

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. F. G. JACOBS

presentadas el 17 de diciembre de 1998 *

1. ¿Es compatible con el Derecho comunitario que se prohíba la comercialización de un queso designado con la denominación «Cambozola», importado de otro Estado miembro donde es legalmente fabricado con dicho nombre, debido a que su uso infringe la denominación de origen «Gorgonzola», registrada con arreglo al Reglamento (CEE) n° 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 alimenticios¹ y cuando está protegido por determinados Convenios internacionales? Ésta es, fundamentalmente, la cuestión planteada por el Handelsgericht Wien.

Hechos y procedimiento principal

2. La parte demandante del litigio principal es un consorcio de fabricantes de queso Gorgonzola. Gorgonzola es un queso con mohos, de pasta blanda, cuyo nombre deriva de un antiguo pueblo (actualmente un suburbio de Milán) de la provincia de Milán, Italia. Los objetivos de este consorcio consisten en la

promoción y la comercialización del queso Gorgonzola, protegiendo el uso de la denominación «Gorgonzola» o de una denominación similar reconocida, así como velar por la utilización comercial de las marcas del consorcio y garantizar la aplicación de las disposiciones legales de protección de la denominación de origen de diferentes tipos de quesos. Los miembros del consorcio añaden a la denominación de origen protegida, «Gorgonzola», determinadas denominaciones sociales que, por lo general, llevan el sufijo «-zola».

3. La primera demandada es una quesería con domicilio social en las cercanías de Kempten, (Alemania), que fabrica un queso de pasta blanda con mohos azules, denominado Cambozola. Comercializa Cambozola en Alemania desde el otoño de 1977 y en Austria desde marzo de 1983; Cambozola también se vende en casi todos los demás Estados miembros. La primera de las demandadas es titular de la marca austriaca «Cambozola», protegida desde el 7 de abril de 1983, registrada para leche y productos lácteos, especialmente queso.

4. La segunda demandada se dedica al comercio al por mayor de diversos productos alimenticios, entre ellos queso. En Austria,

* Lengua original: inglés.

¹ — DO L 208, p. 1.

distribuye a los minoristas la mayor parte del queso azul fabricado por la primera demandada bajo la denominación «Cambozola».

error, en particular acerca de la calidad, el origen y el método de fabricación de productos o servicios, es una práctica anticompetitiva. El artículo 9 prohíbe el uso abusivo de marcas de empresas.

5. En mayo de 1994, la demandante entabló una acción ante el Handelsgericht Wien mediante la que solicitaba que se condenara a ambas demandadas a cesar la comercialización de un queso con mohos azules bajo la denominación «Cambozola» y que ordenara la cancelación de la marca «Cambozola». También presentó una demanda de medidas cautelares en la que solicitaba que se prohibiera a las demandadas, mientras durara la tramitación del procedimiento, la comercialización de dicho queso bajo la denominación «Cambozola».

8. El Derecho internacional invocado es el 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»). Este Convenio protege el uso de la denominación «Gorgonzola» desde el 1 de junio de 1954.² El artículo 1 del Convenio de Stresa prohíbe «todas las menciones que constituyan una información incorrecta sobre el origen, la variedad, la naturaleza o las cualidades específicas de los quesos...». El artículo 3 protege las denominaciones específicas «que se utilicen aisladamente o que vayan acompañadas bien de un calificativo bien de una indicación correctora, tal como “tipo”, “género”, “estilo” u otros términos similares».

6. La parte demandante basó sus pretensiones en los Derechos nacional e internacional.

7. La legislación nacional invocada es la Österreichisches Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley austriaca sobre competencia desleal). El artículo 1 de dicha Ley considera anticompetitiva cualquier práctica que sea desleal. El apartado 2 establece que inducir a

9. El 24 de junio de 1994, el Handelsgericht dictó la medida cautelar solicitada basándose en el Convenio de Stresa. Esta decisión fue apelada ante el Oberlandesgericht Wien el 22 de septiembre de 1994. Según se deduce, ambos Tribunales declararon que el Convenio de Stresa no sólo protegía la denominación de origen «Gorgonzola», sino que también prohibía el uso de denominaciones similares que

2 — Véase el Protocolo II del Convenio.

pudieran prestarse a confusión, como «Cambozola». Las decisiones se inspiraron, evidentemente, en la sentencia del Oberster Gerichtshof, pronunciada en mayo de 1993 en un asunto también promovido por el Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola, que se basó en el artículo 3 del Convenio de Stresa que prohibía una denominación evocadora como era, en ese caso, «Österzola». ³

10. Una vez confirmada en apelación la medida cautelar, prosiguió el procedimiento principal ante el Handelsgericht. Sin embargo, el 9 de febrero de 1996, el Convenio de Stresa había dejado de ser aplicable en Austria. ⁴ Desde esa fecha, la protección de la denominación de origen «Gorgonzola» quedó regulada en Austria, a nivel internacional, por el Acuerdo bilateral entre Austria e Italia relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de determinados productos, firmado en Roma el 1 de febrero de 1952, y por el Protocolo Adicional al Acuerdo, firmado en Viena el 17 de diciembre de 1969.

11. El Acuerdo austro-italiano obliga a las Partes Contratantes a tomar todas las medidas necesarias para proteger de manera eficaz las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de determinados productos contra la competencia desleal. ⁵ Constituye acto de

competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. ⁶ La protección que otorga el Acuerdo subsiste expresamente aun cuando se mencione el origen del producto o aun cuando la denominación vaya acompañada de determinadas indicaciones correctoras, como «género», «estilo», «tipo» u otras similares. ⁷ El Acuerdo original se aplicaba a un número limitado de productos que figuraban en una lista que incluía, entre otros, productos alimenticios, bebidas alcohólicas y charcutería, pero que excluía el queso. ⁸ El Protocolo Adicional amplió en gran medida la lista de productos protegidos incluyendo, entre otros, numerosos quesos. ⁹ Sin embargo, respecto a determinadas denominaciones de quesos, incluida la de «Gorgonzola», el Protocolo disponía expresamente que sólo surtiría efectos en caso de derogación o modificación del Convenio de Stresa. Conforme a esto, el Acuerdo austro-italiano fue aplicable al Gorgonzola el 10 de febrero de 1996.

12. Las demandadas alegaron ante el Handelsgericht que la medida cautelar y la decisión definitiva solicitadas por la demandante infringen el Derecho comunitario. Sostuvieron que el queso se comercializaba legalmente con la denominación «Cambozola» en su país de origen (Alemania) y que se importaba en

3 — *Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola/Landgenossenschaft Emmstal y Agrarverwertungsverband*, sentencia de 18 de mayo de 1993.

4 — *Bundesgesetzblatt* de 19 de abril de 1995, p. 3729, artículo 269.

5 — Apartado 1 del artículo 1.

6 — Apartado 2 del artículo 1.

7 — Apartado 2 del artículo 2.

8 — Anexos I y II.

9 — Anexos I y II.

Austria, que la prohibición restringía el comercio infringiendo el artículo 30 y que no estaba justificada por el artículo 36 del Tratado CE.

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?»

13. A fin de que se le aclare si dichas resoluciones judiciales son contrarias al artículo 30 o están justificadas por el artículo 36, el Handelsgericht planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

14. Presentaron observaciones escritas la parte demandante, las partes demandadas, los Gobiernos austriaco, francés, helénico e italiano y la Comisión. La demandante, las demandadas, los Gobiernos francés, helénico e italiano y la Comisión estuvieron representados en la vista.

«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?

Normativa comunitaria

15. «Gorgonzola» fue registrado como una denominación de origen protegida con arreglo al Reglamento nº 2081/92 (en lo sucesivo, «Reglamento») y al artículo 1 del Reglamento (CE) nº 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1996.¹⁰ El órgano jurisdiccional nacional no hace referencia alguna a estos Reglamentos.

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

¹⁰ — Reglamento relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 (DO L 148, p. 1).

16. Sin embargo, desde mi punto de vista, puesto que las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia se refieren al «estado actual del Derecho comunitario» y que la resolución de remisión fue dictada el 18 de julio de 1996, es apropiado que el Tribunal de Justicia responda a estas cuestiones sobre la base del Reglamento, si este instrumento puede resolver el litigio sometido al Juez nacional. El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de responder a cuestiones sobre la interpretación de disposiciones no mencionadas específicamente por los órganos jurisdiccionales nacionales, afirmando que tiene la misión de interpretar cuantas disposiciones de Derecho comunitario sean necesarias para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan resolver los litigios que se les hayan sometido, aun cuando tales disposiciones no se mencionen expresamente en las cuestiones remitidas por dichos órganos jurisdiccionales.¹¹ Las partes, los Gobiernos que presentaron observaciones y la Comisión parten de la base de que el Reglamento es aplicable.

17. El Reglamento está destinado a establecer un conjunto de normas comunitarias aplicables a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de determinados productos agrícolas y alimenticios respecto de los cuales exista una relación entre sus características y su origen geográfico.¹² Mediante el Reglamento se establece un sistema de registro de

las indicaciones geográficas y denominaciones de origen a nivel comunitario que han de ser protegidas en cada Estado miembro. Está basado en el artículo 43 del Tratado (Agricultura); no obstante, queda claro que, según su exposición de motivos, también tiene como objetivos la protección del consumidor y la leal competencia.¹³

18. El apartado 1 del artículo 13 establece:

«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

11 — Sentencia de 18 de marzo de 1993, Viessmann (C-280/91, Rec. p. I-971), apartado 17; véase también la sentencia de 2 de febrero de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, «Clinique» (C-315/92, Rec. p. I-317), apartado 7.

12 — Considerandos séptimo y noveno de la exposición de motivos.

13 — Véase, por ejemplo, el séptimo considerando.

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.»

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 1988.¹⁴

20. Con arreglo a esta Directiva puede declararse la nulidad de las marcas cuando «puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio» [letra g) del apartado 1 del artículo 3].¹⁵ Podrá ser declarada la caducidad de una marca cuando «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 [letra b) del apartado 2 del artículo 12].

Sobre el fondo

Artículo 13 del Reglamento

19. No obstante esta protección, el apartado 2 del artículo 14 permite el uso de una marca que corresponda a una de las situaciones enumeradas en el artículo 13, si ha 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, y siempre que la marca no incurra en las causas de

21. La primera cuestión que ha de examinarse es si la denominación «Gorgonzola» está protegida contra el uso de «Cambozola»

14 — Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1, en lo sucesivo, «Directiva sobre marcas»).

15 — La letra c) del apartado 1 del artículo 3 carece de pertinencia en el caso de autos.

en el sentido del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento. Las alegaciones se han concentrado en particular en la letra b) del apartado 1 del artículo 13, que, debe recordarse, protege las denominaciones registradas contra «toda usurpación, imitación o evocación».

22. Según las partes demandadas, la demandante pretende obtener la protección del sufijo «zola» que no está, ni puede estar, protegido por el Reglamento. En primer lugar, dicho sufijo, cuyas variantes se utilizan frecuentemente en nombres de localidades italianas, es un término común y, como tal, no se beneficia del régimen de protección instaurado por el Reglamento.¹⁶ Por añadidura, los principios de protección de la seguridad jurídica y de la confianza legítima excluyen la protección de un componente de una palabra cuando la protección no ha sido solicitada para dicho componente y no ha sido publicada en el *Diario Oficial*, como exige el artículo 6 del Reglamento para cualquier denominación cuya protección se solicite con arreglo al Reglamento.

23. Las partes demandadas alegan que «Cambozola», en ningún caso es una evocación de «Gorgonzola» en el sentido del artículo 13 del Reglamento.

24. Se refieren a una acción similar interpuesta ante los órganos jurisdiccionales alemanes por la parte demandante del litigio principal contra la primera de las demandadas y afirman que dicha acción fue desestimada por el Landgericht Frankfurt am Main¹⁷ y, en apelación, por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main¹⁸ y que el recurso de casación interpuesto por la demandante del litigio principal también fue desestimado por el Bundesgerichtshof.¹⁹

25. Las partes demandadas afirman que el concepto de evocación que figura en el Reglamento no debe ser interpretado de forma más amplia que la estrictamente necesaria para proteger la propiedad industrial y comercial, puesto que una interpretación amplia se opondría al principio de libre circulación de mercancías. Las demandadas admiten que la marca «Cambozola», a lo sumo, podría suscitar una asociación de ideas. Desde el punto de vista de las demandadas, una asociación de ideas es lo mismo que el concepto de asociación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas,²⁰ que establece que el registro de una marca será denegado, si está registrada, podrá declararse su nulidad cuando, en determinadas circunstancias, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior. Las demandadas arguyen que existe un paralelismo entre la protección de las marcas y la protección de las denominaciones de origen, puesto que, en

16 — Véase 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 37.

17 — Sentencia de 14 de febrero de 1996.

18 — Sentencia de 5 de junio de 1997.

19 — Sentencia de 18 de junio de 1998.

20 — Citada en la nota 14.

ambos casos, se trata de la protección de la propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 36 del Tratado. En ambos casos, el criterio relevante es, como ha reiterado el Tribunal de Justicia, el consumidor medio, atento y perspicaz. Por ello, las demandadas estiman que el Tribunal de Justicia, en este caso, debería seguir el mismo razonamiento que en la sentencia SABEL.²¹

26. En la sentencia SABEL, el Tribunal de Justicia declaró que la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva.²² Las demandadas consideran que la asociación de ideas debatida en el asunto SABEL (entre dos representaciones gráficas de felinos saltando) era mucho más marcada que cualquier asociación con la idea de «Gorgonzola» provocada por el uso, en «Cambozola», del mismo sufijo, que es comúnmente utilizado en Italia. Por lo tanto, las demandadas concluyen que el uso de dicho sufijo no constituye, por sí solo, una evocación en el sentido del Reglamento.

27. Además, las partes demandadas sostienen que, del sistema de remisión a las notas a pie de página de la lista de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen protegidas, que figura en el Anexo del Reglamento n° 1107/96,²³ se deduce que el nuevo elemento de una denominación protegida no está

protegido como tal. El Anexo enumera las denominaciones protegidas, en particular, de quesos, como por ejemplo, Brie de Meaux, Camembert de Normandie, Pecorino Siciliano y Mozzarella di Bufala Campana. Sin embargo, las notas a pie de página del Anexo indican que no se solicita la protección de los nombres Brie, Camembert, Pecorino y Mozzarella. Las demandantes hacen referencia a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia pronunciada en el asunto Chiciak y Fol,²⁴ que versaba sobre procesos penales seguidos contra los Sres. Chiciak y Fol por haber utilizado la denominación «Époisses». El Ministerio Fiscal había sostenido que, puesto que la denominación «Époisses de Bourgogne» estaba protegida por el Reglamento sin remisión a pie de página respecto al término «Époisses», el elemento «Époisses» de la denominación «Époisses de Bourgogne» estaba protegido como tal.

28. El Tribunal de Justicia rechazó este argumento. Afirmó que, si bien en el Reglamento de 1996 se había estimado necesario precisar en determinados casos, mediante remisiones a pie de página, que la protección de una parte de la denominación de que se tratare no había sido solicitada, había que deducir en consecuencia que, para dicha parte de la denominación, los interesados no podían hacer valer sus derechos en virtud del Reglamento de 1992. Por otra parte, el Reglamento de 1996 no contenía ningún elemento que permitiera

21 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191).

22 — Apartado 26 de la sentencia.

23 — Citado en la nota 10.

24 — Citada en la nota 16.

conocer las razones por las cuales los Estados miembros no decidieron solicitar la protección, ya sea porque se trata de una parte que ha pasado a ser genérica, ya sea porque la parte controvertida no estaba protegida a nivel nacional en el momento de la presentación de la solicitud de registro con arreglo al Reglamento de 1992, o incluso por otras razones.²⁵

29. Las demandadas alegan que de la sentencia Chiciak y Fol se deduce en primer lugar que, puesto que Brie no puede ser considerado como una evocación de Brie de Meaux, o Camembert como una evocación de Camembert de Normandie, «zola» no puede ser considerado como una evocación de «Gorgonzola» y, en segundo lugar, que «zola», en tanto que componente de «Gorgonzola», no puede estar protegido por el Reglamento.

30. Por último, las demandadas se refieren al objetivo de la protección conferida por el Reglamento y al principio de proporcionalidad. Este objetivo consiste en evitar que las denominaciones de origen se conviertan en denominaciones genéricas; el uso de la marca «Cambozola» nunca puede tener por efecto que la denominación «Gorgonzola» se convierta en una denominación genérica.

31. Cabe observar que las demandadas admiten que el anuncio publicitario concreto citado por la demandante es una evocación. Su texto enuncia que, «descendiente de la mejor familia», el queso combina «la delicada consistencia cremosa del noble Camembert con el sabor picante del fogoso Gorgonzola»; sin embargo, las demandadas afirman que éste era un anuncio aislado que se utilizó en 1985, y no posteriormente. Señalan que no se ha solicitado al Tribunal de Justicia que considere el efecto de dicho anuncio, sino simplemente la legalidad de la denominación «Cambozola» (aunque puede añadirse que en las cuestiones prejudiciales también se hace referencia al embalaje y al modo de venta).

32. La demandante, la totalidad de los Gobiernos que presentaron observaciones y la Comisión adoptaron puntos de vista más o menos opuestos al de las demandadas. La demandante y el Gobierno italiano consideran que «Cambozola» es una evocación de la denominación «Gorgonzola» en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 13. El Gobierno austriaco estima que el uso del sufijo «zola» puede ser una evocación; por otra parte, podría estar en cuestión la letra c) del apartado 1 del artículo 13, puesto que protege las denominaciones registradas contra «cualquier tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos». El Gobierno francés considera que el término «Cambozola» es claramente una imitación del término «Gorgonzola» en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 13. El Gobierno helénico aduce que el uso del término «Cambozola», que por lo menos sugiere un queso del mismo tipo que el Gorgonzola, constituye un aprovechamiento manifiesto de la reputación de la denominación Gorgonzola, que es contrario a la letra a) del apartado 1 del artículo 13, ya que

25 — Apartado 36 de la sentencia.

puede inducir al consumidor a error, en particular, sobre el auténtico origen del producto, en contra de la letra d) del apartado 1 del artículo 13. La Comisión estima que el uso de la denominación «Cambozola» constituye, por lo menos, una evocación y, posiblemente, una imitación en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 13 (pese a que la Comisión no examina este extremo más adelante).

33. Coincido con las observaciones de la Comisión en que, basándose en el tenor literal de la disposición («toda usurpación, imitación o evocación») y en los objetivos del Reglamento (que, como antes se ha indicado, incluyen la protección del consumidor), el término «evocación» es objetivo, por lo que no es necesario demostrar que el titular de la marca pretendía evocar la denominación protegida. La estructura de la disposición confirma el punto de vista de que «evocación» requiere menos que «imitación» o «usurpación».

34. A mi parecer, para que haya «evocación» en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 13, debe existir un grado sustancial de similitud fonética en el contexto de productos de un sector de mercado similar. Existe una gran similitud fonética entre «Cambozola» y «Gorgonzola»: las dos últimas sílabas son idénticas, tienen el mismo número de sílabas y, al pronunciar las dos palabras, el acento fonético recae en la misma sílaba. Dado que ambas denominaciones se utilizan para designar un queso azul cremoso (no se pueden

minimizar las diferencias entre ambos quesos ya que son evidentes para los expertos), en mi opinión «Cambozola», en el uso común del lenguaje, es, indiscutiblemente, una evocación de «Gorgonzola» en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 13. Es interesante observar —como señala la Comisión— que la identidad de las dos sílabas finales, por sí solas, no es suficiente. No puedo imaginar que se aduzca seriamente que el aceite de cocina «Mazola» es una evocación de «Gorgonzola», dado que ambos carecen de cualquier otra similitud fonética y que se trata de tipos diferentes de productos.

35. En lo que se refiere a la intención, añado que, pese a lo antes indicado, «evocación» es un concepto objetivo, que no significa que la intención esté necesariamente fuera de propósito. Aunque la letra b) del apartado 1 del artículo 13 sería aplicable a un nombre escogido al azar sin intención de hacer una evocación, en caso de que dicho nombre evocara efectivamente una denominación registrada, no obstante, puede ser pertinente la intención del titular de la marca al elegirlo. En el presente caso, por ejemplo, en que el sentido común sugiere que el término «Cambozola» no fue elegido porque «zola» fuese un sufijo geográfico italiano conocido, que podría ser una razón poco probable en el contexto de un queso alemán que no pretende ser italiano, sino porque evoca la idea de un queso conocido de un tipo similar, esta circunstancia confirma la existencia de evocación. Por otra parte, el anuncio antes mencionado, aunque sea un ejemplo único, corrobora esta deducción de que el término controvertido deriva de la denominación protegida.

36. No puedo aceptar de ninguna manera el argumento de las demandadas de que el hecho de que el sufijo «zola» sea un sufijo común en la toponimia italiana impide que se lo considere una evocación en el contexto en que es utilizado. El hecho de que sea común en algunas partes de Italia no impide que sea una evocación en otro lugar, donde los nombres terminados en «zola» son raros.

37. En contra del punto de vista de las demandadas, no considero que la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto SABEL²⁶ sea pertinente para interpretar el concepto de evocación a efectos del Reglamento. En ese caso, se pidió al Tribunal de Justicia que dilucidara el alcance del concepto de «riesgo de confusión» mencionado en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas, que establece que el registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad, «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior». El Tribunal de Justicia declaró que «la mera asociación entre dos marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de [la letra b) del apartado 1 del artículo 4]». El Tribunal de

Justicia estimó que no existía un riesgo de confusión en las circunstancias en que debía pronunciarse. Sin embargo, el presente caso se refiere a un contexto totalmente diferente, a saber, a la interpretación del concepto de evocación a efectos del Reglamento.

38. Tampoco me parece que las demandantes puedan sacar mucho provecho de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Chiciak y Fol. En ese caso, el Tribunal de Justicia declaró que, tratándose de una denominación de origen «compuesta», el hecho de que para ésta no haya una indicación en forma de remisión a pie de página en el Anexo del Reglamento n° 1107/96, no significa necesariamente que cada una de sus partes esté protegida. No alcanzo a ver en qué forma dicha sentencia, de alcance restringido, puede significar que «Cambozola» no puede ser una evocación de «Gorgonzola» en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento.

39. Puesto que la letra b) del apartado 1 del artículo 13 se aplica expresamente en caso de evocación «aunque se indique el origen verdadero del producto», el hecho de que el embalaje de Cambozola indique que es un queso alemán de pasta blanda es irrelevante, como observaron los Gobiernos francés y helénico y la Comisión. En todo caso, puede observarse que, conforme a la segunda cuestión del órgano jurisdiccional remitente, a veces el Cambozola se vende sin el embalaje original.

26 — Citada en la nota 21.

40. Tanto el demandante como el Gobierno austriaco alegan que, si el Tribunal de Justicia estima que la letra b) del apartado 1 del artículo 13 es aplicable, debería tener en cuenta además el apartado 2 del artículo 13.

41. El apartado 2 del artículo 13 dispone:

«No obstante, los Estados miembros podrán mantener las medidas nacionales que autorizan 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.»

42. El 24 de julio de 1992 se publicó el Reglamento.

43. Según el tenor literal de la disposición, las «expresiones mencionadas en la letra b) del apartado 1» significa las expresiones como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o «una expresión similar» que figuran en dicha disposición.²⁷

44. El demandante considera que el apartado 2 del artículo 13 permite a los Estados miembros autorizar, durante un período transitorio de cinco años y sujeto a determinados requisitos, el uso de denominaciones a las que se refiera la letra b) del apartado 1 del artículo 13. Sin embargo, queda claro que se deduce, del espíritu y de la finalidad de la disposición, la cual, como tal, debe ser interpretada estrictamente, que se aplica sólo a las denominaciones de origen que no estaban protegidas antes del registro con arreglo al Reglamento.

45. El Gobierno austriaco considera que el apartado 2 del artículo 13 permite el uso de denominaciones protegidas con la indicación del origen del producto durante un período que expiró después de la fecha de la remisión de los autos a este Tribunal de Justicia, con sujeción a dos requisitos que, en su opinión, concurren en el presente asunto.

27 — Véase el texto de la letra b) del apartado 1 del artículo 13 reproducido en el punto 18 *supra*.

46. A mi parecer, estos argumentos son erróneos. El apartado 2 del artículo 13 permite durante un período transitorio (y sólo desde el año 1992 y no desde la fecha del registro) el uso de determinadas *expresiones* como «género», «método», «estilo», «imitación» (por ejemplo, «género Gorgonzola»), que, de otra forma estarían prohibidas por la letra b) del apartado 1 del artículo 13. Esta es una cuestión diferente de la remitida al Tribunal de Justicia en el caso de autos, a saber, qué es lo que constituye evocación de la denominación, y que, en mi opinión, no es pertinente en el presente asunto.

47. Por lo tanto, llego a la conclusión de que se debe proteger la denominación «Gorgonzola» en virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento contra la evocación suscitada por «Cambozola». No obstante, el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento,²⁸ permite proseguir 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, siempre que la marca 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 sobre marcas. La marca «Cambozola» se registró en abril de 1983, esto es, forzosamente en una fecha anterior a la de la solicitud de registro de «Gorgonzola» con arreglo al Reglamento. El apartado 2 del artículo 14 puede, por tanto, ser aplicable y ahora vuelvo sobre las dos

cuestiones que puede plantear esta disposición, a saber, la de la buena fe y la de las causas de nulidad o de caducidad de la marca.

El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento: la «buena fe»

48. Cuando se registró «Cambozola» en Austria, este Estado estaba vinculado por el Convenio de Stresa sobre el uso de las denominaciones de origen y las designaciones de quesos. Dicho Convenio cubría el uso de la denominación «Gorgonzola» desde el 1 de junio de 1954.²⁹ Según parece, el Oberster Gerichtshof declaró que el artículo 3 del Convenio de Stresa prohibía una denominación evocadora como era, en ese caso, «Österzola».³⁰ La demandante se basa en dicha sentencia para alegar que el registro de «Cambozola» no se hizo de buena fe, afirmando que dicho registro era ilícito y que, en consecuencia, nunca pudo haberse efectuado de buena fe.

49. El Gobierno italiano considera también que el registro de «Cambozola» no se hizo de buena fe; desde antes del registro de «Cambozola», la denominación «Gorgonzola» ya estaba protegida por Convenios internacionales en los que la República de Austria es o ha sido Parte.

28 — Véase el punto 19 *supra*.

29 — Véase el Protocolo II del Convenio.

30 — Véase la sentencia citada en la nota 3.

50. La Comisión aduce que la cuestión de si el registro de la marca se efectuó de buena fe depende de si, en el momento del registro, el titular de la marca tomó todas las medidas razonables para cerciorarse de que el uso de la marca era compatible con la legislación nacional, a la sazón, en vigor (incluso con cualquier norma internacional aplicable). Corresponde al órgano jurisdiccional nacional resolver si el titular de la marca tomó dichas medidas.

medidas razonables para cerciorarse de que el uso de la marca era compatible con la legislación nacional, a la sazón, en vigor (incluso con cualquier norma internacional aplicable).

52. Según han señalado la Comisión y los Gobiernos francés, helénico e italiano, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si el registro de que se trata se efectuó de buena fe.

El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento — La Directiva sobre marcas

51. La finalidad del apartado 2 del artículo 14 es permitir la coexistencia de una marca anterior con una denominación de origen controvertida, posteriormente registrada, siempre que la marca haya sido registrada de buena fe. Intenta equilibrar los intereses opuestos del titular de la marca y de aquéllos que estén legitimados para usar la denominación de origen. Una interpretación del concepto de buena fe, que impusiera exigencias excesivamente gravosas amenazaría con perjudicar a una marca establecida y a la confianza legítima de su titular, quien, después de haberla registrado, quizás hubiera dedicado importantes esfuerzos y gastos para comercializar sus productos; por el contrario, una interpretación que exigiera demasiado poco del titular de la marca obraría en detrimento de los usuarios de una denominación de origen protegida, que verían socavada la protección a la que, por supuesto, tienen derecho. En mi opinión, el criterio de la buena fe propuesto por la Comisión es el correcto, es decir, que debe tenerse en cuenta si el titular de la marca, en el momento de su registro, tomó todas las

53. Aun cuando la marca «Cambozola» hubiera sido registrada de buena fe, el apartado 2 del artículo 14 no la protege cuando existen causas de nulidad o de caducidad de la marca como las previstas 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 sobre marcas. Por esta razón, la marca «Cambozola» no estará protegida por el apartado 2 del artículo 14 si «[...] pued[e] inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto» [letra g) del apartado 1 del artículo 3] o, si «a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pued[e] inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos» [letra b) del apartado 2 del artículo 12]. A efectos de este asunto, es irrelevante la letra c) del apartado 1 del artículo 3.

54. Estoy de acuerdo con las observaciones de la Comisión de que la letra g) del apartado 1 del artículo 3 y la letra b) del apartado 2 del artículo 12 no deben ser consideradas de manera demasiado amplia.

55. Es dudoso que pueda aplicarse la letra g) del apartado 1 el artículo 3. A mi parecer, esta disposición sólo se aplica a las marcas que sean suficientemente específicas como para engañar al consumidor, por ejemplo acerca de la verdadera naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos. No es éste el caso de autos, puesto que la marca «Cambozola» no se refiere a un nombre verdadero del lugar ni hace ninguna afirmación específica acerca de la naturaleza o la calidad del producto o a cualquier otra característica; al evocar la denominación «Gorgonzola» se limita a sugerir que también es un queso azul de pasta blanda. Opino que esto está muy lejos de ser un engaño sobre un carácter específico.

56. Se ha de tener una gran cautela antes de concluir que es aplicable la letra b) del apartado 2 del artículo 12. Esta disposición sólo es aplicable cuando *a consecuencia de que el uso realizado* por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error: por consiguiente, no basta con el mero uso de la marca. De los documentos aportados al Tribunal de Justicia nada se deduce sobre un uso inapropiado o con el consen-

timiento del titular de la marca «Cambozola», con la posible excepción del anuncio publicitario utilizado brevemente en 1985, que fue anterior a la protección y que no es mencionado en la cuestión del órgano jurisdiccional nacional.

57. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional hacer las averiguaciones necesarias sobre los hechos para determinar si, a consecuencia del uso efectuado de la marca «Cambozola» por el titular de la marca o con su consentimiento, ésta puede inducir al público a error, en particular, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del queso. Al examinar si el uso de la marca puede inducir al público a error, el órgano jurisdiccional nacional tendrá que aplicar el criterio de la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.³¹ También debe tenerse en cuenta, como es el caso de las marcas, que un excesivo nivel de protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen impediría la integración de los mercados nacionales mediante la imposición de restricciones injustificadas a la libre circulación de mercancías.³²

31 — Véase, como más reciente, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky (C-210/96, Rec. p. I-4657), apartados 30 y 31. Véanse también las sentencias de 7 de marzo de 1990, GB-INNO-BM (C-362/88, Rec. p. I-667); de 13 de diciembre de 1990, Pall (C-238/89, Rec. p. I-4827); de 18 de mayo de 1993, Yves Rocher (C-126/91, Rec. p. I-2361); la sentencia Clinique, antes citada; de 29 de junio de 1995, Langguth (C-456/93, Rec. p. I-1737); y de 6 de julio de 1995, Mars (C-470/93, Rec. p. I-1923). Véanse también las conclusiones del Abogado General Sr. Fennelly presentadas el 29 de septiembre de 1998 en el asunto Sektcellerei Kessler (C-303/97, Rec. 1999 p. I-513, I-515), en particular, los apartados 29 y siguientes.

32 — Véanse los puntos 50 y 51 de mis conclusiones presentadas en el asunto SABEL, citado en la nota 21. Véanse igualmente mis conclusiones presentadas el 29 de octubre de 1998 en el asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, todavía pendiente ante el Tribunal de Justicia) — la sentencia de 22 de junio de 1999 — punto 20, y las conclusiones del Abogado General Sr. Fennelly en el asunto Sektcellerei Kessler, citado en la nota 31, punto 30.

Conclusión

58. En consecuencia, considero que debe responderse en los siguientes términos a las cuestiones planteadas por el Handelsgericht Wien:

- «1) El apartado 1 del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 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, debe interpretarse en el sentido de que una denominación de origen registrada con arreglo a dicho Reglamento debe estar protegida contra otro nombre debido a que éste es una evocación de la denominación de origen en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento, siempre que, 1) exista un grado sustancial de similitud fonética entre el nombre y la denominación de origen y que 2) el nombre y la denominación de origen se utilicen en un sector de mercado muy similar; éste es el caso de la denominación de origen registrada “Gorgonzola” y el nombre “Cambozola” utilizado para un queso azul de pasta blanda.
- 2) A tal fin, no tiene importancia que el segundo producto lleve la indicación de que el producto se fabrica en un país que no es el Estado miembro donde se fabrica el producto amparado por la denominación de origen protegida.
- 3) Sin embargo, cuando, como en el presente asunto, el nombre fue registrado como marca antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación de origen, debe autorizarse a proseguir el uso del nombre con arreglo al apartado 2 del artículo 14 del mismo Reglamento, siempre que:
 - i) haya sido registrado de buena fe, lo cual será el caso si el titular de la marca tomó todas las medidas razonables, en el momento del registro, para cerciorarse de que el uso de la marca era compatible con la legislación nacional (incluso con cualquier norma internacional aplicable), y

- ii) que no existan causas de nulidad o de caducidad de la marca como las previstas 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, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Habrá tales causas, en particular, cuando la marca sea suficientemente específica como para engañar al consumidor, por ejemplo, acerca de la verdadera naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos, o cuando pueda inducir al público a error, en particular, acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos, no meramente por la similitud de la marca, sino a consecuencia del uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento. Para apreciar si se engaña a los consumidores o se induce al público a error, el órgano jurisdiccional nacional ha de aplicar el criterio de la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.»