SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 4 de marzo de 1999 *

En el asunto C-87/97,

que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Handelsgericht Wien (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

y

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG,

Eduard Bracharz GmbH,

una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet (Ponente), Presidente de Sala; P. Jann, C. Gulmann, D. A. O. Edward y L. Sevón, Jueces;

Abogado General: Sr. F. G. Jacobs;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;
consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, por los Sres. Günther Frosch y Peter Klein, Abogados de Viena;

— en nombre de Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH, por el Sr. Christian Hauer, Abogado de Viena;

— en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. Christine Stix-Hackl, «Gesandte» del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente;

— en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. Ioannis-Konstantinos Chalkias, Consejero Jurídico adjunto del Consejo Jurídico del Estado, y la Sra. Ioanna Galani-Maragkoudaki, Consejera Jurídica especial adjunta del Servicio especial del contencioso comunitario del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno francés, por la Sra. Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y el Sr. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale de la misma Dirección, en calidad de Agentes;

— en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor Umberto Leanza, Jefe del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. José Luis Iglesias Buhigues, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Bertrand Wägenbaur, Abogado de Hamburgo;

habiendo considerado el informe para la vista;

oídas las observaciones orales del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, representado por los Sres. Günther Frosch y Peter Klein; de Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH, representadas por el Sr. Christian Hauer; del Gobierno helénico, representado por el Sr. Ioannis-Konstantinos Chalkias y la Sra. Ioanna Galani-Maragkoudaki; del Gobierno francés, representado por la Sra. Christina Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente; del Gobierno italiano, representado por el Sr. Ivo M. Braguglia, y de la Comisión, representada por el Sr. José Luis Iglesias Buhigues, asistido por el Sr. Bertrand Wägenbaur, expuestas en la vista de 24 de septiembre de 1998;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de diciembre de 1998;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante resolución de 18 de julio de 1996, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de febrero de 1997, el Handelsgericht Wien planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del mismo Tratado.

2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, por una parte, y Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Käserei Champignon»), y Eduard Bracharz GmbH (en lo sucesivo, «Eduard Bracharz»), por otra, acerca de una demanda por la que se solicita que se prohíba la comercialización en Austria de un queso con mohos bajo la denominación «Cambozola» y la cancelación de la marca registrada correspondiente.

3 El Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola basó inicialmente su pretensión en las disposiciones del Derecho internacional y de la legislación austriaca.

El Derecho internacional y la legislación nacional

4 El artículo 3 del Convenio internacional sobre el uso de las denominaciones de origen y las designaciones de quesos, firmado en Stresa el 1 de junio de 1951 (en lo sucesivo, «Convenio de Stresa»), reserva, con carácter exclusivo, las denominaciones de origen que sean objeto de una normativa nacional «a los quesos fabricados o

madurados en las regiones tradicionales, con arreglo a usos locales, leales y constantes». El artículo 1 de este mismo Convenio prohíbe la utilización de designaciones de quesos que sean contrarias a este principio. Tal como fue completado por el Protocolo adjunto, designa la denominación «Gorgonzola (Italia)» como denominación de origen.

5 El Convenio de Stresa fue aplicable en el territorio austriaco a partir del 11 de julio de 1955 y cesó de surtir sus efectos en dicho Estado a partir del 9 de febrero de 1996, como consecuencia de su denuncia mediante nota del Gobierno austriaco de 30 de noviembre de 1994.

6 El artículo 2 del Acuerdo entre el Gobierno austriaco y el Gobierno italiano relativo a las denominaciones geográficas de origen y a las designaciones de determinados productos, firmado en Roma el 1 de febrero de 1952, prohíbe la importación y la venta de todos los productos que contengan en sí mismos, o en su envase inmediato o en las marcas, las denominaciones y las designaciones contenidas en el Anexo que puedan inducir a error al público sobre el origen, la especie, la naturaleza o las características específicas de dichos productos o mercancías. El Protocolo Adicional de dicho Acuerdo, firmado en Viena el 17 de diciembre de 1969, extendió la protección prevista en el Acuerdo a la denominación «Gorgonzola», pero sólo para el caso de que fuera derogado o modificado el Convenio de Stresa.

7 El artículo 2 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley austriaca sobre competencia desleal) prohíbe el engaño, en particular, sobre las cualidades, origen y modo de producción de mercancías, y el artículo 9 de dicha Ley prohíbe el uso abusivo de denominaciones de empresa.

El Derecho comunitario

8 Con arreglo al artículo 2 y al Título A del Anexo del Reglamento (CE) nº 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo (DO L 148, p. 1), la denominación «Gorgonzola» constituye una denominación de origen protegida a nivel comunitario a partir del 21 de junio de 1996. Los artículos 13 y 14 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1), establecen los requisitos para que pueda proseguirse el uso de una marca, eventualmente incompatible con una denominación de origen, que haya sido objeto de una solicitud de registro posterior al registro de la marca.

9 A tenor de los apartados 1 y 2 del artículo 13 del Reglamento nº 2081/92:

«1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;

b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación" o una expresión similar;

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;

d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

[...]

2. No obstante, los Estados miembros podrán mantener las medidas nacionales que autoricen el uso de las expresiones mencionadas en la letra b) del apartado 1 durante un período máximo de cinco años tras la fecha de publicación del presente Reglamento, siempre que:

— los productos hayan sido comercializados legalmente con esta expresión durante al menos cinco años antes de la fecha de publicación del presente Reglamento;

— la etiqueta indique claramente el auténtico origen del producto.

No obstante, esta excepción no podrá justificar que se comercialicen libremente los productos en el territorio de un Estado miembro en que estén prohibidas dichas expresiones.»

10 A tenor del apartado 2 del artículo 14 del mismo Reglamento:

«De conformidad con el derecho comunitario, el uso de una marca que corresponda a una de las situaciones enumeradas en el artículo 13, registrada de buena fe antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica, podrá proseguirse a pesar del registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica, siempre que la marca de que se trate no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas respectivamente en las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas.»

11 A tenor del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1):

«Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

[...]

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;

[...]»

12 A tenor del apartado 2 del artículo 12 de la misma Directiva:

«Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:

[...]

b) a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»

Las cuestiones prejudiciales

13 Tras haber prohibido, mediante un auto sobre medidas provisionales de 24 de junio de 1994, a las demandadas del litigio principal comercializar, durante la sustanciación del procedimiento principal, un queso con mohos bajo la denominación «Cambozola», al Handelsgericht Wien, a raíz de la adhesión de la República de Austria a la Unión Europea, le surgieron dudas acerca de la compatibilidad de las medidas, que se le había solicitado ordenar y que habían sido objeto de su auto sobre medidas provisionales, con las normas comunitarias relativas a la libre circulación de mercancías. En efecto, dichas medidas podían constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa en el sentido del artículo 30 del Tratado, pero, tratándose de la protección de una denominación de procedencia geográfica, podría pensarse, no obstante, en una justificación con arreglo al artículo 36 del Tratado.

14 Por estimar que la solución del litigio requería una interpretación de dichas disposiciones, el Handelsgericht Wien decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:

«1) En el estado actual del Derecho comunitario, ¿es compatible con los principios de libre circulación de mercancías (artículos 30 y 36 del Tratado CE) que un queso fabricado legalmente y designado con la marca "Cambozola" desde 1977 en un Estado miembro y que se comercializa en otro Estado miembro desde 1983, no se pueda comercializar en este Estado miembro bajo la denominación "Cambozola" en virtud de una medida nacional basada en un Acuerdo bilateral de protección de las denominaciones de origen y denominaciones de determinados productos (que protege la denominación "Gorgonzola") y en una prohibición nacional de inducir a error?

2) ¿Es relevante para responder a esta cuestión el hecho de que el embalaje del queso designado con la marca "Cambozola" lleve una mención claramente visible del país de fabricación ("Deutscher Weichkäse"; queso alemán de pasta blanda) y que ese queso normalmente no se exponga ni se venda al consumidor en cajas enteras, sino en porciones y, en parte, sin el embalaje original?»

15 La protección de la denominación de origen «Gorgonzola» fue incorporada al ámbito comunitario mediante el Reglamento nº 1107/96 a partir del 21 de junio de 1996, fecha de entrada en vigor del registro de dicha denominación, con arreglo al Reglamento nº 2081/92. De este modo, las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia deberán ser examinadas sólo en el marco de las normas comunitarias relativas a la protección de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

16 En efecto, si bien en el plano formal, el Juez remitente limitó sus cuestiones a la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado, dicha circunstancia no se opone a que el Tribunal de Justicia proporcione al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle resolver el asunto que le ha sido sometido, aun cuando el órgano jurisdiccional nacional no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones (véanse, en particular, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 1990, SARPP, C-241/89, Rec. p. I-4695, apartado 8, y de 2 de febrero de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, «Clinique», C-315/92, Rec. p. I-317, apartado 7).

17 Pues bien, en el caso de autos, se desprende claramente del objeto de las demandas formuladas en el litigio principal que cualquier discusión sobre el estado del Derecho anterior a la entrada en vigor del Reglamento nº 1107/96 y al registro de la denominación de origen protegida «Gorgonzola», que de ello resulta, sería inútil para la solución del litigio que se le ha sometido, como por otra parte así lo refleja el propio tenor literal utilizado por el órgano jurisdiccional nacional al interrogar al Tribunal de Justicia sobre «el estado actual del Derecho comunitario».

18 Por lo que respecta al argumento aducido por la demandante del litigio principal, según el cual la protección concedida por un Estado miembro a una denominación de origen subsiste, después del registro de dicha denominación conforme al Reglamento nº 2081/92, siempre que tenga un alcance superior al de la protección comunitaria, se contradice con el propio texto del apartado 3 del artículo 17 del mismo Reglamento, que sólo permite a los Estados miembros mantener la protección nacional de una denominación hasta la fecha en que se tome una decisión sobre su registro como denominación protegida a nivel comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 1998, Chiciak y Fol, asuntos acumulados C-129/97 y C-130/97, Rec. p. I-3315, apartado 28). Por lo tanto, sólo es pertinente el régimen

jurídico que resulta del Reglamento nº 2081/92, como complemento de las normas del Tratado, para responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.

19 Mediante sus cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el Juez remitente pide fundamentalmente que se dilucide si el Derecho comunitario se opone a las medidas nacionales destinadas a prohibir la distribución de un queso con mohos bajo la denominación «Cambozola» a fin de garantizar la protección de la denominación de origen «Gorgonzola», habiendo precisado que el embalaje del producto considerado contiene la indicación de su origen auténtico.

20 Los artículos 30 y 36 del Tratado, que no se oponen a la aplicación de las normas establecidas por un Convenio bilateral entre Estados miembros relativo a la protección de las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, siempre y cuando las denominaciones protegidas no hayan adquirido un carácter genérico en el Estado de origen (véase la sentencia de 10 de noviembre de 1992, Exportur, C-3/91, Rec. p. I-5529, apartado 39), *a fortiori*, no pueden oponerse a que los Estados miembros tomen las medidas necesarias para la protección de las denominaciones registradas con arreglo al Reglamento nº 2081/92 y que, como tales, de conformidad con el artículo 3 de dicho Reglamento, carecen de carácter genérico. Por consiguiente, en el caso de autos, para responder debidamente al Juez remitente, bastará con proporcionarle la interpretación de las disposiciones de la normativa comunitaria que regulan la posibilidad de mantener el uso de una marca como «Cambozola».

21 El artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 regula especialmente las relaciones entre las denominaciones registradas con arreglo al Reglamento y las marcas. Por ello, si bien el apartado 2 del artículo 13 del mismo Reglamento permite, con carácter excepcional, el mantenimiento de medidas nacionales que autoricen el uso de determinadas expresiones, durante un período de cinco años, esta disposición no tiene por objeto permitir el mantenimiento del uso de marcas. Al contrario de lo que se desprende de las observaciones del Gobierno austriaco, el apartado 2 del artículo 13, tanto en su versión inicial como en la que resulta de su modificación por el Reglamento (CE) nº 535/97 del Consejo, de 17 de marzo de 1997 (DO L 83, p. 3), no es, pues, aplicable a una situación como la del litigio principal.

22 En primer lugar, hay que determinar si, en circunstancias como las del litigio principal, el uso de un término como «Cambozola» corresponde a una de las situaciones consideradas en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento nº 2081/92.

23 Las demandadas del litigio principal sostienen que no es éste el caso y afirman, en particular, que no existe «evocación» en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento nº 2081/92 cuando sólo hay una asociación de ideas que, en materia de marcas, no constituye un riesgo de confusión (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191), o cuando el término controvertido se limita a recoger una parte de la denominación protegida cuyos componentes no se benefician como tales de la protección comunitaria (sentencia Chiciak y Fol, antes citada, apartado 39).

24 La demandante del litigio principal, la totalidad de los Gobiernos que han presentado observaciones escritas y la Comisión coinciden en que la situación controvertida está comprendida en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento nº 2081/92, y el Gobierno italiano hace observar, además, que corresponde al Juez nacional pronunciarse sobre la aplicación de dicha disposición a las circunstancias precisas del asunto que se le ha sometido.

25 A este respecto, el concepto de evocación que figura en la letra b) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento nº 2081/92, abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación.

26 En particular, y por oposición a lo que sostienen las demandadas del litigio principal, puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología controvertida, tal como ha destacado el Abogado General en los puntos 37 y 38 de sus conclusiones.

27 Por lo que se refiere a un queso de pasta blanda y con mohos azules, cuyo aspecto exterior no carece de analogía con la del queso «Gorgonzola», parece legítimo considerar que existe evocación de una denominación protegida cuando el término utilizado para designarlo termina en dos sílabas iguales a las de esta denominación y contiene el mismo número de sílabas que ésta, de lo que resulta una semejanza fonética y óptica manifiesta entre ambos términos.

28 En este contexto, es pertinente, además, que el Juez nacional tenga en cuenta un documento publicitario editado por Käserei Champignon, aportado a los autos por la demandante del litigio principal, documento que parece indicar que la analogía fonética entre las dos denominaciones no es fruto de circunstancias fortuitas.

29 La letra b) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento nº 2081/92 dispone, además, expresamente, que la eventual indicación del origen verdadero del producto en su embalaje o de otra manera no tiene ninguna incidencia en su calificación respecto de los conceptos citados en dicho apartado.

30 Puesto que el uso de una marca como «Cambozola» corresponde a uno de los supuestos en los que debe aplicarse la protección de las denominaciones registradas, es preciso examinar si se cumplen los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 para poder proseguirse el uso de una marca anteriormente registrada.

31 En primer lugar, la marca debe haber sido registrada de buena fe antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica.

32 A este respecto, la demandante del litigio principal sostiene que las disposiciones que, estableciendo excepciones al artículo 13, protegen las denominaciones son de interpretación estricta y que el registro de la marca «Cambozola» en Austria no pudo haberse efectuado de buena fe en el sentido del apartado 2 del artículo 14, puesto que, desde el principio, tenía carácter ilícito. En efecto, en 1983, cuando se registró la marca «Cambozola», la denominación «Gorgonzola» ya beneficiaba en Austria de una protección, aunque basada en otros fundamentos jurídicos, fundamentalmente análoga a la que le garantiza el Derecho comunitario desde 1996.

33 El Gobierno italiano destaca también que las autoridades austriacas deberían haber denegado el registro de la marca «Cambozola», contraria desde el principio a las normas en vigor, y que, por lo tanto, no puede considerarse que fuera registrada de buena fe.

34 La Comisión, por su parte, estima que la aplicación del criterio del registro de buena fe incumbe exclusivamente al Juez nacional que, para ello, debe verificar primeramente si el registro se efectuó respetando las normas de Derecho en vigor a la sazón.

35 El concepto de buena fe que figura en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 debe ser considerado teniendo en cuenta la totalidad de la legislación, nacional e internacional, aplicable en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca. En efecto, el titular de la marca no puede beneficiarse, en principio, de una presunción de buena fe si las disposiciones que entonces se hallaban en vigor se oponían claramente a que su solicitud pudiera ser legalmente acogida.

36 Sin embargo, no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando debe interpretar el Reglamento nº 2081/92, pronunciarse sobre el efecto de las disposiciones de orden internacional y nacional que protegían a las denominaciones de origen en Austria antes de que dicha protección estuviese garantizada por las disposiciones del Derecho comunitario ni, por consiguiente, tratar de deducir de ello las circunstan-

cias subjetivas en las que pudo presentarse la solicitud. Dicho examen sólo puede hacerlo, como acertadamente destaca la Comisión, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio.

37 En segundo lugar, para que pueda proseguirse el uso de la marca registrada de buena fe, ésta no debe incurrir en las causas de nulidad o de caducidad previstas por las disposiciones pertinentes de la Directiva 89/104.

38 A este respecto, la demandante del litigio principal sostiene que la marca considerada puede inducir a los consumidores a error respecto a la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto que designa e incurre en nulidad con arreglo a la letra g) del apartado 1 del artículo 3 de la Primera Directiva 89/104.

39 El Gobierno italiano estima asimismo que la aptitud de la marca para inducir al consumidor a error impide que Käserei Champignon y Eduard Bracharz invoquen el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92.

40 La Comisión destaca que las normas que figuran en las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104 deben interpretarse de forma restrictiva, puesto que constituyen excepciones, por razones de orden público, a la multiplicidad de tipos de marca. La Comisión infiere de ello que ni la marca «Cambozola» ni el uso que de ella se hace contienen una referencia bastante precisa a un origen geográfico real para poder engañar al público o inducirle a error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto. Por tanto, según la Comisión, ninguna de las causas enumeradas en los artículos 3 y 12 de la Directiva 89/104 se opone al uso de la marca de que se trata.

41 A este respecto, procede afirmar que el caso contemplado en la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 89/104 no puede aplicarse en el presente asunto. En el marco de otras dos disposiciones pertinentes de la misma Directiva, los casos de denegación de registro, de nulidad de la marca o de caducidad de los derechos del titular, que impiden proseguir su uso con arreglo al apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92, suponen que pueda considerarse la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor (véanse, sobre este concepto, las sentencias Clinique, antes citada; de 6 de julio de 1995, Mars, C-470/93, Rec. p. I-1923, y de 26 de noviembre de 1996, Graffione, C-313/94, Rec. p. I-6039, apartado 24).

42 También aquí corresponde al Juez nacional aplicar dichos criterios a la vista de las circunstancias del asunto que se le ha sometido. Si bien no cabe considerar que el término «Cambozola», que contiene una evocación de la denominación «Gorgonzola», por sí mismo, pueda engañar al público sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de la mercancía que designa, la apreciación que debe efectuarse sobre las condiciones de su uso requiere un examen de los hechos del caso de autos que no es competencia del Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177 del Tratado (véase, en este sentido, la sentencia Graffione, antes citada, apartados 25 y 26).

43 En consecuencia, procede responder a las cuestiones planteadas que, en el estado actual del Derecho comunitario, el principio de libre circulación de mercancías no se opone a que un Estado miembro tome las medidas que le incumban para garantizar la protección de las denominaciones de origen registradas con arreglo al Reglamento nº 2081/92. Por esta razón, el uso de una denominación como «Cambozola» puede ser calificado, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 13 de dicho Reglamento, de evocación de la denominación de origen protegida «Gorgonzola», sin que la mención, en el embalaje, del origen verdadero del producto pueda modificar dicha calificación. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 permiten que, en el caso de autos, se prosiga el uso de la marca anteriormente registrada, a pesar del registro de la denominación de origen protegida «Gorgonzola», fundándose, en particular, en el estado del Derecho vigente en el momento del registro de la marca para apreciar si éste pudo tener lugar de buena fe y absteniéndose de precisar que una denominación como «Cambozola» constituye, por sí misma, un engaño al consumidor.

Costas

44 Los gastos efectuados por los Gobiernos austriaco, helénico, francés e italiano, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

pronunciándose sobre las dos cuestiones planteadas por el Handelsgericht Wien mediante resolución de 18 de julio de 1996, declara:

En el estado actual del Derecho comunitario, el principio de libre circulación de mercancías no se opone a que un Estado miembro tome las medidas que le incumban para garantizar la protección de las denominaciones de origen registradas con arreglo al Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Por esta razón, el uso de una denominación como «Cambozola» puede ser calificado, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 13 de dicho Reglamento,

de evocación de la denominación de origen protegida «Gorgonzola», sin que la mención, en el embalaje, del origen verdadero del producto pueda modificar dicha calificación. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si los requisitos exigidos por el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 permiten que, en el caso de autos, se prosiga el uso de la marca anteriormente registrada, a pesar del registro de la denominación de origen protegida «Gorgonzola», fundándose, en particular, en el estado del Derecho vigente en el momento del registro de la marca para apreciar si éste pudo tener lugar de buena fe y absteniéndose de precisar que una denominación como «Cambozola» constituye, por sí misma, un engaño al consumidor.

Puissochet Jann Gulmann

Edward Sevón

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de marzo de 1999.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Quinta

J.-P. Puissochet