

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

F. G. JACOBS

van 17 december 1998 *

1. Is het verenigbaar met het gemeenschapsrecht wanneer een nationale rechter verbiedt dat kaas die uit een andere lidstaat is geïmporteerd waar hij rechtmatig in het verkeer is gebracht onder de merknaam „Cambozola”, onder die naam in het verkeer wordt gebracht, op grond dat het gebruik van die naam in strijd is met de oorsprongsbenaming Gorgonzola welke is ingeschreven krachtens verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen¹, en is beschermd krachtens bepaalde internationale overeenkomsten? Dit is, zakelijk weergegeven, de vraag waar het in feite bij deze verwijzing van het Handelsgericht Wien om draait.

De feiten en de hoofdgedingen

2. Eiser in de hoofdgedingen is een vereniging van producenten van Gorgonzola-kaas. Gorgonzola is een zachte, blauwdooraderde schimmelkaas, waarvan de naam is ontleend aan een voormalig dorp (thans een voorstad van Milaan) in de provincie Milaan (Italië). De vereniging heeft onder meer tot doel, de

productie van en de handel in Gorgonzola-kaas te bevorderen, het gebruik van de naam „Gorgonzola” of van een soortgelijke erkende benaming te beschermen, op het gebruik van de merken van de vereniging toezicht te houden en de toepassing van de voorschriften betreffende de bescherming van oorsprongs-aanduidingen van kaassoorten te verzekeren. De leden van de vereniging voegen aan de beschermde oorsprongsbenaming „Gorgonzola” ter identificatie van hun kaasfabriek nog bijzondere handelsnaamaanduidingen toe, die in de regel de lettercombinatie „-zola” omvatten.

3. Eerste gedaagde is een nabij Kempten (Duitsland) gevestigde kaasfabriek, die eveneens een door schimmelwerking blauwdooraderde kaas, genaamd Cambozola, produceert. Zij brengt deze sinds najaar 1977 in Duitsland en sinds maart 1983 in Oostenrijk in het verkeer. Cambozola wordt ook in nagenoeg alle andere lidstaten verkocht. Zij is eigenaar van het sinds 7 april 1983 in Oostenrijk beschermde merk „Cambozola”, dat is ingeschreven voor melk en zuivelproducten, in het bijzonder kaas.

4. De tweede gedaagde is een groothandel in verschillende soorten levensmiddelen, waaronder kaas. In Oostenrijk wordt de door de eerste gedaagde onder de naam „Cambozola”

* Oorspronkelijke taal: Engels.

1 — PB L 208, blz. 1.

geproduceerde kaas grotendeels door de tweede gedaagde aan de detailhandel doorverkocht.

betreffende in het bijzonder de hoedanigheden, de oorsprong en de wijze van productie van goederen of diensten verboden. § 9 verbiedt het misbruik van handelsnamen.

5. In mei 1994 vorderde eiser voor het Handelsgericht Wien, dat gedaagden wordt verboden om schimmelkaas onder de naam „Cambozola” in het verkeer te brengen en hun wordt bevolen mee te werken aan de doorhaling van het merk „Cambozola”. Ook vorderde eiser dat gedaagden bij wege van voorlopige voorziening voor de duur van de procedure wordt verboden om een schimmelkaas onder de naam „Cambozola” te verhandelen.

6. Eiser baseerde zijn vordering op bepalingen van nationaal en internationaal recht.

7. Het nationale recht waarop hij zich beriep, was het Oostenrijkse Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Wet tegen oneerlijke mededinging). § 1 van deze wet kwalificeert oneerlijke handelspraktijken als mededingingsbeperkingen. Ingevolge § 2 is misleiding

8. De overeenkomst waarop hij zich beriep, was de Internationale Overeenkomst nopens het gebruik van aanduidingen van herkomst en van benamingen van kaassoorten, welke op 1 juni 1951 te Stresa is ondertekend. Het bepaalde in die overeenkomst is sedert 1 juni 1954 van toepassing op de naam „Gorgonzola”.² Artikel 1 van de overeenkomst verbiedt „alle vermeldingen houdende onjuiste aanduidingen omtrent de herkomst, soort, aard of specifieke eigenschappen van de kaas (...)”. Artikel 3 verleent bescherming aan de opgenomen benamingen welke worden „gebruikt, alleen of tezamen met een andere aanduiding, of gecorrigeerd door toevoegingen als ‚type’, ‚soort’, ‚model’ enz.”.

9. Het Handelsgericht gaf op 24 juni 1994 een beschikking in kort geding op basis van de overeenkomst van Stresa. Deze beschikking werd in hoger beroep op 22 september 1994 bevestigd door het Oberlandesgericht Wien. Beide gerechtelijke instanties stelden vast, dat de overeenkomst van Stresa niet enkel de oorsprongsbenaming „Gorgonzola” beschermd, doch ook het gebruik verbood

2 — Zie protocol II bij de overeenkomst.

van soortgelijke namen die tot verwarring kunnen leiden, zoals „Cambozola”. Deze beslissing was kennelijk geïnspireerd door een arrest van het Oberste Gerichtshof, dat in mei 1993 in een eveneens door Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola aanhangig gemaakte zaak oordeelde, dat artikel 3 van de overeenkomst van Stresa een voorstelling als „Österzola”, waarom het in die zaak ging, verbood.³

10. Nadat de beschikking in kort geding in hoger beroep was bevestigd, werd de procedure in het bodemgeding voor het Handelsgericht hervat. De overeenkomst van Stresa gold in Oostenrijk evenwel slechts tot 9 februari 1996.⁴ De bescherming van de oorsprongs aanduiding „Gorgonzola” in Oostenrijk werd daarna op internationaal niveau geregeld door de overeenkomst tussen Oostenrijk en Italië inzake geografische herkomst-aanduidingen en benamingen van bepaalde producten, welke op 1 februari 1952 te Rome is ondertekend, alsmede door het op 17 december 1969 te Wenen ondertekende aanvullend protocol bij deze overeenkomst.

11. De Oostenrijks-Italiaanse overeenkomst verplicht de overeenkomstsluitende partijen om alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor een doeltreffende bescherming van geografische herkomstaanduidingen en benamingen van bepaalde producten tegen oneerlijke mededinging.⁵ Iedere daad van

mededinging die in strijd is met hetgeen volgens de gewoonten in nijverheid en handel betaamt, wordt als oneerlijke mededinging aangemerkt.⁶ De door de overeenkomst geboden bescherming geldt uitdrukkelijk ook ingeval de werkelijke oorsprong van het product wordt vermeld of de benaming vergezeld gaat van bepaalde corrigerende toevoegingen als „type”, „soort”, „model” enz.⁷ De oorspronkelijke overeenkomst gold voor een beperkt aantal in een lijst vermelde producten, waaronder — wat levensmiddelen betreft — alcoholische dranken en blikvlees, doch niet kaas.⁸ De lijst van beschermde producten werd bij het aanvullend protocol sterk uitgebreid en daarop werden onder meer vele kaas-soorten opgenomen.⁹ Met betrekking tot een aantal benamingen voor kaas, waaronder „Gorgonzola”, werd in het protocol uitdrukkelijk bepaald, dat het pas na het verstrijken van de geldigheidsduur of wijziging van de overeenkomst van Stresa in werking zou treden. Aldus werd de Oostenrijks-Italiaanse overeenkomst op 10 februari 1996 van toepassing op Gorgonzola.

12. Gedaagden betoogden voor het Handelsgericht, dat de beschikking in kort geding en de door eiser gevorderde definitieve beslissing in strijd waren met het gemeenschapsrecht. Zij stelden dat de kaas rechtmatig onder de naam „Cambozola” in de staat van herkomst (Duitsland) in het verkeer was gebracht en in Oostenrijk was geïmporteerd, en dat het

3 — Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola/Landgenossenschaft Ennstal en Agrarverwertungsverband, arrest van 18 mei 1993.

4 — *Bundesgesetzblatt* nr. 269 van 19 april 1995, blz. 3729.

5 — Artikel 1, lid 1.

6 — Artikel 1, lid 2.

7 — Artikel 2, lid 2.

8 — Bijlagen I en II.

9 — Bijlagen I en II.

verbod in strijd met artikel 30 EG-Verdrag het handelsverkeer belemmerde en niet werd gerechtvaardigd door artikel 36 van dat Verdrag.

13. Teneinde duidelijkheid te verkrijgen, of de beslissingen in strijd waren met artikel 30 of gerechtvaardigd waren door artikel 36, heeft het Handelsgericht de navolgende vragen voor een prejudiciële beslissing aan het Hof voorgelegd:

„1) Is het bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht verenigbaar met de beginselen van het vrij verkeer van goederen (artikelen 30 en 36 EG-Verdrag), dat een kaas die in een lidstaat sinds 1977 rechtmatig wordt vervaardigd onder de merknaam ‚Cambozola’ en sinds 1983 in een andere lidstaat in het verkeer wordt gebracht, in deze staat niet in het verkeer mag worden gebracht onder de naam ‚Cambozola’ op grond van een nationale maatregel die is gebaseerd op een bilaterale overeenkomst tot bescherming van geografische oorsprongsbenamingen en benamingen van bepaalde producten (waarin bescherming wordt verleend voor de naam ‚Gorgonzola’) en op een nationaal misleidingsverbod?

2) Maakt het voor het antwoord op deze vraag verschil, of op de verpakking van de met de merknaam ‚Cambozola’ aan-

geduide kaassoort een duidelijk zichtbare verwijzing naar het land van vervaardiging („Deutscher Weichkäse’) voorkomt, wanneer deze kaas in de regel niet als hele kaas wordt uitgesteld en aan de consument verkocht, maar in stukken, ten dele zonder de originele verpakking?”

14. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door eiser, gedaagden, de Oostenrijkse, de Franse, de Griekse en de Italiaanse regering, alsmede de Commissie. Eiser, gedaagden, de Franse, de Griekse en de Italiaanse regering, alsmede de Commissie waren ter terechtzitting vertegenwoordigd.

Het gemeenschapsrecht

15. „Gorgonzola” werd als een beschermde oorsprongsbenaming als bedoeld in verordening nr. 2081/92 (hierna: „verordening”) op 21 juni 1996 ingeschreven krachtens artikel 1 van verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996.¹⁰ De nationale rechter noemt geen van beide verordeningen.

10 — Verordening betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van verordening nr. 2081/92 van de Raad (PB L 148, blz. 1).

16. Aangezien in de aan het Hof voorgelegde vragen evenwel wordt gesproken van „de huidige stand van het gemeenschapsrecht” en de verwijzingsbeschikking is vastgesteld op 18 juli 1996, dient het Hof mijns inziens de vragen op basis van de verordening te beantwoorden, indien deze een oplossing kan bieden voor het geschil voor de nationale rechter. Het Hof is zo nu en dan bij de beantwoording van vragen bereid gebleken om niet specifiek door de nationale rechter genoemde bepalingen uit te leggen, waarbij het verklaarde dat het tot taak heeft alle gemeenschapsrechtelijke bepalingen uit te leggen die noodzakelijk zijn voor de beslechting van de bij de nationale rechterlijke instanties aanhangige gedingen, ook wanneer die bepalingen niet uitdrukkelijk in de gestelde vragen worden genoemd.¹¹ Partijen, de regeringen die opmerkingen hebben ingediend, en de Commissie hebben hun opmerkingen bovendien ingediend op basis van het uitgangspunt dat de verordening van toepassing is.

17. De verordening beoogt een kader van gemeenschapsregels vast te stellen betreffende geregistreerde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen waarvoor een verband bestaat tussen de kenmerken van het product en de geografische oorsprong ervan.¹² De verordening voorziet in een stelsel van

registratie van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen op communautair niveau, die bescherming in elke lidstaat zal bieden. De verordening is gebaseerd op artikel 43 van het Verdrag (landbouw); uit de considerans blijkt evenwel, dat zij ook doelstellingen nastreeft op het gebied van de consumentenbescherming en eerlijke mededinging.¹³

18. Artikel 13, lid 1, bepaalt:

„Geregistreerde benamingen zijn beschermd tegen:

- a) elk rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik door de handel van een geregistreerde benaming voor producten die niet onder de registratie vallen, voor zover deze producten vergelijkbaar zijn met de onder deze benaming geregistreerde producten of voor zover het gebruik van de benaming betekent dat wordt geprofiteerd van de reputatie van deze beschermde benaming;
- b) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product is aangegeven of indien de beschermde benaming is vertaald, of ver-

11 — Arrest van 18 maart 1993, Viessmann (C-280/91, Jurispr. blz. I-971, punt 17); zie eveneens arrest van 2 februari 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, „Clinique” (C-315/92, Jurispr. blz. I-317, punt 7).

12 — Zevende en negende overweging van de considerans.

13 — Zie bijvoorbeeld de zevende overweging.

gezeld gaat van uitdrukkingen zoals ,soort', ,type', ,methode', ,op de wijze van', ,imitatie', en dergelijke;

de geografische aanduiding, mits er geen gronden voor nietigheid of vervallenverklaring van het merk, bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c en g, en artikel 12, lid 2, sub b, van de richtlijn betreffende het merkenrecht van toepassing zijn.¹⁴

c) elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking, in reclamemateriaal of documenten betreffende het betrokken product, alsmede het gebruik van een recipiënt die tot misverstanden over de oorsprong van het product aanleiding kan geven;

20. Krachtens de richtlijn betreffende het merkenrecht kunnen merken nietig worden verklaard „die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren” (artikel 3, lid 1, sub g).¹⁵ Een merk kan vervallen worden verklaard, wanneer het „als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren” (artikel 12, lid 2, sub b).

d) elke andere praktijk die het publiek ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het product kan misleiden.

Beoordeling

(...)”

Artikel 13 van de verordening

19. Niettegenstaande deze bescherming, wordt in artikel 14, lid 2, het verder gebruik van een merk dat overeenkomt met een van de in artikel 13 vermelde situaties toegestaan, indien het te goeder trouw was geregistreerd vóór de datum van indiening van het verzoek om registratie van de oorsprongsbenaming of

21. Eerst moet worden uitgemaakt, of „Gorgonzola” wordt beschermd tegen het gebruik van „Cambozola” in de zin van artikel 13,

14 — Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

15 — Artikel 3, lid 1, sub c, is in deze zaak niet relevant.

lid 1, van de verordening. De argumenten spitsen zich in het bijzonder toe op artikel 13, lid 1, sub b, dat, zoals reeds gezegd, geregistreerde benamingen beschermt tegen „elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling”.

22. Volgens gedaagden probeert eiser bescherming te verkrijgen voor het achtervoegsel „-zola”, dat niet krachtens de verordening beschermd is of kan worden beschermd. In de eerste plaats is dat achtervoegsel, dat vaak in verschillende vormen in Italiaanse plaatsnamen wordt gebruikt, een algemeen begrip en kan het als zodanig niet onder het bij de verordening ingevoerde beschermingssysteem vallen.¹⁶ Bovendien is het op grond van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel uitgesloten, dat aan een deel van een woord bescherming wordt verleend, wanneer voor dat deel nooit bescherming is aangevraagd en deze niet in het *Publicatieblad* is bekendgemaakt, zoals in artikel 6 van de verordening wordt vereist met betrekking tot elke benaming waarvoor krachtens de verordening bescherming wordt aangevraagd.

23. Gedaagden betogen dat „Cambozola” in ieder geval geen voorstelling van „Gorgonzola” in de zin van artikel 13 van de verordening is.

24. Zij verwijzen naar een vergelijkbare vordering die eiser in onderhavige zaak tegen de eerste gedaagde heeft ingesteld; deze vordering is door het Landgericht Frankfurt am Main¹⁷ en in appel door het Oberlandesgericht Frankfurt am Main¹⁸ verworpen. De door eiser ingestelde Revision is verworpen door het Bundesgerichtshof.¹⁹

25. Gedaagden stellen, dat het begrip voorstelling in de verordening niet ruimer dient te worden uitgelegd dan voor de bescherming van industriële en commerciële eigendom nodig is, aangezien een ruime uitlegging zou indruisen tegen het beginsel van het vrije verkeer van goederen. „Cambozola” kan hooguit tot een associatie van voorstellingen leiden. Een associatie van voorstellingen komt volgens gedaagden overeen met het begrip associatie in artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn²⁰, waarin wordt bepaald dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard in bepaalde omstandigheden waarin bij het publiek verwarring kan ontstaan, met inbegrip van de mogelijkheid van associatie met een ouder merk. Er bestaat een parallel tussen de bescherming van merken en de bescherming van oorsprongsbenamingen, aangezien

16 — Zie arrest van 9 juni 1998, Chiciak en Fol (C-129/97 en C-130/97, Jurispr. blz. I-3315, punt 37).

17 — Vonnis van 14 februari 1996.

18 — Arrest van 5 juni 1997.

19 — Arrest van 18 juni 1998.

20 — Aangehaald in voetnoot 14.

het in beide gevallen om de bescherming van industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 36 van het Verdrag gaat. In beide gevallen dient, zoals het Hof herhaaldelijk heeft verklaard, te worden uitgegaan van de oplettende gemiddelde consument. Gedaagden stellen dan ook, dat het Hof in deze zaak dezelfde benadering zou dienen te volgen als in de zaak SABEL.²¹

26. In het arrest SABEL oordeelde het Hof, dat gevaar voor verwarring in de zin van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren.²² Volgens gedaagden is de associatie van de voorstellingen waarom het in de zaak SABEL ging (twee beeldmerken van springende roofkatten), veel sterker dan enige associatie met „Gorgonzola” door het gebruik in „Cambozola” van hetzelfde achtervoegsel dat in Italië veel voorkomt. Gedaagden concluderen dan ook, dat het gebruik van dat achtervoegsel op zichzelf geen voorstelling in de zin van de verordening oplevert.

27. Verder stellen gedaagden, dat uit het stelsel van voetnoten bij de lijst van beschermde geografische aanduidingen en beschermde oorsprongsbenamingen in de bijlage bij verordening nr. 1107/96²³ volgt, dat een deel van een

beschermde naam als zodanig niet is beschermd. Deze bijlage bevat een lijst van beschermde benamingen van onder meer kaas-soorten, zoals de oorsprongsbenamingen Brie de Meaux, Camembert de Normandie, Pecorino Siciliano en Mozzarella di Bufala Campana. Uit de voetnoten bij de bijlage blijkt evenwel, dat geen bescherming voor de namen Brie, Camembert, Pecorino en Mozzarella is aangevraagd. Gedaagden verwijzen naar het recente arrest van het Hof in de zaak Chiciak en Fol²⁴, welke betrekking had op een strafzaak tegen Chiciak en Fol voor het gebruik van de naam „Époisses”. Het Openbaar ministerie had betoogd, dat aangezien „Époisses de Bourgogne” beschermd was door de verordening, zonder dat in een voetnoot werd verklaard dat geen bescherming van „Époisses” werd aangevraagd, het deel „Époisses” van de benaming „Époisses de Bourgogne” als zodanig beschermd was.

28. Het Hof heeft dit argument verworpen. Het verklaarde dat het feit dat het in de verordening van 1996 in een aantal gevallen noodzakelijk werd geacht, door middel van voetnoten te preciseren, dat voor een deel van de benaming geen bescherming was aangevraagd, tot consequentie had, dat de belanghebbenden voor dat deel van de benaming geen rechten aan de verordening van 1992 konden ont-

21 — Arrest van 11 november 1997 (C-215/95, Jurispr. blz. I-6191).

22 — Punt 26 van het arrest.

23 — Aangehaald in voetnoot 10.

24 — Aangehaald in voetnoot 16.

lenen. Overigens kon volgens het Hof uit de verordening van 1996 niet worden opgemaakt, om welke redenen de lidstaten hebben besloten geen bescherming aan te vragen: dit kan bijvoorbeeld zijn, omdat het betrokken deel op het tijdstip van indiening van de aanvraag ingevolge de verordening van 1992 niet nationaal is beschermd, of om andere redenen.²⁵

29. Gedaagden stellen dat uit het arrest Chiaciak en Fol in de eerste plaats volgt, dat aangezien brie niet als een voorstelling van Brie de Meaux of camembert als een voorstelling van Camembert de Normandie kan worden beschouwd, „-zola” niet als een voorstelling van „Gorgonzola” kan worden beschouwd, en, in de tweede plaats dat „-zola”, als deel van „Gorgonzola”, niet krachtens de verordening beschermd kan zijn.

30. Ten slotte verwijzen gedaagden naar het doel van de bij de verordening verleende bescherming en het evenredigheidsbeginsel. Het doel is, te voorkomen dat oorsprongsbenamingen soortnamen worden; het gebruik van het merk „Cambozola” kan nooit tot gevolg hebben dat de aanduiding „Gorgonzola” een soortnaam wordt.

31. Opgemerkt zij, dat gedaagden toegeven dat een bepaalde, door eiser genoemde reclame, een voorstelling was. Die reclame luidde: „(...) komt uit zeer goede familie: van de edele camembert heeft hij de romige, zachte consistentie, van de temperamentvolle Gorgonzola de pikante smaak”; gedaagden verklaren evenwel, dat deze reclame slechts een keer is gebruikt in 1985 en sindsdien niet meer. Zij merken op, dat aan het Hof niet is gevraagd om het effect van die reclame te onderzoeken, doch enkel of de benaming „Cambozola” rechtmatig is (waarbij evenwel zij opgemerkt dat in de prejudiciële vragen ook van de verpakking en verkooppraktijken) wordt gesproken.

32. Eiser, de regeringen die opmerkingen hebben ingediend, en de Commissie huldigen alle min of meer het tegengestelde standpunt. Eiser en de Italiaanse regering beschouwen „Cambozola” als een voorstelling van „Gorgonzola” in de zin van artikel 13, lid 1, sub b. Volgens de Oostenrijkse regering is het gebruik van het achtervoegsel „-zola” ofwel een voorstelling, ofwel is voldaan aan artikel 13, lid 1, sub c, dat geregistreerde benamingen beschermt tegen „elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product”. De Franse regering acht de term „Cambozola” duidelijk een nabootsing van de term „Gorgonzola” in de zin van artikel 13, lid 1, sub b. Volgens de Griekse regering wordt met het gebruik van de benaming „Cambozola”, dat op zijn minst suggereert dat het een kaas is die vergelijkbaar is met Gorgonzola, in strijd met artikel 13, lid 1, sub a, duidelijk gepropteerd van de reputatie van Gorgonzola, het-

25 — Punt 36 van het arrest.

geen de consument in strijd met artikel 13, lid 1, sub d, in het bijzonder ten aanzien van de werkelijke oorsprong van het product kan misleiden. De Commissie beschouwt het gebruik van de benaming „Cambozola” op zijn minst als een voorstelling en mogelijk als een nabootsing (ofschoon de Commissie dit niet nader uitwerkt), in de zin van artikel 13, lid 1, sub b.

33. Ik ben het eens met de Commissie, die verklaart dat, gelet op de woorden van de bepaling („*elk* misbruik, *elke* nabootsing of voorstelling”) en de doelstellingen van de verordening (waartoe, zoals hiervoor verklaard, ook de consumentenbescherming behoort), „voorstelling” een objectieve term is, zodat niet hoeft te worden aangetoond dat de merkhouder de beschermde benaming beoogde op te roepen. De systematiek van de bepaling levert steun voor de opvatting dat voor „voorstelling” minder vereist is dan voor „nabootsing” of „misbruik”.

34. Wil er sprake zijn van een „voorstelling” in de zin van artikel 13, lid 1, sub b, dan dient er een grote mate van fonetische gelijkenis te bestaan bij waren in een vergelijkbare marktsector. Er is een grote mate van fonetische gelijkenis tussen „Cambozola” en „Gorgonzola”: de laatste twee lettergrepen zijn gelijk, zij hebben hetzelfde aantal lettergrepen en de beide woorden worden met sterk op elkaar lijkende klemtonen uitgesproken. Aangezien beide benamingen worden gebruikt om een zachte, blauwdooraderde schimmelkaas aan te duiden (waarmee ik niet de verschillen tussen beide kazen, die voor kenners duidelijk zullen zijn, wil minimaliseren), lijkt „Cambozola” in het algemene spraakgebruik ontegenzeggelijk een voorstelling van „Gorgonzola” in de zin van artikel 13, lid 1, sub b. Zoals de Commissie heeft opgemerkt, is het interessant dat de identiteit van de laatste twee lettergrepen op zich zelf niet vol-

staat: ik neem niet aan dat serieus zou kunnen worden beweerd dat tafelolie „Mazola” een voorstelling van „Gorgonzola” is, aangezien de woorden geen verdere fonetische gelijkenis vertonen en het om verschillende soorten producten gaat.

35. Op het punt van het oogmerk zou ik willen toevoegen dat ofschoon ik, zoals hiervoor gezegd, „voorstelling” als een objectief begrip beschouw, dit niet betekent dat het oogmerk in het geheel niet van belang zou zijn. Ofschoon artikel 13, lid 1, sub b, zelfs van toepassing zou zijn op een willekeurig gekozen benaming zonder enig oogmerk om een voorstelling op te roepen, kan het oogmerk van de merkhouder bij de keuze van dat merk, indien die benaming in feite een voorstelling van een geregistreerde benaming oproept, toch van belang zijn. In casu bijvoorbeeld, waarin het voor de hand lijkt te liggen dat de benaming „Cambozola” niet is gekozen omdat „zola” een gebruikelijk Italiaans geografisch achtervoegsel is, hetgeen een niet zeer waarschijnlijke reden zou zijn bij een Duitse kaas, waarvan niet wordt beweerd dat het een Italiaanse kaas is, doch omdat zij een associatie met een bekende, vergelijkbare kaas oproept, lijkt veel te pleiten voor een voorstelling. Bovendien vormt bovengenoemde advertentie, hoewel slechts één keer gebruikt, een sterke aanwijzing voor de conclusie dat de ene benaming is afgeleid van de andere.

36. In elk geval kan ik niet het argument van gedaagden aanvaarden, dat aangezien het achtervoegsel „-zola” gebruikelijk zou zijn in Italiaanse plaatsnamen, dit op zichzelf geen voorstelling kan zijn in het kader waarin het is gebruikt: de omstandigheid dat het in enige delen van Italië gebruikelijk is, kan niet beletten dat het elders, waar op „-zola” eindigende namen zelden zijn, een voorstelling is.

37. Anders dan gedaagden, denk ik niet dat het arrest van het Hof in de zaak SABEL²⁶ relevant is voor de uitlegging van het begrip voorstelling in de zin van de verordening. In die zaak werd het Hof om een uitspraak gevraagd over de werkingssfeer van het begrip „gevaar voor verwarring” in artikel 4, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn, volgens hetwelk een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard, „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”. Het Hof verklaarde voor recht, dat „gevaar voor verwarring in de zin van [artikel 4, lid 1, sub b] niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren”. Het Hof was derhalve van oordeel, dat in de omstandigheden van de

zaak waarin om een uitspraak werd verzocht, geen sprake was van gevaar voor verwarring. Onderhavige zaak betreft evenwel volstrekt andere omstandigheden, namelijk de uitlegging van het begrip voorstelling in de zin van de verordening.

38. Mijns inziens is ook het arrest van het Hof in de zaak Chiciak en Fol voor gedaagden van weinig nut. In dat arrest oordeelde het Hof, dat het feit dat ten aanzien van een „samengestelde” oorsprongsbenaming in de bijlage bij verordening nr. 1107/96 geen voetnoot was opgenomen, niet noodzakelijkerwijze impliceert, dat elk van de delen van deze benaming beschermd is. Ik zie niet, hoe deze uitspraak in dit specifieke geval kan betekenen, dat „Cambozola” niet een voorstelling van „Gorgonzola” in de zin van artikel 13, lid 1, sub b, van de verordening kan zijn.

39. Aangezien in artikel 13, lid 1, sub b, uitdrukkelijk wordt verklaard, dat het zelfs op een voorstelling van toepassing is „indien de werkelijke oorsprong van het product is aangegeven”, is het feit dat op de verpakking van Cambozola wordt vermeld dat het een „Deutscher Weichkäse” is, niet ter zake dienend, zoals de Franse en de Griekse regering, alsmede de Commissie hebben opgemerkt. In elk geval wil ik opmerken, dat, zoals uit de tweede vraag van de nationale rechter blijkt, Cambozola soms zonder de originele verpakking wordt verkocht.

26 — Aangehaald in voetnoot 21.

40. Zowel eiser als de Oostenrijkse regering stellen dat het Hof, indien het van oordeel is dat artikel 13, lid 1, sub b, van de verordening van toepassing is, rekening dient te houden met artikel 13, lid 2.

42. De verordening is bekendgemaakt op 24 juli 1992.

41. Artikel 13, lid 2, bepaalt:

„De lidstaten mogen evenwel de nationale maatregelen handhaven waarmee het gebruik van de in lid 1, onder b, genoemde uitdrukkingen gedurende een tot maximaal vijf jaar beperkte periode na de datum van bekendmaking van deze verordening wordt toegestaan, op voorwaarde dat:

— de producten wettelijk onder vermelding van deze uitdrukking in de handel zijn gebracht gedurende ten minste vijf jaar vóór de datum van bekendmaking van deze verordening;

— uit de etikettering van de producten duidelijk de werkelijke oorsprong ervan blijkt.

Deze uitzondering mag er evenwel niet toe leiden dat de producten vrijelijk in de handel worden gebracht op het grondgebied van een lidstaat waarvoor deze uitdrukkingen verboden waren.”

43. Blijkens de tekst van de bepaling wordt met „de in lid 1, sub b, genoemde uitdrukkingen” bedoeld op uitdrukkingen „zoals ‚soort’, ‚type’, ‚methode’, ‚op de wijze van’, ‚imitatie’, en dergelijke” in lid 1, sub b.²⁷

44. Volgens eiser mogen de lidstaten op grond van artikel 13, lid 2, gedurende een overgangsperiode van vijf jaar onder bepaalde voorwaarden het gebruik van de in artikel 13, lid 1, sub b, bedoelde uitdrukkingen toestaan. Zijns inziens volgt evenwel uit de geest en het doel van deze bepaling, die als uitzondering strikt dient te worden uitgelegd, dat zij enkel van toepassing is op oorsprongsbenamingen die vóór de inschrijving krachtens de verordening niet beschermd waren.

45. De Oostenrijkse regering is van oordeel dat ingevolge artikel 13, lid 2, gedurende een periode die met de voorlegging van deze zaak aan het Hof eindigt, de oorsprongsbenaming van het product onder twee voorwaarden, waaraan in casu is voldaan, geoorloofd is.

27 — Zie de tekst van artikel 13, lid 1, sub b, in punt 18 supra.

46. Mijns inziens gaan deze argumenten niet op. Artikel 13, lid 2, staat gedurende een overgangperiode (en enkel vanaf 1992, niet vanaf de registratie) het gebruik van een aantal *uitdrukkingen* toe, zoals „soort”, „methode”, „op de wijze van” en „imitatie” (bijvoorbeeld, „op de wijze van Gorgonzola”), die anders op grond van artikel 13, lid 1, sub b, verboden zou zijn. Dit is een andere vraag dan die waarmee het Hof in deze zaak te maken heeft, namelijk wat een voorstelling van een naam inhoudt, welke vraag in casu niet relevant is.

en de gronden voor nietigheid of vervallenverklaring van het merk.

Artikel 14, lid 2, van de verordening: „goede trouw”

47. Ik kom dan ook tot de slotsom, dat „Gorgonzola” krachtens artikel 13, lid 1, sub b, van de verordening tegen een voorstelling door „Cambozola” beschermd is. Artikel 14, lid 2, van de verordening²⁸ staat evenwel het verder gebruik van een merk dat overeenkomt met een van de in artikel 13 vermelde situaties toe, indien het merk te goeder trouw was geregistreerd vóór de datum van indiening van het verzoek om registratie van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding, mits er geen gronden voor nietigheid of vervallenverklaring, bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c en g, en artikel 12, lid 2, sub b, van de merkenrichtlijn zijn. Het merk „Cambozola” is geregistreerd in april 1983, dus stellig vóór de datum van indiening van het verzoek om registratie van „Gorgonzola” krachtens de verordening. Artikel 14, lid 2, kan derhalve van toepassing zijn, en thans zal ik de twee vraagstukken onderzoeken die op grond van deze bepaling kunnen rijzen: de goede trouw

48. Ten tijde van de registratie van „Cambozola” in Oostenrijk was Oostenrijk gebonden aan de overeenkomst van Stresa nopens het gebruik van aanduidingen van herkomst en benamingen van kaassoorten. Het gebruik van de naam „Gorgonzola” viel sedert 1 juni 1954 onder deze overeenkomst.²⁹ Het Oberste Gerichtshof heeft vastgesteld, dat artikel 3 van de overeenkomst van Stresa een voorstelling als in het geval „Österzola” verbiedt.³⁰ Met een beroep op deze uitspraak betoogt eiser, dat „Cambozola” niet te goeder trouw was geregistreerd, aangezien de registratie onrechtmatig was en derhalve nooit te goeder trouw kon zijn gedaan.

49. Ook de Italiaanse regering is van mening, dat „Cambozola” niet te goeder trouw is geregistreerd: „Gorgonzola” werd reeds voor de registratie van „Cambozola” beschermd door internationale overeenkomsten waarbij Oostenrijk partij is of was.

28 — Zie punt 19 supra.

29 — Zie protocol II bij de overeenkomst.

30 — Zie voetnoot 3.

50. Volgens de Commissie hangt de vraag of het merk te goeder trouw is geregistreerd, er van af, of de merkhouders ten tijde van de registratie de nodige zorgvuldigheid heeft betracht om zich ervan te vergewissen dat het gebruik van het merk verenigbaar was met het destijds geldende nationale recht (met inbegrip van eventuele internationale bepalingen), hetgeen de nationale rechter dient uit te maken.

te vergewissen dat het gebruik van het merk verenigbaar was met het destijds geldende nationale recht (met inbegrip van eventuele internationale bepalingen).

52. Zoals de Commissie en de Franse, de Griekse en de Italiaanse regering hebben opgemerkt, dient de nationale rechter uit te maken of de oorspronkelijke registratie te goeder trouw is geschied.

51. Artikel 14, lid 2, dient het mogelijk te maken dat een ouder merk naast een later geregistreerde, colliderende oorsprongsbenaming verder kan worden gebruikt voor zover het merk te goeder trouw is geregistreerd. Het probeert de tegenstrijdige belangen van de merkhouders in evenwicht te brengen met die van degenen die gerechtigd zijn tot het gebruik van de oorsprongsbenaming. Een onnodig bezwarende uitlegging van het begrip goede trouw zou schadelijk kunnen zijn voor het bekende merk en de gewettigde verwachtingen van de merkhouders, die sinds de registratie van het merk veel kosten en inspanningen kan hebben gemaakt om zijn producten op de markt te brengen. Een interpretatie die te weinig van de merkhouders zou verlangen, zou daarentegen de gebruikers van een beschermde oorsprongsbenaming kunnen benadelen, die de bescherming waarop zij anders recht zouden kunnen hebben, aangetaast zouden kunnen zien. Mijns inziens heeft de Commissie het juiste criterium voor de goede trouw voorgesteld, namelijk of de merkhouders ten tijde van de registratie de nodige zorgvuldigheid heeft betracht om zich ervan

Artikel 14, lid 2, van de verordening — de merkenrichtlijn

53. Zelfs indien „Cambozola” te goeder trouw was geregistreerd, wordt het merk niet door artikel 14, lid 2, beschermd, wanneer er gronden voor nietigheid of vervallenverklaring als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c en g, en artikel 12, lid 2, sub b, van de merkenrichtlijn van toepassing zijn. „Cambozola” wordt dus niet beschermd krachtens artikel 14, lid 2, indien het merk „tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren” (artikel 3, lid 1, sub g), of „als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouders, of met zijn toestemming, (...) het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren” (artikel 12, lid 2, sub b). Artikel 3, lid 1, sub c, is in casu niet relevant.

54. Ik ben het eens met de verklaring van de Commissie, dat artikel 3, lid 1, sub g, en artikel 12, lid 2, sub b, niet te ruim mogen worden uitgelegd.

diens instemming in strijd met de voorschriften wordt gebruikt, behoudens eventueel de korte tijd in 1985 gebruikte reclame; dit geschiedde evenwel voor de bescherming en de vraag van de nationale rechter heeft daarop geen betrekking.

55. Het is twijfelachtig of artikel 3, lid 1, sub g, van toepassing kan zijn. Dit artikel is dunkt mij alleen van toepassing op merken die specifiek genoeg zijn om een consument te misleiden over bijvoorbeeld de werkelijke aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren. Dat is hier niet het geval, aangezien „Cambozola” niet naar een werkelijke plaatsnaam verwijst, of een specifieke verklaring betreffende de aard, hoedanigheid of enige andere eigenschap inhoudt: door de voorstelling van de naam „Gorgonzola” wordt enkel gesuggereerd dat het ook een romige blauw-dooraderde schimmelkaas is. Dit is mijns inziens nog lang geen misleiding op een bepaald punt.

57. Bijgevolg dient de nationale rechter de noodzakelijke vaststelling van de feiten te verrichten om uit te maken of het gebruik van het merk „Cambozola” door de merkhouder of met diens toestemming het publiek kan misleiden over met name de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de kaas. Bij de beoordeling of het gebruik van het merk het publiek kan misleiden, dient de nationale rechter uit te gaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.³¹ Daarbij dient te worden bedacht dat evenals bij handelsmerken een onnodig te hoog beschermingsniveau van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen de integratie van nationale markten door het opleggen van ongerechtvaardigde beperkingen van het vrije goederenverkeer zou belemmeren.³²

56. Ook is voorzichtigheid geboden, voordat kan worden vastgesteld dat artikel 12, lid 2, sub b, van toepassing is. Die bepaling is enkel van toepassing, wanneer het merk kan misleiden *als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt* door de merkhouder of met zijn instemming; het gebruik als zodanig is derhalve niet voldoende. Uit niets in de processtukken is op te maken, dat het merk „Cambozola” door de merkhouder of met

31 — Zie recentelijk arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky (C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punten 30 en 31). Zie ook arresten van 7 maart 1990, GB-INNO-BM (C-362/88, Jurispr. blz. I-667); 13 december 1990, Pall (C-238/89, Jurispr. blz. I-4827); 18 mei 1993, Yves Rocher (C-126/91, Jurispr. blz. I-2361); arrest Clinique, reeds aangehaald; arresten van 29 juni 1995, Langguth (C-456/93, Jurispr. blz. I-1737), en 6 juli 1995, Mars (C-470/93, Jurispr. blz. I-1923). Zie eveneens de conclusie van de advocaat-generaal Fennelly van 29 september 1998 in de zaak Sektcellerei Kessler (C-303/97, Jurispr. 1999, blz. I-513, I-515, in het bijzonder de punten 29 e. v.).

32 — Zie de punten 50 en 51 van mijn conclusie bij het arrest SABEL, aangehaald in voetnoot 21. Zie eveneens mijn conclusie van 29 oktober 1998 in de zaak L.Loyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, nog aangehangig, arrest van 22 juni 1999, punt 20), alsmede de conclusie van advocaat-generaal Fennelly in de zaak Sektcellerei Kessler, aangehaald in voetnoot 31 (punt 30).

Conclusie

58. Bijgevolg geeft ik in overweging, de vragen van het Handelsgericht Wien te beantwoorden als volgt:

- „1) Artikel 13, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen, dient aldus te worden uitgelegd, dat een krachtens deze verordening geregistreerde oorsprongsbenaming tegen een andere benaming dient te worden beschermd, wanneer deze benaming een voorstelling van de oorsprongsbenaming in de zin van artikel 13, lid 1, sub b, van de verordening is; dit is het geval, wanneer i) tussen de benaming en de oorsprongsbenaming een zeer grote fonetische gelijkenis bestaat, en ii) de naam en de oorsprongsbenaming in een zeer vergelijkbare marktsector worden gebruikt; dit is het geval bij de geregistreerde oorsprongsbenaming ‚Gorgonzola’ en de voor een andere blauwdooraderde schimmelkaas gebruikte benaming ‚Cambozola’.
- 2) In dit verband maakt het geen verschil, of op het tweede product een verklaring is aangebracht dat het niet in de lidstaat is vervaardigd, waarin het door de oorsprongsbenaming beschermde product wordt vervaardigd.
- 3) Wanneer evenwel, zoals in onderhavige zaak, de benaming als een handelsmerk werd geregistreerd vóór de datum van indiening van het verzoek om registratie van de beschermde oorsprongsbenaming, moet verder gebruik van de benaming krachtens artikel 14, lid 2, van de verordening worden toegestaan, indien
 - i) het te goeder trouw werd geregistreerd, hetgeen het geval zal zijn indien de merkhouder de nodige zorgvuldigheid heeft betracht om zich ervan te vergewissen dat het gebruik van het merk verenigbaar was met het destijds geldende nationale recht (met inbegrip van eventuele internationale bepalingen); en

- ii) er geen gronden voor nietigheid of vervallenverklaring van het merk als bedoeld in de artikelen 3, lid 1, sub c en g, en 12, lid 2, sub b, van de Eerste richtlijn (89/194/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, van toepassing zijn. Dergelijke gronden zijn in het bijzonder van toepassing, wanneer het merk specifiek genoeg is om een consument te misleiden ten aanzien van bijvoorbeeld de werkelijke aard, hoedanigheid of geografische oorsprong van de goederen, of dit het publiek kan misleiden, met name over de aard, hoedanigheid of de plaats van herkomst van de waren niet enkel door de gelijksoortigheid van het merk, doch als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door of met toestemming van de merkhouder. Bij de beoordeling of het gebruik van het merk het publiek kan misleiden, dient de nationale rechter uit te gaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.”