Jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia relativa ao alcance da proteção conferida pelas Denominações de Origem no âmbito vitivinícola.

RUBEN BAHAMONDE

Prof. Auxiliar da UAL

Investigador do Ratio Legis

Introdução

As denominações de origem (DO) e as indicações geográficas (IG) integram-se no âmbito da proteção conferida pela propriedade industrial. A relevância no tráfego económico e comercial destas modalidades de propriedade industrial é de extrema importância, pois além de constituírem signos distintivos que permitem aos consumidores diferenciar diversas categorias e qualidades de produtos, permitem que os produtores de uma determinada zona ou região consigam capitalizar o seu esforço e bem fazer através de uma melhor aceitação dos seus produtos no mercado, providenciando a difusão do produto em causa e o incremento das suas vendas, que tendencialmente resultarão em maiores lucros. Paralelamente, a proliferação das denominações de origem e das indicações geográficas tem-se erigido como instrumentos muito eficazes na promoção do desenvolvimento económico das regiões abrangidas pela sua proteção.

No âmbito vitivinícola, as denominações de origem consistem no nome de uma região, de um local determinado ou em casos excecionais, de um país que serve para designar um produto quando se cumpram as seguintes exigências: i) as suas características e qualidade devem-se essencial ou exclusivamente a um meio geográfico específico, incluindo os fatores naturais e humanos; ii) as uvas a partir das quais é produzido o produto devem

provir exclusivamente dessa área geográfica; iii) a sua produção terá de decorrer nessa área geográfica e; iv) o produto deve ser obtido a partir de castas pertencentes à espécie *Vitis vinífera*.

Por sua vez, as indicações geográficas consistem numa indicação relativa a uma região, um local determinado ou em casos excepcionais, de um país que servem para designar um produto quando se cumpram as seguintes exigências: i) Possuir determinada qualidade, reputação ou outras características que podem ser atribuídas a essa origem geográfica; ii) pelo menos 85 % das uvas utilizadas para a sua produção devem provir exclusivamente dessa área geográfica; iii) a sua produção ocorre nessa área geográfica; iv) o produto deve ser obtido a partir de castas pertencentes à espécie *Vitis vinífera* ou provenientes de um cruzamento entre esta e outra espécie do género *Vitis*¹.

A proteção conferida pelas denominações de origem e as indicações geográficas permitem que os operadores que comercializarem um vinho produzido em conformidade com o caderno de especificações correspondente, i.e., os agentes que preencherem os requisitos delimitadores dessa DO ou IG, possam referenciar que os produtos em causa pertencem àquela DO ou IG. Além dessa possibilidade, os vinhos que utilizem esses nomes protegidos também gozam de proteção contra: a) qualquer utilização comercial direta ou indireta do nome em causa²; b) qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto ou serviço seja indicada ou que o nome protegido seja traduzido ou acompanhado por termos como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitação», «sabor», «como», ou similares; c) qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou da embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto vitivinícola em causa, bem como o acondicionamento em recipientes suscetíveis de criar uma opinião errada sobre a origem do produto.

Com este marco jurídico, e tendo em conta os interesses em causa, existe o risco de que a proteção conferida pelas DO e pelas IG seja invocada contra qualquer terceiro que utilize o nome protegido, ainda quando não se verifique na prática um comportamento ilícito. Por forma a evitar este tipo de abusos, o Tribunal de Justiça da União Europeia, tem aplicado a

1 Vid. artigo 34 do Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Conselho de 29 de Abril de 2008 que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola, que altera os Regulamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 e (CE) n.º 3/2008 e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 2392/86 e (CE) N.º 1493/1999.

2 Neste caso, as alíneas i e ii do parágrafo a) do artigo 45º do Regulamento (CE) n.º 479/2008 especificam que a mencionada utilização comercial direta ou indireta deve estar relacionada com produtos comparáveis não conformes com o caderno de especificações do nome protegido ou na medida em que tal utilização explore a reputação do nome protegido em causa.

normativa em causa realizando uma interpretação restritiva dos conceitos de “utilização” e de “evocação” de uma denominação de origem protegida.

Caso Vinhos do Douro e do Porto

Em 14 de setembro de 2017, foi proferido o Acórdão do Tribunal de Justiça, Segunda Secção, no âmbito do processo C-56/16P, em que o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, (EUIPO), recorreu da decisão proferida pelo Tribunal Geral, sendo recorrido o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP (doravante IVDP).

Este processo surgiu no âmbito de um pedido de marca comunitária formulado em outubro de 2006 pela sociedade escocesa Bruichlanddich Distillery Co. Ltda perante o EUIPO, para registo da marca da União Europeia PORT CHARLOTTE relativa à classe 33 do Acordo de Nice, i.e., bebidas alcoólicas³. A marca foi registada e publicada no Boletim Oficial de Marcas Comunitárias em outubro de 2007. Já em abril de 2011, o IVDP apresentou perante o EUIPO, um pedido de declaração de nulidade da marca PORT CHARLOTTE, com fundamento em que o referido signo distintivo designava todos os produtos da classe 33. Nesta sequência, a titular da marca registada respondeu ao pedido de declaração de nulidade limitando a lista de produtos para os quais esta foi registada, nomeadamente, passou a designar apenas Whisky.

Em abril de 2013, e tendo em consideração a redução dos produtos abrangidos pela proteção da marca comunitária em causa, a Divisão de Anulação da EUIPO, indeferiu o pedido de declaração de nulidade formulado pelo IVDP. Inconformado com esta decisão, o IVDP interpôs recurso à Quarta Câmara de Recurso da EUIPO, que lhe negou o provimento do mesmo. Para o nosso caso é de interesse salientar dois dos fundamentos invocados pelo IVDP: i) o facto de a recorrida estar a explorar a reputação das referidas denominações de origem, “Porto” e “Port” e; ii) o facto de a proteção conferida às DO se dever estender a qualquer sinal que incluísse o termo “Port” ou “Porto”⁴.

Em setembro de 2014, foi interposto um recurso de anulação da decisão proferida pela Câmara de Recurso perante o Tribunal Geral, que no essencial, manteve a decisão recorrida, revogando-a apenas com fundamento no facto de a Câmara de Recurso ter considerado, erradamente, que a proteção das denominações de origem para os vinhos era regida

3 Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, disponível em <http://www.wipo.int/classifications/nice/en/>.

4 À data dos factos, a normativa em vigor era o Regulamento (CE) N.º 1234/2007 do Conselho, de 22 de outubro de 2007, com especial ênfase no seu artigo 118ºM, na redação dada pelo Regulamento n.º 491/2009 do Conselho de 25 de maio de 2009, que estabelece uma organização comum dos mercados agrícolas e disposições específicas para certos produtos agrícolas (revogado pelo Regulamento (CE) n.º 479/2008).

exclusivamente pelo, na altura em vigor, Regulamento n.º 1234/2007, e não igualmente pelo direito nacional.

Chegamos então ao acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 14 de setembro, que apreciou o recurso interposto pelo EUIPO do acórdão do Tribunal Geral. Sendo de referir que o IVDP também interpôs um recurso subordinado do mesmo acórdão.

O argumento principal invocado pelo EUIPO, consistiu no erro cometido pelo Tribunal Geral ao interpretar incorretamente o n.º 4 do artigo 8º do Regulamento n.º 207/2009, no sentido de que com base no direito nacional, uma denominação de origem pré-existente, poderia constituir fundamento para uma recusa relativa do registo de uma marca comunitária.⁵ Com efeito, nos autos em apreço, e conforme já tinha admitido o Tribunal Geral ao citar a Jurisprudência do Tribunal de Justiça no caso *Budějovický Budvar*, aplicável por analogia, o regime de proteção previsto no regulamento n.º 1234/2007 e 479/2008, por ter caráter exaustivo, não pode ser complementado pela legislação nacional, sendo que os Estados Membro não podem conceder uma proteção adicional que possa vir a completar, ou suplantar aquela que é conferida pelo próprio regulamento⁶. Por sua vez, o IVDP sustentou que não se podia retirar do regulamento em causa que o seu regime fosse exaustivo e em consequência, tendo em consideração a legislação nacional, poder-se-ia verificar o pressuposto do previsto no n.º 4 do artigo 8 do Regulamento sobre a marca comunitária (fundamentos de recusa relativa). Nesta matéria o Tribunal de Justiça decidiu que o Tribunal Geral tinha decidido com justeza no relativo às denominações de origem “Porto” e “Port”, protegidas nos termos do Regulamento 1234/2007, porquanto este regulamento comporta um regime de proteção uniforme e exclusivo, não devendo por isso, a Câmara de Recurso apreciar as regras do direito português pertinentes⁷.

O segundo ponto controvertido de relevância para esta análise consiste na invocação por parte do IVDP da violação do artigo 118º-M, n.º 2, alínea a), parágrafos i) e ii) do Regulamento 1234/2007, que dispõe que as denominações de origem afetadas são protegidas con-

5 Vid. Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de Fevereiro de 2009 sobre a marca comunitária ao estabelecer no número 4 do seu artigo 8º que “após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação comunitária ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal: a) tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária; b) esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior”.

6 Vid. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 8 de Setembro de 2009, no processo C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik* contra *Rudolf Ammersin GmbH*, em particular pontos 107 a 114, disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0478&from=PT>.

7 Parágrafos 96 e 103 do acórdão.

tra qualquer utilização comercial direta ou indireta, mesmo por produtos não comparáveis, na medida em que tal utilização explore a sua reputação.

Porém o Tribunal Geral já tinha apreciado nos pontos 70 a 71 esta questão de forma clara e sólida ao afirmar que a marca PORT CHARLOTTE, constituindo uma unidade lógica conceptual indissociável, será entendido pelo público relevante como designando um porto com o nome de uma pessoa chamada Charlotte, sem que seja estabelecida uma ligação direta com a denominação de origem “Porto” ou “Port”. A palavra port, na marca Port Charlotte, indica claramente uma localização geográfica particular, um porto, situado nas imediações de um rio ou do mar, cujo nome é Charlotte⁸. Com este raciocínio o Tribunal de Justiça afirma que não se pode considerar que a incorporação numa marca de uma denominação protegida nos termos do Regulamento 1234/2007, como a denominação de origem “port”, seja suscetível de explorar a reputação dessa DO, na aceção do artigo 118-M, n.º 2, alínea a), ii), desse regulamento, quando a referida incorporação não leve o público relevante a associar essa marca ou os produtos para os quais foi registada à denominação de origem em causa ou ao produto vitivinícola para o qual esta é protegido⁹.

Por último, a terceira questão relevante para esta análise prendia-se com a alegação por parte do IVDP de a marca Port Charlotte, registada para whisky, consistir numa “evocação” das DO protegidas nos termos do previsto no artigo 118º-M, n.º 2, alínea b), do Regulamento n.º 1234/2007. Para dilucidar esta questão, o Tribunal de Justiça revisitou a jurisprudência citada pelo Tribunal Geral, que estabelece o conceito de «evocação» dentro do marco jurídico em apreço, como aquela hipótese de um termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma denominação protegida, de modo que o consumidor, perante o nome do produto, é levado a ter em mente, como imagem de referência, a mercadoria que beneficia da denominação. Sem prejuízo do exposto, afirma-se que também se pode verificar essa “evocação” mesmo que não exista qualquer risco de confusão entre os produtos em causa, quando seja criada no espírito do público uma associação de ideias quanto à origem do produto ou que o operador se aproveite indevidamente da reputação da indicação geográfica protegida. No caso em apreço o Tribunal de Justiça confirma a decisão do Tribunal Geral ao considerar que as diferenças não negligenciáveis entre as características do vinho

8 Relativamente a esta justificação do Tribunal Geral foi contundente a crítica tecida nas Conclusões do Advogado-Geral Manuel Campos Sánchez-Bordona, apresentadas em 18 de maio de 2017, nos parágrafos 82 a 91, onde afirma que se encontram preenchidos os pressupostos do 118º-M, n.º2, alínea a), ii) do Regulamento 1234/2007 por ser “evidente a olho nu que (a componente inicial da marca em causa) é idêntica à DOP (...) assim como a reputação dos vinhos da DOP (...) que goza de notoriedade. Em consequência considera que o TG cometeu um erro de direito ao não ter avaliado corretamente o alcance da proteção conferida pela DOP, por forma a avaliar a existência do aproveitamento indevido da sua proteção.

9 Vid. parágrafo 115 do Acórdão.

do Porto e um whisky, designadamente em termos de ingredientes, de teor de álcool e de gosto, por serem bem conhecidas do consumidor médio, constataam a inexistência desta alegada evocação.

Conclusões

A proteção conferida pelas DO e pelas IG não tem uma delimitação clara e pacífica conforme decorre da análise do caso em apreço, sobre tudo, quando confrontado com as Conclusões do Advogado-Geral Manuel Campos Sánchez-Bordona. Com efeito, existe a possibilidade de argumentar que as DO devem ser protegidas para evitar fragilizar a sua força distintiva, por forma a evitar que se torne uma denominação genérica¹⁰. No entanto, não se deve esquecer que geralmente, as próprias denominações de origem estão compostas ou formadas por signos e ou nomes de uso comum, muito ligados a zonas geográficas ou espaços físicos o que aumenta exponencialmente o risco de conflito com outros signos distintivos quer nacionais quer de fora de Portugal. Parece-nos que a proteção das DO não pode deixar de ficar ancorada aos seus objetivos principais, ligados à valorização de um determinado produto com caraterísticas e qualidades determinadas, que cumpre um específico caderno de condições, e que permite a sua livre comercialização. Acresce ainda que estes signos estão dotados de instrumentos para a sua proteção perante qualquer comportamento desleal de terceiros. No entanto, esta proteção, quando não é devidamente balizada, pode criar signos distintivos de bloqueio, no sentido de adquirirem como principal dimensão uma vertente negativa, e não uma vertente positiva. É sabido que a propriedade industrial na sua generalidade se caracteriza pelo *ius prohibendi*, sem embargo, este direito também tem de ser limitado quando o seu exercício se afasta dos fundamentos do próprio direito de propriedade industrial em causa.

Somos da opinião que o Tribunal de Justiça é sensível a esta situação, permitindo uma interpretação mais flexível da normativa relativa às DO, conforme também se verificou no seu acórdão de 20 dezembro de 2017, no Processo C-393/16, que defrontou o Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne e a sociedade Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG. Neste caso, sem prejuízo da decisão adotada pelo Tribunal nacional, o tribunal interpretou não ser automaticamente incompatível com a existência da DO de Champagne, a comercialização por um terceiro de um gelado cuja caraterística consistia em conter esse mesmo produto.

10 Conclusões do Advogado-Geral Manuel Campos Sánchez-Bordona, parágrafo 88.

Por último, este caso evidencia a relevância da harmonização dos direitos de propriedade industrial a nível da União como via para a manutenção de um verdadeiro espaço económico único e unido no qual se impede que os diversos regimes nacionais possam criar entraves protecionistas. Esta matéria também continua a ser muito controvertida devido aos diversos interesses económicos em causa no próprio seio da União Europeia. Em todo caso, e felizmente no nosso entender, resulta do acórdão analisado e da jurisprudência citada que o regime das denominações de origem e indicações geográficas em geral e das denominações de origem e indicações geográficas vitivinícolas em particular, por constituírem regimes jurídico-comunitários exaustivos, não se compadecem com a criação ou aplicação de qualquer outro regime de base nacional que o complementa, amplie ou condicione.