa a protecção da lealdade das transacções comerciais e a defesa dos consumidores.

11. Não é necessário indagar os efeitos desta convenção antes da adesão da Espanha à Comunidade Económica Europeia. Após esta adesão, os dois Estados contratantes fazem de qualquer modo parte da Comunidade. São, assim, as disposições do Tratado CEE que regulamentam as trocas comerciais interestatais e já não as disposições adoptadas unilateral ou bilateralmente por qualquer um dos Estados-membros. É o corolário da primazia do direito comunitário. Convém assim determinar se tal protecção das denominações em causa se justifica à luz do *direito comunitário.*

12. O primeiro argumento que pode militar nesse sentido é o da protecção dos consumi-

4 — Acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville (8/74, Recueil, p. 837).

5 — Acórdão de 20 de Fevereiro de 1979, Rewe-Zentral (120/78, Recueil, p. 649).

dores. O Tribunal de Justiça admitiu que a protecção dos consumidores constitui uma razão imperativa no sentido anteriormente invocado. Pode no entanto perguntar-se se a proibição de utilizar as denominações em causa em produtos que não sejam espanhóis não vai além do estritamente necessário. Alegou-se que podia ter-se em conta este argumento (e, tanto quanto o sabemos, este foi efectivamente tido em conta), considerando que os produtos em causa podem incluir a indicação do país de origem. Assim, o consumidor pode ser protegido contra o risco de ser levado a pensar que adquire um produto espanhol quando compra na realidade um produto francês.

13. É assim possível ter suficientemente em conta, através de uma rotulagem adequada, o objectivo da protecção dos consumidores.

14. Mas que utilidade tem, em tal caso, a utilização de uma denominação geográfica estrangeira? Entramos aqui já no domínio do segundo argumento, baseado na lealdade das trocas comerciais. Mas esta lealdade das transacções comerciais abrange não apenas a protecção do consumidor contra práticas enganosas, mas igualmente a protecção dos produtores contra a concorrência desleal. No caso em apreço, fabricantes franceses utilizam na promoção dos seus produtos denominações de origem espanholas. Por outras palavras, os produtores franceses exploram o efeito publicitário, real ou presumido, das denominações de origem espanholas para promoverem a venda dos seus produtos, ainda que estes não sejam de origem espanhola, mas sim francesa. Trata-se de um caso de imitação evidente de uma indicação de proveniência geográfica estrangeira [6].

15. Por princípio, ninguém pensa promover os seus produtos através de uma denominação geográfica estrangeira se não esperar obter assim uma determinada melhoria das suas vendas. Para isso, é necessário que a indicação de proveniência geográfica estrangeira seja conhecida e que invoque no consumidor uma determinada imagem de qualidade, que o promotor do produto em causa pretende que o consumidor venha a encontrar no produto, exactamente nos mesmos termos, ou, pelo menos, de forma semelhante. É precisamente o que as demandadas no processo principal afirmam ao considerarem que os respectivos produtos têm a mesma natureza e qualidade que as especialidades fabricadas em Espanha sob as mesmas denominações. Exploram assim a reputação de produtos de fabricantes estrangeiros para promoverem a venda das suas próprias mercadorias. A questão é saber se isto é compatível com a lealdade das transacções comerciais.

16. Esta questão deve, em princípio, ser respondida negativamente. Cada um tem, como regra, o direito de promover os seus produtos indicando o respectivo lugar efectivo de proveniência. Ao invés, não existe o direito de promover as suas próprias mercadorias com indicações de proveniência geográfica estrangeiras, porque assim se tentaria explorar em proveito próprio a reputação dessa indicação de proveniência geográ-

6 — Ver Tilmann, Winfried: Die geographische Herkunftsangabe (as indicações de proveniência geográfica), Munique, 1976, p. 59 e segs.

fica estrangeira. Em contrapartida, são-lhe proibidas as medidas que reservem exclusivamente aos produtos nacionais designações que não constituam denominações de origem ou indicações de proveniência. Esta ideia foi retomada na Directiva 70/50/CEE[7], baseada no artigo 33°, n.° 7, do Tratado, que contudo deve ser ainda considerada como expressão de um princípio geral do direito no quadro do artigo 30.° As denominações de origem e as indicações de proveniência referidas, independentemente dos elementos que eventualmente as possam distinguir, designam pelo menos e sempre um produto proveniente de uma zona geográfica determinada[8]. As partes não contestam que as denominações genéricas são denominações que não constituem nem denominações de origem nem indicações de proveniência, tal como a denominação referida na audiência: «cake anglais made in France». Neste caso, uma indicação de proveniência geográfica tornou-se denominação genérica em relação a produtos que matérias-primas correspondem, pela sua composição e fabrico, ao bolo inglês, sem que as venham do Reino Unido nem o fabrico seja aí efectuado.

17. As partes estão de acordo em que as denominações genéricas (já) não fazem parte das indicações de proveniência geográfica. Mas divergem quanto à forma como uma indicação de proveniência geográfica se pode tornar uma denominação genérica. Para o Reino Unido, basta «marcar claramente no produto a indicação de que este não pretende ser o produto A, mas um produto totalmente diferente, um produto do género do A, que é o meio mais claro de não induzir em erro o consumidor e de não violar os direitos da propriedade industrial e comercial. Esta indicação faculta ao consumidor uma verdadeira escolha».

18. Para as outras partes, não basta «marcar um produto». Entendem que as indicações de proveniência geográfica devem normalmente ser correctas. Só a título excepcional é que esta poderá tornar-se uma noção genérica, justamente quando a composição e o fabrico caracterizam um determinado produto no espírito das pessoas interessadas, que já não têm em conta o lugar do fabrico do próprio produto ou dos seus ingredientes. Consideram que existe uma relação clara entre a regra e a excepção, que pode ser ilustrada nos seguintes termos: ninguém se deve enfeitar com penas alheias, a não ser que estas deixem de pertencer a alguém.

19. O advogado-geral Jean Pierre Warner demonstrou nas conclusões apresentadas no processo 12/74 de que modo uma indicação de proveniência geográfica pode cair no domínio público, invocando o processo do sherry[9]. Neste processo, os produtores do verdadeiro sherry tinham, ao longo de muitas décadas, admitido passivamente que os demandantes utilizassem essas denominações. A teoria equitativa da aquiescência obstava assim a que estes produtores invocassem o direito, de que de outro modo seriam titulares, de obter a cessação do uso abusivo da referida denominação.

7 — JO L 13, p. 29.

8 — Acórdão de 20 de Fevereiro de 1975, Comissão/Alemanha, n.° 7 (12/74, Recueil, pp. 181, 194).

9 — Recueil 1975, p. 208.

20. Gostaria de manifestar aqui claramente a minha convicção de que a mera «marcação», ou seja, a aposição num produto de uma menção que esclareça que foi utilizada uma indicação de proveniência geográfica estrangeira, não basta para justificar a utilização da indicação, dado que tal sujeitaria qualquer indicação de proveniência geográfica a uma utilização indevida por terceiros; a ilegalidade de tal procedimento não encontra, em todo o caso, qualquer justificação na jurisprudência britânica citada pelo advogado-geral Warner [10].

21. Isto significaria, com efeito, que a relação entre a regra e a excepção, que caracterizamos através da frase «ninguém deve enfeitar-se com penas alheias, a menos que estas tenham deixado de pertencer a alguém», seria invertida, passando a significar: «todos podem enfeitar-se com penas alheias, desde que indiquem que se trata de penas alheias». Isto limitaria substancialmente o valor da indicação de proveniência geográfica, que pode constituir para o consumidor um critério distintivo importante, e, em consequência, para o produtor um forte argumento publicitário. A indicação de proveniência perderia, especialmente num grande mercado comum, o seu importante papel de critério de decisão, complicando assim os problemas de orientação no mercado comum. Não é esse o espírito da livre circulação de mercadorias, como ressalta com bastante clareza do disposto no artigo 36.°, que garante designadamente a protecção da propriedade industrial e comercial.

22. Dado que a protecção das indicações de proveniência geográfica é assim reconhecida em direito comunitário, torna-se necessário que a denominação de proveniência em causa se tenha transformado em denominação genérica antes da adesão de Espanha à Comunidade Económica Europeia, ou seja, que tenha sido utilizada sem contestação durante longos anos para designar produtos certamente fabricados em França, mas que, pela sua composição e modo de fabrico, constituíam uma imitação de produtos espanhóis. Cabe ao tribunal demandado verificar se esta condição se encontra preenchida. Se, pelo contrário, no momento da adesão da Espanha ao mercado comum, as expressões «touron de Alicante» e «touron de Jijona» não se tivessem ainda tornado denominações genéricas, tratar-se-ia então de denominações de origem ou de indicações de proveniência não abrangidas pela proibição do artigo 30.°

23. Há ainda que fazer aqui uma observação relativamente à questão de saber se as denominações de origem ou as indicações de proveniência apenas preenchem a respectiva função específica no caso de o produto por elas designado possuir efectivamente qualidades e características devidas à localização geográfica da sua origem; no que respeita, mais concretamente, às indicações de proveniência, a localização geográfica da origem de um produto deve-lhe imprimir uma qualidade e características específicas susceptíveis de o individualizarem [11]. Se os torrões de Jijona e de Alicante se individualizassem desta forma, ou seja, se fossem feitos com produtos provenientes desta região e com características especiais e se fossem transformados na própria região, seria então difícil considerar que produtos sem essas características são do mesmo género. Não seria assim igualmente possível a transformação posterior numa denominação genérica.

10 — Recueil 1975, pp. 207 e 208.

11 — Acórdão de 20 de Fevereiro de 1975, já citado, n.° 7.

24. Ao invés, se os mesmos produtos forem utilizados fora de Jijona ou Alicante para fabricar torrões, ou se foram utilizados em Jijona ou Alicante produtos de outras regiões no fabrico de torrões, pode considerar-se que se trata de uma mera indicação de proveniência geográfica que é perfeitamente susceptível de se transformar numa denominação genérica. Todos estes factos devem ser apurados pelo tribunal de reenvio.

25. O que acaba de ser dito aplica-se do mesmo modo caso seja acrescentada à denominação «touron de Alicante» uma palavra como «maneira», «género», «tipo», «imitação» ou «semelhante», dado que este acrescento em nada altera o facto de o promotor do produto não ter o direito de utilizar a denominação geográfica inexacta na ausência de uma especial razão justificativa.

Quanto ao artigo 34.° do Tratado CEE

26. Relativamente ao âmbito de aplicação do artigo 34.° do Tratado CEE, este apenas é violado, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, quando uma medida nacional tem por objecto ou por efeito restringir especificamente as correntes de exportação, estabelecendo assim uma desigualdade de tratamento entre o comércio interno de um Estado-membro e o seu *comércio exterior*, de forma a garantir uma vantagem especial à produção nacional ou ao mercado interno do Estado em causa, em detrimento da produção ou do comércio de outros Estados-membros [12].

12 — Acórdão de 8 de Novembro de 1979, Groenveld (15/79, Recueil, p. 3409).

27. A convenção de 1973 não tem por objecto ou por efeito restringir as exportações de produtos franceses ou espanhóis, mas precisamente o contrário.

28. Deve assim responder-se à primeira questão do Tribunal de reenvio que os artigos 30.° e 34.° do Tratado CEE devem ser interpretados no sentido de que apenas proíbem as medidas de protecção das denominações de origem previstas na convenção franco-espanhola de 27 de Junho de 1973, e em particular das denominações «Alicante» ou «Jijona», quando já não constituam denominações de origem, mas denominações genéricas.

Quanto à segunda questão

29. Através da segunda questão, o tribunal de reenvio pretende saber, a título subsidiário, se a protecção das indicações de proveniência geográfica em causa, caso não seja já admitida nos termos do artigo 30.°, o poderá ser pelo menos com base no artigo 36.° Como se viu, a protecção das indicações de proveniência geográfica encontra-se já reconhecida pelo artigo 30.°, de forma que se torna supérfluo o recurso ao artigo 36.° Tal protecção é necessária no interesse dos produtores e dos consumidores do mercado comum. Mas encontra-se igualmente suficientemente garantida no quadro do artigo 30.°, dado que é acessível a qualquer produtor da localidade em causa, sem que este tenha de preencher outras condições. Em contrapartida, parece-me que as condições deviam ser mais estritas em matéria de propriedade industrial e comercial, ou seja, em relação às

patentes, às marcas de fábrica ou aos direitos de autor. Parece-me que a diferença tem a ver com o facto de o titular poder dispor destes últimos, ao passo que não pode dispor das indicações de proveniência geográfica. Estas estão ao alcance de qualquer pessoa que preencha as condições exigidas, sem necessidade de qualquer autorização. No entanto, também não podem ser cedidas a quem não preencha as condições requeridas.

30. Ao invés, se uma indicação de proveniência geográfica se transformar em denominação genérica, qualquer protecção será tardia. Parece-me em princípio de excluir que se reserve a um determinado interessado o uso de uma denominação genérica. A utilização de uma denominação genérica está aberta a qualquer pessoa que fabrique e venda produtos desse género. Se um indivíduo situado fora desse círculo adquiriu o direito de utilizar tal denominação, como acontece em relação às denominações genéricas, tal direito já não lhe pode ser posteriormente negado.

31. O que acaba de ser dito vale igualmente, em meu entender, para as denominações tanto de origem como de proveniência, que o tribunal de reenvio coloca no mesmo plano nas questões que formula. Os argumentos a ter em conta são os mesmos em ambos os casos. Em princípio, o direito de utilizar tal denominação pode ser reservado àqueles que ela própria indica, a não ser que as denominações em causa se tenham entretanto transformado em denominações genéricas.

32. Deve assim responder-se à segunda questão que o artigo 36.° não autoriza a protecção das denominações genéricas.

33. Na medida em que o legislador comunitário não estabeleceu critérios relativamente às denominações genéricas, por um lado, e às indicações de origem ou de proveniência geográfica, por outro, cabe ao Tribunal de Justiça fazê-lo. Compete ao tribunal de reenvio decidir se tais critérios se encontram satisfeitos num determinado caso concreto.

34. Em conclusão, proponho que o Tribunal de Justiça responda às questões submetidas da seguinte forma:

«1) Os artigos 30.° e 34.° do Tratado CEE devem ser interpretados no sentido de que apenas proíbem as medidas de protecção das indicações de proveniência geográfica ou das denominações de origem instituídas pela convenção franco-espanhola de 27 de Junho de 1973, e designadamente das indicações 'Alicante' ou 'Jijona', no caso de as indicações em causa já não constituírem indicações de proveniência geográfica, mas sim denominações genéricas.

2) O artigo 36.° do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que não autoriza a protecção de denominações genéricas.»