ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10 de Novembro de 1992 *

No processo C-3/91,

que tem por objecto um pedido dirigido ao Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 177.° do Tratado CEE, pela cour d'appel de Montpellier, destinado a obter, no litígio pendente neste órgão jurisdicional entre

Exportur SA

e

LOR SA,

Confiserie du Tech,

uma decisão a título prejudicial sobre a interpretação dos artigos 30.°, 34.° e 36.° do Tratado CEE, com vista à apreciação da compatibilidade com estas disposições da convenção entre a República Francesa e o Estado espanhol de 27 de Junho de 1973, relativa à protecção das denominações de origem, das indicações de proveniência e das denominações de certos produtos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

composto por: O. Due, presidente, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, presidentes de secção, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, juízes,

advogado-geral: C. O. Lenz
secretário: D. Triantafyllou, administrador

* Língua do processo: francês.

vistas as observações escritas apresentadas:

— em representação da LOR SA e da Confiserie du Tech, por F. Greffe, advogado no foro de Paris;

— em representação do Governo alemão, por J. Karl, Regierungsdirektor do Ministério federal da Economia, na qualidade de agente;

— em representação do Governo espanhol, por A. J. Navarro González, director-geral da coordenação jurídica e institucional comunitária, e G. Calvo Díaz, Abogado del Estado, do serviço do contencioso comunitário, na qualidade de agente;

— em representação do Governo do Reino Unido, por J. E. Collins, do Treasury Solicitor's Department, e E. Sharpston, barrister, na qualidade de agentes;

— em representação da Comissão, por R. Wainwright, consultor jurídico, na qualidade de agente,

visto o relatório para audiência,

ouvidas as alegações da Exportur SA, representada por J. Villaceque, advogado no foro dos Pirenéus Orientais, e Mitchell, advogado no foro de Paris, de LOR SA e Confiserie du Tech, representadas por N. Boespflug, advogado no foro de Paris, do Governo alemão, representado por A. von Mühlendahl, Ministerialrat do Ministério federal da Justiça, do Governo espanhol, do Governo do Reino Unido e da Comissão, representada por R. Wainwright, na qualidade de agente, por H. Lehman, advogado no foro de Paris, na audiência de 23 de Janeiro de 1992,

ouvidas as conclusões do advogado-geral apresentadas na audiência de 18 de Março de 1992,

profere o presente

Acórdão

1 Por acórdão de 6 de Novembro de 1990, entrado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 9 de Janeiro de 1991, a cour d'appel de Montpellier submeteu, nos

termos do artigo 177.° do Tratado CEE, duas questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 30.°, 34.° e 36.° do Tratado CEE a propósito da protecção em França de denominações geográficas espanholas.

2 Estas questões foram suscitadas no quadro de um litígio entre a sociedade das empresas exportadoras de torrões de Jijona (a seguir «Exportur»), com sede em Jijona (província de Alicante) e as sociedades LOR e Confiserie du Tech, com sede em Perpignan, a propósito da utilização destas últimas, em artigos de confeitaria fabricados em França, das denominações «Alicante» e «Jijona», que são nomes de cidades espanholas.

3 As sociedades LOR e Confiserie du Tech fabricam e vendem em Perpignan artigos de confeitaria, a primeira sob as denominações «touron Alicante» e «touron Jijona», e a segunda sob as denominações «touron catalan type Alicante» e «touron catalan type Jijona».

4 Nos termos do artigo 3.° da convenção relativa à protecção de denominações de origem, indicações de proveniência e denominações de certos produtos, assinada em Madrid em 27 de Junho de 1973 entre a República francesa e os Estado espanhol (*Journal officiel de la République française* de 18.4.1975, p. 4011, a seguir: «convenção franco-espanhola»), as denominações «Turrón de Alicante» e «Turrón de Jijona» são exclusivamente reservadas, no território francês, aos produtos e mercadorias espanholas, apenas podendo ser utilizadas nas condições previstas pela legislação do Estado espanhol. Nos termos do artigo 5.°, n.° 2, desta convenção, esta regra é aplicável mesmo quando as denominações em questão são acompanhadas de expressões como «maneira», «género» ou «tipo».

5 Com base na convenção franco-espanhola, a Exportur tentou em vão obter do tribunal competente para adoptar medidas cautelares, e em seguida do tribunal de commerce de Perpignan, que as duas empresas francesas fossem proibidas de utili-

zar as denominações espanholas em questão. A Exportur interpos recurso da decisão do tribunal de commerce de Perpignan para a cour d'appel de Montpellier.

6 Dadas as dúvidas existentes quanto à interpretação a dar aos artigos 30.°, 34.° e 36.° do Tratado, a cour d'appel de Montpellier decidiu suspender a instância até que o Tribunal de Justiça se pronuncie a título prejudicial sobre as seguintes questões:

«1) Os artigos 30.° e 34.° do Tratado CEE devem ser interpretados no sentido que proíbem as medidas de protecção das denominações de origem ou de proveniência estabelecidas pela convenção franco-espanhola de 27 de Junho de 1973, designadamente das denominações Alicante e Jijona relativas ao torrão?

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

7 Para mais ampla exposição dos factos do processo principal, da tramitação do processo, bem como das observações escritas apresentadas ao Tribunal, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação da decisão do Tribunal.

8 Deve, antes de mais, salientar-se que foi acertadamente que o tribunal nacional considerou que as disposições de uma convenção celebrada depois de 1 de Janeiro de 1958 por um Estado-membro com outro Estado não podiam, a partir da adesão deste segundo Estado à Comunidade, aplicar-se às relações entre ambos, caso fossem contrárias às regras do Tratado. Convém assim determinar se as disposições da convenção franco-espanhola são compatíveis com as regras do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias.

9 A fim de responder a esta questão, importa desde já analisar a convenção franco-espanhola, o seu enquadramento e alcance.

Quanto à convenção franco-espanhola, seu enquadramento e alcance

10 Deve notar-se que a convenção franco-espanhola tem por objecto a protecção das indicações de proveniência e denominações de origem espanholas em território francês e, inversamente, as indicações de proveniência e denominações de origem francesas em território espanhol.

11 Resulta da análise comparativa dos direitos nacionais que as indicações de proveniência se destinam a informar o consumidor de que o produto sobre o qual são apostas provém de um lugar, de uma região ou de um país determinado. Esta proveniência geográfica pode estar associada a uma maior ou menor reputação. A denominação de origem, por seu lado, garante, além da proveniência geográfica do produto, o facto da mercadoria ter sido fabricada de acordo com normas de qualidade e de fabrico aprovadas por um acto da autoridade pública e por esta controlada, e, portanto, a existência de determinadas características próprias (ver acórdão de 9 de Junho de 1992, Delhaize, n.os 17 e 18, C-47/90, Colect. p. I-3669). As indicações de proveniência são protegidas através das normas que reprimem a publicidade enganosa e até a exploração abusiva da reputação de outrem. Em contrapartida, as denominações de origem são protegidas por regras especiais estabelecidas nas disposições legislativas ou regulamentares que as instituem. Tais regras excluem geralmente o uso de termos como «género», «tipo» ou «maneira» e impedem, durante todo o período de vigência do regime instituído, a transformação dessas denominações em designações genéricas.

12 De acordo com o princípio da territorialidade, a protecção das indicações de proveniência e denominações de origem é regulada pelo direito do país em que a protecção é solicitada (país de importação), e não pela do país de origem. Esta tutela é assim determinada pelo direito do país de importação, bem como pelas condições de facto e concepções existente neste país. É tendo em conta estas condições e concepções que deverá determinar-se se houve indução em erro dos compradores nacionais ou, eventualmente, se a denominação em causa é genérica.

Dado que esta apreciação é independente do direito do país de origem e das condições nele existentes, uma denominação protegida no país de origem como indicação de proveniência pode ser considerada denominação genérica no país de importação e vice-versa.

13 É este princípio da aplicabilidade do direito do país de importação que é derrogado pela convenção franco-espanhola relativa à protecção das denominações de origem, das indicações de proveniência e das denominações de certos produtos.

14 O sistema da convenção franco-espanhola assenta nos seguintes princípios:

— as indicações de proveniência e as denominações de origem protegidas são reservadas aos produtos e mercadorias do país de origem (artigos 2.° e 3.°);

— as denominações protegidas são enumeradas em duas listas anexas à convenção (artigos 2.° e 3.°);

— é o direito do país de origem, e não o do país em que a protecção é solicitada, que constitui a base da tutela dispensada (artigos 2.° e 3.°);

— a protecção das denominações enumeradas é completada por uma cláusula geral que proíbe a utilização, «nos produtos ou mercadorias, na sua apresentação, acondicionamento ou embalagem exterior, bem como nas facturas, contratos de transporte ou outros documentos comerciais, ou na publicidade», de indicações falsas ou enganosas destinadas a induzir em erro o adquirente ou o consumidor quanto à sua verdadeira origem ou proveniência, à sua natureza ou qualidades intrínsecas (artigo 6.°);

— as proibições impostas pela convenção intervêm igualmente quando as denominações protegidas são utilizadas «quer traduzidas, quer com a indicação da verdadeira proveniência, quer ainda acompanhadas de expressões como 'maneira', 'género', 'tipo', 'estilo', 'imitação' ou 'similar'» (artigo 5.°, n.° 1);

— por último, esclarece-se que «os produtos ou mercadorias originários do território de um dos Estados contratantes, bem como as respectivas embalagens, rótulos, facturas, contratos de transporte e outros documentos comerciais que, no momento da entrada em vigor da presente convenção, contenham ou mencionem habitualmente indicações cuja utilização é proibida pela referida convenção, podem ser vendidos ou utilizados durante um prazo de cinco anos a contar da data da sua entrada em vigor» (artigo 8.°, n.° 1).

15 Na medida em que torna aplicável o direito do país de origem, a convenção franco-espanhola distingue-se da convenção de Paris para a protecção da propriedade industrial de 20 de Março de 1983, na redacção estabelecida pela revisão de Estocolmo de 14 de Julho de 1967 (*Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, n.° 11851, p. 305), e do acordo de Madrid relativo à repressão das indicações de proveniência falsas ou enganosas de 14 de Abril de 1891, na redacção estabelecida pela revisão de Estocolmo de 14 de Julho de 1967 (*Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, n.° 11848, p. 163). Na medida em que abrange as indicações de proveniência, não se limitando assim às denominações de origem «reconhecidas e protegidas como tal no país de origem», esta convenção distingue-se do acordo de Lisboa relativo à protecção das denominações de origem e ao seu resgisto internacional de 31 de Outubro de 1958, revisto em Estocolmo em 14 de Julho de 1967 (*Recueil des traités des Nations unies,* vol. 828, n.° 13172, p. 205). É, aliás, para remediar as deficiências das duas primeiras convenções multilaterais, já citadas, e as limitações da terceira que numerosos Estados-membros celebraram acordos bilaterais deste tipo.

Quanto à aplicabilidade da proibição de restrições à importação e à exportação

16 Note-se desde já que, de acordo com uma jurisprudência constante (v., em primeiro lugar, o acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville, n.° 5, 8/74, Recueil, p. 837), a proibição de medidas de efeito equivalente a restrições quantitativas consagrada no artigo 30.° visa qualquer regulamentação comercial dos Estados-membros susceptível de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio entre os Estados-membros.

17 No caso em apreço, o tribunal nacional manifestou dúvidas quanto à aplicabilidade do artigo 30.° A sociedade Exportur alegou, a este respeito, que a convenção

franco-espanhola constituía um obstáculo à venda em França de produtos franceses e à venda em Espanha de produtos espanhóis. Em contrapartida, não se opõe de modo algum à importação de produtos espanhóis em França ou à de produtos franceses em Espanha. Segunda a Exportur, não há assim medida de efeito equivalente, na acepção do artigo 30.°, não sendo a interpretação solicitada susceptível de fornecer ao tribunal nacional elementos úteis para a solução do litígio nele pendente.

18 A afirmação da sociedade Exportur carece de fundamento. A convenção franco-espanhola proíbe, ao fim e ao cabo, as empresas espanholas de utilizar em França denominações espanholas protegidas no caso de o direito à sua utilização lhes ser recusado pelo direito espanhol e as empresas francesas de utilizarem em Espanha denominações francesas protegidas no caso de o direito de usar tais denominações lhes ser recusado pelo direito francês.

19 Além disso, como salientaram acertadamente as sociedades LOR e Confiserie du Tech, uma empresa estabelecida num Estado-membro diferente da França ou da Espanha que exportasse produtos para estes dois Estados usando uma denominação protegida pela convenção depararia em ambos com a proibição de utilizar a denominação em causa.

20 Os efeitos potenciais sobre o comércio intracomunitário bastam para considerar abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 30.° do Tratado as proibições estabelecidas pela convenção franco-espanhola.

21 Em contrapartida, a convenção franco-espanhola não contém, como exige o artigo 34.° (v. acórdão de 8 de Novembro de 1979, Groenveld, n.° 7, 15/79, Recueil, p. 3409), medidas que tenham por objecto ou por efeito restringir em especial as correntes de exportação, estabelecendo assim uma desigualdade de tratamento entre o comércio interno de um Estado-membro e o seu comércio externo, 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. Como demonstrou a sociedade Exportur, as disposições da convenção apenas tem em vista a utilização das denominações protegidas no território dos dois Estados contratantes. A comercialização de produtos franceses ou espanhóis noutros Estados-membros não é abrangida pelo seu âmbito de aplicação. Por outro lado, se uma empresa francesa fica impedida de exportar para Espanha produtos que ostentam determinadas denominações reservadas aos produtos espanhóis, tal não resulta do direito aplicável em território francês em virtude da convenção franco-espanhola, mas do direito espanhol, que é de qualquer forma aplicável às importações efectuadas em Espanha.

22 Em consequência, convém situar o problema apenas com base no artigo 30.°

Quanto à aplicabilidade do artigo 36.° do Tratado

No domínio dos princípios

23 Nos termos do artigo 36.° do Tratado, o seu artigo 30.° é aplicável sem prejuízo das proibições ou restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial ou comercial.

24 Na medida em que introduz uma excepção a um dos princípios fundamentais do mercado comum, o artigo 36.° apenas autoriza, no entanto, derrogações à livre circulação de mercadorias na medida em que estas derrogações se justifiquem pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico da propriedade (v. acórdão de 31 de Novembro de 1974, Centrafarm, n.° 7, 16/74, Recueil, p. 1183).

25 Convém assim verificar se as proibições estabelecidas pela convenção franco-espanhola encontram justificação na protecção dos direitos que constituem o objecto específico das indicações de proveniência e das denominações de origem.

26 As sociedades LOR e Confiserie du Tech alegam em primeiro lugar que torrões fabricados em Alicante e Jijona não apresentam, do ponto de vista da sua composição e qualidade, qualquer diferença significativa em relação aos torrões que fabricam em Perpignan. As qualidades e características destes torrões não têm qualquer relação com a sua origem geográfica. Em consequência, concluem, invocando o acórdão de 20 de Fevereiro de 1975, Comissão/Alemanha (12/74, Recueil, p. 181), pela incompatibilidade da convenção franco-espanhola com o direito comunitário.

27 A Comissão sustenta, por sua vez, invocando o mesmo acórdão Comissão/Alemanha, já citado, que a função específica de uma denominação geográfica apenas é preenchida e a proibição imposta a outras empresas de utilizarem a denominação apenas é justificada pela protecção da propriedade comercial quando o produto designado pela denominação protegida possui qualidades e características devidas à localização geográfica da sua proveniência susceptíveis de o individualizarem. A Comissão esclarece que nos casos em que o sabor especial do produto nada tem a ver com a terra em que é produzido, é suficiente para proteger o consumidor contra o risco de confusão uma rotulagem que menciona o lugar de origem ou de proveniência real do produto, nos termos do artigo 3.°, sétimo parágrafo, da Directiva 79/112/CEE do Conselho, de 18 de Dezembro de 1978, relativa à aproximação das legislações dos Esta-membros respeitantes à rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios destinados ao consumidor final (JO 1979, L 33, p. 1; EE 13 F9 p. 162).

28 A posição sustentada pela Comissão, que coincide assim com a defendida pelas sociedades LOR e Confiserie du Tech, não deve ser acolhida. De facto, tal posição levaria a privar de qualquer protecção as denominações geográficas utilizadas em produtos relativamente aos quais não pode provar-se que devem o seu particular sabor ao lugar de produção e que não foram produzidos de acordo com normas de qualidade e de fabrico estabelecidas por acto da autoridade pública, denominações que são normalmente conhecidas por indicações de proveniência. Estas denominações podem contudo gozar de grande reputação junto dos consumidores e constituir para os produtores, estabelecidos nos lugares por elas designados, um meio fundamental de obtenção de clientela, razão pela qual devem ser protegidas.

29 O acórdão Comissão/Alemanha, já citado, não tem o alcance que lhe é atribuído pela Comissão. Resulta fundamentalmente deste acórdão que um Estado-membro

não pode, sem violar o disposto no artigo 30.°, reservar, através de um acto legislativo, aos produtos nacionais denominações que foram usadas para designar produtos de uma qualquer proveniência, obrigando as empresas dos outros Estados-membros a utilizarem denominações desconhecidas ou menos apreciadas pelo público. Dado o seu carácter discriminatório, tal regulamentação não beneficia da derrogação do artigo 36.°

30 Deve, por outro lado, recordar-se que, no acórdão de 25 de Abril de 1985, Comissão/Reino Unido, n.° 21 (207/83, Recueil, p. 1201), o Tribunal de Justiça decidiu que o Tratado não punha em causa a existência de regras que permitem obter a proibição do uso de falsas indicações de proveniência.

Quanto ao uso anterior, antigo, leal e tradicional

31 As sociedades LOR e a Confiserie du Tech defenderam ainda, invocando o acórdão de 13 de Março de 1984, Prantl (16/83, Recueil, p. 1299), que a protecção de denominações geográficas apenas se justificava no caso de não afectar usos leais e tradicionais de terceiros e que a aplicação da convenção franco-espanhola não podia levar a proibi-las de utilizarem as denominações «Turrón de Jijona» e «Turrón de Alicante» que tinham utilizado de forma antiga, durável e leal.

32 Este argumento não é procedente. É certo que pode ler-se no acórdão Prantl que, tratando-se de determinar se uma regulamentação nacional pode validamente, a fim de proteger uma designação indirecta de origem geográfica numa perspectiva de protecção do consumidor, proibir a comercialização de vinhos importados num determinado tipo de garrafa, deve salientar-se que, num regime de mercado comum, a defesa dos consumidores e a lealdade das transacções comerciais em matéria de apresentação de vinhos devem ser garantidas no respeito mútuo dos usos leal e tradicionalmente observados nos diferentes Estados-membros.

33 Neste acórdão, o Tribunal de Justiça concluiu que a exclusividade do uso de um tipo de garrafa, garantido por uma regulamentação nacional num Estado-membro,

não pode ser assim ser oposta à importação de vinhos originários de outro Estado-membro, em garrafas de forma idêntica ou similar, em virtude de um uso leal e tradicionalmemte observado neste Estado-membro.

34 No caso em apreço, sem que haja lugar a decidir a questão, controvertida entre as partes no processo principal, de saber se o uso das denominações «Touron Alicante» e «Touron Jijona» pelas sociedades LOR e Confiserie du Tech é ou não anterior à convenção franco-espanhola, deve notar-se que a situação que estava na origem do acórdão Prantl é diferente do caso em apreço. No processo Prantl, a discussão que teve lugar perante o Tribunal de Justiça permitiu apurar (v. n.° 28 do acórdão Prantl, já citado) que garrafas do mesmo tipo que o «Bocksbeutel», ou que apenas apresentavam em relação a este diferenças imperceptíveis pelo consumidor, serviam tradicionalmente para comercializar os vinhos originários de determinadas regiões de Itália. Por outras palavras, a forma da garrafa tinha inicialmente sido também utilizada no Estado-membro de exportação; tratava-se de organizar a coexistência de uma indicação indirecta de proveniência nacional e de uma indicação indirecta de proveniência estrangeira. A situação não é assim de modo algum semelhante à utilização de denominações de cidades espanholas por empresas francesas, utilização que coloca o problema da protecção num Estado de denominações de outro Estado.

Quanto à legitimidade da extensão do regime aplicável no Estado de origem ao Estado em que a protecção é solicitada

35 As sociedades LOR e Confiserie du Tech defenderam ainda que as denominações «Touron Alicante» e «Touron Jijona» são denominações genéricas que designam tipos de produtos, e que já não se referem a uma determinada proveniência geográfica.

36 A argumentação deve ser entendida no sentido de que a convenção não podia, nos termos do artigo 30.° do Tratado, proibir a utilização em França de uma denominação espanhola que se tornara genérica em França. O problema é assim saber se é

contrário à livre circulação de mercadorias o facto de um acordo bilateral entre dois Estados-membros tornar aplicável, por derrogação ao princípio da territorialidade, o direito do país de origem em vez do do Estado em que a protecção é solicitada. É este problema que cumpre agora analisar.

37 Deve a este respeito salientar-se que o objectivo da convenção é impedir que os produtores de um Estado contratante utilizem as denominações geográficas do outro Estado, explorando assim a reputação associada aos produtos das empresas estabelecidas nas regiões ou lugares que essas denominações designam. Pode considerar-se que tal objectivo, que visa garantir a lealdade da concorrência, se enquadra na protecção da propriedade industrial e comercial, na acepção do artigo 36.°, desde que as denominações em questão não se tenham transformado em designações genéricas no Estado de origem no momento da entrada em vigor desta convenção ou após esse momento.

38 Dado que a protecção garantida por um Estado-membro a denominações que designem regiões ou lugares do seu território é justificada à luz do artigo 36.° do Tratado, este não se opõe igualmente a que tal protecção seja alargada ao território de outro Estado-membro.

39 Tendo em conta as considerações precedentes, deve responder-se ao tribunal nacional que os artigos 30.° e 36.° do Tratado não se opõem à aplicação de regras estabelecidas por uma convenção bilateral entre Estados-membros relativa à protecção de indicações de proveniência e de denominações de origem, como a convenção franco-espanhola de 27 de Junho de 1973, desde que as denominações protegidas não se tenham transformado em designações genéricas no Estado de origem no momento da entrada em vigor desta convenção ou em momento posterior.

Quanto às despesas

40 As despesas efectuadas pelos Governos alemão, espanhol e do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

pronunciando-se sobre as questões submetidas pela cour d'appel de Montpellier, por acórdão de 6 de Novembro de 1990, declara:

Os artigos 30.° e 36.° do Tratado não se opõem à aplicação de regras estabelecidas por uma convenção bilateral entre os Estados-membros relativa à protecção de indicações de proveniência e de denominações de origem, como a convenção franco-espanhola de 27 de Junho de 1973, desde que as denominações protegidas não se tenham transformado em designações genéricas no Estado de origem no momento da entrada em vigor desta convenção ou em momento posterior.

Due Kakouris Rodríguez Iglesias Zuleeg

Mancini Joliet Schockweiler

Moitinho de Almeida Grévisse Díez de Velasco Kapteyn

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 10 de Novembro de 1992.

O secretário

J.-G. Giraud

O presidente

O. Due