FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS

fremsat den 17. december 1998 *

1. Er det foreneligt med fællesskabsretten, såfremt en national domstol forbyder markedsføring af en ost under betegnelsen »Cambozola«, som er importeret fra en anden medlemsstat, hvor den lovligt er blevet bragt i omsætning under dette navn, med den begrundelse, at anvendelsen af betegnelsen udgør en krænkelse af oprindelsesbetegnelsen »Gorgonzola«, som er registreret i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler [1] og beskyttet i medfør af forskellige internationale aftaler? Dette er i det væsentlige det spørgsmål, som er blevet forelagt Domstolen af Handelsgericht Wien.

Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger

2. Sagsøgeren i hovedsagen er en sammenslutning af producenter af Gorgonzola-ost. Gorgonzola er en blød blåskimmelost, hvis navn er afledt af den tidligere landsby (nu en forstad til Milano) i provinsen Milano, Italien. Sammenslutningen har bl.a. til formål at fremme produktion og handel med Gorgonzola-ost, at beskytte anvendelsen af betegnelsen »Gorgonzola« eller en lignende, anerkendt betegnelse, at overvåge anvendelsen af sammenslutningens varemærker og at sikre anvendelse af bestemmelserne om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser for visse typer ost. Sammenslutningens medlemmer anvender ud over den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Gorgonzola« også særskilte firmabetegnelser til identifikation af deres osteproduktion, og som regel indgår »-zola« som led i varemærkerne.

3. Sagsøgte 1 er en osteproducent med hjemsted i nærheden af Kempten, Tyskland, der producerer en blød ost, ligeledes med blåskimmel, som betegnes Cambozola. Sagsøgte 1 har markedsført Cambozola i Tyskland siden efteråret 1977 og i Østrig siden marts 1983; Cambozola sælges ligeledes i næsten alle andre medlemsstater. Sagsøgte 1 er med beskyttelsesvirkning fra den 7. april 1983 indehaver af det østrigske varemærke »Cambozola«, der er registreret for mælk og mejeriprodukter, særlig ost.

4. Sagsøgte 2 driver engroshandel med forskellige former for levnedsmidler, herunder også ost. I Østrig afsættes størstedelen af de

* Originalsprog: engelsk.

1 — EFT L 208, s. 1.

af sagsøgte 1 fremstillede blåskimmeloste med betegnelsen »Cambozola« af sagsøgte 2 til detailhandlen.

5. I maj 1994 indgav sagsøgeren stævning til Handelsgericht Wien med påstand om, at de sagsøgte tilpligtes at undlade at sælge en blåskimmelost under betegnelsen »Cambozola« og at anerkende, at varemærket »Cambozola« udslettes. Sagsøgeren fremsatte endvidere begæring om, at der som en foreløbig forholdsregel nedlægges forbud mod, at de sagsøgte, så længe sagen verserer, markedsfører blåskimmelost under betegnelsen »Cambozola«.

6. Sagsøgeren støttede sin påstand på nationale retsforskrifter og international ret.

7. Den påberåbte nationale lov var den østrigske lov om illoyal konkurrence (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). Ifølge lovens § 1 er enhver illoyal handelspraksis en begrænsning af konkurrencen. Det bestemmes i § 2, at vildledning, specielt med hensyn til kvalitet, oprindelse og fremstillingsmetode for varer eller tjenesteydelser, er en begrænsning af konkurrencen. § 9 indeholder et forbud mod misbrug af varemærker.

8. Den konvention, der påberåbtes, var den internationale konvention om brug af oprindelsesbetegnelser og benævnelser for ost, der er undertegnet i Stresa den 1. juni 1951. Konventionen omfattede brugen af betegnelsen »Gorgonzola« fra den 1. juni 1954 [2]. Konventionens artikel 1 forbyder »enhver angivelse, der udgør en falsk oplysning med hensyn til ostenes oprindelse, art, kendetegn eller særlige egenskaber ...«. Artikel 3 beskytter de særlige betegnelser »uanset om de anvendes alene eller ledsaget af et kvalificerende eller endog korrigerende udtryk, som f.eks. 'type', 'art', 'efterligning', eller andet udtryk«.

9. Handelsgericht afsagde den 24. juni 1994 kendelse om foreløbige forholdsregler i medfør af Stresa-konventionen. Efter appel til Oberlandesgericht, Wien, blev afgørelsen stadfæstet den 22. september 1994. Det fremgår, at disse to retsinstanser var af den opfattelse, at Stresa-konventionen ikke alene beskyttede oprindelsesbetegnelsen »Gorgonzola«, men tillige forbød anvendelsen af lig-

2 — Jf. tillægsprotokol II til konventionen.

nende navne, der ville kunne være vildledende, f.eks. »Cambozola«. Afgørelsen var åbenbart inspireret af en dom afsagt af Oberster Gerichtshof, som i maj 1993 havde afsagt dom i en sag, der ligeledes var anlagt af Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, om, at Stresa-konventionens artikel 3 forbød et suggestivt navn, som i det pågældende tilfælde, »Österzola« [3].

10. Da kendelsen om foreløbige forholdsregler blev stadfæstet under appellen, blev hovedsagen genoptaget ved Handelsgericht. Stresa-konventionen ophørte dog med at have virkning for Østrig den 9. februar 1996 [4]. Beskyttelsen i Østrig af oprindelsesbetegnelsen »Gorgonzola« var herefter på det internationale plan undergivet overenskomsten mellem Østrig og Italien om geografiske oprindelsesbetegnelser og betegnelser for bestemte produkter, undertegnet i Rom den 1. februar 1952, og tillægsprotokollen til denne overenskomst, undertegnet i Wien den 17. december 1969.

11. I henhold til den østrigsk-italienske overenskomst skal de kontraherende parter træffe alle nødvendige foranstaltninger til effektivt at beskytte geografiske oprindelsesbetegnelser og benævnelser for bestemte produkter mod illoyal konkurrence [5]. Enhver handling i konkurrenceforhold, som er i strid med redelig skik på nærings- eller handelsområdet, udgør illoyal konkurrence [6]. Beskyttelsen i henhold til overenskomsten gælder udtrykkeligt også i tilfælde, hvor produktets faktiske oprindelse er angivet, eller hvor betegnelsen er ledsaget af modifikationer som »art«, »måde«, »type« eller lignende [7]. Den oprindelige overenskomst fandt anvendelse på et begrænset antal produkter, herunder bl.a. fødevarer, alkoholholdige drikkevarer og kødkonserves, men ikke ost [8]. Med tillægsprotokollen blev listen over beskyttede produkter udvidet betydeligt til bl.a. at omfatte adskillige oste [9]. Med hensyn til bestemte ostebetegnelser, herunder »Gorgonzola«, var det i tillægsprotokollen imidlertid udtrykkeligt bestemt, at den kun skulle træde i kraft, såfremt Stresa-konventionen udløb eller blev ændret. Den østrigsk-italienske overenskomst trådte derfor i kraft den 10. februar 1996 for Gorgonzola's vedkommende.

12. De sagsøgte har for Handelsgericht anført, at kendelsen om foreløbige forholdsregler og det endelige forbud, som sagsøgeren havde nedlagt påstand om, var i strid med fællesskabsretten. De anførte, at osten lovligt var bragt i omsætning i oprindelsesstaten (Tyskland) under navnet »Cambozola« og importeret til Østrig, og at for-

3 — Dom af 18.5.1993 i sagen Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola mod Landgenossenschaft Ennstal og Agrarverwertungsverband.

4 — *Bundesgesetzblatt* nr. 269 af 19.4.1995, s. 3729.

5 — Artikel 1, stk. 1.

6 — Artikel 1, stk. 2.

7 — Artikel 2, stk. 2.

8 — Bilag I og II.

9 — Bilag I og II.

buddet var en handelsbegrænsning, der var i strid med EF-traktatens artikel 30, og ikke var berettiget i medfør af traktatens artikel 36.

13. For at få oplyst, om kendelserne var i strid med artikel 30 eller berettiget i henhold til artikel 36, har Handelsgericht forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Er det på fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin foreneligt med principperne om frie varebevægelser (EF-traktatens artikel 30 og 36), at en ost, som siden 1977 lovligt er blevet fremstillet og betegnet med varemærket 'Cambozola', og som er blevet bragt i omsætning i en anden medlemsstat siden 1983, ikke må bringes i omsætning i den sidstnævnte medlemsstat under betegnelsen 'Cambozola' i henhold til en national foranstaltning, der er truffet under påberåbelse af en international overenskomst til beskyttelse af geografiske oprindelsesbetegnelser og betegnelser for bestemte produkter (hvorefter betegnelsen 'Gorgonzola' er beskyttet) og under påberåbelse af et nationalt forbud mod vildledning?

2) Har det betydning for besvarelsen af spørgsmålet, om den med varemærket 'Cambozola' betegnede ostesort på emballagen er forsynet med en klart synlig henvisning til produktionslandet ('Deutscher Weichkäse'), når osten som regel ikke udstilles og sælges til forbrugerne i form af hele oste, men i udskårne stykker, til dels uden original emballage?«

14. Der er indgivet skriftlige indlæg af sagsøgeren, de sagsøgte, den østrigske, den franske, den græske og den italienske regering samt Kommissionen. Sagsøgeren, de sagsøgte, den franske, den græske og den italienske regering samt Kommissionen var repræsenteret under retsmødet.

Fællesskabsretten

15. »Gorgonzola« blev registreret som en beskyttet oprindelsesbetegnelse i henhold til Rådets forordning nr. 2081/92 (»forordningen«) i medfør af artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 [10] den 12. juni 1996. Den nationale domstol henviser ikke til nogen af disse forordninger.

10 — Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12.6.1996 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92, EFT L 148, s. 1.

16. Efter min opfattelse er det imidlertid, i betragtning af at der i de for Domstolen forelagte spørgsmål henvises til »fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin«, og at forelæggelseskendelsen blev afsagt den 18. juli 1996, rigtigt for Domstolen at besvare spørgsmålene på grundlag af forordningen, såfremt denne retsakt kan løse tvisten for den nationale domstol. Domstolen har undertiden vist sig villig til ved besvarelsen af spørgsmål at fortolke bestemmelser, der ikke er nævnt udtrykkeligt af den nationale domstol, idet den har bemærket, at det påhviler Domstolen at fortolke alle de bestemmelser i fællesskabsretten, som de nationale retter skal anvende for at træffe afgørelse i de for dem verserende tvister, også selv om disse bestemmelser ikke udtrykkeligt er omtalt i de præjudicielle spørgsmål, der forelægges Domstolen [11]. Parterne, de regeringer, der har afgivet indlæg, og Kommissionen har endvidere alle afgivet deres indlæg under den forudsætning, at forordningen finder anvendelse.

17. Med forordningen søges der etableret fællesskabsretlige rammebestemmelser vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for bestemte landbrugsprodukter og levnedsmidler, for hvilke der er en sammenhæng mellem produktets eller levnedsmidlets kendetegn og dets geografiske oprindelse [12]. I forordningen er fastsat et registreringssystem på fællesskabsplan af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, som vil give beskyttelse i alle medlemsstater. Forordningen har hjemmel i traktatens artikel 43 (landbrug); af betragtningerne fremgår det imidlertid klart, at den tillige har til formål at beskytte forbrugerne og sikre lige konkurrencevilkår [13].

18. Artikel 13, stk. 1, har følgende ordlyd:

»Registrerede betegnelser er beskyttet mod:

a) enhver direkte eller indirekte kommerciel brug af en registreret betegnelse for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt disse produkter kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under denne betegnelse, eller for så vidt anvendelse af betegnelsen indebærer udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme

b) enhver uretmæssig brug, efterligning eller antydning, selv hvis produktets virkelige oprindelse er angivet, eller hvis den beskyttede betegnelse er anvendt i over-

11 — Dom af 18.3.1993, sag C-280/91, Viessmann, Sml. I, s. 971, præmis 17; jf. tillige dom af 2.2.1994, sag C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, den såkaldte »Clinique«-dom, Sml. I, s. 317, præmis 7.

12 — Syvende og niende betragtning til forordningen.

13 — Jf. f.eks. syvende betragtning.

sættelse eller ledsaget af udtryk såsom 'art', 'type', 'måde', 'som fremstillet i', 'efterligning' eller lignende

c) enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produkternes herkomst, oprindelse, art og hovedegenskaber på pakningen eller emballagen, i reklamerne eller i dokumenterne for de pågældende produkter samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af oprindelsen

d) enhver anden form for praksis, som kan vildlede offentligheden med hensyn til produktets virkelige oprindelse.«

19. Uanset denne beskyttelse kan et varemærke i henhold til artikel 14, stk. 2, som svarer til en af situationerne i artikel 13, og som er registreret i god tro inden datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, fortsat anvendes, såfremt der ikke er grundlag for at erklære mærket ugyldigt eller rettighederne dertil ikke er fortabt af de grunde, der er anført i henholdsvis artikel 3, stk. 1, litra c) og g), og artikel 12, stk. 2, litra b), i varemærkedirektivet [14].

20. Et varemærke kan erklæres ugyldigt i henhold til varemærkedirektivet, såfremt det »er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse« [artikel 3, stk. 1, litra g)] [15]. Rettighederne til et varemærke kan fortabes, når det »som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes ... art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse« [artikel 12, stk. 2, litra b)].

Realiteten

Forordningens artikel 13

21. Indledningsvis skal det undersøges, om »Gorgonzola« er beskyttet mod anvendelsen af betegnelsen »Cambozola« som omhandlet

14 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1.

15 — Artikel 3, stk. 1, litra c), er uden relevans for denne sag.

i forordningens artikel 13, stk. 1. Argumenterne har navnlig koncentreret sig om artikel 13, stk. 1, litra b), der som anført beskytter registrerede betegnelser mod »enhver uretmæssig brug, efterligning eller antydning«.

22. Efter de sagsøgtes opfattelse forsøger sagsøgeren at opnå beskyttelse for endelsen »zola«, som ikke er og ikke kan beskyttes i henhold til forordningen. For det første er denne endelse, hvoraf forskellige former ofte anvendes i italienske stednavne, et almindeligt udtryk, og som sådan kan det ikke nyde godt af den beskyttelsesordning, der er indført ved forordningen [16]. Desuden er det i henhold til principperne om retssikkerhed og om beskyttelse af den berettigede forventning udelukket, at en orddel beskyttes, når der aldrig er blevet ansøgt om beskyttelse af denne orddel, og den betegnelse, for hvilken der søges om beskyttelse i henhold forordningen, ikke er blevet offentliggjort i *De Europæiske Fællesskabers Tidende* som krævet i medfør af forordningens artikel 6.

23. De sagsøgte anfører, at »Cambozola« i hvert fald ikke er en antydning vedrørende »Gorgonzola« som omhandlet i forordningens artikel 13.

16 — Jf. dom af 9.6.1998, forenede sager C-129/97 og C-130/97, Chiciak og Fol, Sml. I, s. 3315, præmis 37.

24. De henviser til en tilsvarende sag, som var anlagt af sagsøgeren i den foreliggende sag mod sagsøgte 1 ved de tyske domstole; denne sag blev afvist af Landgericht Frankfurt am Main [17] og efter appel af Oberlandesgericht Frankfurt am Main [18]. Sagsøgerens appel til Bundesgerichtshof blev ligeledes afvist [19].

25. De sagsøgte anfører, at begrebet antydning i forordningen ikke må fortolkes videre end absolut nødvendigt for at beskytte industriel og kommerciel ejendomsret, da en vid fortolkning vil være i strid med princippet om de frie varebevægelser. De sagsøgte vil højst acceptere, at »Cambozola« kan give associationer. En association er efter sagsøgtes opfattelse det samme som den association, der er nævnt i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b) [20], hvori det bestemmes, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, såfremt det er registreret, kan erklæres ugyldigt under visse omstændigheder, såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er forbindelse med et ældre varemærke. De sagsøgte anfører, at der er paralleller mellem beskyttelsen af varemærker og beskyttelsen af oprindelsesbetegnelser, da det i begge tilfælde drejer sig om

17 — Dom af 14.2.1996.
18 — Dom af 5.6.1997.
19 — Dom af 18.6.1998.
20 — Anført i fodnote 14.

beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret som omhandlet i traktatens artikel 36. I begge tilfælde er det, som Domstolen gentagne gange har understreget, den opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger, der er udgangspunkt. De sagsøgte gør derfor gældende, at Domstolen i denne sag bør følge samme fremgangsmåde som i SABEL-dommen [21].

26. I SABEL-sagen fastslog Domstolen, at den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand [22]. De sagsøgte anfører, at den association, der var til behandling i SABEL-sagen (mellem to figurmærker af springende rovdyr af katteslægten), var meget stærkere end den associative forbindelse til »Gorgonzola«, der opstod ved brugen af samme endelse i »Cambozola«, en endelse, der er meget udbredt i Italien. De sagsøgte gør derfor gældende, at anvendelsen af denne endelse ikke i sig selv udgør en antydning som nævnt i forordningen.

27. De sagsøgte gør endvidere gældende, at det følger af fodnotesystemet til oversigten over beskyttede geografiske betegnelser eller beskyttede oprindelsesbetegnelser i bilaget til forordning nr. 1107/96 [23], at en del af en beskyttet betegnelse alene ikke er beskyttet som sådan. I bilaget er anført en liste over beskyttede betegnelser, bl.a. på ost, som f.eks. oprindelsesbetegnelserne Brie de Meaux, Camembert de Normandie, Pecorino Siciliano og Mozzarella di Bufala Campana. Fodnoter til bilaget antyder imidlertid, at der ikke er ansøgt om beskyttelse af navnene Brie, Camembert, Pecorino og Mozzarella. De sagsøgte henviser til en nyere dom afsagt af Domstolen i de forenede sager Chiciak og Fol [24], som drejede sig om straffesager mod Yvon Chiciak og Jean-Pierre Fol for deres anvendelse af betegnelsen »Époisses«. Anklagemyndigheden havde gjort gældende, at da betegnelsen »Époisses de Bourgogne« var beskyttet af forordningen uden noget forbehold i en fodnote med hensyn til »Époisses«, var »Époisses«-delen i betegnelsen »Époisses de Bourgogne« som sådan beskyttet.

28. Domstolen afviste dette argument. Den fastslog, at når det i 1996-forordningen blev fundet nødvendigt i visse tilfælde at angive i fodnoter, at der ikke var blevet anmodet om beskyttelse af en del af en betegnelse, må det heraf udledes, at de berørte for så vidt angår den pågældende del af betegnelsen ikke kan støtte ret på 1992-forordningen. I øvrigt indeholder 1996-forordningen intet, på grundlag af hvilket det er muligt at få kendskab til, hvorfor de pågældende medlemsstater havde besluttet ikke at anmode om en

21 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191.

22 — Præmis 26.

23 — Anført i fodnote 10.

24 — Anført i fodnote 16.

beskyttelse, det være sig fordi der var tale om en del af en betegnelse, som havde fået karakter af en artsbetegnelse, fordi den pågældende del af betegnelsen ikke nød beskyttelse på nationalt plan på tidspunktet for fremsættelsen af anmodningen i medfør af 1992-forordningen, eller af andre grunde [25].

29. De sagsøgte anfører, at det af dommen i Chiciak og Fol-sagen for det første følger, at da Brie ikke kan anses for en antydning af Brie de Meaux, eller Camembert en antydning af Camembert de Normandie, så kan »zola« ikke anses for en antydning af »Gorgonzola«, og for det andet, at »zola« som en del af betegnelsen »Gorgonzola« ikke kan beskyttes i henhold til forordningen.

30. Endelig henviser de sagsøgte til formålet med beskyttelsen i forordningen og til proportionalitetsprincippet. Formålet er at hindre oprindelsesbetegnelser i at blive artsbetegnelser; anvendelsen af mærket »Cambozola« kan aldrig have den virkning, at betegnelsen »Gorgonzola« bliver en artsbetegnelse.

31. De sagsøgte indrømmer dog, at en speciel reklame, som blev citeret af sagsøgeren, var en antydning. I denne reklame siges det, at da osten kom »fra den bedste familie«, så forenede osten »den ædle Camembert's bløde konsistens med den temperamentsfulde Gorgonzola's pikante smag«; de sagsøgte anfører imidlertid, at det var en enkelt reklame, som kun blev brugt i 1985 og ikke senere. De understreger, at Domstolen ikke var blevet anmodet om at udtale sig om virkningen af denne reklame, men kun om lovligheden af betegnelsen »Cambozola« (selv om det dog skal tilføjes, at de forelagte spørgsmål også nævner emballage og salgspraksis).

32. Sagsøgeren, regeringerne, der har afgivet indlæg, og Kommissionen har alle fremsat mere eller mindre de modsatte synspunkter. Sagsøgeren og den italienske regering er af den opfattelse, at »Cambozola« er en antydning af »Gorgonzola« i artikel 13, stk. 1, litra b)'s forstand. Den østrigske regering er af den opfattelse, at brugen af endelsen »zola« kunne være en antydning; subsidiært vil artikel 13, stk. 1, litra c), kunne finde anvendelse, hvorefter registrerede betegnelser er beskyttet mod »enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produkternes herkomst, oprindelse, art og hovedegenskaber«. Den franske regering anfører, at udtrykket »Cambozola« klart er en efterligning af udtrykket »Gorgonzola« som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b). Den græske regering anfører, at brugen af betegnelsen »Cambozola«, der i hvert fald antyder en ost af samme type som Gorgonzola, er en klar udnyttelse af Gorgonzola's omdømme i strid med artikel 13, stk. 1, litra a), som kan

25 — Dommens præmis 36.

vildlede forbrugeren navnlig med hensyn til produktets egentlige oprindelse, hvilket er i strid med artikel 13, stk. 1, litra d). Kommissionen anfører, at brugen af betegnelsen »Cambozola« i det mindste udgør en antydning og muligvis en efterligning (selv om Kommissionen ikke går nærmere ind herpå), som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b).

33. Jeg er enig i det af Kommissionen anførte i den forstand, at på grundlag af ordlyden af bestemmelsen (»*enhver* uretmæssig brug, efterligning eller antydning«) og formålet med forordningen (der som anført tillige omfatter forbrugerbeskyttelse), er udtrykket »antydning« objektivt, således at det ikke er nødvendigt at dokumentere, at ejeren af varemærket havde til hensigt at antyde den beskyttede betegnelse. Bestemmelsens opbygning støtter det synspunkt, at »antydning« kræver mindre end »efterligning« eller »uretmæssig brug«.

34. Efter min opfattelse er det, der er nødvendigt for at udgøre en »antydning« i artikel 13, stk. 1, litra b)'s forstand, en høj grad af fonetisk lighed mellem produkter inden for samme markedssektor. Der er en høj grad af fonetisk lighed mellem »Cambozola« og »Gorgonzola«. De to sidste stavelser er identiske, det samlede antal stavelser er det samme, og trykket ved udtale af de to ord ligner meget hinanden. Når der tages udgangspunkt i, at de to betegnelser begge anvendes til at beskrive en blød blåskimmelost (hvilket ikke er ment som en minimering af forskellene mellem de to oste, som er helt tydelige for kendere), forekommer det mig, at »Cambozola« utvivlsomt i almindelig sprogbrug er en antydning af »Gorgonzola« som omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b). Det er interessant at bemærke — som Kommissionen gør opmærksom på — at det, at de to sidste stavelser er identiske, ikke i sig selv er tilstrækkeligt. Efter min opfattelse kan det ikke i fuldt alvor hævdes, at madlavningsolien »Mazola« skulle være en antydning af »Gorgonzola«, såvel i betragtning af, at der mangler enhver yderligere fonetisk lighed, som i betragtning af de forskellige produkter, der her er tale om.

35. Vedrørende spørgsmålet om hensigt skal jeg tilføje, at selv om jeg som anført ovenfor anser en »antydning« for at være et objektivt kriterium, betyder dette ikke, at hensigten nødvendigvis er irrelevant. Skønt artikel 13, stk. 1, litra b), ville finde anvendelse selv på en betegnelse, der var vilkårlig valgt uden nogen hensigt om at antyde, så vil varemærkeindehaverens hensigt med at vælge det pågældende mærke, såfremt denne betegnelse faktisk antydede en registreret betegnelse, alligevel være relevant. I dette tilfælde f.eks., hvor den almindelige sunde fornuft tilsiger, at betegnelsen »Cambozola« blev valgt, ikke fordi »zola« var en almindelig italiensk geografisk endelse, hvilket ville være usandsynligt, når det drejer sig om en tysk ost, som ikke giver sig ud for at være italiensk, men fordi den ledte tanken hen på en kendt ost af en lignende type, ville denne omstændighed give støtte til, at der forelå en antydning. Endvidere giver den annonce, der er henvist til i ovenstående, selv om det kun er et enkelt tilfælde, klart belæg for en slutning om, hvad betegnelsen er afledt af.

36. Jeg kan i hvert fald ikke acceptere sagsøgtes argument om, at den anførte omstændighed, at endelsen »zola« er en almindelig endelse i italienske stednavne, i sig selv kunne være en hindring for, at den var en antydning i den sammenhæng, i hvilken den blev brugt; den omstændighed, at endelsen måske er almindelig i visse dele af Italien, kan ikke hindre, at den kan betyde en antydning andre steder, hvor navne med endelsen -zola er sjældne.

37. I modsætning til sagsøgtes opfattelse finder jeg ikke, at Domstolens dom i SABEL-sagen [26] er relevant for fortolkningen af begrebet antydning i forbindelse med forordningen. I den sag blev Domstolen anmodet om at træffe afgørelse om rækkevidden af begrebet »risiko for forveksling« i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b), som bestemmer, at et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art«. Domstolen fastslog, at »den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i bestemmelsens [artikel 4, stk. 1, litra b)] forstand«. Domstolen indtog derfor det standpunkt, at i den sammenhæng, i hvilken der skulle træffes afgørelse, var der ikke risiko for forveksling. Den foreliggende sag drejer sig imidlertid om en helt anden sammenhæng, nemlig fortolkning af begrebet antydning som omhandlet i forordningen.

38. Efter min mening kan de sagsøgte heller ikke få megen støtte i Domstolens dom i Chiciak og Fol-sagen. I den sag fastslog Domstolen, at for en »sammensat« oprindelsesbetegnelse gælder det, at en manglende angivelse vedrørende denne i en fodnote i bilaget til Kommissionens forordning nr. 1107/96 ikke nødvendigvis medfører, at hver af disse dele nyder beskyttelse. Jeg kan ikke indse, hvorledes denne snævre afgørelse kan betyde, at »Cambozola« ikke kan være en antydning af »Gorgonzola« i forordningens artikel 13, stk. 1, litra b)'s forstand.

39. Da artikel 13, stk. 1, litra b), udtrykkelig finder anvendelse, når der foreligger en antydning »selv hvis produktets virkelige oprindelse er angivet«, er den omstændighed, at det på Cambozola-emballagen er angivet, at det er en tysk, blød ost, irrelevant, som anført af den franske og den græske regering samt af Kommissionen. Det kan i hvert fald understreges, at i henhold til den nationale rets andet spørgsmål sælges Cambozola undertiden uden den originale emballage.

26 — Anført i fodnote 21.

40. Såvel sagsøgeren som den østrigske regering gør gældende, at Domstolen, såfremt den finder, at forordningens artikel 13, stk. 1, litra b), finder anvendelse, bør tage hensyn til artikel 13, stk. 2.

41. Det bestemmes i artikel 13, stk. 2:

»Medlemsstaterne kan dog bibeholde de nationale bestemmelser om tilladelse til anvendelse af udtrykkene i stk. 1, litra b), i en begrænset periode på maksimalt fem år efter datoen for offentliggørelse af denne forordning, dersom:

— produkterne har været lovligt markedsført under dette udtryk i mindst fem år inden datoen for offentliggørelse af denne forordning

— produktets virkelige oprindelse er klart og tydeligt angivet på mærkningen.

Denne undtagelse må dog ikke medføre, at produkterne frit markedsføres på en medlemsstats område, hvor disse udtryk ikke er tilladt.«

42. Forordningen blev offentliggjort den 24. juli 1992.

43. Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at det, der menes med »udtrykkene i stk. 1, litra b)«, er udtryk »såsom 'art', 'type', 'måde', 'som fremstillet i', 'efterligning' eller lignende, som der henvises til i stk. 1, litra b) [27].

44. Sagsøgeren gør gældende, at artikel 13, stk. 2, tillader medlemsstaterne i en overgangsperiode på fem år og på visse betingelser at give tilladelse til brug af betegnelser, der er omfattet af artikel 13, stk. 1, litra b). Sagsøgeren anfører dog, at det klart fremgår af ånden i og formålet med bestemmelsen, der som undtagelsesbestemmelse skal fortolkes strengt, at den kun finder anvendelse på oprindelsesbetegnelser, som ikke var beskyttet før registrering i henhold til forordningen.

45. Den østrigske regering anfører, at artikel 13, stk. 2, tillader anvendelsen af beskyttede betegnelser med en oprindelsesbetegnelse for produktet i en periode, der udløber, efter at sagen var blevet forelagt Domstolen, på to betingelser, der begge er opfyldt i denne sag.

27 — Jf. ordlyden af artikel 13, stk. 1, litra b), anført ovenfor i punkt 18.

46. Efter min opfattelse er disse argumenter forkerte. Artikel 13, stk. 2, tillader i en overgangsperiode (og kun fra 1992, ikke fra registreringstidspunktet) anvendelsen af visse *udtryk* såsom »art«, »måde«, »som fremstillet i« og »efterligning« (f.eks. »af Gorgonzola-typen«), som ellers ville være forbudt i henhold til artikel 13, stk. 1, litra b). Dette spørgsmål er et andet end de spørgsmål, der er forelagt Domstolen i denne sag, nemlig om hvornår der foreligger en antydning af betegnelsen, og det er efter min opfattelse ikke relevant i den foreliggende sag.

47. Jeg kommer derfor til det resultat, at »Gorgonzola« bør beskyttes i henhold til forordningens artikel 13, stk. 1, litra b), mod Cambozola's antydning. I forordningens artikel 14, stk. 2 [28], er det imidlertid bestemt, at et mærke, som svarer til en af situationerne i artikel 13, og som er registreret i god tro inden datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, fortsat anvendes, såfremt mærket ikke er erklæret ugyldigt eller rettighederne dertil ikke er fortabt af de grunde, der er anført i henholdsvis artikel 3, stk. 1, litra c) og g), og artikel 12, stk. 2, litra b), i varemærkedirektivet. Varemærket »Cambozola« blev registreret i april 1983, således at det nødvendigvis er ældre end ansøgningen om registreringen af »Gorgonzola« i henhold til forordningen. Artikel 14, stk. 2, kan derfor anvendes, og jeg vil herefter vende tilbage til de to spørgsmål, der kan rejses i henhold til denne bestemmelse, nemlig spørgsmålet om god tro og grundlaget for ugyldighed eller annullation af varemærket.

Forordningens artikel 14, stk. 2: »god tro«

48. På det tidspunkt, da »Cambozola« blev registreret i Østrig, var Østrig bundet af Stresa-konventionen om brug af oprindelsesbetegnelser og benævnelser for ost. Konventionen dækkede brugen af betegnelsen »Gorgonzola« fra den 1. juni 1954 [29]. Det fremgår, at Oberster Gerichtshof har fastslået, at artikel 3 i Stresa-konventionen forbyder en benævnelse, der vækker associationer, som tilfældet med »Österzola« [30]. Sagsøgeren forsøger at henvise til denne dom til støtte for sit anbringende om, at registreringen af »Cambozola« ikke blev foretaget i god tro, idet sagsøgeren gør gældende, at registreringen var ulovlig og derfor aldrig kan have været i god tro.

49. Den italienske regering er ligeledes af den opfattelse, at registreringen af »Cambozola« ikke blev foretaget i god tro: »Gorgonzola« har fra før registreringen af »Cambozola« været beskyttet af internationale konventioner, som Østrig er eller har deltaget i.

28 — Jf. punkt 19 ovenfor.

29 — Jf. protokol II til konventionen.

30 — Jf. den i fodnote 3 anførte sag.

50. Kommissionen anfører, at spørgsmålet, om registreringen af varemærket blev foretaget i god tro, afhænger af, om varemærkeindehaveren på registreringstidspunktet har truffet alle rimelige skridt for at sikre sig, at brugen af varemærket var forenelig med nationale retsforskrifter (herunder eventuelle internationale bestemmelser, der finder anvendelse), som var gældende på det pågældende tidspunkt. Det påhviler den nationale ret at bedømme, om varemærkeindehaveren har truffet disse skridt.

51. Artikel 14, stk. 2, er bestemt til at tillade et ældre varemærkes eksistens samtidig med en senere registreret oprindelsesbetegnelse, som er i strid med dette, forudsat at varemærket var blevet registreret i god tro. Bestemmelsen har til formål at skabe ligevægt mellem de modstridende interesser, som varemærkeindehaveren og de, der har ret til at anvende oprindelsesbetegnelsen, har. En fortolkning af begrebet god tro, som er urimelig bebyrdende, ville indebære en risiko for en forskelsbehandling af et etableret mærke og en tilsidesættelse af den berettigede forventning hos varemærkeindehaveren, som efter registreringen af mærket måske har gjort sig store anstrengelser og haft store omkostninger i forbindelse med markedsføring af sine produkter; en fortolkning, der kræver for lidt af varemærkeindehaveren, ville på den anden side virke til skade for brugerne af en beskyttet oprindelsesbetegnelse, som ville betragte beskyttelsen, som de i hvert fald hypotetisk havde ret til, undergravet. Efter min opfattelse er den prøve vedrørende god tro, som Kommissionen har foreslået, en korrekt prøve, nemlig om varemærkeindehaveren på registreringstidspunktet har truffet alle rimelige skridt for at sikre sig, at brugen af mærket var i overensstemmelse med nationale retsforskrifter (herunder eventuelle internationale bestemmelser, der finder anvendelse), som var gældende på det pågældende tidspunkt.

52. Bedømmelsen af, om den oprindelige registrering blev foretaget i god tro, påhviler, som anført af Kommissionen og den franske, græske og italienske regering, den nationale ret.

Forordningens artikel 14, stk. 2 — varemærkedirektivet

53. Selv i tilfælde af, at »Cambozola« var blevet registreret i god tro, vil artikel 14, stk. 2, ikke beskytte, såfremt der er grundlag for ugyldighed eller annullation af varemærket, som fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c) og g), samt artikel 12, stk. 2, litra b), i varemærkedirektivet. »Cambozola« vil derfor ikke være beskyttet i henhold til artikel 14, stk. 2, såfremt det er »egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse« [artikel 3, stk. 1, litra g)], eller såfremt mærket »som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket ... vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse« [artikel 12, stk. 2, litra b)]. Artikel 3, stk. 1, litra c), er ikke relevant i denne sag.

54. Jeg er enig i det, Kommissionen har anført, om, at artikel 3, stk. 1, litra g), og artikel 12, stk. 2, litra b), ikke skal fortolkes for vidt.

55. Det er tvivlsomt, om artikel 3, stk. 1, litra g), kan finde anvendelse. Efter min opfattelse finder denne bestemmelse kun anvendelse på mærker, som er tilstrækkeligt specifikke til at kunne vildlede en forbruger, f.eks. med hensyn til varernes faktiske art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse. Det er ikke tilfældet her, eftersom »Cambozola« hverken hentyder til et virkeligt stednavn eller anfører noget specielt med hensyn til produktets art eller beskaffenhed eller nogen andre kendetegn: Ved at antyde betegnelsen »Gorgonzola« leder den blot tanken hen på, at det også er en blød blåskimmelost. Det er efter min opfattelse langt fra en vildledning vedrørende et specielt punkt.

56. Det er endvidere nødvendigt at være forsigtig, før det fastslås, at artikel 12, stk. 2, litra b), kan anvendes. Denne bestemmelse kan kun tages i anvendelse, såfremt mærket er egnet til at vildlede *som følge af den brug, der* af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke *gøres af mærket*: Den blotte brug af mærket er ikke i sig selv tilstrækkelig. Intet i de for Domstolen forelagte dokumenter antyder, at mærket »Cambozola« anvendes uberettiget af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke, dog muligvis med den undtagelse — som lå forud for beskyttelsen og ikke er dækket af spørgsmålet fra den nationale ret — af annoncen, der blev anvendt i kort tid i 1985.

57. Det påhviler den nationale ret at foretage de nødvendige undersøgelser af de faktiske omstændigheder for at kunne afgøre, om den brug, der gøres af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke, af mærket »Cambozola«, er egnet til at vildlede offentligheden, navnlig med hensyn til ostens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse. Ved afgørelsen af, om brugen af mærket er egnet til at vildlede offentligheden, bør den nationale ret henholde sig til kriteriet om den formodede forventning hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger [31]. Det skal bemærkes, at — som i tilfældet med varemærker — en urimelig høj beskyttelsestærskel for geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser ville hindre integrationen af de nationale markeder ved at pålægge de frie varebevægelser uberettigede restriktioner [32].

31 — Jf. nyere dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 30 og 31. Jf. tillige dom af 7.3.1990, sag C-362/88, GB-INNO-BM, Sml. I, s. 667, af 13.12.1990, sag C-238/89, Pall, Sml. I, s. 4827, af 18.5.1993, sag C-126/91, Yves Rocher, Sml. I, s. 2361, Clinique-dommen, af 29.6.1995, sag C-456/93, Langguth, Sml. I, s. 1737, og af 6.7.1995, sag C-470/93, Mars, Sml. I, s. 1923. Jf. tillige forslag til afgørelse fra generaladvokat Fennelly af 29.9.1998 i sag C-303/97, Sektkellerei Kessler, Sml. 1999 I, s. 513, 515, specielt punkt 29 ff.

32 — Jf. punkt 50 og 51 i mit forslag til afgørelse i SABEL-sagen, anført i fodnote 21. Jf. tillige mit forslag til afgørelse fremsat den 29.10.1998 i sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer mod Klijsen Handel, sagen verserer stadig for Domstolen, — dom af 22.6.1999 — punkt 20, og forslag til afgørelse fra generaladvokat Fennelly i sagen Sektkellerei Kessler, anført i fodnote 31, punkt 30.

Forslag til afgørelse

58. Sammenfattende foreslår jeg, at Domstolen besvarer Handelsgericht Wien's spørgsmål således:

»1) Artikel 13, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler skal fortolkes således, at en oprindelsesbetegnelse, der er registreret i henhold til denne forordning, skal beskyttes mod en anden betegnelse, såfremt denne betegnelse kan kvalificeres som en antydning af oprindelsesbetegnelsen i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forordningens artikel 13, stk. 1, litra b), såfremt der i) er tilstrækkelig fonetisk lighed mellem betegnelsen og oprindelsesbetegnelsen, og ii) betegnelsen og oprindelsesbetegnelsen anvendes inden for nært beslægtede sektorer på markedet; dette er tilfældet med den registrerede oprindelsesbetegnelse 'Gorgonzola' og betegnelsen 'Cambozola', der anvendes for en anden blød blåskimmelost.

2) Det gør i denne forbindelse ingen forskel, om det andet produkt er forsynet med en angivelse om, at det er fremstillet i en anden stat end den medlemsstat, hvor produktet med den registrerede oprindelsesbeskyttelse er fremstillet.

3) Når betegnelsen, som i den foreliggende sag, imidlertid var registreret som et varemærke før datoen for ansøgningen om registrering af den beskyttede oprindelsesbetegnelse, må brugen af betegnelsen i henhold til forordningens artikel 14, stk. 2, fortsat tillades, såfremt

   a) det var blevet registreret i god tro, hvilket vil være tilfældet, såfremt indehaveren af mærket på registreringstidspunktet har truffet alle rimelige skridt for at sikre sig, at brugen af mærket var forenelig med nationale retsforskrifter (herunder med eventuelle internationale bestemmelser, der finder anvendelse), og

b) der ikke er noget grundlag for ugyldighed eller fortabelse af mærket som fastsat i artikel 3, stk. 1, litra c) og g), samt artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Der vil navnlig være et sådant grundlag, såfremt mærket er tilstrækkelig specifikt til at vildlede forbrugeren med hensyn til f.eks. varernes faktiske art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse, eller der er risiko for, at offentligheden vildledes, især med hensyn til varernes art, beskaffenhed eller geografisk oprindelse, ikke blot fordi mærket bærer lighed, men som følge af den brug, der gøres af det af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke. Ved bedømmelsen af, om forbrugerne vildledes, eller offentligheden vildledes, bør den nationale domstol henholde sig til kriteriet om den formodede forventning hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger.«