

UDSKRIFT
AF
SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Den 16. februar 2007 blev af retten i sagen

V-112-04

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG

(Advokat Knud Wallberg)

mod

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

(Advokat Annemette Ellermann og advokat Anette Moll Berg)

afsagt sålydende

D O M:

Indledning og påstande

Sagens spørgsmål er om sagsøgeren, Hofmeister Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG (herefter Hofmeister), har brugt betegnelsen CAMBOZOLA for en nærmere beskrevet ost i strid med den ret som Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (herefter Sammenlutningen) har til den beskyttede oprindelsesbetegnelse GORGONZOLA.

Hofmeisters påstande

1. Sammenslutningen tilpligtes at anerkende at Hofmeister er berettiget til at markedsføre osteprodukter på det danske marked under varemærket CAMBOZOLA.
2. Sammenslutningen tilpligtes endvidere at anerkende at Hofmeisters designering af Danmark i den internationale registrering nr. 678 600 af varemærket CAMBOZOLA er gyldig.

Sammenslutningens påstande

Sammenslutningen har nedlagt påstand om frifindelse og har endvidere nedlagt følgende selvstændige påstande:

1. Hofmeister tilpligtes at lade den danske del af international varemærkeregistrering nr. 678 600 af varemærket CAMBOZOLA udslette af varemærkeregisteret.
2. Hofmeister tilpligtes at ophøre med enhver erhvervmæssig brug af betegnelsen CAMBOZOLA i forbindelse med markedsføring og salg af ost og osteprodukter.
2. Hofmeister tilpligtes til Sammenslutningen at betale 250.000 kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 30. august 2004 som vederlag og erstatning for Hofmeisters uberettigede anvendelse i Danmark af CAMBOZOLA.

Over for disse påstande har Hofmeister påstået frifindelse.

Lovgrundlaget

1. Stresa-konventionen af 1. juni 1951 (International Konvention om brug af oprindelsesbetegnelser og benævnelser for ost) med tillægsprotokol af 18. juli 1951:

Efter Stresa-konventionens artikel 1 forpligter de kontraherende stater sig til at

“prohibit and repress within their respective territorial confines the use, in the language of the state or in a foreign language, of the “appellation d’origine”, denominations and designations of cheeses contrary to these principles [dvs. principper som fremgår af artiklerne 2 til 9]”.

Nærmere regler om “appellation d’origine” og “denominations” var fastlagt i artikel 3 og 4 med henvisning til fortegnelser over beskyttede navne i annekserne A og B.

Konventionens artikel 3 fastsætter:

“The “appellation d’origine” which are the object of internal legislation reserving their use, within the territorial confines of one of the Contracting Parties, to cheese manufactured or matured in traditional regions, by virtue of local, loyal and uninterrupted usages, are listed country by country in Annex A; they are exclusively reserved to these cheeses whether they are used alone or accompanied by a qualifying or even corrective term such as “type”, “kind”, “imitation”, or other term.”

I henhold til protokollen til konventionen forpligtede de kontraherende stater sig til at beskytte bl.a. betegnelsen GORGONZOLA som oprindelsesbetegnelse på samme måde som hvis betegnelsen var optaget i annekset A.

Konventionen blev tiltrådt af Danmark, men blev opsagt med virkning fra den 11. februar 1992, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 26 af 18. marts 1993.

Til gennemførelse af Stresa-konventionen blev i § 3 i bekendtgørelse nr. 80 af 13. marts 1952 om benævnelser for dansk ost bl.a. fastsat at det ved salg af Danablu og Mycella var forbudt under nogen form at anvende bl.a. ordet ordene roquefort og gorgonzola

“eller ordforbindelser, hvori disse ord indgår som led, eller ord eller ordforbindelser dannet ved forvanskninger af de nævnte ord eller andre ord, bogstavsammensætninger eller illustrationer, der efter landbrugsministerens skøn henviser til roquefort eller gorgonzola...”.

Endvidere var fastsat i § 8, stk. 2, at det var forbudt at anvende angivelser og illustrationer der kunne virke vildledende med hensyn til ostens art eller oprindelse. Disse bestemmelser er med visse ændringer videreført i senere bekendtgørelser om ost, jf. således bekendtgørelse nr. 253 af 15. september 1955 om benævnelser for dansk ost og bekendtgørelse nr. 350 af 9. oktober 1963 om tilvirkning, forhandling, udførsel og indførsel af ost og smelteost m.m. § 10, stk. 2, og § 38, stk. 4, hvori det bl.a. i sidstnævnte bestemmelse var fastsat at der for udenlandsk ost der forhandles her i landet, ikke må anvendes benævnelser, angivelser eller illustrationer der kan virke vildledende med hensyn til ostens art eller oprindelse, samt § 10, stk. 2, og § 39, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 540 af 3. december 1969 om tilvirkning, forhandling, udførsel og indførsel af ost og smelteost m.m.

2. Forordning om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser

Der blev indført bestemmelser for EU om beskyttede betegnelser for oste og visse andre produkter ved Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser [BGB] og oprindelsesbetegnelser [BOB] for landbrugsprodukter og levnedsmidler. Efter forordningens artikel 1 forstås ved oprindelsesbetegnelse

”navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner et landbrugsprodukt eller et levnedsmiddel:

- som har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller dette land, og
- hvis egenskaber eller andre kendetegn hovedsageligt eller fuldstændigt kan tilskrives det geografiske miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer, og som er fremstillet, forarbejdet og tilvirket i det afgrænsede geografiske område”.

Det er en betingelse for at erhverve en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse at der indleveres en varespecifikation som nærmere beskrevet i artikel 4, og at ansøgningen kommer fra en sammenslutning eller i visse tilfælde en fysisk eller juridisk person, jf. artikel 5.

I artikel 13 i forordningen fastsattes:

”1. Registrerede betegnelser er beskyttet mod:

- a) enhver direkte eller indirekte kommerciel brug af en registreret betegnelse for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt disse produkter kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under denne betegnelse, eller for så vidt anvendelse af betegnelsen indebærer udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme
- b) enhver uretmæssig brug, efterligning eller antydning, selv hvis produktets virkelige oprindelse er angivet, eller hvis den beskyttede betegnelse er anvendt i oversættelse eller ledsaget af udtryk såsom »art«, »type«, »måde«, »som fremstillet i«, »efterligning« eller lignende
- c) enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produkternes herkomst, oprindelse, art og hovedegenskaber på pakningen eller emballagen, i reklamerne eller i dokumenterne for de pågældende produkter samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af oprindelsen
- d) enhver anden form for praksis, som kan vildlede offentligheden med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

I artikel 14, stk. 2, hedder det:

”2. Under overholdelse af fællesskabsretten kan et mærke, som svarer til en af situationerne i artikel 13, og som er registreret i god tro inden datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, fortsat anvendes til trods for registreringen af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse ...”

Reglerne i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler blev den 31. marts 2006 afløst af bestemmelserne i Rådets forordning nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om samme.

3. Ved EF-domstolens dom af 4. marts 1999 i sagen C-87/97 mellem Sømmenslutningen og Hofmeister kendte domstolen for ret:

”På fællesskabsrettens nuværende udviklingstrin er princippet om frie varebevægelser ikke til hinder for at en medlemsstat træffer nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelsen af oprindelsesbetegnelser som er registreret efter Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 ... Herved kan anvendelsen af en betegnelse som ”Cambozola” kvalificeres som en antydning i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i forordningens artikel 13, stk. 1, litra b), af den beskyttede oprindelsesbetegnelse ”Gorgonzola”, uden at angivelsen af produktets virkelige oprindelse på emballagen kan ændre denne kvalifikation. Det tilkommer den nationale ret at afgøre, om betingelserne i artikel 14, stk. 2, i forordning nr. 2081/92 i den foreliggende sag tillader fortsat brug af det tidligere registrerede mærke trods registreringen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse ”Gorgonzola”, idet retten ved vurderingen af, om registreringen af mærket er sket i god tro, navnlig skal tage hensyn til den gældende retstilstand på registreringstidspunktet, idet en betegnelse som ”Cambozola” ikke i sig selv kan karakteriseres som udgørende en vildledning af forbrugerne”.

Begrundelsen herfor fremgår nærmere af dommens præmisser nr. 25-28 og 35:

” 25. Det bemærkes, at begrebet »antydning« i artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning nr. 2081/92 omfatter det tilfælde, hvor det udtryk, der anvendes som betegnelse for et produkt, omfatter en del af en beskyttet betegnelse, således at forbrugeren, når han ser dette produkts navn, i ånden føres til at tænke på den vare, som betegnelsen gælder for.

26. I modsætning til hvad de sagsøgte i hovedsagen har anført, kan der, som generaladvokaten har anført i punkt 37 og 38 i forslaget til afgørelse, meget vel foreligge en antydning af en beskyttet betegnelse, uden at der er nogen risiko for forveksling af de pågældende produkter, selv om de elementer i re-

ferencebetegnelsen, som det omtvistede udtryk er en gentagelse af, ikke er omfattet af nogen fælles-skabsbeskyttelse.

27. Hvad angår en blød og blåfarvet skimmelost, hvis ydre fremtræden ikke er uden lighed med »Gorgonzola«-ost, synes det rimeligt at antage, at der foreligger en antydning af en beskyttet betegnelse, når det udtryk, der anvendes som benævnelse for dette produkt, ender med de to samme stavelser som den beskyttede betegnelse og indeholder samme antal stavelser som denne, således at der opstår et klart fonetisk og optisk slægtskab mellem de to udtryk.

28. I denne forbindelse er det i øvrigt relevant, at den nationale ret tager hensyn til det reklamedokument, der er udgivet af Käserei Champignon og fremlagt under sagen af sagsøgeren i hovedsagen, og som synes at vise, at den fonetiske lighed mellem de to betegnelser ikke er tilfældig.

...

35. Det bemærkes at begrebet god tro i forordningen 2081/92 skal vurderes på grundlag af den nationale og internationale lovgivning som helhed, der gjaldt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af mærket. Der kan således principielt ikke bestå nogen formodning for, at mærkets indehaver var i god tro, såfremt de på dette tidspunkt gældende bestemmelser klart var til hinder for, at hans ansøgning kunne efterkommes."

4. Efter TRIPS-aftalen (Aftale om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder) er WTO-medlemsstaterne efter artikel 22 med hensyn til geografiske betegnelser bl.a. forpligtet til at vedtage de midler der gør det muligt for interesserede parter at forhindre brug af alle sådanne midler i betegnelsen eller præsentationen af en vare, som angiver eller antyder, at den pågældende vare har oprindelse i et andet geografisk område end det sande oprindelsessted, på en måde, som vildleder offentligheden med hensyn til varens geografiske oprindelse.

Et medlem skal endvidere på egen foranledning, dersom dens lovgivning tillader det, eller på begæring af en interesseret part nægte eller annullere registreringen af et varemærke der indeholder eller består af en geografisk betegnelse vedrørende varer der ikke har oprindelse i det angivne område, dersom brugen af betegnelsen i varemærket for sådanne varer i den pågældende medlemsstat er af en sådan karakter at offentligheden vildledes med hensyn til det sande oprindelsessted.

Artikel 24, stk. 5, indeholder følgende begrænsning af medlemsstaternes forpligtelser:

”Dersom der er ansøgt om eller registreret et varemærke i god tro, eller dersom retten til et varemærke er erhvervet ved anvendelse i god tro enten

- a) før den dato, på hvilken disse bestemmelser tages i anvendelse hos det pågældende medlem, som defineret i del VI, eller
 - b) før den geografiske betegnelse beskyttes i sit hjemland,
- udgør de foranstaltninger, der træffes til gennemførelse af dette afsnit, ikke med den begrundelse, at et sådant varemærke er identisk med eller ligner en geografisk betegnelse, nogen hindring for berettigelsen eller gyldigheden af registreringen af et varemærke eller for retten til at benytte et varemærke.”

5. Den Europæiske Kommission registrerede betegnelsen Gorgonzola som oprindelsesbetegnelse ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 af 12. juni 1996, med ikrafttræden den 21. juni 1996, om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92. Registreringen fremgår også af certifikat udstedt af kommissionen den 21. juni 1996. Ansøgning var blevet indgivet den 30. marts 1993.

Sagens faktum

Hofmeister er holdingselskab for forskellige produktionsvirksomheder, herunder Käserei Champignon Hofmeister AG, der producerer CAMBOZOLA. Med international registreringsdato den 5. marts 1997 og med samme designeringsdato fik Hofmeister CAMBOZOLA, der var blevet registreret i Tyskland den 27. februar 1976, registreret under Madrid-protokollen i klasse 29 for en række mælkeprodukter, herunder ost. Blandt de designerede lande var Danmark.

Sammenslutningen rejste ved brev af 20. marts 2003 indsigelse mod registreringen. Indsigelsessagen er sat i bero på udfaldet af den foreliggende retssag.

CAMBOZOLA var taget i brug i Danmark en del tidligere. Af en omsætningsstatistik for Danmark fremgår det at Käserei Champignon Hofmeister AG solgte CAMBOZOLA-oste til Danmark fra 1983 til 2004 for beløb i størrelsesordenen fra 11.000 DEM til 600.000 DEM. Omsætningen er dokumenteret ved fakturaer, og der er fremlagt en række eksempler på annoncer og andet salgsmateriale vedrørende markedsføringen i Danmark. Osten markedsføres bl.a. i en cylindrisk udgave på 2,2 kg med CAMBOZOLA i blå skrift på hvid og lyseblå baggrund. På indpakningen angives endvidere bl.a.: ”Weichkäse mit mildem Blauschimmel”

og "DOPPELRAHMSTUFE • BLUE VEINED FULL FAT SOFT CHEESE" samt Käserei Champignons logo og adresse i Bayern. Osten markedsføres også i forskellige variationer i mindre udgaver på 1,4 kg og 150 g.

CAMBOZOLA-osten fremtræder under indpakningen efter en af Hofmeister foretaget opstilling som en blød ost med en overflade dækket med hvid mug (penicillium caseicolum) på samme måde som brie, der dog tillige stedvist har orange pletter, og camembert, der også stedvist har orange pletter.

Om det af Hofmeister valgte navn CAMBOZOLA er oplyst at det af en tysksproget flyer der angivelig er fra maj 1985 (jf. præmis 28 i EF-Domstolens ovennævnte dom), fremgår:

"Cambozola
der Blaublütige unter den edlen
Naturkäse-Torten"

Under et billede af nogle mindre pakninger af CAMBOZOLA er bl.a. anført:

"Cambozola ist aus bester Familie:

Vom edlen Camembert hat er die cremig zarte Konsistenz, vom
Temperamentsvollen Gorgonzola den pikanten Geschmack. Und von der Käserei
Champignon die gleichbleibende Qualitätsgarantie."

Sammenslutningen har til formål at beskytte oprindelsesbetegnelsen GORGONZOLA. Sammenslutningen blev stiftet i 1955 i henhold til italiensk lov nr. 125 af 10. april 1954 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for oste. Med hjemmel i denne lov er udstedt dekret nr. 1269 af 30. oktober 1955 om anerkendelse af betegnelser vedrørende forarbejdningsmetoder, særlige produktegenskaber og produktionsområder for oste. GORGONZOLA-osten beskrives i dekretet som en blød, fed ost fremstillet af upasteuriseret fuld-fed komælk. I dekretet angives fremstillingsmåden, herunder den påvirkning af osten der sker under modningen "med henblik på at fremme udviklingen af arter og stammer for penicillium, der er karakteristiske for gorgonzola og bestemmende for den grønne farve".

Osten fremstilles i henhold til dekretet som en cylinderformet ost med en vægt på mellem 6 og 13 kg. Endvidere angives produktionsområdet som er en række norditalienske provinser.

Som nævnt indgav Sammenslutningen den 30. marts 1993 ansøgning om registrering i henhold til forordning 2081/1992 med henblik på at opnå beskyttet oprindelsesbetegnelse for GORGONZOLA. Af ansøgningen fremgår under markedsføringskarakteristika at osten normalt indpakkes "i aluminiumspapir, der på hele overfladen bærer det visuelle kendetegn ved hjælp af pladetryk ... ("bilag 2"). Dette kendetegn er sammen med oprindelsesmærket nødvendigt til at markedsføre produktet med oprindelsesbetegnelsen "GORGONZOLA". Det pågældende kendetegn består af et sammenskrevet c og g.

Sammenslutningen har gjort gældende at GORGONZOLA er beskyttet som fællesmærke der er taget i brug, og har i den forbindelse henvist til at Sammenslutningen er en forening af erhvervsdrivende hvis medlemmer benytter et særligt kendetegn til varer, jf. fællesmærkelovens § 1. Mærket GONGONZOLA markedsføres eller har været markedsført i Danmark af tre medlemmer af foreningen, firmaerne Galbani, Ballarini og Igor. Der er fremlagt opgørelse over mængder GORGONZOLA indført i Danmark fra 1977 til 2002 der viser årlige mængder fra godt 100 tons stigende til godt 600 tons. Der er fremlagt eksempler på markedsføringen med bl.a. anvendelse af GORGONZOLA, det pågældende selskabsnavn og det sammenskrevne c og g.

Det er oplyst at parterne i hvert fald i 1980'erne har været repræsenteret på samme messer under anvendelse af de respektive betegnelser, varemærket CAMBOZOLA og oprindelsesbetegnelsen GORGONZOLA.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main har i dom af 10. juli 1997 (6 U 71/96), altså før EF-Domstolens dom af 4. marts 1999 i sagen C- 87/97 mellem Hofmeister og Sammenslutningen, afvist en anke fra Sammenslutningens side i en sag mellem Sammenslutningen og Hofmeister. Oberlandesgericht fandt

at CAMBOZOLA ikke krænkede den beskyttede oprindelsesbetegnelse GORGONZOLA, jf. forordningens artikel 13, stk. 1, litra a, b og c, heller ikke set i sammenhæng med den tyske Markengesetz, og

at CAMBOZOLA ikke var i strid med bestemmelserne i § 3 i den tyske markedsføringslov, da betegnelsen ikke kunne give anledning til vildfarelser med hensyn til produktets oprindelse.

Sammenslutningen har også ført sag mod Hofmeister i Østrig. Sagen sluttede med den østrigske højesterets dom af 10. juli 2001 (refereret i GRUR Int. 2002, side 445 ff.) der efter forelæggelse for EF-Domstolen, jf. ovenfor, fandt at Hofmeister havde været i den i forordningens artikel 14, stk. 2, nævnte gode tro ved ansøgningen om registrering i Østrig af CAMBOZOLA, da der på ansøgningstidspunktet af statsretlige grunde kunne rejses berettiget tvivl om hvorvidt Stresa-konventionen var inkorporeret i østrigsk ret.

Hofmeisters advokat har foretaget søgning på www.saegis.com og fundet en række eksempler på varemærker i klasse 29 med endestavelserne *ZOLA, heraf en række danske.

Forklaringer

Robert Hofmeister har forklaret at han er medejer af og forretningsfører (Geschäftsführer) for Hofmeister der har en række datterselskaber som er hel- eller delejede, herunder Käserei Champignon der fremstiller og sælger koncernens mest betydelige produkt, CAMBOZOLA. Hofmeister omsætter årligt for ca. 275 mio. € og har gennem datterselskaber eksport til 35 lande. Hofmeister er indehaver af de immaterielle rettigheder til CAMBOZOLA. CAMBOZOLA adskiller sig væsentligt fra GORGONZOLA, såvel i udseende som i smag. CAMBOZOLA har samme overflade som en brie, dvs. hvid og ikke blåskimlet, og sælges som en brie i en flad cylindrisk udgave, modsat GORGONZOLA der sælges som en høj cylinder. Udviklingen af CAMBOZOLA begyndte i 1974, og målet var at lave en ost der hverken var en klassisk blåskimmelost eller en blød brie, men noget derfra forskelligt. Der blev senere udviklet forskellige variationer, og den oprindelige ost betegnes i dag som CAMBOZOLA classic. Osten forhandles i store pakninger bestemt for ostehandlere og delikatesseafdelinger og i mindre pakninger bestemt for supermarkedsdiske. Indpakningen skiftede til et "lettere" layout sidste år.

Käserei Champignon har eksporteret til det danske marked siden 1983. Der har været problemer med skiftende forhandlere og med forholdet til ARLA. Danmark er omsætningsmæssigt af beskeden betydning, men strategisk er landet ikke uvæsentligt. Hofmeister har aktuelt ikke omsætning i Danmark på grund af vanskeligheder med at finde en egnet importør, men har til hensigt at opbygge en direkte salgsorganisation der skal tage sig af det kommende salg i Danmark.

Reklamefolderen (flyeren) er fra 1985, men den er ikke blevet anvendt siden engang sidst i 1980'erne. Ophavsmanden var en yngre medarbejder, og flyeren blev kun anvendt i kort tid, da man ikke fandt formuleringen heldig. Det burde være fremhævet at CAMBOZOLA er en ost for sig selv og ikke en blåskimmelost. Flyeren blev ikke anvendt over for konsumenter, men var et "product sheet" bestemt for ostehandlere, og den er kun blevet anvendt som et lille eller ubetydeligt indslag i markedsføringen.

Vidnet er ikke i stand til at sige hvorfor navnet CAMBOZOLA i sin tid blev valgt. Det var et forslag fra et reklamebureau, og før vidnet efter sin far overtog ledelsen af Hofmeister. Han opfatter navnet som et fantasinavn.

I Italien har man valgt at kalde osten CAMPOSANA. Det skete i sin tid efter råd fra den italienske importør, og siden har man ikke ønsket at ændret navnet. Det er der ingen grund til når osten nu har fået en position i Italien under navnet CAMPOSANA.

Hans Erik Hansen, direktør for Ostehandlerforeningen for Danmark fra 1981 til 2005, har forklaret at GORGONZOLA "altid" har været kendt i Danmark. Den blev mere kendt hos ostehandlerne og deres kunder i 60'erne og 70'erne, og den er fortsat kendt blandt disse. Ostehandlerne står for mellem 15 og 25% af ostesalget i Danmark. Vidnet har ikke kendskab til CAMBOZOLA.

Parternes argumenter

Hofmeister har gjort gældende at have en ved brug stiftet ret til varemærket CAMBOZOLA der blev bragt på markedet i Danmark i 1983 og har været solgt her siden. Varemærkeretten er etableret i god tro, da den er etableret på et tidspunkt hvor GORGONZOLA kun nød begrænset beskyttelse i Danmark efter Stresa-konventionen. Beskyttelsen blev opnået inden navnet Gorgonzola opnåede beskyttelse som oprindelsesbetegnelse i medfør af Rådets forordning 2081/92.

Endvidere blev varemærket CAMBOZOLA registreret via Madrid-Protokollen med gyldighed for Danmark den 21. juni 1997 under nr. MP 679 600 på basis af den tyske registrering DE 00941667 fra 1976. Også denne registrering er sket i god tro, jf. ovenfor. Begrebet god tro skal efter EF-Domstolens afgørelse i sag C- 87/97 "vurderes på grundlag af den nationale og internationale lovgivning som helhed, der gjaldt på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af mærket".

Hofmeisters kontinuerlige brug i Danmark af mærket CAMBOZOLA siden 1983 som er sket uden protester fra Sammenslutningen, giver Hofmeister ret til ikke blot at fortsætte denne brug, men også til at få mærket registreret.

Vedrørende beskyttelsen af betegnelsen GORGONZOLA i henhold til forordning 2081/92 som sammenslutningen opnåede fra den 21. juni 1996 i henhold til ansøgning af 30. marts 1993, gøres gældende at Hofmeisters varemærkeret til CAMBOZOLA er omfattet af bestemmelsen i artikel 14, stk. 2, der må fortolkes således at også varemærkerettigheder etableret ved brug inden datoen for indleveringen af ansøgningen om beskyttelse af en bestemt produktbetegnelse, er omfattet af bestemmelsen. En fortolkning hvorefter kun registrerede varemærker er beskyttet, ville være i strid med varemærkedirektivet (direktiv 89/104), jf. dettes betragtning 4, og med TRIPS- aftalens artikel 24, stk. 5. Beskyttelsen af GORGONZOLA skal således respektere Hofmeisters varemærkeret i Danmark til CAMBOZOLA.

Det gøres gældende at registrering og brug af varemærket CAMBOZOLA ikke er i strid med forordningens artikel 13, stk. 1, litra b. Det bestrides at varemærket CAMBOZOLA i Danmark vil kunne opfattes som en efterligning eller antydning af GORGONZOLA. Der foreligger hverken synsmæssig, lydlig eller begrebsmæssig lighed mellem de to navne. Navnene har alene endelsen -ZOLA tilfælles, og Sammenslutningen har ikke eneret til denne betegnelse der også anvendes af andre virksomheder på det danske marked.

Der foreligger heller ikke forhold omfattet af art. 13, stk. 1, litra c eller d. Der er ikke falske eller vildledende angivelser i markedsføringen af CAMBOZOLA, og der er heller ikke andre forhold der kan vildlede med hensyn til CAMBOZOLA's virkelige oprindelse. I den forbindelse fremhæves at ostene er forskellige på en række punkter.

Hofmeister bestrider at det er dokumenteret at Sammenslutningen har etableret en fællesmærkeret i Danmark til GORGONZOLA. Der ikke er fremlagt dokumentation for hvilke specifikationer der gælder for de produkter der markedsføres som GORGONZOLA, og der er ikke dokumentation for at de produkter der markedsføres som GORGONZOLA, lever op sådanne eventuelle fælles specifikationer. Det fremlagte materiale viser ikke at GORGONZOLA er blevet benyttet som fællesmærke i Danmark.

Hvis det antages at en sådan fællesmærkeret i og for sig eksisterer, gøres det gældende at den ikke kan påberåbes i denne sag, da beskyttelsen af Gorgonzola som oprindelsesbetegnelse må udelukke samtidig beskyttelse som fællesmærke. Principielt må det være sådan at en beskyttet oprindelsesbetegnelse ikke samtidig kan være et fællesmærke. En sammen-

slutning af producenter må vælge om den ønsker beskyttelse efter det ene eller det andet system.

Endvidere gøres gældende at Sammenslutningen må have haft kendskab til Hofmeisters salg af CAMBOZOLA på det danske marked siden 1983, men den har ikke foretaget nogen form for retlige skridt overfor Hofmeister indtil den foreliggende sag fremkom. Der foreligger således en passivitet der medfører at Sammenslutningen ikke længere kan gøre indsigelse mod Hofmeisters fortsatte benyttelse af den betegnelse man har brugt i Danmark i over tyve år. Passivitetsvirkningen berøres ikke af at GORGONZOLA med virkning fra 21. juni 1996 blev beskyttet som oprindelsesbetegnelse.

Med hensyn til Stresa-konventionen skal fremhæves at den kun gav beskyttelse af produktbetegnelsen. Konventionens beskyttelsesområde er således væsentligt snævrere end forordning 2081/92.

Den italienske lovgivning havde et lidt videre beskyttelsesområde, dog meget snævrere end forordningens, og giver selvfølgelig ikke beskyttelse af GORGONZOLA i Danmark.

Sammenslutningen har gjort gældende at den danske del af international varemærkeregistrering MP 678 600 af CAMBOZOLA er ugyldig for ost og osteprodukter idet CAMBOZOLA udgør en antydning af den beskyttede oprindelsesbetegnelse GORGONZOLA, jf. artikel 13, stk. 1, litra b i forordning 2081/92, således som denne skal forstås efter EF-Domstolens dom af 4. marts 1999. Subsidiært gøres gældende at betegnelsen er egnet til vildledning med hensyn til ostens oprindelse. Hofmeister skal derfor ophøre med at bruge CAMBOZOLA i Danmark for ost og osteprodukter. Der er betydelig navnelighed, og produkterne er af samme art (ost) og ligner hinanden meget: Begge er bløde oste med blød skorpe og med blåskimmel.

Brugen er tillige en krænkelse af Sammenslutningens fællesmærkeret, jf. fællemærkelovens § 2 og varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, idet CAMBOZOLA er forveksleligt med GORGONZOLA. CAMBOZOLA er egnet til at vildlede med hensyn til ostenes art og geografiske oprindelse, jf. fællesmærkelovens § 2 og varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2, samt forordningens artikel 13, stk. 1, litra c.

Hofmeister skal ophøre med at bruge CAMBOZOLA, da brugen er påbegyndt senere end registreringen af oprindelsesbetegnelsen af GORGONZOLA i oprindelseslandet Italien.

Hofmeister kan ikke påberåbe sig forordningens artikel 14, stk. 2, da det er en betingelse herfor at der har fundet en registrering sted. Etablering af varemærkeret ved brug er ef-

ter forordningens klare ordlyd ikke tilstrækkeligt. Artikel 14, stk. 2, er en undtagelse og skal som sådan fortolkes snævert. Ændringen i 2006 ved forordning 210/2006 således at god trosreglen tillige kom til at omfatte ibrugtagning, viser netop at 1992-forordningen alene omfattede registrering.

Endvidere skete registrering (designering) først efter at GORGONZOLA var blevet anerkendt som oprindelsesbetegnelse.

Hertil kommer at Hofmeister ikke var i god tro da brugen af CAMBOZOLA begyndte. Hvis man skulle være i tvivl, kan det ses af flyeren fra 1985 at navnet CAMBOZOLA er udtryk for en tilstræbt antydning af en lighed mellem GORGONZOLA og CAMBOZOLA. *ZOLA er ikke en naturlig tysk endelse på et ord, og Robert Hofmeister var da heller ikke i stand til at give en fornuftig forklaring på valget af varebetegnelse. Hertil kommer at der på ibrugtagningstidspunktet var tvister i bl.a. Tyskland og Østrig om retten til at benytte betegnelsen CAMBOZOLA.

Sammenslutningen har ikke forholdt sig passivt. Der har i en årrække verseret retssager i Tyskland og Østrig mellem samme parter vedrørende samme mærker og betegnelser og varer.

Da Hofmeister krænker Sammenslutningens ret til fællesmærket og betegnelsen GORGONZOLA, skal selskabet betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af fællesmærket samt erstatning for den yderligere skade som krænkelsen har påført Sammenslutningen, jf. fællesmærkelovens § 9 og varemærkelovens § 43.

Rettens begrundelse og resultat

1. Almindelig sammenstilling af betegnelserne CAMBOZOLA og GORGONZOLA:

Efter en forvekslingsbedømmelse foretaget efter almindelige principper er der ikke risiko for at en gennemsnitligt opmærksom forbruger vil forveksle produktbetegnelserne CAMBOZOLA og GORGONZOLA, og der er heller ikke grund til at tro at der hos en sådan forbruger vil kunne opstå en antagelse af at der er en forbindelse mellem produktbetegnelserne.

Efter almindelige markedsføringsretlige principper kan det ikke antages at en markedsføring af en ost med betegnelsen CAMBOZOLA i forhold til GORGONZOLA vil stride mod god markedsføringsskik.

Betegnelserne består begge af fire stavelser hvoraf de to sidste er identiske, mens de to første er forskellige, idet alle konsonanter er forskellige, mens der er forskellighed for så vidt angår én vokal og sammenfald for så vidt angår én vokal.

En forvekslingsbedømmelse foretaget efter varemærkeloven vil føre til samme resultat, og retten finder derfor ikke at der er grund til at komme ind på de mere tvivlsomme spørgsmål om der kan være stiftet en fællesmærkeret til oprindelsesbetegnelsen GORGONZOLA, med eller uden hensyntagen til de skiftende beskyttelsesregler vedrørende oprindelsesbetegnelser.

2. Vedrørende forordningens artikel 13, stk. 1, litra b:

GORGONZOLA er beskyttet som oprindelsesbetegnelse efter Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler. Dette indebærer bl.a. en beskyttelse mod enhver uretmæssig brug, efterligning eller antydning, jf. forordningens art. 13, stk. 1, litra b.

Ved EF-domstolens dom af 4. marts 1999 i sagen C-87/97 mellem Sammenslutningen og Hofmeister fastslog domstolen at anvendelse af en betegnelse som CAMBOZOLA kan kvalificeres som en antydning i den forstand hvori dette udtryk er anvendt i forordning 2081/92 artikel 13, stk. 1, litra b, af den beskyttede oprindelsesbetegnelse GORGONZOLA, uden at angivelse af produktets virkelige oprindelse på emballagen kan ændre denne kvalifikation.

Begrundelsen herfor fremgår nærmere af dommens præmisser nr. 25-28 hvori det bl.a. hedder at begrebet »antydning« i artikel 13, stk. 1, litra b omfatter det tilfælde hvor det udtryk der anvendes som betegnelse for et produkt, omfatter en del af en beskyttet betegnelse, således at forbrugeren når han ser dette produkts navn, i ånden føres til at tænke på den vare, som betegnelsen gælder for. Der kan meget vel foreligge en antydning af en beskyttet betegnelse, uden at der er nogen risiko for forveksling af de pågældende produkter, selv om de elementer i referencebetegnelsen som det omtvistede udtryk er en gentagelse af, ikke er omfattet af nogen fællesskabsbeskyttelse. Hvad angår en blød og blåfarvet skimmelost hvis ydre fremtræden ikke er uden lighed med Gorgonzola-ost, syntes det efter domstolens præmis 27 rimeligt at antage at der foreligger en antydning af en beskyttet betegnelse, når det udtryk der anvendes som benævnelse for dette produkt, ender med de to samme stavelser som den beskyttede betegnelse og indeholder samme antal stavelser som denne, således at der opstår et klart fonetisk og optisk slægtskab mellem de to udtryk. Endelig bemærkede domstolen at det er relevant at den nationale ret tager hensyn til det reklamedokument (flyeren) der er udgivet af Käserei Champignon som synes at vise at den fonetiske lighed mellem de to betegnelser ikke er tilfældig.

De oplysninger der foreligger for Sø- og Handelsretten vedrørende oprindelsen til betegnelsen CAMBOZOLA afsvækker ikke den opfattelse at navnet kan indeholde en antydning i retning af GORGONZOLA og eventuelt tillige camembert.

Hvilke antydninger der kan komme i betragtning som værende i strid med forordningens art. 13, stk. 1, litra b, er ikke nærmere angivet i denne og er heller ikke nærmere fastlagt i EF-Domstolens dom, men det fremgår dog af forordningen at ikke enhver antydning er uberettiget. En antydning er uberettiget hvis den er uretmæssig, hvorved må forstås uretmæssig på et eller flere punkter af betydning for markedsføringen, jf. i denne sammenhæng også bestemmelserne i litra c og d vedrørende vildledende angivelser der kan give et fejlagtigt indtryk af oprindelsen, respektive om anden praksis der kan vildlede om produktets virkelige oprindelse.

Der må således efter rettens opfattelse foretages en samlet markedsmæssig bedømmelse af antydningen der ligger i anvendelsen af CAMBOZOLA. Som nævnt kan risikoen for forveksling udelukkes efter en markedsføringsretlig og varemærkeretlig vurdering. Det må tillige tages i betragtning at CAMBOZOLA har været markedsført i Danmark i over 20 år, ganske vist i svingende og begrænset omfang, uden at det har givet anledning til påviselige, markedsmæssigt relevante ulemper for Sammenslutningen, der da heller ikke har skredet ind over for benyttelsen af CAMBOZOLA-betegnelsen før indsigelsen over for Patent- og Varemærkestyrelsen ved brev af 20. marts 2003 der var rettet mod registrering af CAMBOZOLA, MP 678 600, den 21. juli 1997. Under disse omstændigheder findes antydningen der kan ligge i de to sidste stavelser af navnet CAMBOZOLA, ikke at være retsstridig.

3. Vedrørende forordningens artikel 14, stk. 2:

I den nævnte dom fastslog EF-Domstolen endvidere at det tilkommer den nationale ret at afgøre om betingelserne i artikel 14, stk. 2, i forordning 2081/92 tillader fortsat brug af det tidligere registrerede mærke trods registreringen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse idet retten ved vurderingen af om registreringen af mærket er sket i god tro, navnlig skal tage hensyn til den gældende retstilstand på registreringstidspunktet, idet en betegnelse som CAMBOZOLA ikke i sig selv kan karakteriseres som udgørende en vildledning af forbrugerne.

Af de grunde der er anført af Hofmeister, tiltræder Sø- og Handelsretten at artikel 14, stk. 2, må forstås således at den tillige omfatter varemærkerettigheder stiftet ved brug. En modsat antagelse ville lede til uholdbare resultater og ikke være forenelig med bestemmel-

sen i TRIPS-aftalens artikel 24, stk. 5, der for så vidt angår fortsat beskyttelse af varemærker over for senere beskyttede geografiske betegnelser, sidestiller varemærkerettigheder stiftet ved registrering med varemærkerettigheder stiftet ved brug. Retten tiltræder videre at Sammenslutningen havde opnået beskyttelse efter Stresa-konventionen da Hofmeister tog betegnelsen CAMBOZOLA i brug, og at denne beskyttelse sådan som konventionen er udformet, havde et snævrere omfang end den beskyttelse der følger af forordningens artikel 13, stk. 1, hvorfor konventionen ikke var til hinder for Hofmeisters gode tro på det tidspunkt CAMBOZOLA blev taget i brug.

Det er på denne baggrund rettens vurdering at Hofmeister, uanset udvisendet af flyeren fra 1985, var i god tro ved etableringen af varemærkeretten til CAMBOZOLA, da der vedrørende bedømmelsen af den for artikel 14, stk. 2, relevante gode tro bør lægges mere vægt på de objektive, retlige forhold end på subjektive forhold såsom den opfattelse der synes at fremgå af flyeren.

4. Resultat:

Der gives herefter Hofmeister medhold i de af selskabet nedlagte påstande, og selskabet findes for de af Sammenslutningen nedlagte påstande.

5. Sagsomkostninger:

Sagsomkostningerne fastsættes til 51.460 kr. hvoraf godtgørelse af retsafgift udgør 6.460 kr.

Thi kendes for ret:

1. Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola skal anerkende at Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG er berettiget til at markedsføre osteprodukter på det danske marked under varemærket CAMBOZOLA.
2. Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola skal anerkende at Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG's designering af Danmark i den internationale registrering nr. 678 600 af varemærket CAMBOZOLA er gyldig.

3. Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG frifindes for de af Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola nedlagte påstande.

4. Inden 14 dage skal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola til Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG betale 51.460 kr. i sagsomkostninger.

Otto Raben

Jens Feilberg

Willy Rasmussen

(Sign.)

**Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. SØ- og Handelsretten, den**