

Asunto C-87/97

**Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola
contra
Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG
y
Eduard Bracharz GmbH**

(Petición de decisión prejudicial
planteada por el Handelsgericht Wien)

«Artículos 30 y 36 del Tratado CE — Reglamento (CEE) n° 2081/92 relativo
a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones
de origen de los productos agrícolas y alimenticios»

Conclusiones del Abogado General Sr. F. G. Jacobs, presentadas el 17 de diciembre de 1998	I - 1304
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de marzo de 1999	I - 1321

Sumario de la sentencia

- 1. Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Medidas nacionales para la protección de las denominaciones de origen registradas con arreglo al Reglamento (CEE) n° 2081/92 — Justificación*
[Tratado CE, arts. 30 y 36; Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo]

2. *Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CEE) n° 2081/92 — Protección de las denominaciones registradas — Evocación de una denominación registrada — Concepto — Evocación de la denominación de origen protegida «Gorgonzola» por la denominación «Cambozola»*
[Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, art. 13, ap. 1, letra b)]

3. *Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CEE) n° 2081/92 — Marca registrada con anterioridad al registro de una denominación de origen — Continuación del uso de la marca por su titular — Requisitos — Marca «Cambozola» registrada antes que la denominación de origen «Gorgonzola» — Apreciación por el Juez nacional — Criterios*
[Tratado CE, arts. 30 y 36; Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, art. 14, ap. 2; Directiva del Consejo 89/104]

1. En el estado actual del Derecho comunitario, el principio de libre circulación de mercancías no se opone a que un Estado miembro tome las medidas que le incumban para garantizar la protección de las denominaciones de origen registradas con arreglo al Reglamento n° 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.
2. La letra b) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento n° 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, establece que las denominaciones registradas estarán protegidas contra toda evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto.

En efecto, si bien, como el Tribunal de Justicia ya tiene declarado, los artículos 30 y 36 del Tratado no se oponen a la aplicación de las normas establecidas por un Convenio bilateral entre Estados miembros relativo a la protección de las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, siempre y cuando las denominaciones protegidas no hayan adquirido un carácter genérico en el Estado de origen, *a fortiori*, no pueden oponerse a que los Estados miembros tomen las medidas necesarias con arreglo al Reglamento n° 2081/92.

A este respecto, el concepto de evocación abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación. Puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia recogida por el término utilizado.

Por lo que se refiere a un queso de pasta blanda y con mohos azules, cuyo aspecto exterior no carece de analogía con la del queso «Gorgonzola», parece legítimo considerar que existe evocación de una denominación protegida cuando el término utilizado para designarlo termina en dos sílabas iguales a las de esta denominación y contiene el mismo número de sílabas que ésta, de lo que resulta una semejanza fonética y óptica manifiesta entre ambos términos. Por tanto, el uso de una denominación como «Cambozola» puede ser calificado, a efectos de la citada disposición, de evocación de la denominación de origen protegida «Gorgonzola», sin que la mención, en el embalaje, del origen verdadero del producto pueda modificar dicha calificación.

3. Para poder seguir usando una marca registrada antes del registro de una denominación de origen de conformidad con el Reglamento n° 2081/92 y que contiene la evocación de ésta, el apartado 2 del artí-

culo 14 de dicho Reglamento impone como requisitos que la marca debe haber sido registrada de buena fe y que no debe incurrir en las causas de nulidad o de caducidad previstas por las disposiciones pertinentes de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre marcas.

Por lo que se refiere a la marca «Cambozola» registrada con anterioridad al registro de la denominación de origen protegida «Gorgonzola», corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si se cumplen los citados requisitos, fundándose, en particular, en el estado del Derecho vigente en el momento del registro de la marca para apreciar si éste pudo tener lugar de buena fe, concepto que debe ser considerado teniendo en cuenta la totalidad de la legislación, nacional e internacional, aplicable en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca, y absteniéndose de precisar que una denominación como «Cambozola» constituye, por sí misma, un engaño al consumidor.