

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL

F. G. JACOBS

apresentadas em 17 de Dezembro de 1998 *

1. O direito comunitário permite que se proíba a comercialização, sob a denominação «Cambozola», de um queijo importado de outro Estado-Membro, onde é legalmente distribuído com este nome, pelo facto de a sua utilização desrespeitar a denominação de origem «Gorgonzola», registada nos termos do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios ¹ (a seguir «regulamento»), e protegida por certos acordos internacionais? É esta, em substância, a questão suscitada pelo despacho de reenvio do Handelsgericht Wien (Áustria).

Os factos do processo principal

2. O demandante no processo principal é um consórcio de produtores de queijo Gorgonzola. O Gorgonzola é um queijo cremoso de pasta azul, que tira o seu nome da antiga aldeia (actualmente um dos arredores de Milão) situada na província de Milão (Itália). O consórcio tem, nomeadamente, por objecto enco-

rajar o fabrico e a comercialização do Gorgonzola, proteger a utilização da denominação «Gorgonzola» ou de uma denominação similar reconhecida, vigiar o uso das marcas do consórcio e garantir a aplicação das regras de protecção das denominações de origem de diferentes tipos de queijo. Para identificar as suas queijarias, os membros do consórcio acrescentam, à denominação de origem protegida «Gorgonzola», determinadas denominações sociais comportando regra geral o elemento «-zola».

3. A primeira demandada é uma queijaria cuja sede se situa nos arredores de Kempten (Alemanha), que fabrica também um queijo de pasta azul, denominado «Cambozola». Comercializa o Cambozola na Alemanha desde o Outono de 1977 e na Áustria desde Março de 1983; o Cambozola é também vendido na quase totalidade dos outros Estados-Membros da União Europeia. A primeira demandada é proprietária da marca austríaca «Cambozola», que está protegida desde 7 de Abril de 1983 em relação ao leite e produtos lácteos, nomeadamente o queijo.

4. A segunda demandada vende por grosso diferentes tipos de produtos alimentares, entre os quais o queijo. Na Áustria, a maior parte do queijo de pasta azul produzida pela pri-

* Língua original: inglês.

¹ — JO L 208, p. 1.

meira demandada sob a denominação «Cambozola» é revendido a retalhistas pela segunda demandada.

engano, em especial quanto às qualidades, origem e modo de produção dos produtos ou das prestações é anticoncorrencial. O artigo 9.º proíbe a utilização abusiva de denominações de empresa.

5. Em Maio de 1994, o demandante interpôs recurso no Handelsgericht Wien pedindo que fosse ordenado às demandadas que cessassem a comercialização de um queijo de pasta azul sob a denominação «Cambozola» e que permitissem o cancelamento da marca «Cambozola». O demandante solicitou igualmente que fosse proferido um despacho em processo de medidas provisórias proibindo as demandadas de comercializarem um queijo de pasta azul sob a denominação «Cambozola» durante a pendência do litígio.

8. O tratado invocado é a convenção internacional sobre o emprego de denominações de origem e denominações de queijos, assinada em Stresa em 1 de Junho de 1951 (a seguir «convenção de Stresa»). Esta convenção abrange a utilização da denominação «Gorgonzola» a partir de 1 de Junho de 1954². O artigo 1.º da convenção de Stresa proíbe «todas as menções que constituam falsas indicações sobre a origem, a espécie, a natureza ou as qualidades específicas dos queijos...». O artigo 3.º protege as denominações especificadas, «usadas sós ou acompanhadas seja de um qualificativo seja mesmo de um correctivo como “tipo”, “género”, “modo”, ou outro».

6. O demandante baseou o seu recurso em disposições do direito nacional e do direito internacional.

7. O direito nacional invocado é a Österreichisches Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (lei austríaca contra a concorrência desleal). O artigo 1.º desta lei considera toda e qualquer prática comercial desleal como anticoncorrencial. O artigo 2.º dispõe que o

9. Em 21 de Junho de 1994, o Handelsgericht proferiu um despacho de medidas provisórias com base na convenção de Stresa. O Oberlandesgericht, em recurso, confirmou esta decisão em 22 de Setembro de 1994. Parece que estes dois órgãos jurisdicionais consideraram que a convenção de Stresa não protegia simplesmente a designação de origem «Gorgonzola», mas proibía também o emprego de

2 — V. protocolo II da convenção.

denominações similares susceptíveis de se prestarem a confusão, tais como «Cambozola». Estas decisões inspiraram-se manifestamente num acórdão do Oberster Gerichtshof, que, em Maio de 1993, tinha decido, no processo também interposto pelo Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, que o artigo 3.º da convenção de Stresa proibía uma denominação evocadora como, no processo em causa, «Österzola»³.

10. Uma vez confirmado em recurso o despacho de medidas provisórias, o processo quanto ao mérito foi retomado no Handelsgericht. A convenção de Stresa deixou, todavia, de ser aplicada na Áustria em 9 de Fevereiro de 1996⁴. A protecção na Áustria da denominação de origem «Gorgonzola» passou a ser regida, no plano internacional, pelo acordo entre o Governo austríaco e o Governo italiano relativo às indicações geográficas de origem e às denominações de certos produtos, assinado em Roma em 1 de Fevereiro de 1952, e pelo protocolo adicional a este acordo, assinado em Viena em 17 de Dezembro de 1969.

11. O acordo austro-italiano obriga as partes contratantes a tomarem todas as medidas necessárias para garantir de modo efectivo as indicações geográficas de origem e as denominações de certos produtos contra a concorrência desleal⁵. Constitui acto de concor-

rência desleal todo e qualquer acto de concorrência contrário aos usos leais em matéria industrial ou comercial⁶. O acordo estipula expressamente que a protecção se aplica mesmo que a verdadeira origem do produto seja indicada ou que a denominação seja acompanhada de certos termos rectificativos, tais como o «género», «modo», «tipo» ou outros⁷. O acordo original aplicava-se a um número limitado de produtos especificados, entre os quais, no que respeita aos géneros alimentícios, as bebidas alcoólicas e produtos de charcutaria, mas excluía os queijos⁸. O protocolo adicional aumentou muito a lista dos produtos protegidos, passando a englobar, nomeadamente, numerosos queijos⁹. Todavia, no que diz respeito a determinadas denominações, entre as quais «Gorgonzola», o protocolo dispunha expressamente que ele só entraria em vigor em caso de revogação ou alteração da convenção de Stresa. O acordo austro-italiano tornou-se, por conseguinte, aplicável em 10 de Fevereiro de 1996.

12. As demandadas sustentaram perante o Handelsgericht que o despacho de medidas provisórias e a decisão definitiva pedida pela demandante violam o direito comunitário. Alegaram que o queijo era legalmente comercializado sob a denominação «Cambozola» no seu Estado de origem (Alemanha) e importado para a Áustria, e que a proibição tem

3 — Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Landesgenossenschaft Ennstal e Agrarverwertungsverband, acórdão de 18 de Maio de 1993.

4 — *Bundesgesetzblatt* de 19 de Abril de 1995, p. 3729, artigo 269.º

5 — Artigo 1.º, n.º 1.

6 — Artigo 1.º, n.º 2.

7 — Artigo 2.º, n.º 2.

8 — Anexos I e II.

9 — Anexos I e II.

por efeito restringir as trocas comerciais em violação do artigo 30.º do Tratado CE, sem ser justificada pelo artigo 36.º do mesmo Tratado.

ostentar uma indicação claramente visível do país de produção ("Deutscher Weichkäse"), tendo em conta que este queijo, regra geral, não é exposto nem vendido ao consumidor sob a forma de queijos inteiros mas em triângulos e, em parte, sem a embalagem original?»

13. Desejando obter esclarecimentos sobre a questão de saber se estas decisões judiciais contrariam o artigo 30.º ou são justificadas pelo artigo 36.º, o Handelsgericht submeteu ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes:

14. Foram apresentadas observações por escrito pelo demandante, pelas demandadas e pelos Governos austríaco, helénico, francês e italiano, bem como pela Comissão. O demandante, as demandadas, os Governos helénico, francês e italiano, bem como a Comissão, fizeram-se representar na audiência.

«1) No estado actual do direito comunitário, é compatível com os princípios fundamentais da livre circulação de mercadorias (artigos 30.º e 36.º do Tratado CE) que um queijo ostentando a marca 'Cambozola', legalmente produzido num Estado-Membro desde 1977, que é vendido noutro Estado-Membro desde 1983, não possa ser comercializado neste último Estado-Membro sob a denominação 'Cambozola', devido a uma medida nacional adoptada em aplicação de uma convenção internacional sobre a protecção das denominações geográficas de origem e das designações de determinados produtos (que protege a denominação 'Gorgonzola') e a uma proibição nacional de publicidade enganosa?

A legislação comunitária

15. A denominação «Gorgonzola» foi registada como denominação de origem protegida nos termos do regulamento em virtude do artigo 1.º do Regulamento (CE) n.º 1107/96 da Comissão, de 12 de Junho de 1996 ¹⁰. O órgão jurisdicional nacional não cita nenhum destes dois regulamentos.

2) Será relevante para a resposta a esta pergunta o facto de a embalagem do queijo comercializado sob a marca 'Cambozola'

10 — Regulamento relativo ao registo das indicações geográficas e denominações de origem nos termos do procedimento previsto no artigo 17.º do Regulamento n.º 2081/92 (JO L 148, p. 1).

16. Todavia, dado que as questões submetidas ao Tribunal se referem ao «estado actual do direito comunitário» e que o despacho de reenvio foi proferido em 18 de Julho de 1996, parece-nos adequado que o Tribunal responda às questões com base no regulamento, se este puder resolver o litígio submetido ao órgão jurisdicional nacional. Por vezes, o Tribunal tem-se manifestado disposto, nas respostas às questões, a interpretar disposições não expressamente mencionadas pelo órgão jurisdicional nacional, declarando que tem por missão interpretar todas as disposições do direito comunitário de que os órgãos jurisdicionais nacionais têm necessidade para decidir os litígios que lhe são submetidos, mesmo que estas disposições não sejam indicadas expressamente nas questões que lhe são submetidas por esses órgãos jurisdicionais ¹¹. Tanto as partes como os governos que apresentaram observações, como ainda a Comissão, fundamentaram a sua argumentação com base na aplicação do regulamento.

17. O regulamento destina-se a estabelecer um conjunto de regras comunitárias aplicáveis às denominações de origem e às indicações geográficas de certos produtos agrícolas e géneros alimentícios em relação aos quais existe um nexo entre as características do produto ou do alimento e a sua origem geográfica ¹². O regulamento prevê um regime

de registo a nível comunitário das indicações geográficas e das denominações de origem que conferem protecção em cada Estado-Membro. O regulamento baseou-se no artigo 43.º do Tratado CE (agricultura); resulta, todavia, claramente do preâmbulo que prossegue igualmente objectivos referentes à protecção dos consumidores e à lealdade da concorrência ¹³.

18. O artigo 13.º, n.º 1, dispõe:

«As denominações registadas encontram-se protegidas contra:

- a) qualquer utilização comercial directa ou indirecta de uma denominação registada para produtos não abrangidos pelo registo, na medida em que esses produtos sejam comparáveis a produtos registados sob essa denominação ou na medida em que a utilização dessa denominação explore a reputação da mesma;
- b) qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por

11 — Acórdão de 18 de Março de 1993, Viessmann (C-280/91, Colect., p. I-971, p. 17); v. também acórdão de 2 de Fevereiro de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, dito «Clinique» (C-315/92, Colect., p. I-317, n.º 7).

12 — Sétimo e nono considerandos do preâmbulo.

13 — V., por exemplo, o sétimo considerando.

termos como “género”, “tipo”, “método”, “modo”, “imitação” ou por uma expressão similar;

seja atingida pelos motivos de nulidade ou caducidade previstos nos artigos 3.º, n.º 1, alíneas c) e g), e 12.º, n.º 2, alínea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988 ¹⁴.

- c) qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais dos produtos que conste do acondicionamento ou embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos aos produtos em causa, bem como a utilização para o acondicionamento de recipientes susceptíveis de criarem uma opinião errada sobre a origem do produto;

20. Uma marca pode ser declarada nula em virtude desta directiva se for «susceptível de enganar o público, por exemplo, no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço» [artigo 3.º, n.º 1, alínea g)] ¹⁵. Uma marca pode ser atingida por caducidade quando, «no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada, a marca for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica» dos produtos [artigo 12.º, n.º 2, alínea b)].

Quanto ao mérito

- d) qualquer outra prática susceptível de induzir o público em erro quanto à verdadeira origem do produto.»

O artigo 13.º do regulamento

19. Não obstante esta protecção, o artigo 14.º, n.º 2, permite que prossiga o uso de uma marca correspondente a uma das situações referidas no artigo 13.º, registada de boa fé antes da data de depósito do pedido de registo de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica, sempre que a marca não

21. O primeiro problema a resolver é o de saber se a denominação «Gorgonzola» está protegida contra a utilização de «Cambozola» na acepção do artigo 13.º, n.º 1, do regula-

14 — Directiva relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros sobre as marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva sobre as marcas»).

15 — O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), não é pertinente no caso em apreço.

mento. Os argumentos concentraram-se em especial no artigo 13.º, n.º 1, alínea b), que, recorde-se, protege as denominações registadas contra «qualquer usurpação, imitação ou evocação».

22. Do ponto de vista das demandadas, o demandante pretende obter a protecção do sufixo «zola», que não é nem pode ser protegido pelo regulamento. Em primeiro lugar, este sufixo, cujas variações são frequentemente utilizadas em nomes de lugares italianos, é um termo comum e, como tal, não pode beneficiar do regime de protecção instituído pelo regulamento¹⁶. Além disso, os princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança legítima proibem que se proteja um dos componentes de uma palavra, quando a protecção nunca tenha sido pedida para esse componente e esta não tenha sido publicada no *Jornal Oficial*, como exige o artigo 6.º do regulamento em relação a toda e qualquer denominação cuja protecção é pedida nos termos do regulamento.

23. As demandadas sustentam que «Cambozola» não é, em caso algum, uma evocação de «Gorgonzola» na acepção do artigo 13.º do regulamento.

24. Referem uma acção similar intentada pelo demandante contra a primeira demandada nos órgãos jurisdicionais alemães, indicando que lhe foi negado provimento pelo Landgericht Frankfurt am Main¹⁷ bem como, em recurso, pelo Oberlandesgericht Frankfurt am Main¹⁸, e que foi negado provimento a um recurso do demandante interposto para o Bundesgerichtshof¹⁹.

25. As demandadas afirmam que o conceito de evocação previsto no regulamento não deve ser interpretado mais amplamente do que o absolutamente necessário para proteger a propriedade industrial e comercial, pois uma interpretação ampla iria contra o princípio da livre circulação de mercadorias. Quando muito, admitem que a marca «Cambozola» possa provocar uma associação de ideias. Uma associação de ideias é, segundo as demandadas, equivalente à noção de associação que consta do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva sobre as marcas²⁰, que prevê que, em determinadas circunstâncias, seja recusado o registo de uma marca ou ela possa ser declarada nula se for registada, quando exista, no espírito do público, risco de confusão que inclui o risco de associação com uma marca anterior. As demandadas alegam que existe um paralelo entre a protecção das marcas e a protecção das denominações de origem, por dizerem

17 — Decisão de 14 de Fevereiro de 1996.

18 — Acórdão de 5 de Junho de 1997.

19 — Acórdão de 18 de Junho de 1998.

20 — Já referida na nota 14.

16 — V. acórdão de 9 de Junho de 1998, Chiciak e Pol (C-129/97 e C-130/97, Colect., p. I-3315, n.º 37).

ambas respeito à protecção da propriedade industrial e comercial na acepção do artigo 36.º do Tratado. Em ambos os casos, o critério pertinente é o consumidor médio, atento e avisado, como tem decidido frequentemente o Tribunal de Justiça. As demandadas consideram, portanto, que o Tribunal deve, neste processo, seguir a mesma via que no acórdão SABEL ²¹.

26. No acórdão SABEL, o Tribunal de Justiça decidiu que a simples associação entre duas marcas que o público pode fazer através da concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si própria, para concluir pela existência de risco de confusão na acepção do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva sobre as marcas ²². As demandadas consideram que a associação de ideias que estava em causa no acórdão SABEL (entre duas representações gráficas de felinos em posição de ataque) era muito mais forte que qualquer associação com a ideia de «Gorgonzola» que pode provocar o emprego, no «Cambozola», do mesmo sufixo, que é correntemente utilizado na Itália. As demandadas concluem, por conseguinte, que a utilização deste sufixo não constitui, por si só, uma evocação na acepção do regulamento.

27. As demandadas alegam, além disso, que resulta do sistema de remessas em notas de rodapé da lista das indicações geográficas e das denominações de origem protegidas, que constam do anexo ao Regulamento n.º 1107/96 ²³, que o simples componente de

uma denominação protegida não é protegido como tal. Este anexo estabelece uma lista de denominações protegidas, nomeadamente queijos, tais como as denominações de origem Brie de Meaux, Camembert de Normandie, Pecorino Siciliano e Mozzarella di Bufala Campana. Determinadas remessas em notas de rodapé do anexo precisam, no entanto, que a protecção dos termos Brie, Camembert, Pecorino e Mozzarella não é pedida. As demandadas referem-se ao recente acórdão do Tribunal de Justiça no processo Chiciak e Fol ²⁴, que tinha por objecto processos penais desencadeados contra Chiciak e Fol por terem utilizado a denominação «Époisses». O Ministério Público alegava que, uma vez que a denominação «Époisses de Bourgogne» era protegida pelo regulamento sem que o termo «Époisses» fosse objecto de remessa em nota de rodapé, o componente «Époisses» da denominação «Époisses de Bourgogne» era protegido como tal.

28. O Tribunal de Justiça rejeitou este argumento. Decidiu que, embora, no regulamento de 1996, tivesse sido considerado necessário, num certo número de casos, precisar através de remessas em nota de rodapé que a protecção de uma parte da denominação em causa não tinha sido pedida, era conveniente daí retirar como consequência que, para esta parte de denominação, os interessados não podiam fazer valer direitos nos termos do regulamento de 1992. Aliás, o regulamento de 1996 não continha qualquer elemento que permi-

21 — Acórdão de 11 de Novembro de 1997 (C-215/95, Colect., p. I-6191).

22 — N.º 26 de acórdão.

23 — Já referido na nota 10.

24 — Referido na nota 16.

tisse conhecer as razões pelas quais os Estados-Membros tinham decidido não pedir a protecção, seja por se tratar de uma parte tornada genérica, por a parte em causa não estar protegida no plano nacional no momento da apresentação do pedido nos termos do regulamento de 1992 ou ainda por outras razões ²⁵.

29. As demandadas consideram que resulta do acórdão Chiciak e Fol, em primeiro lugar, que, uma vez que o brie não pode ser considerado como uma evocação do Brie de Meaux, nem o camembert como uma evocação do Camembert de Normandia, «zola» não pode ser considerado como uma evocação da denominação «Gorgonzola» e, em segundo lugar, que «zola», como componente de «Gorgonzola», não pode ser protegido nos termos do regulamento.

30. Finalmente, as demandadas referem-se ao objectivo de protecção conferida pelo regulamento e ao princípio da proporcionalidade. O objectivo é impedir que as denominações de origem se tornem denominações genéricas; segundo elas, a utilização da marca «Cambozola» nunca pode ter por efeito transformar a definição «Gorgonzola» em denominação genérica.

31. Pode notar-se que as demandadas reconhecem que uma publicidade particular mencionada pelo demandante era uma evocação. Esta publicidade declarava que, «originário da melhor família», o queijo aliava «a tenra consistência cremosa do nobre Camembert ao gosto acentuado do ardente Gorgonzola»; declaram, todavia, que se tratava, nesse caso, de uma publicidade única, utilizada em 1985 e depois abandonada. Sublinham que não foi pedido ao Tribunal que examinasse o efeito dessa publicidade, mas simplesmente a legalidade da denominação «Cambozola» (embora se possa acrescentar que as questões submetidas fazem igualmente referência à embalagem e ao modo de venda).

32. O demandante, a Comissão e os Governos que apresentaram observações adoptam todos mais ou menos a tese contrária. O demandante e o Governo italiano consideram o «Cambozola» como uma evocação da denominação «Gorgonzola» na acepção do artigo 13.º, n.º 1, alínea b). O Governo austríaco considera que a utilização do sufixo «zola» pode ser uma evocação; sendo a outra hipótese que ele levanta a da aplicação do artigo 13.º, n.º 1, alínea c), que protege as denominações registadas contra «qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais dos produtos». O Governo francês considera que o termo «Cambozola» é claramente uma imitação do termo «Gorgonzola» na acepção do artigo 13.º, n.º 1, alínea b). O Governo helénico considera que a utilização da denominação «Cambozola», que sugere, no mínimo, um queijo do mesmo tipo do «Gorgonzola», constitui uma exploração manifesta da reputação da denominação «Gorgonzola», em violação do artigo 13.º, n.º 1, alínea a), que é susceptível de induzir o consumidor em erro,

25 — N.º 26 do acórdão.

nomeadamente quanto à verdadeira origem do produto, em violação do artigo 13.º, n.º 1, alínea d). A Comissão considera que a utilização da denominação «Cambozola» constitui, pelo menos, uma evocação e, eventualmente, uma imitação (embora não examine mais detalhadamente este ponto), na acepção do artigo 13.º, n.º 1, alínea b).

renças entre os dois queijos, que caberão aos conhecedores), parece-nos que «Cambozola» é indubitavelmente, se atentarmos no uso ordinário da língua, uma evocação de «Gorgonzola» na acepção do artigo 13.º, n.º 1, alínea b). É interessante notar — como salienta a Comissão — que a identidade das duas sílabas finais não é suficiente por si só: não se pode seriamente pretender que o óleo culinário «Mazola» é uma evocação da denominação de «Gorgonzola», tanto devido à falta de qualquer outra similitude fonética como ao carácter diferente dos produtos em causa.

33. Aderimos às observações da Comissão no sentido de considerar que, com base na redacção da disposição («qualquer usurpação, imitação ou evocação») e as finalidades do regulamento (que, como indicamos acima, englobam a protecção dos consumidores), o termo «evocação» é objectivo, de modo que não é necessário demonstrar que o titular da marca pretendia invocar a denominação protegida. A economia da disposição joga em favor da tese de que a «evocação» exige menos do que «imitação» ou «usurpação».

34. Em nosso entender, o que é necessário para constituir uma «evocação» na acepção do artigo 13.º, n.º 1, alínea b), é um grau substancial de similitude fonética no contexto de produtos que pertencem a um sector similar. Ora, existe um alto grau de similitude fonética entre «Cambozola» e «Gorgonzola»: as duas sílabas finais são idênticas, o número total de sílabas é o mesmo e o tipo de acentuação que caracteriza a pronúncia das duas palavras é muito próximo. Dado que estas duas denominações são utilizadas para descrever um queijo cremoso de pasta azul (o que não quer dizer que minimizemos as dife-

35. Quanto à questão da intenção, acrescentaremos que, mesmo que consideremos a «evocação» como uma noção objectiva, tal como indicamos acima, nem por isso daí resulta que a intenção careça necessariamente de pertinência. O artigo 13.º, n.º 1, alínea b), é aplicável mesmo a uma denominação escolhida ao acaso, sem qualquer intenção de evocação, se esta denominação evocar efectivamente uma denominação registada; no entanto, a intenção do titular da marca ao escolher esta marca pode ser pertinente. No caso em apreço, por exemplo, em que o senso comum indica que a denominação «Cambozola» foi escolhida não porque «zola» constitui um sufixo geográfico italiano corrente, razão que seria improvável em relação a um queijo alemão que não é apresentado como italiano, mas por evocar a ideia de um queijo conhecido e de um tipo similar, esta circunstância vem apoiar a existência de evocação. A publicidade acima mencionada, embora constitua um exemplo único, corrobora fortemente esta dedução quanto à origem da denominação.

36. Não podemos em caso algum admitir o argumento das demandadas de que o carácter alegadamente corrente do sufixo «zola» na toponímia italiana poderia, por si só, impedi-lo de ser uma evocação no contexto em que é utilizado: o facto de ele poder ser corrente em determinadas partes da Itália não pode impedi-lo de ser uma evocação noutro lado, onde os nomes acabando em-zola são raros.

37. Contrariamente à tese das demandadas, não consideramos que o acórdão do Tribunal de Justiça no processo SABEL²⁶ seja pertinente para interpretar a noção de evocação na acepção do regulamento. No processo citado, era pedido ao Tribunal que tomasse posição sobre o alcance do conceito «risco de confusão», que consta do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da directiva sobre as marcas, que prevê que o registo de uma marca será recusado ou se tornará passível de ser declarado nulo se ela for registada «quando devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou dos serviços a que as duas marcas se destinam, existir, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda o risco de associação com a marca anterior». O Tribunal decidiu que «a mera associação entre duas marcas que o público pode fazer pela concordância do seu conteúdo semântico não basta, por si, para concluir pelo risco de confusão na acepção do [artigo 4.º, n.º 1, alínea b)]». O Tribunal de Justiça considerou, assim, que não

havia risco de confusão nas circunstâncias em que lhe era pedido para se pronunciar. O presente processo diz, todavia, respeito a um contexto inteiramente diferente, a saber, a interpretação da noção de evocação na acepção do regulamento.

38. Também não nos parece que o acórdão do Tribunal de Justiça no processo Chiciak e Fol ajude grandemente as demandadas. Nesse acórdão, o Tribunal decidiu que, quanto a uma denominação de origem «composta», o facto de não existir em relação a esta uma indicação sob forma de remessa em nota de rodapé no anexo do Regulamento n.º 1107/96 não implica necessariamente que cada uma das partes esteja protegida. Não vemos minimamente em que é que esta decisão de alcance restrito possa significar que «Cambozola» não é susceptível de ser uma evocação de «Gorgonzola» na acepção do artigo 13.º, n.º 1, alínea b), do regulamento.

39. Uma vez que está expressamente previsto que o artigo 13.º, n.º 1, alínea b), se aplique «ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada», o facto de a embalagem do Cambozola indicar que se trata de um queijo de pasta mole alemão carece de pertinência, como salientam os Governos francês e helénico, bem como a Comissão. Pode-se, em todo o caso, notar que resulta da segunda questão do órgão jurisdicional nacional que o Cambozola é por vezes vendido sem a sua embalagem de origem.

26 — Referido na nota 21.

40. Tanto o demandante como o Governo austríaco consideram que, no caso de o Tribunal considerar aplicável o artigo 13.º, n.º 1, alínea b), o mesmo deverá ter em conta o artigo 13.º, n.º 2.

41. O artigo 13.º, n.º 2, dispõe:

«Todavia, os Estados-Membros podem manter medidas nacionais que autorizem a utilização das expressões mencionadas na alínea b) do n.º 1 durante um período limitado a cinco anos, no máximo, após a data de publicação do presente regulamento, desde que:

— os produtos tenham sido comercializados legalmente sob esta expressão durante, pelo menos, cinco anos antes da data de publicação do presente regulamento,

— a rotulagem faça transparecer claramente a verdadeira origem do produto.

Todavia, esta excepção não pode levar à livre comercialização dos produtos no território de um Estado-Membro em que estas expressões eram proibidas.»

42. O regulamento foi publicado em 24 de Julho de 1992.

43. Resulta do teor desta disposição que, por «expressões mencionadas na alínea b) do n.º 1», se entendem as expressões «tais como “género”, “tipo”, “método”, “imitação”, “estilo” ou por uma expressão similar» referidas no n.º 1, alínea b) ²⁷.

44. O demandante considera que o artigo 13.º, n.º 2, permite que os Estados-Membros autorizem, durante um período transitório de cinco anos e em determinadas condições, a utilização de denominações abrangidas pelo artigo 13.º, n.º 1, alínea b). Afirmar, no entanto, que resulta claramente do espírito e do objectivo da disposição, que, como derrogação, sublinha, é de interpretação estrita, que ela só se aplica às denominações de origem que estavam protegidas antes de serem registadas nos termos do regulamento.

45. O Governo austríaco considera que o artigo 13.º, n.º 2, permite, durante um período que terminou após a data em que o processo foi reenviado ao Tribunal de Justiça, a utilização de denominações protegidas comportando uma indicação de origem do produto, sob reserva de duas condições que, neste caso, estão preenchidas.

27 — V. o texto do artigo 13.º, n.º 1, alínea b), citado no n.º 18 *supra*.

46. Em nosso entender, estes argumentos estão errados. O artigo 13.º, n.º 2, permite, durante um período transitório (a contar apenas desde 1992 e não do registo), a utilização de certas *expressões* tais como «género», «método», «modo», «imitação» (por exemplo, «género Gorgonzola»), que de outro modo seriam proibidas pelo artigo 13.º, n.º 1, alínea b). Trata-se aqui de um problema distinto do submetido ao Tribunal no presente processo, que é o de saber o que constitui a evocação de uma denominação, e que não é pertinente para este processo.

47. Concluímos, por conseguinte, que se deve proteger a denominação «Gorgonzola», nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea b), do regulamento, contra a evocação suscitada por «Cambozola». No entanto, o artigo 14.º, n.º 2, do regulamento²⁸ permite prosseguir o uso de uma marca correspondente a uma das situações visadas no artigo 13.º, registada de boa fé antes da data de apresentação do pedido de registo da designação de origem ou da indicação geográfica, quando a marca não seja atingida por razões de nulidade ou de caducidade previstas nos artigos 13.º, n.º 1, alíneas c) e g), e 12.º, n.º 2, alínea b), da directiva sobre as marcas. A marca «Cambozola» foi registada em Abril de 1983, quer dizer, numa data necessariamente anterior ao pedido de registo de «Gorgonzola» nos termos do regulamento. O artigo 14.º, n.º 2, poderia, por conseguinte, aplicar-se, e vamos agora examinar os dois problemas que podem sobrevir em virtude desta disposição, a saber, a questão

da boa fé e as razões de invalidade ou de caducidade da marca.

O artigo 14.º, n.º 2, do regulamento: a «boa fé»

48. Verifica-se que, na altura do registo do «Cambozola» na Áustria, este Estado estava vinculado pela convenção de Stresa sobre o emprego de denominações de origem e de denominações de queijos. Esta convenção abrangeu o uso da denominação «Gorgonzola» a partir de 1 de Junho de 1954²⁹. O Oberster Gerichtshof decidiu, parece, que o artigo 3.º da convenção de Stresa proibía uma denominação evocadora tal como, no processo que tinha que decidir, «Österzola»³⁰. O demandante apoia-se neste acórdão para sustentar o seu argumento de que o registo de «Cambozola» não foi feito de boa fé; declara que o registo era ilícito e que não pode, em caso algum, ter sido feito de boa fé.

49. O Governo italiano considera também que o registo de «Cambozola» não foi feito de boa fé: já antes do registo da «Cambozola», a denominação «Gorgonzola» era protegida por convenções internacionais de que a Áustria fazia ou faz parte.

28 — V. o n.º 19 *supra*.

29 — V. protocolo II da convenção.

30 — V. o acórdão citado na nota 3.

50. A Comissão sustenta que a questão de saber se a marca foi registada de boa fé depende da de saber se o titular da marca tomou todas as medidas razoáveis, no momento do registo, para se assegurar de que o uso da marca é compatível com a lei nacional (incluindo todas as disposições internacionais aplicáveis) então em vigor. Compete, segundo ela, ao órgão jurisdicional nacional determinar se o titular adoptou essas medidas.

no momento do registo, para se assegurar de que o uso da marca era compatível com a lei nacional (incluindo todas as disposições internacionais aplicáveis) então em vigor.

52. Como salientaram a Comissão e os Governos helénico, francês e italiano, é ao órgão jurisdicional nacional que compete determinar se o registo foi feito de boa fé.

O artigo 14.º, n.º 2, do regulamento — A directiva sobre as marcas

51. O artigo 14.º, n.º 2, tem por objecto permitir a uma marca anterior coexistir com uma denominação de origem em conflito e registada posteriormente, sob reserva de que a marca tenha sido registada de boa fé. Destina-se a equilibrar os interesses em conflito do titular da marca e de pessoas habilitadas a usar a denominação de origem. Uma interpretação da noção de boa fé que imponha condições excessivamente pesadas poderá prejudicar uma marca estabelecida e a confiança legítima do seu titular que, depois do registo da sua marca, pode ter consagrado esforços e fundos importantes à comercialização dos seus produtos; uma interpretação que exija muito pouco ao titular da marca actuará, pelo contrário, em detrimento dos utilizadores de uma denominação de origem protegida, que verão afectada a protecção a que por hipótese tenham direito. Em nosso entender, está correcto o critério da boa fé proposto pela Comissão, ou seja, o que consiste em determinar se o titular da marca tomou todas as medidas razoáveis,

53. Mesmo que, no entanto, a marca «Cambozola» tenha sido registada de boa fé, o artigo 14.º, n.º 2, só a protegerá se houver motivos de nulidade ou de caducidade da marca, tal como previsto nos artigos 3.º, n.º 1, alíneas c) e g), e 12.º, n.º 2, alínea b), da directiva sobre as marcas. Assim, a marca «Cambozola» não será protegida nos termos do artigo 14.º, n.º 2, se ela for «susceptível de enganar o público, por exemplo, no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto» [artigo 3.º, n.º 1, alínea g)] ou se «no seguimento do uso feito pelo titular da marca ou com o seu consentimento... for propícia a induzir o público em erro, nomeadamente a cerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos» [artigo 12.º, n.º 2, alínea b)]. O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), não é pertinente para o presente processo.

54. Estamos de acordo com as observações da Comissão ao considerar que os artigos 3.º, n.º 1, alínea g), e 12.º, n.º 2, alínea b), não devem ser entendidos de modo demasiado amplo.

55. É duvidoso que o artigo 3.º, n.º 1, alínea g), possa aplicar-se. Em nosso entender, esta disposição só é aplicável às marcas que sejam suficientemente específicas para enganar um consumidor, por exemplo, quanto à verdadeira natureza, qualidade ou proveniência geográfica do produto. Assim não acontece neste caso, pois a marca «Cambozola» não se refere a um verdadeiro nome de lugar nem formula qualquer pretensão específica no que concerne à natureza ou à qualidade do produto, ou qualquer um dos seus outros atributos: ao evocar a denominação «Gorgonzola», limita-se a sugerir que se trata também dum queijo cremoso de pasta azul. Esta situação está, em meu entender, muito longe de um engano quanto a um carácter específico.

56. De resto, há que fazer prova de prudência antes de concluir pela aplicação do artigo 12.º, n.º 2, alínea b). Esta disposição só é aplicável quando a marca seja susceptível de induzir em erro, *no seguimento do uso feito* pelo titular ou com o seu consentimento: o simples uso da marca portanto não basta. Nada nos documentos apresentados ao Tribunal

indica que a marca «Cambozola» seja incorrectamente utilizada pelo titular ou com o seu consentimento, com excepção, talvez, da publicidade brevemente utilizada em 1985 — que é anterior à protecção e não é visada na questão do órgão jurisdicional nacional.

57. É ao órgão jurisdicional nacional que compete fazer as necessárias verificações factuais para determinar se, na sequência do uso que é feito da marca «Cambozola» pelo titular ou com o seu consentimento, esta é susceptível de induzir o público em erro nomeadamente quanto à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do queijo. Ao examinar se o uso da marca é susceptível de induzir o público em erro, o órgão jurisdicional nacional deve adoptar o critério da expectativa presumida de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado ³¹. É conveniente ter presente que, como sucede com as marcas, um nível excessivo de protecção das indicações geográficas e das denominações de origem prejudicaria a integração dos mercados nacionais impondo restrições injustificadas à livre circulação das mercadorias ³².

31 — V., como o acórdão mais recente, o acórdão de 16 de Julho de 1998, Gut Springenheide e Tuský (C-210/96, Colect., p. I-4657, n.ºs 30 e 31). V. também os acórdãos de 7 de Março de 1990, GB-Inno (C-362/88, Colect., p. I-667); de 13 de Dezembro de 1990, Pall (C-238/89, Colect., p. I-4827); de 18 de Maio de 1993, Yves Rocher (C-126/91, Colect., p. I-2361); acórdão Clinique, já referido; de 29 de Junho de 1995, Langguth (C-456/93, Colect., p. I-1737), e de 6 de Julho de 1995, Mars (C-470/93, Colect., p. I-1923). V. também as conclusões apresentadas pelo advogado-geral N. Fennelly em 29 de Setembro de 1998 no processo Sektellerei Kessler (C-303/97, Colect. 1999, p. I-513, I-515, em especial os n.ºs 29 e segs.).

32 — V. os n.ºs 50 e 51 das nossas conclusões no processo SABEL, referido na nota 21. V. igualmente as conclusões que apresentei em 29 de Outubro de 1998 no processo Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, ainda pendente no Tribunal de Justiça, n.º 20), bem como as conclusões do advogado-geral N. Fennelly no processo Sektellerei Kessler, já referidas na nota 31 (n.º 30).

Conclusão

58. Considero, por conseguinte, que as questões submetidas pelo Handelsgericht Wien merecem a resposta seguinte:

- «1) O artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, deve ser interpretado no sentido de que uma denominação de origem registada em conformidade com este regulamento deve ser protegida contra uma outra denominação pelo facto desta última ser uma evocação da denominação de origem na acepção do artigo 13.º, n.º 1, alínea b), do regulamento, quando: 1) existe um grau substancial de similitude fonética entre a denominação e a designação de origem, e 2) a denominação e a designação de origem são utilizadas num sector muito similar; assim sucede com a denominação de origem registada “Gorgonzola” e a denominação “Cambozola”, utilizada para um outro queijo de pasta azul e mole.
- 2) Para este efeito, não tem importância que o segundo produto tenha uma menção indicando que é fabricado num país que não é o Estado-Membro de fabrico do produto abrangido por uma denominação de origem protegida.
- 3) No entanto, quando, como neste caso, a denominação tenha sido registada como marca antes da data da apresentação do pedido de registo da denominação de origem protegida, deve ser autorizada a continuação do uso da denominação, em conformidade com o artigo 14.º, n.º 2, do regulamento, se
 - a) tiver sido registada de boa fé, o que sucederá se o titular da marca tiver adoptado todas as medidas razoáveis, no momento do registo, para se assegurar de que o uso da marca era compatível com a lei nacional (incluindo todas as disposições nacionais aplicáveis), e

- b) não houver motivos de nulidade ou de caducidade da marca, tal como previsto nos artigos 3.º, n.º 1, alíneas c) e g), e 12.º, n.º 2, alínea b), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Tais motivos existem especialmente quando a marca seja suficientemente específica para enganar um consumidor, por exemplo, quanto à verdadeira natureza, qualidade ou proveniência geográfica do produto, ou seja susceptível de induzir o público em erro, designadamente quanto à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica dos produtos, e não simplesmente devido à similitude da marca, mas em consequência do uso que dela é feito pelo titular ou com o seu consentimento. Ao apreciar se os consumidores são enganados ou se o público é induzido em erro, o órgão jurisdicional nacional deve aplicar o critério das expectativas presumidas de um consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.»