

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 17 december 1998 *

1. Är det förenligt med gemenskapsrätten att en nationell domstol förbjuder saluföring av en ost med beteckningen "Cambozola", som importeras från en annan medlemsstat där den saluförs lagligt med det namnet, på den grunden att användningen av denna beteckning innebär ett intrång i ursprungsbeteckningen "Gorgonzola", som registrerats enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel¹ och som skyddas genom vissa internationella överenskommelser? Detta är i huvudsak innebörden i den fråga som ställts av Handelsgericht, Wien (marknadsdomstolen i Wien).

Sakomständigheter och förfarandet vid den nationella domstolen

2. Käranden i det nationella målet är ett konsortium av producenter av Gorgonzolaost. Gorgonzola är en mjuk blåmögelost som hämtat sitt namn från den tidigare byn (numera en förstad till Milano) i regionen Milano, Italien. Konsortiets syfte är bland annat att främja

tillverkning av och handel med Gorgonzolaost, skydda användningen av beteckningen "Gorgonzola" eller liknande erkända beteckningar, kontrollera hur konsortiets varumärken används och säkerställa att reglerna om skydd för ursprungsbeteckningar på olika slags ost tillämpas. För att identifiera sina ysterier lägger medlemmarna i konsortiet särskilda handelsnamn, som oftast innehåller bokstavskombinationen "-zola", till den skyddade ursprungsbeteckningen "Gorgonzola".

3. Den första svaranden är en osttillverkare med säte nära Kempten, Tyskland, som tillverkar en blåmögelost med namnet "Cambozola". Den första svaranden har salufört Cambozola i Tyskland sedan hösten 1977 och i Österrike sedan mars 1983. Cambozola säljs även i de flesta andra medlemsstater. Den första svaranden är innehavare av det österrikiska varumärket "Cambozola", som är skyddat från och med den 7 april 1983 och som registrerats för mjölk och mjölkprodukter, framför allt ost.

4. Den andra svaranden idkar partihandel med olika slag av livsmedel, däribland ost. Den största delen av den blåmögelost som den första svaranden tillverkar under namnet

* Originalspråk: engelska.

1 — EGT L 208, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153.

"Cambozola" vidaresäljs i Österrike av den andra svaranden till detaljhandlare.

kurrensbegränsande, i synnerhet beträffande varors eller tjänsters egenskaper, ursprung och tillverkningsmetod. Artikel 9 innehåller ett förbud mot missbruk av företagsbeteckningar.

5. I maj 1994 väckte käranden talan vid Handelsgericht, Wien, och yrkade att svarandena skulle förpliktas att upphöra med saluföring av blåmögelost under namnet "Cambozola" och att gå med på att avföra varumärket "Cambozola". Käranden yrkade även att svarandena interimistiskt skulle förbjudas att saluföra blåmögelost under namnet "Cambozola" under den tid som rättegången pågick.

8. Det avtal som åberopades var den internationella konventionen om användningen av ursprungs-beteckningar och beteckningar på ost, undertecknad i Stresa den 1 juni 1951. Användningen av beteckningen "Gorgonzola" omfattades av konventionen från och med den 1 juni 1954.² Artikel 1 i konventionen förbjuder "alla specifikationer som innehåller osanna uppgifter beträffande ostarnas ursprung, sort, natur eller specifika egenskaper ...". Artikel 3 föreskriver skydd för angivna beteckningar "oavsett om de används fristående eller tillsammans med kvalificerande eller till och med korrigerande termer som exempelvis 'typ', 'stil', 'imitation' eller liknande".

6. Käranden grundade sin talan på bestämmelser i nationell och internationell rätt.

7. Den nationella lagstiftning som åberopades var Österrikes Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (österrikisk lag mot illojal konkurrens). I dess artikel 1 anges att allt illojalt handelsbruk är konkurrensbegränsande. I artikel 2 föreskrivs att vilseledande är kon-

9. Den 24 juni 1994 meddelade Handelsgericht interimistiskt beslut med stöd av Stresakonventionen. Oberlandesgericht, Wien (regional överinstans i Wien), fastställde detta beslut efter överklagande den 22 september 1994. Det framgår att dessa två domstolar ansåg att Stresakonventionen inte enbart innebär skydd för ursprungs-beteckningen "Gorgonzola" utan även förbjuder användning av

2 — Se protokoll II till konventionen.

liknande beteckningar som kan verka vilseledande, till exempel "Cambozola". Besluten var uppenbarligen inspirerade av ett avgörande av Oberster Gerichtshof (högsta domstolen), som i maj 1993, med anledning av en talan som även den väckts av Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola, slog fast att artikel 3 i Stresakonventionen innebär förbud mot namn som innehåller anspelningar, i det aktuella fallet "Österzola".³

10. När det interimistiska beslutet hade fastställts, återupptogs förfarandet vid Handelsgericht. Stresakonventionen upphörde emellertid att vara tillämplig i Österrike den 9 februari 1996.⁴ Skyddet för ursprungsbe-teckningen "Gorgonzola" i Österrike reglerades därefter, på internationell nivå, genom avtalet mellan Österrike och Italien om geografiska ursprungsbe-teckningar och namn på vissa produkter, undertecknat i Rom den 1 februari 1952, och tilläggsprotokollet till detta avtal, undertecknat i Wien den 17 december 1969.

11. Enligt avtalet mellan Österrike och Italien har de avtalsslutande parterna en skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda geografiska ursprungsbe-teckningar och beteckningar på vissa produkter mot illojal konkurrens.⁵ All konkurrens som strider

mot hederligt industriellt bruk eller handelsbruk utgör illojal konkurrens.⁶ Det anges uttryckligen att avtalets skydd gäller även om produktens verkliga ursprung anges eller namnet åtföljs av vissa korrigerande uppgifter som till exempel 'typ', 'metod', 'stil' eller liknande.⁷ Avtalet var ursprungligen tillämpligt på ett begränsat antal förtecknade produkter, däribland livsmedel såsom alkoholhaltiga drycker och charkuterier men inte ost.⁸ Genom tilläggsprotokollet utökades förteckningen över skyddade produkter väsentligt till att omfatta bland annat ett flertal ostar.⁹ Beträffande vissa ostbeteckningar, däribland "Gorgonzola", angavs emellertid uttryckligen i protokollet att det trädde i kraft först om Stresakonventionen upphörde att gälla eller ändrades. Följaktligen blev avtalet mellan Österrike och Italien tillämpligt på Gorgonzola den 10 februari 1996.

12. Svarandena anförde i Handelsgericht att det interimistiska beslutet och det slutliga beslut som käranden yrkade på stred mot gemenskapsrätten. De gjorde gällande att osten lagligen salufördes under namnet "Cambozola" i ursprungslandet (Tyskland) och importerades till Österrike, och att förbudet inne-

3 — Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola mot Landgenossenschaft Ennstal och Agrarverwertungsverband, dom av den 18 maj 1993.

4 — *Bundesgesetzblatt* av den 19 april 1995, s. 3729, artikel 269.

5 — Artikel 1.1.

6 — Artikel 1.2.

7 — Artikel 2.2.

8 — Bilagorna I och II.

9 — Bilagorna I och II.

bar inskränkning av handeln i strid med artikel 30 och att det inte var berättigat med stöd av artikel 36.

till den ostsort som bär varumärket 'Cambozola' finns en tydligt utmärkt angivelse av tillverkningsland ('Deutscher Weichkäse' [tysk mjukost]), då denna ost i regel inte saluförs till konsumenten i hela osttårter utan i bitar, delvis utan originalförpackning?"

13. I syfte att få klarhet i huruvida dessa beslut strider mot artikel 30 eller är berättigade med stöd av artikel 36, har Handelsgericht ställt följande tolkningsfrågor till domstolen:

14. Skriftliga yttranden har getts in av kändanden, svarandena, den österrikiska, den franska, den grekiska och den italienska regeringen samt kommissionen. Kändanden, svarandena, den franska, den grekiska och den italienska regeringen samt kommissionen var företrädare vid sammanträdet.

"1) Är det på gemenskapsrättens nuvarande stadium förenligt med principerna om fri rörlighet för varor (artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget) att en ost, som sedan år 1977 lagligen tillverkas och bär varumärket 'Cambozola' i en medlemsstat och som sedan år 1983 säljs i en annan medlemsstat, med stöd av en mellanstatlig överenskommelse om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar och benämningar avseende vissa produkter (varigenom beteckningen 'Gorgonzola' skyddas) och med stöd av ett nationellt förbud mot vilseledande inte får säljas i denna medlemsstat med beteckningen 'Cambozola'?"

Gemenskapslagstiftningen

15. "Gorgonzola" registrerades som skyddad ursprungsbeteckning den 21 juni 1996 i enlighet med förordning nr 2081/92 (nedan kallad förordningen) med stöd av artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1107/96¹⁰. Den nationella domstolen har inte hänvisat till någon av dessa rättsakter.

2) Gör det för besvarandet av denna fråga någon skillnad om det på förpackningen

¹⁰ — Kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (EGT L 148, s. 1).

16. Mot bakgrund av att det i de frågor som ställts till domstolen hänvisas till "gemenskapsrättens nuvarande stadium" och att beslutet om hänskjutande meddelades den 18 juli 1996, är det emellertid, enligt min mening, lämpligt att domstolen besvarar frågorna mot bakgrund av förordningen, om den rättsakten kan bidra till lösningen av tvisten vid den nationella domstolen. Domstolen har emellanåt varit beredd att när den besvarar frågor tolka bestämmelser som inte uttryckligen har omnämnts av den nationella domstolen, och uttalat att domstolen skall tolka alla bestämmelser i gemenskapsrätten som de nationella domstolarna behöver för att slita tvister som har hänskjutits till dem, även om dessa bestämmelser inte anges uttryckligen i de frågor som dessa domstolar har ställt.¹¹ Parterna, de regeringar som har yttrat sig och kommissionen har dessutom i sina yttranden samtliga utgått från att förordningen är tillämplig.

17. Syftet med förordningen är att skapa ett gemensamt regelverk för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar på vissa jordbruksprodukter och livsmedel där det finns ett samband mellan egenskaperna hos produkten eller livsmedlet och det geografiska ursprunget.¹² I förordningen föreskrivs ett system för registrering på gemenskapsnivå

av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar som skall erbjuda skydd i samtliga medlemsstater. Förordningen har antagits med stöd av artikel 43 i EG-fördraget (jordbruk). Det framgår emellertid av ingressen att konsumentskydd och konkurrens på lika villkor också ingår bland målsättningarna med förordningen.¹³

18. I artikel 13.1 föreskrivs följande:

"Registrerade beteckningar skall skyddas mot följande.

- a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av den skyddade beteckningen för produkter som inte omfattas av registreringen i den mån dessa produkter är jämförbara med de produkter som har registrerats under beteckningen i fråga eller detta bruk av den skyddade beteckningen innebär att dennas anseende exploateras.
- b) Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som

11 — Dom av den 18 mars 1993 i mål C-280/91, Viessmann (REG 1993, s. I-971), punkt 17. Se även dom av den 2 februari 1994 i mål C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, kallat "Clinique" (REG 1994, s. I-317; svensk specialutgåva, volym 15), punkt 7.

12 — Sjunde och nionde övervägandena i ingressen.

13 — Se till exempel sjunde övervägandet.

'stil', 'typ', 'metod', 'sådan som tillverkas i', 'imitation' eller dylikt.

beteckningen fortsätta att brukas om det inte finns skäl att ogiltigförklara eller häva varumärkesregistreringen enligt reglerna i artikel 3.1 c och g respektive i artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet.¹⁴

- c) Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på dennas inre eller yttre förpackning, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.

20. Enligt varumärkesdirektivet kan varumärken förklaras ogiltiga om de är "ägnade att vilseleda allmänheten t ex med avseende på varans ... art, kvalitet eller geografiska ursprung" (artikel 3.1 g).¹⁵ Ett varumärke kan upphävas om det "som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren har gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas ... art, kvalitet eller geografiska ursprung" (artikel 12.2 b).

- d) Annat beteende som är ägnat att vilseleda allmänheten om produktens verkliga ursprung."

Prövning i sak

Artikel 13 i förordningen

19. Oavsett detta skydd får, enligt artikel 14.2, ett varumärke i något av de fall som nämns i artikel 13, om det registrerats i god tro före den dag då ansökan om registrering av en ursprungs-beteckning eller en geografisk beteckning ingavs, trots registreringen av ursprungs-beteckningen eller den geografiska

21. Det skall först avgöras huruvida "Gorgonzola" är skyddad mot användning av "Cambozola" i den mening som avses i arti-

14 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

15 — Artikel 3.1 c är inte relevant i detta mål.

kel 13.1 i förordningen. I de argument som framförts har särskilt hänvisats till artikel 13.1 b, vilken som nämnts skyddar registrerade beteckningar mot "varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning".

22. Enligt svarandena försöker käranden erhålla skydd för ändelsen "zola", vilken inte är skyddad och inte kan skyddas av förordningen. För det första är denna ändelse, som italienska Ortsnamn ofta innehåller varianter av, en allmän beteckning och kan som sådan inte omfattas av det skydd som införts genom förordningen.¹⁶ För det andra utgör rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar hinder mot att skydda en del av ett ord, när det aldrig begärts skydd för denna orddel och när denna inte har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*, vilket enligt artikel 6 i förordningen krävs beträffande alla namn för vilka det har ansökts om skydd enligt förordningen.

23. Svarandena har anfört att "Cambozola" under alla omständigheter inte utgör en anspelning på "Gorgonzola" i den mening som avses i artikel 13 i förordningen.

24. De har hänvisat till en liknande talan som käranden i det aktuella fallet har väckt mot den första svaranden vid tysk domstol, och de har anfört att talan ogillats av Landgericht Frankfurt am Main¹⁷ och, efter överklagande, av Oberlandesgericht Frankfurt am Main¹⁸ samt att kärandens överklagande till Bundesgerichtshof har avvisats.¹⁹

25. Svarandena har gjort gällande att begreppet anspelning i förordningen inte får tolkas vidare än vad som är absolut nödvändigt för att skydda industriell och kommersiell äganderätt, eftersom en vidsträckt tolkning skulle strida mot principen om fri rörlighet för varor. Enligt svarandena kan "Cambozola" på sin höjd ge upphov till en tankeassociation. En tankeassociation är enligt deras mening det samma som begreppet association i artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet,²⁰ vari föreskrivs att ett varumärke under vissa omständigheter inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras när det för allmänheten föreligger en förväxlingsrisk, inbegripet risken för att varumärket associeras med ett äldre varumärke. Svarandena har anfört att det föreligger parallellitet mellan skyddet för varumärken och skydd för ursprungsbeteckningar, eftersom det i båda

16 — Se dom av den 9 juni 1998 i de förenade målen C-129/97 och C-130/97, Chiciak och Fol, (REG 1998, s. I-3315), punkt 37.

17 — Dom av den 14 februari 1996.

18 — Dom av den 5 juni 1997.

19 — Dom av den 18 juni 1998.

20 — Se ovan fotnot 14.

fallen är fråga om skydd för industriell och kommersiell äganderätt i den mening som avses i artikel 36 i fördraget. I båda fallen är det relevanta kriteriet den uppmärksamme och upplyste genomsnittskonsumenten, vilket domstolen vid flera tillfällen har slagit fast. Svarandena anser därför att domstolen i detta fall skall gå till väga på samma sätt som i domen i målet SABEL²¹.

26. I domen i målet SABEL slog domstolen fast att enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att det skall anses föreligga risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet.²² Svarandena anser att den tankeassociation det var fråga om i målet SABEL (mellan två figurativa framställningar av kattdjur på språng) var mycket starkare än någon tankeassociation till "Gorgonzola" som följer av användningen i "Cambozola" av samma ändelse, vilken är vanligt förekommande i Italien. Svarandena anser följaktligen att användningen av denna ändelse inte ensamt utgör anspelning i den mening som avses i förordningen.

27. Svarandena har vidare anfört att det av fotnotssystemet i förteckningen över skyddade geografiska beteckningar eller skyddade ursprungs-beteckningar i bilagan till förordning nr 1107/96²³ följer att endast en del av

en skyddad beteckning inte är skyddad i sig. Bilagan innehåller en förteckning över bland annat skyddade ostnamn, till exempel ursprungs-beteckningarna Brie de Meaux, Camembert de Normandie, Pecorino Siciliano och Mozzarella de Bufala Campana. Av fotnoter i bilagan framgår emellertid att skydd av namnen Brie, Camembert, Pecorino och Mozzarella inte har sökts. Svarandena har hänvisat till den av domstolen nyligen meddelade domen i målet Chiciak och Fol²⁴, som rörde ett brottmål där Yvon Chiciak och Jean-Pierre Fol stod åtalade för att ha använt namnet "Epoisses". Åklagaren hade hävdade att "Epoisses" utgjorde en skyddad del av beteckningen "Epoisses de Bourgogne", eftersom "Epoisses de Bourgogne" var skyddad enligt förordningen utan någon fotnot med hänvisning till "Epoisses".

28. Domstolen underkände detta argument. Den angav att det visserligen hade ansetts nödvändigt att i 1996 års förordning för ett visst antal fall ange, genom fotnoter, att skydd för en del av beteckningen i fråga inte hade sökts. Den slutsats som kunde dras härav var emellertid att de berörda inte med stöd av 1992 års förordning kunde göra gällande rättigheter beträffande den delen av beteckningen. Vidare innehöll inte 1996 års förord-

21 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-215/95 (REG 1997, s. I-6191).

22 — Punkt 26 i domen.

23 — Se ovan fotnot 10.

24 — Se ovan fotnot 16.

ning någon uppgift om skälen till varför medlemsstaterna beslutat att inte söka skyddet, huruvida det rörde sig om en del som blivit generisk, att delen i fråga inte var skyddad på det nationella planet vid tidpunkten för ansökan enligt 1992 års förordning eller om det förelåg andra skäl.²⁵

29. Svarandena har gjort gällande att det av domen i målet Chiciak och Fol för det första följer att "zola" inte kan anses anspela på "Gorgonzola", eftersom Brie inte kan anses anspela på Brie de Meaux, eller Camembert på Camembert de Normandie, och, för det andra, att "zola" inte enligt förordningen kan skyddas som en del av "Gorgonzola".

30. Svarandena har slutligen hänvisat till syftet med det skydd som förordningen ger och till proportionalitetsprincipen. Syftet är att hindra ursprungs-beteckningar från att bli generiska namn. Effekten av att varumärket "Cambozola" används kan aldrig bli att beteckningen "Gorgonzola" blir ett generiskt namn.

31. Det kan noteras att svarandena medgett kändens påstående att en viss annons utgjorde anspelning. I annonsen angavs att osten, som kom från "den bästa familjen", kombinerade "den delikata krämiga konsistensen hos en ädel Camembert med den pikanta smaken av en kraftfull Gorgonzola". Svarandena har emellertid påstått att det var fråga om en enskild annons från år 1985 som inte använts sedan dess. De har påpekat att domstolen inte har ombetts att uttala sig över den annonsens effekter utan endast huruvida beteckningen "Cambozola" är laglig eller inte (även om det kan tilläggas att det i frågorna också hänvisas till hur varan förpackas och säljs).

32. Käranden, de regeringar som gett in yttranden samt kommissionen har samtliga intagit mer eller mindre motsatt ståndpunkt. Käranden och den italienska regeringen anser att "Cambozola" är en anspelning på "Gorgonzola" i den mening som avses i artikel 13.1 b. Den österrikiska regeringen anser att användningen av ändelsen "zola" kan utgöra anspelning, alternativt att artikel 13.1 c kan vara tillämplig, som skyddar registrerade namn mot "varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten". Den franska regeringen anser att beteckningen "Cambozola" helt klart är en imitation av beteckningen "Gorgonzola" i den mening som avses i artikel 13.1 b. Den grekiska regeringen anser att bruket av namnet "Cambozola", som åtminstone antyder att det är fråga om en ost av samma typ som Gorgonzola, utgör en uppenbar exploatering av Gorgonzolas anseende i strid med artikel 13.1 a, som är ägnad att inge konsumenten-

25 — Punkt 36 i domen.

ten en oriktig föreställning om i synnerhet produktens verkliga ursprung i strid med artikel 13.1 d. Kommissionen anser att bruket av namnet "Cambozola" åtminstone utgör anspelning och möjligen imitation (även om kommissionen inte har utvecklat detta) i den mening som avses i artikel 13.1 b.

ler det mig som om "Cambozola" ofrånkomligen, i fråga om normalt språkbruk, utgör en anspelning på "Gorgonzola" i den mening som avses i artikel 13.1 b. Det är intressant att notera, vilket kommissionen har påpekat, att det förhållandet att de två sista stavelserna är identiska inte är tillräckligt i sig. Det kan till exempel inte på allvar påstås att matlagningsoljan "Mazola" skulle vara en anspelning på "Gorgonzola", både med tanke på bristen på ytterligare fonetisk likhet och de olika slag av produkter det är fråga om.

33. Jag delar den uppfattning kommissionen har redovisat i sitt yttrande och som innebär att begreppet "anspelning", mot bakgrund av ordalydelsen i bestämmelsen ("*varje* obehörigt bruk, imitation eller anspelning") och syftena med förordningen (vilka som ovan nämnts inbegriper konsumentskydd), är objektivt, vilket innebär att det inte är nödvändigt att visa att innehavaren av varumärket har haft för avsikt att anspela på den skyddade beteckningen. Bestämmelsens allmänna systematik ger stöd för åsikten att "anspelning" kräver mindre än "imitation" eller "obehörigt bruk".

34. Vad som enligt min mening krävs för att det skall föreligga "anspelning" i den mening som avses i artikel 13.1 b är en väsentlig grad av fonetisk likhet när det gäller varor på en likartad del av marknaden. Det föreligger en hög grad av fonetisk likhet mellan "Cambozola" och "Gorgonzola". De sista två stavelserna är identiska, det totala antalet stavelser är detsamma och betoningsmönstret när de två orden uttalas är mycket närliggande. Med tanke på att båda namnen används för att beskriva en krämig blåmögelost (vilket inte innebär att man förringar den skillnad mellan ostarna som är uppenbar för kännare) förefäl-

35. Jag vill beträffande frågan om avsikt tillägga att avsikten inte nödvändigtvis är irrelevant, även om jag som ovan nämnts anser att "anspelning" är ett objektivt begrepp. Trots att artikel 13.1 b skulle vara tillämplig även på ett namn som valts slumpmässigt utan avsikt att anspela, om detta namn faktiskt anspelade på ett registrerat namn, kan varumärkesinnehavarens avsikt när han valde detta varumärke vara av betydelse. I det aktuella fallet säger det sunda förnuftet att namnet "Cambozola" inte har valts på grund av att "zola" är en vanligt förekommande italiensk geografisk ändelse, vilket skulle vara ett osannolikt skäl beträffande en tysk ost som inte utges för att vara italiensk. Det förhållandet att namnet väcker tanken på en etablerad ost av liknande typ är emellertid en omständighet som utgör stöd för att det föreligger anspelning. Dessutom utgör den ovannämnda annonsen ett starkt stöd för denna slutsats beträffande namnets ursprung, även om denna annons var en engångsföreteelse.

36. Jag kan under alla omständigheter inte godta svarandenas argument att det påstådda förhållandet att ändelsen "zola" är en vanlig ändelse i italienska ortsnamn i sig kan förhindra att det utgör en anspelning i det sammanhang i vilket det används. Det förhållandet att den kan vara vanlig i vissa delar av Italien förhindrar inte att den på andra ställen, där ortsnamn som slutar på -zola är ovanliga, utgör anspelning.

37. I motsats till svarandena anser jag inte att domstolens dom i målet SABEL ²⁶ är relevant för tolkningen av begreppet anspelning i den mening som avses i förordningen. I det målet ombads domstolen fastställa räckvidden av begreppet förväxlingsrisk i artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet, vari det föreskrivs att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras "om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket". Domstolen slog fast att "enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i [artikel 4.1 b]". Domstolen ansåg således att det i det sammanhang

som målet rörde inte förelåg risk för förväxling. Det sammanhang som är föremål för bedömning i det aktuella målet är emellertid ett helt annat, nämligen tolkningen av begreppet anspelning i den mening som avses i förordningen.

38. Jag anser inte heller att svarandena kan finna något stöd för sin uppfattning i domstolens dom i målet Chiciak och Fol. Domstolen slog i den domen fast, beträffande en "sammansatt" ursprungsbeteckning, att avsaknaden av en fotnot i bilagan till förordning nr 1107/96 inte nödvändigtvis innebär att varje del av beteckningen är skyddad. Jag kan inte se att detta snäva domslut innebär att "Cambozola" inte kan utgöra en anspelning på "Gorgonzola" i den mening som avses i artikel 13.1 b i förordningen.

39. Eftersom artikel 13.1 b uttryckligen är tillämplig på anspelning "även när produktens verkliga ursprung anges", är det irrelevant att det på Cambozolans förpackning anges att det är en tysk mjuk ost, såsom har påpekats av den franska och den grekiska regeringen samt kommissionen. Det kan under alla omständigheter noteras att Cambozola ibland säljs utan originalförpackning, vilket framgår av den nationella domstolens andra fråga.

²⁶ — Se ovan fotnot 21.

40. Både käranden och den österrikiska regeringen har gjort gällande att domstolen, för det fall den anser att artikel 13.1 b i förordningen är tillämplig, skall beakta artikel 13.2.

42. Förordningen offentliggjordes den 24 juli 1992.

41. I artikel 13.2 föreskrivs följande:

43. Av bestämmelsens ordalydelse framgår att "beteckningar som avses i punkt 1 b" syftar på sådana uttryck "som 'stil', 'typ', 'metod', 'sådan som tillverkas i', 'imitation' eller dylikt" som avses i punkt 1 b.²⁷

"Medlemsstaterna får dock låta nationella regler om rätt att bruka sådana beteckningar som avses i punkt 1 b bestå under högst fem år efter den dag denna förordning offentliggörs under förutsättning

— att produkterna lagligen har marknadsförts med användning av sådana uttryck under minst fem år före den dag denna förordning offentliggörs, och

— att märkningen klart anger produktens verkliga ursprung.

Detta undantag får dock inte leda till att produkterna fritt marknadsförs på en medlemsstats territorium där sådana uttryck är förbjudna."

44. Käranden anser att artikel 13.2 ger medlemsstaterna rätt att för en övergångsperiod och under vissa förutsättningar ge tillstånd att använda namn som omfattas av artikel 13.1 b. Käranden har emellertid gjort gällande att det klart framgår av bestämmelsens syfte och andemening, som i egenskap av undantag skall ges en restriktiv tolkning, att den endast är tillämplig på ursprungsbeteckningar som inte var skyddade före registrering i enlighet med förordningen.

45. Den österrikiska regeringen anser att artikel 13.2 ger rätt att använda skyddade namn med en angivelse av produktens ursprung under en period som upphörde efter det att begäran om förhandsavgörande gavs in till domstolen, underkastat två villkor som båda är uppfyllda i detta fall.

27 — Se artikel 13.1 b som återges ovan i punkt 18.

46. Dessa argument är enligt min mening baserade på en missuppfattning. Artikel 13.2 ger rätt att under en övergångsperiod (och endast från år 1992, inte från registrering) använda vissa *uttryck* som till exempel "stil", "metod", "sådan som tillverkas i" och "imitation" (till exempel "i Gorgonzola-stil"), vilka annars skulle vara förbjudna enligt artikel 13.1 b. Detta är en helt annan fråga än den som domstolen har att pröva i detta fall, nämligen vad som utgör anspelning på namnet, och saknar enligt min mening relevans för detta mål.

47. Följaktligen drar jag slutsatsen att "Gorgonzola" med stöd av artikel 13.1 b i förordningen skall vara skyddad mot anspelning genom Cambozola. Enligt artikel 14.2 i förordningen²⁸ får emellertid ett varumärke i något av de fall som nämns i artikel 13 fortsätta att brukas, om det registrerats i god tro före den dag då ansökan om registrering av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning ingavs, under förutsättning att det inte finns skäl att ogiltigförklara eller häva registreringen av varumärket enligt reglerna i artikel 3.1 c och g respektive i artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet. Varumärket "Cambozola" registrerades i april 1983, således av nödvändighet före ansökan om registrering av "Gorgonzola" enligt förordningen. Artikel 14.2 kan därför vara tillämplig, och jag skall nu behandla de två spörsmål som denna bestämmelse kan ge upphov till, nämligen

frågan om god tro och skälen för att ogiltigförklara eller häva varumärkesregistreringen.

Artikel 14.2 i förordningen: "god tro"

48. Vid tidpunkten för registreringen av "Cambozola" i Österrike var denna stat bunden av Stresakonventionen om användningen av ursprungsbeteckningar och beteckningar på ost. Konventionen omfattade användningen av beteckningen "Gorgonzola" från och med den 1 juli 1954.²⁹ Oberster Gerichtshof har slagit fast att artikel 3 i Stresakonventionen innebär förbud mot namn som innehåller anspelningar såsom, i det fallet, "Österzola".³⁰ Käranden har åberopat det avgörandet till stöd för sitt påstående att registreringen av "Cambozola" inte har skett i god tro, eftersom registreringen var olaglig och därför aldrig kan ha skett i god tro.

49. Även den italienska regeringen anser att registreringen av "Cambozola" inte har skett i god tro. Redan före registreringen av "Cambozola" skyddades "Gorgonzola" genom internationella konventioner i vilka Österrike är eller har varit part.

²⁸ — Se ovan punkt 19.

²⁹ — Se protokoll II till konventionen.

³⁰ — Se det i fotnot 3 ovan nämnda målet.

50. Kommissionen har gjort gällande att frågan huruvida registreringen skett i god tro beror på huruvida innehavaren av varumärket vid tidpunkten för registreringen vidtog alla rimliga åtgärder för att förvissa sig om att användningen av varumärket var förenlig med den nationella rätt (däribland eventuella tillämpliga internationella bestämmelser) som då var i kraft. Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma huruvida innehavaren vidtog dessa åtgärder.

om att användningen av varumärket var förenlig med den nationella rätt (däribland eventuella tillämpliga internationella bestämmelser) som då var i kraft.

52. Som konstaterats av kommissionen, den franska, den grekiska och den italienska regeringen ankommer det på den nationella domstolen att bedöma huruvida den ursprungliga registreringen har skett i god tro.

51. Artikel 14.2 har utformats för att göra det möjligt för ett tidigare varumärke att samexistera med en senare registrerad, mot varumärket stridande ursprungsbeteckning, under förutsättning att varumärket registrerades i god tro. Syftet är att jämka de motstående intressena mellan varumärkesinnehavaren och dem som har rätt att använda ursprungsbeteckningen. En alltför betungande tolkning av godtrosbegreppet skulle riskera att skada ett etablerat varumärke och dess innehavares berättigade förväntningar, som efter registreringen av varumärket kanske har gjort stora ansträngningar och ekonomiska utlägg för att marknadsföra sina produkter. En tolkning som ställer alltför låga krav på varumärkesinnehavaren skulle å andra sidan vara till skada för användarna av en skyddad ursprungsbeteckning, som skulle få se det skydd till vilket de hypotetiskt har rätt undergrävas. Enligt min mening är det av kommissionen föreslagna kriteriet på god tro det som skall användas, nämligen huruvida innehavaren av varumärket vid tidpunkten för registreringen vidtog alla rimliga åtgärder för att förvissa sig

Artikel 14.2 i förordningen — varumärkesdirektivet

53. Även om registreringen av "Cambozola" har skett i god tro är detta emellertid enligt artikel 14.2 inte tillräckligt för att varumärket skall skyddas, om det finns skäl att ogiltigförklara eller häva registreringen av varumärket enligt reglerna i artikel 3.1 c och g respektive i artikel 12.2 b i varumärkesdirektivet. Varumärket "Cambozola" är således inte skyddat enligt artikel 14.2 om det "är ägna[t] att vilseleda allmänheten t ex med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung" (artikel 3.1 g) eller om "som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av [det] eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd ... [det] kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas ... art, kvalitet eller geografiska ursprung" (artikel 12.2 b). Artikel 3.1 c saknar relevans i detta fall.

54. Jag delar kommissionens uppfattning att artiklarna 3.1 g och 12.2 b inte skall ges en alltför vid tolkning.

55. Det är tveksamt om artikel 3.1 g är tillämplig. Enligt min uppfattning är denna bestämmelse endast tillämplig på varumärken som är tillräckligt specifika för att vilseleda en konsument med avseende till exempel på varornas verkliga art, kvalitet och geografiska ursprung. Detta är inte fallet här, eftersom "Cambozola" varken hänvisar till ett verkligt Ortsnamn eller gör särskilda utfästelser beträffande varans art, kvalitet eller andra egenskaper. Genom anspelningsen på "Gorgonzola" antyds endast att även detta är en krämig blåmögelost. Enligt min mening är detta långt ifrån fråga om ett vilseledande i ett särskilt avseende.

56. Stor försiktighet bör även iakttagas vid bedömningen av huruvida artikel 12.2 b är tillämplig. Den bestämmelsen är endast tillämplig när varumärket kan komma att vilseleda *som ett resultat av det bruk som gjorts av det* av innehavaren eller av någon annan med dennes tillstånd. Enbart bruket av varumärket är följaktligen inte tillräckligt i sig. Av handlingarna i målet framgår inte på något sätt att varumärket "Cambozola" har använts på ett

felaktigt sätt av innehavaren eller av någon annan med dennes tillstånd, möjligen med undantag för den annons som under kort tid användes år 1985, vilket var innan skyddet uppkom, och som inte omfattas av ordalydelsen av den fråga som den nationella domstolen ställt.

57. Det ankommer på den nationella domstolen att i erforderlig utsträckning fastställa de faktiska omständigheterna för att avgöra huruvida "Cambozola", som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren har gett sitt tillstånd, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller ostens art, kvalitet eller geografiska ursprung. Vid bedömningen av huruvida användningen av varumärket kan komma att vilseleda allmänheten, skall den nationella domstolen tillämpa kriteriet om vilka förväntningar som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha.³¹ Det skall beträffande varumärken hållas i minnet att en alltför hög nivå av skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar hindrar en integrering av nationella marknader genom att införa obefogade begränsningar av den fria rörligheten för varor.³²

31 — Se senast dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky (REG 1998, s. I-4657), punkterna 30 och 31. Se även dom av den 7 mars 1990 i mål C-362/88, GB-Inno (REG 1990, s. I-667, svensk specialutgåva, volym 10), av den 13 december 1990 i mål C-238/89, Pall (REG 1990, s. I-4827), av den 18 maj 1993 i mål C-126/91, Yves Rocher (REG 1993, s. I-2361, svensk specialutgåva, volym 14), domen i det ovannämnda målet Clinique, dom av den 29 juni 1995 i mål C-456/93, Langguth (REG 1995, s. I-1737), och av den 6 juli 1995 i mål C-470/93, Mars (REG 1995, s. I-1923). Se även generaladvokaten Fennellys förslag till avgörande av den 29 september 1998 i mål C-303/97, Sektcellerei Kessler (REG 1999, s. I-513, s. I-515), särskilt punkt 29 och följande.

32 — Se punkterna 50 och 51 i mitt förslag till avgörande i målet SABEL (ovan fotnot 21). Se även mitt förslag till avgörande av den 29 oktober 1998 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20, samt generaladvokaten Fennellys förslag till avgörande i målet Sektcellerei Kessler (ovan fotnot 31), punkt 30.

Förslag till avgörande

58. Följaktligen skall de frågor som ställts av Handelsgericht, Wien, enligt min mening besvaras på följande sätt:

- 1) Artikel 13.1 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel skall tolkas på så sätt att en ursprungsbeteckning som registrerats i enlighet med förordningen skall skyddas i förhållande till en annan beteckning som innebär en anspelning på ursprungsbeteckningen i den mening som avses i artikel 13.1 b i förordningen när i) det föreligger en väsentlig grad av fonetisk likhet mellan beteckningen och ursprungsbeteckningen och ii) beteckningen och ursprungsbeteckningen används på mycket likartade delar av marknaden. Detta är fallet beträffande den registrerade ursprungsbeteckningen "Gorgonzola" och beteckningen "Cambozola" som används för en annan mjuk blåmögelost.
- 2) Det saknar i detta avseende betydelse att den andra produkten är märkt med uppgift om att den är tillverkad i ett annat land än den medlemsstat där den produkt tillverkas som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen.
- 3) När emellertid, som i detta fall, beteckningen har registrerats som varumärke före den tidpunkt då ansökan om registrering av den skyddade ursprungsbeteckningen gavs in, skall det vara tillåtet att fortsatt använda beteckningen i enlighet med artikel 14.2 i förordningen, under förutsättning att
 - a) den har registrerats i god tro, vilket är fallet om innehavaren av varumärket vid tidpunkten för registreringen vidtog alla rimliga åtgärder för att förvissa sig om att användningen av varumärket var förenlig med nationell rätt (däribland eventuella tillämpliga internationella bestämmelser), och

- b) det inte föreligger skäl att ogiltigförklara eller häva varumärkesregistreringen enligt reglerna i artikel 3.1 c och g respektive i artikel 12.2 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Sådana skäl föreligger i synnerhet då varumärket är tillräckligt specifikt för att vilseleda en konsument exempelvis beträffande varornas verkliga art, kvalitet och geografiska ursprung, eller kan komma att vilseleda allmänheten särskilt beträffande varornas art, kvalitet och geografiska ursprung, inte endast genom varumärkets likhet utan även som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av det eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd. När den nationella domstolen bedömer huruvida konsumenterna eller allmänheten vilseleds skall den tillämpa kriteriet om vilka förväntningar som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha.