

## JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

F. G. JACOBS

17 päivänä joulukuuta 1998 \*

1. Onko yhteisön oikeuden mukaista se, että kansallinen tuomioistuin kieltää myymästä "Cambozola"-nimellä sellaista maahan tuotua juustoa, joka toisessa jäsenvaltiossa on laillisesti ollut tällä nimellä markkinoilla, sillä perusteella, että sen käytöllä loukataan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92<sup>1</sup> perusteella rekisteröityä ja eräiden kansainvälisten sopimusten perusteella suojattua alkuperänimitystä "Gorgonzola"? Pääasiallisesti tästä on kysymys Handelsgericht Wienistä tullessa ennakkoratkaisupyyntöissä.

tuotantoa ja kauppaa, suojella nimityksen "Gorgonzola" tai sen kanssa samanlaisen tunnustetun nimityksen käyttöä, valvoa yhteenliittymän tavaramerkkien käyttöä sekä varmistaa, että eri juustolajien alkuperänimitysten suojaamiseksi annettuja sääntöjä sovelletaan. Yhteenliittymän jäsenet lisäävät suojattuun alkuperänimitykseen "Gorgonzola" erityisiä yrityksen tunnusmerkkejä meijereidensä yksilöimiseksi. Yleensä näihin tunnusmerkkeihin sisältyy osa "zola".

## Tosiseikat ja pääasian oikeudenkäynti

2. Pääasian kantaja on Gorgonzola-juuston tuottajien yhteenliittymä. Gorgonzola on sinihometta sisältävä pehmytjuusto, jonka nimi johtuu Milanon provinssissa, Italiassa sijaitsevasta entisestä kylästä (nyt Milanon esikau-punkialuetta). Yhteenliittymän tarkoituksena on muun muassa edistää Gorgonzola-juuston

3. Ensimmäinen vastaaja on Kemptenin (Saksa) lähelle sijoittautunut juustontuottaja, joka valmistaa myös sinihometta sisältävää, Cambozolaksi nimettyä pehmytjuustoa. Se on myynyt Cambozola Saksassa syksystä 1977 ja Itävallassa maaliskuusta 1983 lähtien. Cambozola myydään myös melkein kaikissa muissa jäsenvaltioissa. Vastaaja on itävaltalaisen tavaramerkin "Cambozola" haltija. Tavaramerkki on suojattu 7.4.1983 lähtien ja se on rekisteröity maitoa ja maitotuotteita, erityisesti juustoa varten.

4. Toinen vastaaja on tukkukauppa, joka myy erilaisia elintarvikkeita, joihin kuuluu myös juustoja. Se myy vähittäiskauppiaille suurimman osan Itävallassa myydyistä, ensimmä-

\* Alkuperäinen kieli: englanti.

<sup>1</sup> — EYVL 1992, L 208, s. 1.

mäisen vastaajan valmistamasta ja nimellä "Cambozola" markkinoidusta sinihomejuustosta.

erityisesti tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksien, alkuperän ja valmistustavan suhteen rajoittaa kilpailua. Lain 9 §:ssä kielletään yritysten tunnusten väärinkäyttö.

5. Kantaja vaati toukokuussa 1994 Handelsgericht Wieniä kieltämään vastaajia pitämästä nimityksellä "Cambozola" kaupan sinihomejuustoa ja julistamaan tavaramerkin "Cambozola" mitättömäksi. Lisäksi kantaja vaati väliaikaismääräystä koskevalla hakemuksella tuomioistuinta kieltämään vastaajia oikeudenkäynnin aikana pitämästä kaupan sinihomejuustoa nimikkeellä "Cambozola".

8. Yleissopimusten osalta kantaja vetosi juustojen alkuperänimitysten ja nimitysten käytöstä 1.6.1951 Stresassa allekirjoitettuun kansainväliseen yleissopimukseen. Yleissopimus kattaa nimen "Gorgonzola" käytön 1.6.1954 lähtien.<sup>2</sup> Yleissopimuksen 1 artiklassa kielletään "kaikki merkinnät, jotka sisältävät vääriä viittauksia juustojen lähtöpaikkaan, lajiin, luonteeseen tai juustojen erityisiin ominaisuuksiin". Sopimuksen 3 artiklassa kielletään erityiset nimet "yksinkäytettyinä tai käytettyinä yhdessä luonnehtivien tai oikaisevien ilmaisujen kuten 'tyyppi', 'laatu', 'tuotettu kuten' tai 'muu' kanssa".

6. Kantaja perusti vaatimuksensa kansallisen ja kansainvälisen oikeuden säännöksiin.

7. Kansallisena lakina se vetosi *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*in (vilpillisestä kilpailusta annettu Itävallan laki). Sen 1 §:n mukaan kaikki vilpillisen kilpailun muodot katsotaan kilpailua rajoittavaksi menettelyksi. Sen 2 §:ssä säädetään, että harhaanjohtaminen

9. Handelsgericht hyväksyi Stresan yleissopimuksen perusteella väliaikaismääräystä koskevan hakemuksen 24.6.1994 antamallaan määräyksellä. Oberlandesgericht Wien pysytti päätöksen valituksesta 22.9.1994 antamallaan ratkaisulla. Näyttää ilmeiseltä, että nämä kaksi tuomioistuinta katsoivat, että Stresan yleissopimuksella ei ainoastaan suojata alkuperänimitystä "Gorgonzola", vaan siinä kielletään

2 — Ks. yleissopimuksen toinen pöytäkirja.

samanlaisten nimien, kuten "Cambozola" käyttö, jotka saattavat aiheuttaa sekaannuksen. Oberster Gerichtshofin antama tuomio vaikutti ilmeisesti annettuihin tuomioihin. Oberster Gerichtshof totesi Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzolan nostamasta kanteesta toukokuussa 1993, että Stresan yleissopimuksen 3 artiklassa kielletään mielleyhtymänimien, kuten siinä tapauksessa "Österzola", käyttö.<sup>3</sup>

10. Koska väliaikaismääräystä koskeva päätös pysytettiin valitustuomioistuimessa, pääasiaa koskevaa käsittelyä jatkettiin Handelsgerichtissä. Stresan yleissopimusta sovellettiin Itävallassa kuitenkin ainoastaan 9.2.1996 saakka.<sup>4</sup> Alkuperänimitystä "Gorgonzola" suojattiin sen jälkeen kansainvälisellä tasolla Itävallassa tiettyjen tuotteiden maantieteellisistä alkuperänimityksistä ja nimityksistä 1.2.1952 Roomassa allekirjoitetun Itävallan hallituksen ja Italian hallituksen välisellä sopimuksella ja tämän sopimuksen 17.12.1969 Wienissä allekirjoitetulla lisäpöytäkirjalla.

11. Itävallan ja Italian välisessä sopimuksessa sopimuksen osapuolet sitoutuvat toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet tiettyjen tuotteiden maantieteellisten alkuperänimitysten ja nimitysten tehokkaaksi suojaamiseksi vilpillistä kilpailua vastaan.<sup>5</sup> Kaikki kilpailutoimenpiteet, jotka ovat elin-

keinoelämässä noudatettavien hyvien menettelytapojen vastaisia, katsotaan vilpilliseksi kilpailuksi.<sup>6</sup> Sopimuksessa myönnetään nimenomaisesti suojaa myös silloinkin, kun tuotteen todellinen alkuperä on ilmoitettu, tai jos nimitystä käytetään yhdessä tiettyjen oikaisevien ilmaisujen kuten "laatu", "tuotettu kuten", "tyyppi" tai muiden samanlaisten ilmaisujen kanssa.<sup>7</sup> Alkuperäistä sopimusta sovellettiin rajattuun määrään siinä lueteltuja tuotteita, joihin sisältyi elintarvikkeina alkoholijuomat ja lihasäilykkeet, ei kuitenkaan juusto.<sup>8</sup> Lisäpöytäkirjassa laajennettiin merkittävästi suojeltavien tuotteiden luetteloa siten, että suojeltaviin tuotteisiin kuului muun muassa useita juustoja.<sup>9</sup> Nimenomaisen lausekkeen mukaan pöytäkirjan oli kuitenkin määrä tulla voimaan tiettyjen nimitysten, joihin "Gorgonzola" kuului, osalta ainoastaan siinä tapauksessa, että Stresan yleissopimus kumottiin tai sitä muutettiin. Itävallan ja Italian välinen sopimus tuli näin ollen sovellettavaksi Gorgonzolaan 10.2.1996.

12. Vastaajat väittivät Handelsgerichtissä, että väliaikaismääräystä koskevalla päätöksellä ja lopullisella päätöksellä rikotaan yhteisön oikeutta. Ne katsovat, että juusto oli laillisesti saatettu markkinoille nimellä "Cambozola" sen alkuperävaltiossa (Saksa) ja viety Itävaltaan ja

3 — Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola v. Landesgenossenschaft Ennstal ja Agrarverwertungsverband, tuomio 18.5.1993.

4 — Bundesgesetzblatt 19.4.1995, s. 3729, 269 kohta.

5 — 1 artiklan 1 kappale.

6 — 1 artiklan 2 kappale.

7 — 2 artiklan 2 kappale.

8 — Liitteet I ja II.

9 — Liitteet I ja II.

että kiellolla rajoitetaan kauppaa EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan vastaisella tavalla ja ettei kiello ole perusteltu perustamissopimuksen 36 artiklan perusteella.

sessä selvästi näkyvä maininta valmistusmaasta ('Deutscher Weichkäse' [saksalainen pehmeäjuusto]), kun tätä juustoa ei yleensä tarjota ja myydä kuluttajille kokonaisina juustokiekkoina, vaan paloina ja osin ilman alkuperäispakkautta?"

13. Selvittääkseen, ovatko tuomioistuimen päätökset 30 artiklan vastaisia, tai voivatko ne olla perusteltuja 36 artiklan perusteella, Handelsgericht esitti yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

14. Kantaja, vastaajat sekä Itävallan, Ranskan, Kreikan ja Italian hallitukset ja komissio ovat jättäneet kirjalliset huomautuksensa. Kantaja, vastaajat sekä Ranskan, Kreikan ja Italian hallitukset ovat osallistuneet istuntoon.

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

## Yhteisön lainsäädäntö

15. "Gorgonzola" rekisteröitiin 21.6.1996 asetuksen N:o 2081/92 (jäljempänä asetus) mukaisena alkuperänimityksenä komission asetuksen (EY) N:o 1107/96<sup>10</sup> 1 artiklan nojalla. Kansallinen tuomioistuin ei viittaa kumpaankaan asetukseen.

2) Vaikuttaako tähän kysymykseen annettavaan vastaukseen se, onko merkillä 'Cambozola' nimetyn juuston pakkauk-

<sup>10</sup> — Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä 12 päivänä kesäkuuta 1996 annettu komission asetus (EY) N:o 1107/96 (EYVL L 148, s. 1).

16. Kuitenkin ottaen huomioon sen, että yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyissä kysymyksissä viitataan ”yhteisön oikeuden nykytilaan” ja että ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskeva päätös oli tehty 18.7.1996, minusta on tarkoituksenmukaista, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa kysymyksiin asetuksen perusteella, jos kansallisessa tuomioistuimessa vireillä oleva oikeusriita voidaan ratkaista tämän säädöksen perusteella. Yhteisöjen tuomioistuin on kysymyksiin vastatessaan näyttänyt tilaisuuden tullen olevansa taipuvainen tulkitsemaan sellaisia säännöksiä, joita kansallinen tuomioistuin ei ole erikseen maininnut, toteamalla, että sen velvollisuutena on tulkita kaikkia yhteisön oikeuden säännöksiä, joita kansalliset tuomioistuimet tarvitsevat ratkaistessaan niissä vireillä olevia asioita, vaikka näitä säännöksiä ei ole nimenomaisesti mainittukaan ennakkoratkaisukysymyksissä.<sup>11</sup> Sitä paitsi huomautukset jättäneet asianosaiset, hallitukset ja komissio ovat lähteneet esittämään huomautuksensa sen perusteella, että asetusta voidaan soveltaa.

17. Asetuksella otetaan käyttöön alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevat yhteisön säännöt tiettyjen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta, joiden kohdalla tuotteen tai elintarvikkeen ominaisuuksien ja sen maantieteellisen alkuperän välillä on yhteys.<sup>12</sup> Asetuksessa säädetään maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimi-

tyksiä koskevasta yhteisön tasoisesta rekisteröintijärjestelmästä, jossa suojaa annetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Asetus on annettu perustamissopimuksen 43 artiklan (maatalous) perusteella. Johdanto-osan perusteella on kuitenkin selvää, että asetuksen päämääränä on myös kuluttajansuoja ja vilpiton kilpailu.<sup>13</sup>

18. Asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavasti:

”1. Rekisteröidyt nimitykset on suojattu:

- a) suoralta tai välilliseltä rekisteröidyn nimityksen kaupalliselta käytöltä tuotteissa, joita rekisteröinti ei koske, siinä määrin kuin tuotteet ovat verrattavissa tällä nimityksellä rekisteröityihin tuotteisiin tai siinä määrin kuin nimityksen käytöllä voi hyötyä suojatun nimityksen maineesta;
- b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai miellelyhtymiltä, vaikka tuotteen oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimi on käännetty tai siihen on liitetty ilmaisu kuten

11 — Asia C-280/91, Viessmann, tuomio 18.3.1993 (Kok. 1993, s. I-971, tuomion 17 kohta); ks. myös asia C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, tuomio 2.2.1994, joka tunnetaan nimellä ”Clinique” (Kok. 1994, s. I-317, tuomion 7 kohta).

12 — Seitsemäs ja yhdeksäs perustelukappale.

13 — Ks. esim. seitsemäs perustelukappale.

'laatu', 'tyyppi', 'menetelmä', 'tuotettu kuten', 'jäljitelmä' tai muu samankaltainen ilmaisu;

rekisteröintihakemuksen jättämistä, edellyttäen että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c ja g alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyjä tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteita ei ole.<sup>14</sup>

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

20. Rekisteröity tavaramerkki voidaan julistaa tavaramerkkidirektiivin perusteella mitättömäksi, jos se on "omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen" (3 artiklan 1 kohdan g alakohta).<sup>15</sup> Tavaramerkki voidaan julistaa menetettyksi, jos "se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity."

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

## Pääasia

### *Asetuksen 13 artikla*

19. Tästä suojasta huolimatta saadaan silloin, kun kysymyksessä on jokin 13 artiklassa tarkoitetuista tilanteista, jatkaa 14 artiklan 2 kohdan nojalla merkin käyttöä, jos merkki on rekisteröity hyvässä uskossa ennen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän

21. Ensimmäinen ratkaistava kysymys on, suojataanko "Gorgonzolaa" "Cambozolan" asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua

14 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY, EYVL 1989, L 40, s. 1.

15 — Tämän asian kannalta 3 artiklan 1 kohdan a alakohta ei ole merkityksellinen.

käyttöä vastaan. Esitetyissä argumenteissa on keskitytty erityisesti asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jossa, kuten sanottua, suojataan rekisteröityjä nimityksiä "[kaikelta] käytöltä, jäljittelyltä tai miellelyhtymiltä".

22. Vastaajien näkemyksen mukaan kantaja yrittää saada suojaa päätteelle "zola", jota ei ole suojattu ja jota ei voida suojata asetuksen perusteella. Ensinnäkin tämä pääte, jonka eri muunnoksia käytetään usein italialaisissa paikannimissä, on yleisesti käytetty ilmaus ja sitä ei voida suojata asetuksella aikaansaadussa järjestelmässä.<sup>16</sup> Lisäksi oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden mukaan on poissuljettua, että sanan osaa suojeltaisiin silloin, kun kyseiselle osalle ei ole koskaan haettu suojaa ja sitä ei ole julkaistu *Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä* kuten asetuksen 6 artiklassa edellytetään tehtävän jokaisen asetuksen perusteella suojattavaksi haetun nimen kohdalla.

23. Vastaajat väittävät, että "Cambozola" ei ole missään tapauksessa asetuksen 13 artiklassa tarkoitettu "Gorgonzolan" miellelyhtymä.

24. Ne viittaavat tämän asian kantajan ensimmäisenä mainittua vastaajaa vastaan Saksassa nostamaan samanlaiseen kanteeseen, jonka Landgericht Frankfurt am Main<sup>17</sup> ja valitus-tuomioistuimena ollut Oberlandesgericht Frankfurt am Main<sup>18</sup> hylkäsivät. Bundesgerichtshof hylkäsi kantajan Revisio-valituksen asiassa.<sup>19</sup>

25. Vastaajat esittävät, että asetuksen mukaista miellelyhtymän käsitettä ei saa tulkita yhtään laajemmin kuin teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaamiseksi on täysin välttämätöntä, koska laaja tulkinta olisi tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen vastaista. Vastaajien mukaan "Cambozola" voi korkeintaan aiheuttaa kuvitelmia sisältävän miellelyhtymän. Kuvitelmia sisältävä miellelyhtymä on vastaajien mielestä sama kuin tavaramerkkidirektiivin<sup>20</sup> 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa oleva miellelyhtymän käsite. Kyseisessä direktiivissä säädetään, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi sellaisessa tietyssä tilanteessa, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä. Vastaajat katsovat, että tavaramerkkien ja alkuperänimitysten suoja on verrattavissa toisiinsa, koska molemmat tapaukset koskevat perustamissopimuksen 36 artiklassa tarkoitettujen teollis-

<sup>16</sup> — Ks. yhdistetyt asiat C-129/97 ja C-130/97, Chiciak ja Fol, tuomio 9.6.1998 (Kok. 1998, s. I-3315, tuomion 37 kohta).

<sup>17</sup> — 14.2.1996 annettu tuomio,

<sup>18</sup> — 5.6.1997 annettu tuomio.

<sup>19</sup> — 18.6.1998 annettu tuomio.

<sup>20</sup> — Mainittu edellä alaviitatussa 14.

oikeuksien ja kaupallisten oikeuksien suojaamista. Molemmissa tapauksissa relevantiksi lähtökohdaksi on otettava tarkkaavainen ja harkitseva keskiwertokuluttaja, kuten yhteisöjen tuomioistuin on useaan otteeseen korostanut. Vastaajat katsoivat, että yhteisöjen tuomioistuimen olisi siten seurattava asiassa SABEL omaksuttua lähestymistapaa.<sup>21</sup>

26. Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa SABEL antamassaan tuomiossa, että pelkästään sen vuoksi, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä miellelyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkityssisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.<sup>22</sup> Vastaajat katsovat, että kuvitelmia sisältävä miellelyhtymä asiassa SABEL (loikkaavan kisaeläimen kahden kuvallisen esittämistavan välillä) oli paljon voimakkaampi kuin "Gorgonzolan" kanssa oleva kuvitelmia sisältävä miellelyhtymä, jonka saman, Italiassa laajalti levinneen päätteen käyttö "Cambozolassa" aiheuttaa. Vastaajat katsovat siten, että kyseisen päätteen käyttö ei yksin muodosta asetuksessa tarkoitettua miellelyhtymää.

27. Vastaajat katsovat kuitenkin, että asetuksen N:o 1107/96<sup>23</sup> liitteenä olevan suojattujen maantieteellisten merkintöjen ja suojattujen alkuperänimitysten luettelon alaviitejärjestelmästä seuraa, että suojatun nimen

osaa ei suojata sellaisenaan. Liitteessä luetellaan muun muassa juustolajien suojatut alkuperänimitykset kuten esimerkiksi Brie de Meaux, Camembert de Normandie, Pecorino Siciliano ja Mozzarella di Bufala Campana. Liitteen alaviitteissä viitataan kuitenkin siihen, että nimille Brie, Camembert, Pecorino ja Mozzarella ei ole haettu suojaa. Vastaajat viittaavat yhteisöjen tuomioistuimen hiljattain asiassa Chiciak ja Fol antamaan tuomioon,<sup>24</sup> jossa oli kysymys Chiciakia ja Folia vastaan nostetusta rikosoikeudenkäynnistä, jossa heitä syytettiin nimen "Époisses" käytöstä. Syyttäjä oli esittänyt, että koska "Époisses de Bourgogne" oli suojattu asetuksen perusteella, eikä "Époissesin" osalta ollut tehty alaviitettä, "Époisses de Bourgognen" osana oleva "Époisses" oli suojattu sellaisenaan.

28. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi tämän väitteen. Se katsoi, että siitä, että vuoden 1996 asetuksessa on tietyissä tapauksissa katsottu tarpeelliseksi täsmentää alaviittein, että asianomaisen nimityksen tietylle osalle ei ole haettu suojaa, on tehtävä vain se johtopäätös, että asianomaiset eivät voi nimityksen tällaisen osan osalta vedota vuoden 1992 asetuksen mukaisiin oikeuksiin. Vuoden 1996 asetus ei myöskään sisällä mitään sellaisia tietoja, joiden perusteella voitaisiin tuntea ne syyt, joiden vuoksi jäsenvaltiot olivat päättäneet olla hake-matta suojaa, johtuipa tämä siitä, että kyse oli

21 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191).

22 — Tuomion 26 kohta.

23 — Mainittu edellä alaviitteessä 10.

24 — Mainittu edellä alaviitteessä 16.

yleiseksi tullee nimityksen osasta, siitä, että kyseistä osaa ei suojattu kansallisella tasolla vuoden 1992 asetuksen 17 artiklan mukaista hakemusta tehtäessä, taikka jostain muusta seikasta.<sup>25</sup>

29. Vastaajat katsovat, että asiassa Chiciak ja Fol annetusta tuomiosta seuraa ensinnäkin, että koska Brien ei voida katsoa olevan Brie de Meaux'n miellelyhtymä, eikä Camembertiä voida katsoa Camembert de Normandie miellelyhtymäksi, "zola" ei voida katsoa "Gorgonzolan" miellelyhtymäksi, ja toiseksi että "Gorgonzolan" osana olevaa "zola" ei voida suojella asetuksen perusteella.

30. Vastaajat viittaavat lopuksi asetuksella aikaansaataavan suojan päämäärään ja suhteellisuusperiaatteeseen. Suojan päämääränä on estää alkuperänimityksiä tulemasta yleisnimiksi; merkin "Cambozola" käyttö ei voi koskaan johtaa siihen, että "Gorgonzolasta" tulisi yleisnimi.

31. On syytä huomata, että vastaajat myöntävät, että tietyn, kantajan mainitseman mainoksen osalla on kysymys miellelyhtymästä. Mainos kuului, että "parhaimmasta perheestä" tulevana juustona juustossa yhdistyy "jalon Camembertin kermamaisen pehmeä koostumus temperamenttisen Gorgonzolan pikanttiin makuun". Vastaajat totesivat kuitenkin, että kyseessä oli vuonna 1985 esitetty ainutkertaiseksi jäänyt mainos, jota ei ole enää sen jälkeen käytetty. Ne korostavat, että yhteisöjen tuomioistuinta ei ole pyydetty tutkimaan kyseisen mainoksen vaikutuksia, vaan pelkäänsä nimityksen "Cambozola" lainmukaisuutta (vaikka on myönnettävä, että esite-tyissä kysymyksissä on kyse myös pakkauksia ja markkinointia koskevasta menettelystä).

32. Kantaja, huomautuksensa jättäneet hallitukset ja komissio ovat enemmän tai vähemmän päinvastaisella kannalla. Kantaja ja Italian hallitus katsovat, että "Cambozola" on asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu "Gorgonzolan" miellelyhtymä. Itävallan hallitus katsoo, että päätteen "zola" käyttö voi joko olla miellelyhtymä tai sitten kysymyksessä saattaa olla 13 artiklan 1 kohdan c alakohdan, jossa suojellaan rekisteröityjä merkintöjä "muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä mitä tulee tuotteen lähtöpaikkaan, alkuperään, tuotteen laatuun tai olennaisiin ominaisuuksiin", mukainen tapaus. Ranskan hallitus katsoo, että käsite "Cambozola" on selvästi käsitteen "Gorgonzola" asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu jäljittely. Kreikan hallituksen mukaan merkinnän "Cambozola" käytöllä vähintäänkin vihjataan siihen, että juusto olisi Gorgonzolan kanssa samantyyppistä ja siten sen käytön johdosta selvästi hyödytään Gorgonzolan maineesta 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan vastaisesti, mikä

<sup>25</sup> — Tuomion 36 kohta.

saattaa johtaa kuluttajaa 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan vastaisesti harhaan erityisesti tuotteen todellisen alkuperän suhteen. Komission mukaan nimen "Cambozola" käyttämisen osalta on kysymyksessä vähintäänkin mielleyhtymä ja mahdollisesti 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu jäljittely (vaikka komissio ei tutki tätä kohtaa sen enempää).

33. Olen yhtä mieltä komission huomautusten kanssa siitä että, "mielleyhtymän" käsite on säännöksen sanamuodon ("*kaikelta*" väärinkäytöltä, jäljittelyltä ja mielleyhtymiltä") ja asetuksen päämäärien (joihin kuuluu kuluttajansuoja, kuten edellä esitettiin) perusteella objektiivinen, eli että asiassa ei tarvitse näyttää, että merkin haltijan tarkoituksena oli synnyttää mielleyhtymä suojellun nimen kanssa. Säännöksen yleinen rakenne tukee näkemystä, jonka mukaan "mielleyhtymän" osalta vaaditaan vähemmän kuin "jäljittelyn" tai "väärinkäytön" kohdalla.

34. Mielestäni 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan "mielleyhtymän" syntymiseksi vaaditaan, että nimitys on merkittävässä määrin foneettisesti samanlainen samanlaisen markkinasektorin tavaroiden kanssa. "Cambozola" ja "Gorgonzola" ovat pitkälti foneettisesti samanlaisia: nimityksen kaksi viimeistä tavua ovat samoja, tavujen kokonaismäärä on sama ja molempien sanojen ääntämisessä käytettävät painotukset ovat hyvin samanlaisia. Ottaen huomioon, että molempia nimiä käytetään kuvaamaan kermamaista sinihomejuustoa (mikä ei vähennä näiden juustojen välillä olevia eroja, jotka ovat selvää juustosiantuntijoille), minusta näyttää siltä, että

"Cambozola" on yleisessä kielenkäytössä yksiselitteisesti asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu "Gorgonzolan" mielleyhtymä. On mielenkiintoista huomata — kuten komissio korostaa — että kahden viimeisen tavun samankaltaisuus yksin ei vielä ole riittävä, koska vakavasti ei voida väittää, että ruokaöljy "Mazola" olisi "Gorgonzolan" mielleyhtymä, koska ne eivät ole mitenkään muutoin foneettisesti samanlaisia ja kysymys on eri tuotetyypeistä.

35. Tarkoituksen osalta lisää, että vaikka "mielleyhtymä" on, kuten sanottu, objektiivinen tunnusmerkistön osa, se ei tarkoita sitä, että merkin haltijan tarkoituksella ei välttämättä olisi merkitystä asiassa. Vaikka 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voidaan soveltaa peräti sattumalta valittuihin nimiin, joiden osalta tarkoituksena ei ollut aikaansaada mielleyhtymää, jos nimi tosiasiallisesti synnyttää mielleyhtymän rekisteröidyn nimen kanssa, merkin haltijan tarkoitus merkkiä valitessaan saattaa olla merkityksellinen. Esimerkiksi tässä tapauksessa voidaan hyvillä perusteilla väittää, että nimeä "Cambozola" ei ole valittu siksi, että "zola" on yleinen maantieteellinen italialainen pääte (mikä olisi epätodennäköinen syy, koska kysymys on saksalaisesta juustosta, jota ei esitetä italialaisena), vaan koska sillä synnytetään ajatuksellinen yhteys samantyyppisen vakiintuneen aseman saaneen juuston kanssa, mikä tukee sitä, että kysymyksessä on mielleyhtymä. Kuitenkin edellä mainittu mainos — vaikkakin se jäi ainutkertaiseksi — tukee merkittävästi sitä, että nimen johtamisen perusteella tehty päätelmä on oikea.

36. En voi mitenkään hyväksyä vastaajien väitettä, että koska pääte "zola" olisi yleinen italialaisissa paikannimissä, se ei voi sellaisenaan olla siinä yhteydessä, jossa sitä käytetään, mielleyhtymä. Sen seikan, että tämä pääte saattaa olla joissakin Italian osissa tavallinen, perusteella ei nimittäin voida sulkea pois sitä, että se voi olla mielleyhtymä sellaisilla seuduilla, joilla "zolaan" päättyvät paikannimet ovat harvinaisia.

37. Vastoin vastaajien kantaa en katso, että asiassa SABEL<sup>26</sup> annettu tuomio on merkityksellinen tässä asetuksessa tarkoitetun mielleyhtymän käsitteen tulkinnan kannalta. Yhteisöjen tuomioistuinta pyydettiin kyseisessä asiassa tulkitsemaan tavaramerkkidirektiivin sen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun "mielleyhtymän" käsitteen soveltamisalaa, jossa säädetään, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, "jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että "pelkästään sen vuoksi, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä mielleyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkitysisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on [4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa] tarkoitettu sekaannusvaara". Yhteisöjen tuomiois-

tuin päättyi siten siihen, että ennakkoratkaisupyynnön osalta kysymyksessä olleessa tilanteessa ei ollut sekaannusvaaraa. Nyt esillä olevassa asiassa on kuitenkin kysymys aivan toisenlaisesta yhteydestä, nimittäin asetuksessa tarkoitetun mielleyhtymän tulkinnasta.

38. Vastaajat voivat mielestäni tuskin saada väitteilleen tukea myöskään yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Chiciak ja Fol antamasta tuomiosta. Kyseisessä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että se seikka, että asetuksen N:o 1107/96 liitteessä ei ollut "moniosaiseen" alkuperänimitykseen liittyvää alaviitettä, ei välttämättä merkinnyt sitä, että nimityksen kaikki osat olivat suojattuja. En siten ymmärrä, miten tämä suppein sanakään-  
tein muotoiltu päätös voisi tarkoittaa, että "Cambozola" ei voisi olla asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu "Gorgonzolan" mielleyhtymä.

39. Koska 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmaistaan nimenomaisesti, että sitä sovelletaan "vaikka tuotteen oikea alkuperä on merkitty", se, että Cambozolan pakkaukseen on merkitty, että kysymyksessä on saksalainen pehmytjuusto, on merkityksetöntä, kuten Ranskan ja Kreikan hallitukset ja komissio ovat esittäneet. Joka tapauksessa on huomattava, että kansallisen tuomioistuimen toisen kysymyksen mukaan Cambozola myydään välillä ilman pakkausta.

<sup>26</sup> — Mainittu alaviitteessä 21.

40. Sekä kantaja että Itävallan hallitus lausuvat, että siinä tapauksessa, että yhteisöjen tuomioistuimien katsoo, että asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdasta voidaan soveltaa, sen on otettava huomioon 13 artiklan 2 kohta.

41. Asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavasti:

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

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

— merkinnöistä käy selvästi ilmi tuotteen oikea alkuperä.

Tämä poikkeus ei kuitenkaan saa johtaa tuotteiden pitämiseen vapaasti kaupan sellaisen jäsenvaltion alueella, jossa edellä tarkoitettujen ilmaisujen käyttö on kielletty.”

42. Asetus on julkaistu 24.7.1992.

43. Asetuksen sanamuodon perusteella näytetään siltä, että ”1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuilla ilmaisuilla” tarkoitetaan 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevia ilmaisuja ”laatu”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ” jäljitelmä” tai muuta samankaltaista ilmaisua.<sup>27</sup>

44. Kantaja katsoo, että asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa annetaan jäsenvaltioille lupa sallia viiden vuoden siirtymäkauden ajan tiettyjen edellytyksin 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen ilmaisujen käyttö. Se toteaa kuitenkin, että säännöksen, jota poikkeuksena on tulkittava ahtaasti, tarkoituksena ja päämäärän perusteella on selvää, että sitä sovelletaan vain sellaisiin alkuperänimityksiin, jotka eivät saaneet suojaa ennen asetuksen perusteella tehtyä rekisteröintiä.

45. Itävallan hallitus katsoo, että 13 artiklan 2 kohdassa sallitaan suojattujen nimien käyttö — silloin, kun tuotteen alkuperästä on tehty maininta, kahdella edellytyksellä, jotka molemmat ovat täyttyneet tässä asiassa — sellaisen ajanjakson ajan, joka päättyy sen jälkeen kun asia saapui yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

27 — Ks. alaviitteessä 18 oleva 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan teksti.

46. Mielestäni edellä oleva ei pidä paikkaansa. Asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa annetaan lupa käyttää siirtymäkauden aikana (ja ainoastaan vuodesta 1992, ei rekisteröinnistä alkaen) tiettyjä *ilmaisuja*, kuten ”laatu”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä” (esimerkiksi ”Gorgonzolan laatu”), jotka muutoin olisivat kiellettyjä 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Tässä on kysymys eri seikasta kuin yhteisöjen tuomioistuimessa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, koska siinä on kysymys siitä, minkälaisen tosiseikkojen perusteella mielleyhtymä toisen nimen kanssa täyttyy, mikä mielestäni ei ole merkityksellistä tässä asiassa.

47. Näin ollen katson, että ”Gorgonzolaa” pitäisi suojata asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella Cambozolan mielleyhtymää vastaan. Asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa<sup>28</sup> kuitenkin sallitaan sellaisen tavaramerkin käytön jatkaminen, jonka osalta on kysymys jostakin 13 artiklassa tarkoitetuista tapauksista, jos tavaramerkki oli rekisteröity hyvässä uskossa ennen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä, edellyttäen, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c ja g alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperustetta ei ole. Merkki ”Cambozola” rekisteröitiin huhtikuussa 1983, eli väistämättä ennen tämän asetuksen perusteella tehtyä ”Gorgonzolan” rekisteröintihakemusta. Asetuksen 14 artiklan 2 kohtaa saatetaan voida siten soveltaa, ja käsittelen seuraavaksi kahta tämän säännöksen perusteella esiin

nousevaa kysymystä, eli hyvää uskoa ja mitättömyys- ja menettämisperustetta.

*Asetuksen 14 artiklan 2 kohta: ”hyvä usko”*

48. Itävalta oli ”Cambozolan” rekisteröimisen aikaan sidottu juustojen alkuperänimitysten ja nimitysten käytöstä tehtyyn Stresan yleissopimukseen. Yleissopimus kattoi nimen ”Gorgonzola” käytön 1.6.1954 alkaen.<sup>29</sup> Oberster Gerichtshof on todennut, että Stresan yleissopimuksen 3 artiklassa kielletään mielleyhtymänimet, kuten kyseisessä tapauksessa nimi ”Österzola”.<sup>30</sup> Kantaja katsoo tämän tuomion perusteella, että ”Cambozolan” rekisteröinti ei tapahtunut hyvässä uskossa, koska rekisteröinti oli ollut lainvastainen ja se ei ole siten mitenkään voinut tapahtua hyvässä uskossa.

49. Italian hallitus katsoo myös, että ”Cambozolan” rekisteröintiä ei ollut tehty hyvässä uskossa: ”Gorgonzolaa” oli suojeltu jo ennen ”Cambozolan” rekisteröintiä kansainvälisillä sopimuksilla, joissa Itävalta on tai oli osapuolena.

28 — Ks. edellä oleva 19 kohta.

29 — Ks. sopimuksen toinen pöytäkirja.

30 — Ks. alaviitteessä 3 mainittu asia.

50. Komissio katsoo, että se, rekisteröitiinkö merkki hyvässä uskossa, riippuu siitä, oliko tavaramerkin haltija suorittanut rekisteröintiajankohtana kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet varmistuakseen, että tavaramerkin käyttö oli silloin voimassa olleen kansallisen lain (mukaan lukien sovellettavat kansainväliset määräykset) kanssa yhteensopivaa. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko haltija suorittanut nämä toimenpiteet.

kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet varmistuakseen, että tavaramerkin käyttö oli silloin voimassa olleen kansallisen lain (mukaan lukien sovellettavat kansainväliset määräykset) kanssa yhteensopivaa.

52. Sen arvioiminen, tehtiinkö alkuperäinen rekisteröinti hyvässä uskossa, kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle, kuten komissio, Ranskan, Kreikan ja Italian hallitukset ovat todenneet.

*Asetuksen 14 artiklan 2 kohta — Tavaramerkkidirektiivi*

51. Asetuksen 14 artiklan 2 kohdalla on määrä mahdollistaa se, että vanhempaa tavaramerkkiä saadaan käyttää myöhemmin rekisteröidyn, vanhemman tavaramerkin kanssa ristiriidassa olevan alkuperänimityksen kanssa samanaikaisesti edellyttäen, että tavaramerkki oli rekisteröity hyvässä uskossa. Säännöksen osalta etsitään tavaramerkin haltijan intressien ja alkuperänimityksen käyttöön oikeutettujen tahojen intressien välistä tasapainoa. Käsitteen hyvä usko kohtuuttoman suuritöisestä tulinnasta saattaisi aiheutua vahinkoa olemassaolevalle merkille ja se voisi vahingoittaa sen sellaisen haltijan luottamuksensuojaa, joka on voinut käyttää merkin rekisteröimisestä lähtien paljon rahaa ja vaivaa tuotteensa markkinointiin; toisaalta tulkinta, jossa vaadittaisiin liian vähän tavaramerkin haltijalta, voisi tapahtua niiden suojatun alkuperänimityksen käyttäjien kustannuksella, joiden suoja, johon ne olisivat muussa tapauksessa oikeutettuja, murennettaisiin. Pidän komission ehdottamaa hyvää uskoa koskevaa arviointiperustetta oikeana, eli sitä oliko tavaramerkin haltija suorittanut rekisteröintiajankohtana kaikki

53. Vaikka "Cambozola" olisi rekisteröity hyvässä uskossa, sitä ei suojata 14 artiklan 2 kohdan perusteella, jos on olemassa joku tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c ja g alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuista tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteista. Siten "Cambozola" ei suojata 14 artiklan 2 kohdan perusteella, jos se on "omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen" (3 artiklan 1 kohdan g alakohta) tai "se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta — —" (12 artiklan 2 kohdan b alakohta). Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohta ei ole tämän asian kannalta merkityksellinen.

54. Olen samaa mieltä komission kanssa, että 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa ei pitäisi tulkita liian laajasti.

55. Se, voitaisiinko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa soveltaa tähän asiaan, on epäselvää. Mielestäni kyseistä säännöstä voidaan soveltaa vain merkkeihin, jotka ovat riittävän erityisiä johtamaan kuluttajaa harhaan esimerkiksi tavaroiden todellisen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen. Näin ei ole tässä asiassa, koska ”Cambozolalla” ei viitata tosiasialliseen paikannimeen, eikä se sisällä mitään erityistä ilmoitusta tuotteen luonteesta tai laadusta tai muista ominaisuuksista: Sillä, että kysymyksessä on miellelyhtymä ”Gorgonzolan” kanssa, viitataan siihen, että myös se on kermanainen sinihomejuusto. Minusta tämä ei riitä siihen, että kysymyksessä olisi harhaanjohtaminen tietyn seikan osalta.

56. Varovaisuus on tarpeen myös sen toteutiseksi, että asiassa voidaan soveltaa 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaa. Tätä säännöstä voidaan soveltaa ainoastaan, jos merkki on tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun *käytön seurauksena* tullut harhaanjohtavaksi; pelkkä merkin käyttäminen ei siten sellaisenaan riitä. Mikään yhteisöjen tuomioistuimen käytettävissä olevista asiakirjoista ei anna viitettä siihen, että

merkin haltija itse tai joku sen suostumuksella olisi käyttänyt tavaramerkkiä ”Cambozola” lainvastaisesti kenties vuonna 1985 lyhyen aikaa käytettyä mainosta lukuun ottamatta. Käyttö tapahtui ennen suojausta, ja kansallisen tuomioistuimen kysymys ei koskenut sitä.

57. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on selvittää tarvittavalla tavalla tosiseikat sen määrittämiseksi, johtaako haltijan tai sen suostumuksella jonkun muun suorittama käyttö yleisöä harhaan erityisesti juuston luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen. Arvioidessaan sitä, johtaako merkin käyttö yleisöä harhaan, kansallisen tuomioistuimen on käytettävä perusteena valistuneen, kohtuullisen tarkkaavaisen ja harkitsevan keskivertokuluttajan oletettuja odotuksia.<sup>31</sup> Olisi pidettävä mielessä, että — kuten tavaramerkkien kohdalla — maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten liian korkea suojan taso voisi estää kansallisten markkinoiden yhdenytymisen siten, että tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkuvuudelle jäsenvaltioiden välillä asetettaisiin perusteettomia rajoituksia.<sup>32</sup>

31 — Ks. kaikkien viimeisin tuomio, asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4657, 30 ja 31 kohta). Ks. myös asia C-362/88, GB-Inno, tuomio 7.3.1990 (Kok. 1990, s. I-667); asia C-238/89, Pall, tuomio 13.12.1990 (Kok. 1990, s. I-4827); asia C-126/91, Yves Rocher, tuomio 18.5.1993 (Kok. 1993, s. I-2361); edellä alaviitteessä 11 mainittu Clinique-tapaus; asia C-456/93, Langguth, tuomio 29.6.1995 (Kok. 1995, s. I-1737) ja asia C-470/93, Mars, tuomio 6.7.1995 (Kok. 1995, s. I-1923). Ks. myös julkisasiamies Fennellyn 29.9.1998 esittämä ratkaisuehdotus asiassa C-303/97, Sektkellerei Kessler, tuomio 28.1.1999 (Kok. 1999, s. I-513, I-515, erityisesti ratkaisuehdotuksen 29 ja sitä seuraavat kohdat).

32 — Ks. edellä alaviitteessä 21 mainitussa asiassa SABEL antamani ratkaisuehdotuksen 50 ja 51 kohta. Ks. myös asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, antamani ratkaisuehdotuksen 20 kohta ja julkisasiamies Fennellyn edellä alaviitteessä 31 mainitussa asiassa Sektkellerei Kessler antaman ratkaisuehdotuksen 30 kohta.

## Ratkaisuehdotus

58. Ehdotan sen vuoksi, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Handelsgericht Wienin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

- 1) Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 13 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että asetuksen perusteella rekisteröityä alkuperänimitystä suojataan toista nimeä vastaan sillä perusteella, tämä nimi on asetuksen 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu alkuperänimityksen miellelyhtymä, jos i) nimi ja alkuperänimitys ovat merkittävässä määrin foneettisesti samanlaisia, ja jos ii) nimeä ja alkuperänimitystä käytetään hyvin samanlaisella markkinasektorilla; näin on tässä tapauksessa ”Gorgonzolan” alkuperänimityksen ja toisen pehmyt- ja sinihomejuuston osalta käytettävän ”Cambozola” nimen suhteen.
- 2) Tältä osin asiaa ei muuta se, että toisessa tuotteessa on maininta, että se on valmistettu jäsenvaltiossa, joka ei ole se, jossa alkuperänimityksellä suojattu tuote on valmistettu.
- 3) Kuitenkin jos merkki on rekisteröity hyvässä uskossa ennen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän rekisteröintihakemuksen jättämispäivää, nimen käytön jatkaminen on sallittava asetuksen 14 artiklan 2 kohdan perusteella, jos
  - i) merkki on rekisteröity hyvässä uskossa, mikä tarkoittaa, että tavaramerkin haltija on suorittanut rekisteröintiajankohtana kaikki kohtuullisiksi katsottavat toimenpiteet varmistuakseen, että tavaramerkin käyttö oli silloin voimassa olleen kansallisen lain (mukaanlukien sovellettavat kansainväliset määräykset) kanssa yhteensopivaa ja

- ii) jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c ja g alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädettyjä tavaramerkin mitättömyys- tai menettämisperusteita ei ole. Sellaisia perusteita on olemassa erityisesti silloin, kun merkki on riittävän erityinen johtamaan kuluttajaa harhaan esimerkiksi tavaroiden todellinen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, tai kun se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen ei pelkästään merkin samanlaisuuden takia, vaan tavaramerkin haltijan tai sen suostumuksella jonkun muun suorittaman käytön seurauksena. Arvioidessaan sitä, johtaako merkin käyttö kuluttajia tai yleisöä harhaan, kansallisen tuomioistuimen on käytettävä perusteena valistuneen, kohtuullisen tarkkaavaisen ja harkitsevan keski-vertokuluttajan oletettuja odotuksia.