YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

4 päivänä maaliskuuta 1999 *

Asiassa C-87/97,

jonka Handelsgericht Wien (Itävalta) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

vastaan

Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG ja

Eduard Bracharz GmbH

ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-P. Puissochet (esittelevä tuomari) sekä tuomarit P. Jann, C. Gulmann, D. A. O. Edward ja L. Sevón,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: L. Hewlett, hallintovirkamies,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, edustajinaan asianajajat Günther Frosch ja Peter Klein, Wien,

— Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG ja Eduard Bracharz GmbH, edustajanaan asianajaja Christian Hauer, Wien,

— Itävallan hallitus, asiamiehenään liittovaltion ulkoasiainministeriön lähettiläs Christine Stix-Hackl,

— Kreikan hallitus, asiamiehinään valtion oikeudellisen neuvoston avustava oikeudellinen neuvonantaja Ioannis-Konstantinos Chalkias ja ulkoasiainministeriön Euroopan yhteisöjä koskevia asioita hoitavan erityisosaston avustava oikeudellinen erityisneuvonantaja Ioanna Galani-Maragkoudaki,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston jaostopäällikkö Kareen Rispal-Bellanger ja saman osaston hallinnollinen avustaja Frédéric Pascal,

— Italian hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön diplomaattisten riita-asioiden osaston osastopäällikkö professori Umberto Leanza, avustajanaan valtionasiamies Ivo M. Braguglia,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellinen neuvonantaja José Luis Iglesias Buhigues, avustajanaan asianajaja Bertrand Wägenbaur, Hampuri,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzolan, edustajaan asianajajat Günther Frosch ja Peter Klein, Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG:n ja Eduard Bracharz GmbH:n, edustajanaan asianajaja Christian Hauer, Kreikan hallituksen, asiamiehinään Ioannis-Konstantinos Chalkias ja Ioanna Galani-Maragkoudaki, Ranskan hallituksen, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston apulaisulkoasiainsihteeri Christina Vasak, Italian hallituksen, asianmiehenään Ivo M. Braguglia ja komission, asiamiehenään José Luis Iglesias Buhigues, avustajanaan asianajaja Bertrand Wägenbaur, 24.9.1998 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.12.1998 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Handelsgericht Wien on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 18.7.1996 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 27.2.1997, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ja vastaajina Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (jäljempänä Käserei Champignon) ja Eduard Bracharz GmbH (jäljempänä Eduard Bracharz) ja jossa kantaja vaatii tuomioistuinta kieltämään nimityksellä Cambozola tapahtuvan homejuuston kaupanpidon Itävallassa ja julistamaan sitä koskevan rekisteröidyn tavaramerkin mitättömäksi.

3 Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola perusti alun perin vaatimuksensa kansainvälisen oikeuden ja Itävallan oikeuden säännöksiin.

Kansainvälinen oikeus ja kansallinen oikeus

4 Juustojen alkuperänimitysten ja nimitysten käytöstä 1.6.1951 Stresassa allekirjoitetun kansainvälisen yleissopimuksen 3 artiklassa varataan yksinoikeus sellaisiin alkuperänimityksiin, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan ovat "perinteisillä

alueilla aitojen ja muuttumattomien paikallisten menetelmien mukaisesti valmistettuja tai kypsytettyjä juustoja". Yleissopimuksen 1 artiklassa kielletään tämän säännön vastaisten juustojen nimitysten käyttö. Yleissopimuksessa, sellaisena kuin se on täydennettynä siihen liitetyllä pöytäkirjalla, nimitys "Gorgonzola (Italia)" katsotaan alkuperämerkinnäksi.

5 Stresan yleissopimusta sovellettiin Itävallan alueella 11.7.1955 lähtien, ja sen oikeusvaikutukset lakkasivat 9.2.1996 Itävallan hallituksen irtisanottua sopimuksen 30.11.1994 tehdyllä ilmoituksella.

6 Tiettyjen tuotteiden maantieteellisistä alkuperänimityksistä ja nimityksistä 1 päivänä helmikuuta 1952 Roomassa allekirjoitetun Itävallan hallituksen ja Italian hallituksen välisen sopimuksen 2 artiklassa kielletään kaikkien sellaisten tuotteiden tuonti tai myynti, joissa itsessään, tai joiden pakkauksessa on välittömästi tai joiden merkeissä on sellaisia sopimuksen liitteeseen sisältyviä alkuperänimityksiä tai nimityksiä, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan näiden tuotteiden tai tavaroiden alkuperästä, lajista, luonteesta tai erityisistä ominaisuuksista. Tämän sopimuksen 17.12.1969 Wienissä allekirjoitetussa lisäpöytäkirjassa laajennettiin sopimuksessa sovittua suojan alaa käsittämään nimitys "Gorgonzola", kuitenkin sen tapauksen varalta, että Stresan yleissopimus kumottaisiin tai sitä muutettaisiin.

7 *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*in (vilpillisestä kilpailusta annettu Itävallan laki) 2 §:ssä kielletään harhaanjohtaminen erityisesti tavaroiden ominaisuuksien, alkuperän ja valmistustavan suhteen, ja lain 9 §:ssä kielletään yrityksen nimen väärinkäyttö.

Yhteisön oikeus

8 Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä 12 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 (EYVL L 148, s. 1) 2 artiklan ja sen liitteen A kohdan mukaan alkuperänimitys "Gorgonzola" on suojattu yhteisön tasolla alkuperänimityksenä 21.6.1996 alkaen. Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (EYVL L 208, s. 1) 13 ja 14 artiklassa vahvistetaan edellytykset, joilla voidaan jatkaa sellaisen tavaramerkin käyttöä, joka mahdollisesti on yhteensopimaton sellaisen alkuperänimityksen kanssa, jonka rekisteröintiä haetaan tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen.

9 Asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyt nimitykset on suojattu:

a) suoralta tai välilliseltä rekisteröidyn nimityksen kaupalliselta käytöltä tuotteissa, joita rekisteröinti ei koske, siinä määrin kuin tuotteet ovat verrattavissa tällä nimityksellä rekisteröityihin tuotteisiin tai siinä määrin kuin nimityksen käytöllä voi hyötyä suojatun nimityksen maineesta;

b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteen oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimi on käännetty tai siihen on liitetty ilmaisu kuten 'laatu', 'tyyppi', 'menetelmä', 'tuotettu kuten', 'jäljitelmä' tai muu samankaltainen ilmaisu;

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä mitä tulee tuotteen lähtöpaikkaan, alkuperään, tuotteen laatuun tai olennaisiin ominaisuuksiin, jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai tuotetta koskeviin asiakirjoihin sekä tuotteen pakkaamiseen tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen alkuperästä;

d) muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat johtaa yleisöä harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

---

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säilyttää kansalliset toimenpiteet, joilla hyväksytään 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ilmaisujen käyttö, enintään viiden vuoden ajan tämän asetuksen julkaisemisesta, jos:

— tuotetta on pidetty laillisesti kaupan kyseistä ilmaisua käyttäen ainakin viiden vuoden ajan ennen tämän asetuksen julkaisemista;

— merkinnöistä käy selvästi ilmi tuotteen oikea alkuperä.

Tämä poikkeus ei kuitenkaan saa johtaa tuotteiden pitämiseen vapaasti kaupan sellaisen jäsenvaltion alueella, jossa edellä tarkoitetut ilmaisut on kielletty."

10 Saman asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Sillä edellytyksellä, että yhteisön oikeutta noudatetaan, 13 artiklassa tarkoitettua tapausta edustavan tavaramerkin, joka on rekisteröity hyvässä uskossa ennen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemuksen jättämistä, käyttöä saa jatkaa alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröinnistä huolimatta, jos jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c ja g alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa vastaavasti säädettyjä tavaramerkin mitättömyysperusteita tai menettämisperusteita ei ole."

11 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

— —

c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia,

— —

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

— —."

12 Saman direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa säädetään, että:

"Tavaramerkki on julistettava menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:

— —

b) se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity."

Ennakkoratkaisukysymykset

13 Kiellettyään välitoimista 24.6.1994 antamallaan päätöksellä pääasian vastaajia myymästä pääasian oikeudenkäynnin keston ajan homejuustoa nimityksellä "Cambozola" Handelsgericht Wien haluaa tietää Itävallan tasavallan liityttyä Euroopan unioniin, ovatko toimenpiteet, joiden määräämistä siltä on vaadittu ja joita sen välitoimista antama päätös koskee, yhteensopivia yhteisön oikeuden tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien sääntöjen kanssa. Ne voivat nimittäin olla perustamissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettuja määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, mutta koska kyseessä on maantieteellisten merkintöjen suoja, se katsoo, että perustamissopimuksen 36 artiklan mukaisen oikeuttamisperusteen soveltaminen voi kuitenkin tulla kysymykseen.

14 Katsottuaan, että näiden säännösten tulkintaa koskevat kysymykset on ratkaistava, jotta se voisi antaa asiassa ratkaisun, Handelsgericht Wien päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kaksi ennakkoratkaisukysymystä:

"1) Onko yhteisön oikeuden nykytilassa tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien periaatteiden (EY:n perustamissopimuksen 30 ja 36 artikla) kanssa yhteensopivaa se, että jossakin jäsenvaltiossa vuodesta 1977 alkaen laillisesti valmistettua ja merkillä 'Cambozola' nimettyä juustoa, jota vuodesta 1983 alkaen on ollut toisen jäsenvaltion markkinoilla, ei tämännimisenä saa tässä toisessa jäsenvaltiossa enää pitää kaupan sellaisen kansallisen toimenpiteen vuoksi, joka perustuu maantieteellisten alkuperänimitysten sekä tiettyjen nimitysten suojasta tehtyyn kahdenväliseen sopimukseen (jolla nimitys 'Gorgonzola' on suojattu) sekä kansalliseen harhaanjohtamista koskevaan kieltoon?

2) Vaikuttaako tähän kysymykseen annettavaan vastaukseen se, onko merkillä 'Cambozola' nimetyn juuston pakkauksessa selvästi näkyvä maininta valmistusmaasta ('Deutscher Weichkäse' [saksalainen pehmytjuusto]), kun tätä juustoa ei yleensä tarjota ja myydä kuluttajille kokonaisina juustokiekkoina, vaan paloina ja osin ilman alkuperäispakkausta?"

15 "Gorgonzolaa" koskevan alkuperänimityksen suoja on ulotettu koskemaan yhteisön aluetta 21.6.1996 eli asetuksen N:o 2081/92 mukaisen, asetuksella N:o 1107/96 toteutetun tämän alkuperänimityksen rekisteröinnin voimaantulosta alkaen. Siten yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt kysymykset on tutkittava pelkästään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten suojaa koskevien yhteisön säännösten perusteella.

16 Nimittäin vaikka on niin, että kansallinen tuomioistuin on muodollisesti rajoittanut kysymyksensä koskemaan pelkästään perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkintaa, tämä ei estä yhteisöjen tuomioistuinta esittämästä kansalliselle tuomioistuimelle kaikkia yhteisön oikeuden tulkintaan liittyviä seikkoja, jotka saattavat olla hyödyllisiä kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sen käsiteltävänä olevaa asiaa riippumatta siitä, onko se viitannut näihin seikkoihin esittämissään kysymyksissä (ks. erityisesti asia C-241/89, SARPP, tuomio 12.12.1990, Kok. 1990, s. I-4695, 8 kohta ja asia C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, eli ns. Clinique-tapaus, tuomio 2.2.1994, Kok. 1994, s. I-317, 7 kohta).

17 Tässä tapauksessa pääasiassa esitettyjen vaatimusten kohteesta kuitenkin ilmenee selvästi, että koko asian käsittely ennen asetuksen N:o 1107/96 voimaantuloa, ja siten ennen tästä seuranneen alkuperänimityksen "Gorgonzola" rekisteröimistä, voimassa olleen oikeudentilan perusteella olisi hyödytöntä käsiteltävänä olevan asian ratkaisemisen kannalta, mikä sitä paitsi käy myös kansallisen tuomioistuimen yhteisöjen tuomioistuimelle esittämien kysymysten itse sanamuodosta ilmi sen esittäessä tälle "yhteisön oikeuden nykytilaa" koskevia kysymyksiä.

18 Pääasian kantajan esittämä peruste, jonka mukaan jäsenvaltion antama alkuperänimitysten suoja säilyisi tämän nimityksen tultua rekisteröityä asetuksen N:o 2081/92 perusteella, jos se on laajuudeltaan yhteisön suojaa laajempi, on ristiriidassa saman asetuksen 17 artiklan 3 kohdan sanamuodon itsensä kanssa, jonka mukaan jäsenvaltio voi säilyttää kansallisen suojan kyseessä olevalle nimitykselle, kunnes päätös sen rekisteröinnistä suojattuna nimityksenä yhteisön tasolla on tehty (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-129/97 ja C-130/97, Chiciak ja Fol, tuomio 9.6.1998, Kok. 1998, s. I-3315, 28 kohta). Siten ainoastaan asetuksesta N:o 2081/92 seuraava oikeudellinen järjestely perustamissopimuksen säännöillä täydennettynä on merkityksellinen

ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kysymyksiin vastaamisen kannalta.

19 Kansallinen tuomioistuin haluaa näillä kysymyksillä, jotka on syytä tutkia yhdessä, pääasiallisesti tietää, onko yhteisön oikeuden vastaista kieltää kansallisilla toimenpiteillä homejuuston markkinoiminen nimityksellä "Cambozola" "Gorgonzolan" alkuperänimityksen suojaamiseksi silloin, kun kyseisen tuotteen pakkauksessa on maininta sen oikeasta alkuperästä.

20 Kun perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastaista ei ole soveltaa jäsenvaltioiden välillä lähtöisyysmerkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta tehdyn kahdenvälisen sopimuksen määräyksiä, edellyttäen että suojatut nimitykset eivät ole tulleet yleisnimiksi alkuperävaltiossa (ks. asia C-3/91, Exportur, tuomio 10.11.1992, Kok. 1992, s. I-5529, 39 kohta), näiden perustamissopimuksen määräysten vastaista ei siten myöskään voi olla se, että jäsenvaltiot toteuttavat asetuksen N:o 2081/92 nojalla rekisteröityjen sellaisten nimitysten suojaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, joista ei ole asetuksen 3 artiklan mukaisesti sellaisenaan tullut yleisnimiä. Tässä tapauksessa riittää siten hyödyllisen vastauksen antamiseksi ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle, että sille tulkitaan niitä yhteisön lainsäädännön säännöksiä, jotka koskevat mahdollisuutta jatkaa "Cambozolan" kaltaisten merkkien käyttämistä.

21 Asetuksen N:o 2081/92 14 artiklassa säädetään erityisesti asetuksen mukaisesti rekisteröityjen nimitysten ja tavaramerkkien välisestä suhteesta. Näin ollen, vaikka tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan onkin poikkeuksellisesti sallittua pitää voimassa kansalliset toimenpiteet, joilla hyväksytään tiettyjen ilmaisujen käyttö viiden vuoden ajan, tämä säännös ei koske tavaramerkkien käytön jatkamisen sallimista. Toisin kuin Itävallan hallituksen huomautuksista käy ilmi, 13 artiklan 2 kohtaa, sellaisena kuin se oli alkuperäisessä muodossaan, kuin myös sellaisena kuin se on muutettuna 17.3.1997 annetulla neuvoston asetuksella N:o 535/97 (EYVL L 83, s. 3), ei voida soveltaa pääasian kaltaiseen tilanteeseen.

22 Ensiksi on syytä päättää siitä, onko pääasian kaltaisissa olosuhteissa "Cambozolan" kaltaisen käsitteen käytön osalta kysymyksessä jokin asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista.

23 Pääasian vastaajat väittävät, ettei ole, ja katsovat erityisesti, että kysymyksessä ei ole asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu "mielleyhtymä", koska kyseessä on ainoastaan kuvitelmia sisältävä mielleyhtymä, jonka ei merkkejä koskevissa riita-asioissa katsota aiheuttavan sekaannusvaaraa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191) tai koska riidanalaisessa käsitteessä ainoastaan toistetaan sellaisen suojatun alkuperänimityksen osa, jonka osat eivät sinällään saa yhteisön suojaa (em. asia Chiciak ja Fol, tuomion 39 kohta).

24 Pääasian kantaja ja kaikki ne hallitukset, jotka jättivät kirjalliset huomautukset, sekä komissio katsovat, että kysymyksessä oleva tilanne kuuluu asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan; Italian hallitus esittää lisäksi, että kansallisen tuomioistuimen on päätettävä siitä, voidaanko tätä säännöstä soveltaa sen käsiteltävänä olevan asian täsmällisiin tosiseikkoihin.

25 Asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa oleva mielleyhtymän käsite käsittää tapauksen, jossa tuotteen nimeämiseksi käytettyyn ilmaisuun sisältyy suojatun nimityksen osa siten, että kuluttajalle syntyy nimen yhteydessä mielikuva tavarasta, jolla on alkuperänimitys.

26 Toisin kuin pääasian vastaajat väittävät ja kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 37 ja 38 kohdassa, kysymyksessä voi olla mielleyhtymä suojatun alkuperänimityksen kanssa, vaikka kyseisten tuotteiden välistä sekaannusvaaraa ei ole ja vaikka yhteisön suojaa ei ollenkaan sovellettaisi kyseisen nimityksen niihin osiin, jotka toistetaan riidanalaisissa ilmaisuissa.

27 Kun on kysymys pehmyt- ja sinihomejuustosta, jonka ulkoisessa muodossa on vastaavuuksia "Gorgonzola"-juuston kanssa, näyttää perustellulta katsoa, että kysymyksessä on suojatun nimityksen mielleyhtymä, kun nimeämisessä käytetty ilmaisu päättyy kahteen samaan tavuun suojatun nimityksen kanssa ja kun siinä on saman verran tavuja kuin suojatussa nimityksessä, mistä seuraa, että nämä kaksi ilmaisua muistuttavat selvästi toisiaan foneettisesti ja optisesti.

28 Tällaisessa yhteydessä on sitä paitsi tärkeää, että kansallinen tuomioistuin ottaa huomioon Käserei Champignonin laatiman ja pääasian kantajan asian oikeudenkäyntiasiakirjoihin liittämän mainosesitteen, jonka perusteella näyttää siltä, että näiden kahden nimityksen foneettinen samanlaisuus ei ole syntynyt sattumalta.

29 Asetuksen N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään lisäksi nimenomaisesti siitä, että tuotteen pakkauksessa oleva tai muulla tavoin tehty mahdollinen maininta tuotteen oikeasta alkuperästä ei millään tavoin vaikuta tuotteen määrittelyyn kyseisessä alakohdassa mainittujen käsitteiden kannalta.

30 Koska "Cambozolan" kaltaisten merkkien käytön osalta on kysymyksessä eräs niistä tapauksista, joissa rekisteröityjen nimitysten suojaa sovelletaan, on tutkittava, täyttyvätkö asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset, joiden mukaisesti aikaisemmin rekisteröityjen tavaramerkkien käyttöä saadaan jatkaa.

31 Ensinnäkin edellytetään, että tavaramerkki on rekisteröity hyvässä uskossa ennen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemuksen jättämistä.

32 Pääasian kantaja väittää tältä osin, että säännöksiä, joilla poiketaan alkuperänimityksiä suojaavasta 13 artiklasta, on tulkittava suppeasti, ja lisää, että "Cambozola"-nimisen tavaramerkin rekisteröiminen Itävallassa ei ole voinut tapahtua 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla hyvässä uskossa, koska nimitys oli alusta asti lainvastainen. Alkuperänimitystä "Gorgonzola" suojattiin nimittäin vuonna 1983, jolloin tavaramerkki "Cambozola" rekisteröitiin, Itävallassa olennaisilta osin yhteisön oikeuden sille vuodesta 1996 antamaa suojaa vastaavalla tavalla, vaikkakin eri oikeudellisin perustein.

33 Italian hallitus katsoo myös, että Itävallan viranomaisten olisi täytynyt kieltäytyä rekisteröimästä alun perin voimassa olleen oikeuden vastainen "Cambozola"- tavaramerkki, jonka osalta ei siten voida katsoa, että se olisi rekisteröity hyvässä uskossa.

34 Komissio katsoo puolestaan, että hyvässä uskossa tapahtuvaa rekisteröimistä koskevan perusteen soveltaminen kuuluu yksinomaisesti kansallisen tuomioistuimen tehtäviin, ja tämän tuomioistuimen on sitä soveltaessaan ensiksi varmistettava, että rekisteröinti on todellakin tapahtunut kyseisenä aikana voimassa olleita yhteisön oikeuden säännöksiä noudattamalla.

35 Asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohdassa olevaa hyvän uskon käsitettä on tarkasteltava ottamalla huomioon tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen aikaan voimassa ollut koko kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö. Tavaramerkin haltija ei voi nimittäin lähtökohtaisesti vedota hyvän uskon olettamukseen, jos hakemusta ei selvästi olisi lainmukaisesti voitu hyväksyä siihen aikaan voimassa olleiden säännöksien perusteella.

36 Päättäessään asetuksen N:o 2081/92 tulkinnasta yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä ei kuitenkaan ole lausua yhteisön oikeuden säännöksillä aikaansaatavaa alkuperänimitysten suojaa edeltäneiden, Itävallassa alkuperänimitysten suojan takaamiseksi voimassa olleiden kansainvälisten ja kansallisten säännösten vaikutuksista, eikä siten yrittää päätellä näiden säännösten perusteella, minkälaisten subjektiivisten olo-

suhteiden mukaisesti tämä hakemus on voitu esittää. Kuten komissio täysin oikein esittää, tällainen tutkinta voi kuulua ainoastaan asiaa käsittelevälle kansalliselle tuomioistuimelle.

37 Toiseksi, hyvässä uskossa rekisteröidyn tavaramerkin käytön jatkamismahdollisuuden edellytyksenä on, että ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY merkityksellisissä säännöksissä säädettyjä tavaramerkin mitättömyysperusteita tai menettämisperusteita ei ole.

38 Pääasian kantaja väittää tältä osin, että kysymyksessä oleva tavaramerkki on omiaan johtamaan kuluttajia harhaan sillä nimetyn tuotteen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, ja että tavaramerkki on siten mitätön ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla.

39 Italian hallitus katsoo myös, että se, että tavaramerkki saattaa johtaa kuluttajia harhaan, estää Käserei Champignonia ja Eduard Bracharzia vetoamasta asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohtaan.

40 Komissio katsoo, että ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c ja g alakohtaa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa on tulkittava suppeasti, sillä ne ovat yleisen järjestyksen takia tehtyjä poikkeuksia hyväksytystä tavaramerkkilajien monilukuisuudesta. Komissio päättelee tästä, että tavaramerkki "Cambozola", tai sen käyttö eivät viittaa riittävän tarkasti todelliseen maantieteelliseen alkuperään voidakseen johtaa yleisöä harhaan tai johtaa harhaan tuotteen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen. Komission mukaan mikään ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 3 ja 12 artiklassa mainituista perusteista ei estä siten kysymyksessä olevan merkin käyttöä.

41 Tältä osin on todettava, että ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei voida soveltaa tässä tapauksessa. Mitä tulee direktiivin kahteen muuhun merkitykselliseen säännökseen, rekisteröinnin esteitä, tavaramerkin mitättömyyttä tai tavaramerkin haltijan tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien menettämistä koskevat tapaukset, jotka asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohdan mukaan estävät tavaramerkin käytön jatkamisen, edellyttävät, että voidaan katsoa, että merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajan harhaanjohtamista koskeva vaara (ks. tämän käsitteen osalta em. asia Clinique; asia C-470/93, Mars, tuomio 6.7.1995, Kok. 1995, s. I-1923 ja asia C-313/94, Graffione, tuomio 26.11.1996, Kok. 1996, s. I-6039, 24 kohta).

42 On selvää, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on jälleen käsiteltävänään olevan asian olosuhteiden perusteella soveltaa näitä perusteita. Vaikka ilmaisun "Cambozola", johon sisältyy mielleyhtymä alkuperänimityksen "Gorgonzola" kanssa, ei voida silti yksinään katsoa johtavan yleisöä harhaan sillä nimettyjen tavaroiden luonteen, laadun tai alkuperän osalta, sen käytön edellytyksiä koskeva arviointi edellyttää tämän tapauksen tosiseikkojen tutkimista, mikä ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla (ks. vastaavasti em. asia Graffione, tuomion 25 ja 26 kohta).

43 Kansallisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin on siten vastattava, että yhteisön oikeuden nykytilassa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate ei estä jäsenvaltiota toteuttamasta sille kuuluvia toimenpiteitä asetuksen N:o 2081/92 perusteella rekisteröityjen alkuperänimitysten suojaamiseksi. Tässä tarkoituksessa nimityksen "Cambozola" kaltaisen nimityksen käyttö voidaan katsoa tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa suojatun alkuperänimityksen "Gorgonzola" mielleyhtymäksi ilman, että tuotteen oikeata alkuperää koskeva maininta pakkauksessa muuttaisi tätä määrittelyä. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä, voidaanko asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohdassa esitettyjen edellytysten nojalla aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä jatkaa suojatun alkuperänimityksen "Gorgonzola" rekisteröimisestä huolimatta arvioimalla erityisesti tavaramerkkiä rekisteröitäessä voimassa olleen oikeudentilan perusteella, onko rekisteröinti voinut tapahtua hyvässä uskossa, ja ottamalla huomioon, että nimityksen "Cambozola" kaltaisen nimityksen ei voida itsessään katsoa johtavan kuluttajia harhaan.

Oikeudenkäyntikulut

44 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Itävallan, Kreikan, Ranskan ja Italian hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut Handelsgericht Wienin 18.7.1996 tekemällään päätöksellä esittämät kaksi kysymystä seuraavasti:

Yhteisön oikeuden nykytilassa tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate ei estä jäsenvaltiota toteuttamasta sille kuuluvia toimenpiteitä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 perusteella rekisteröityjen alkuperänimitysten suojaamiseksi. Tässä tarkoituksessa nimityksen "Cambozola" kaltaisen nimityksen käyttö voidaan katsoa tämän asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa suojatun alkuperänimityksen "Gorgonzola" mielleyhtymäksi ilman, että tuotteen oikeata alkuperää

koskeva maininta pakkauksessa muuttaisi tätä määrittelyä. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä, voidaanko asetuksen N:o 2081/92 14 artiklan 2 kohdassa esitettyjen edellytysten nojalla aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä jatkaa suojatun alkuperänimityksen "Gorgonzola" rekisteröimisestä huolimatta arvioimalla erityisesti tavaramerkkiä rekisteröitäessä voimassa olleen oikeudentilan perusteella, onko rekisteröinti voinut tapahtua hyvässä uskossa, ja ottamalla huomioon, että nimityksen "Cambozola" kaltaisen nimityksen ei voida itsessään katsoa johtavan kuluttajia harhaan.

Puissochet Jann Gulmann

Edward Sevón

Julistettiin Luxemburgissa 4 päivänä maaliskuuta 1999.

R. Grass J.-P. Puissochet

kirjaaja viidennen jaoston puheenjohtaja