SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 14. julija 2011 *

V združenih zadevah C-4/10 in C-27/10,

katerih predmet sta predloga za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ju je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) z odločbama z dne 31. decembra 2009, ki sta prispeli na Sodišče 5. januarja oziroma 18. januarja 2010, v postopkih, ki ju je sprožil

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

ob udeležbi

Gust. Ranin Oy,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan, sodniki, in M. Berger (poročevalka), sodnica,

* Jezik postopka: finščina.

generalna pravobranilka: E. Sharpston,
sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

– za Bureau national interprofessionnel du Cognac P. Siitonen, asianajaja,

– za francosko vlado G. de Bergues in B. Cabouat, zastopnika,

– za italijansko vlado G. Palmieri, zastopnica, skupaj s S. Fiorentinom, avvocato dello Stato,

– za portugalsko vlado L. Inez Fernandes, zastopnik,

– za vlado Združenega kraljestva S. Ossowski, zastopnik,

– za Evropsko komisijo E. Paasivirta, F. Bulst in M. Vollkommer, zastopniki,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Predloga za sprejetje predhodne odločbe se nanašata na razlago členov 16 in 23 Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL L 39, str. 16, in popravek v UL 2009, L 228, str. 47) in Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1).

2 Predloga sta bila vložena v okviru spora, ki ga je sprožil Bureau national interprofessionnel du Cognac (v nadaljevanju: BNIC) v zvezi z registracijo dveh figurativnih znamk za žgane pijače pri Patentti- ja rekisterihallitus (državni urad za patente in registracijo).

Pravni okvir

Pravo Unije

Uredba št. 110/2008

3 V skladu z drugim stavkom uvodne izjave 14 Uredbe št. 110/2008 morajo biti „[r]egistrirane […] geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu“.

4 Člen 14 te uredbe v zvezi z uporabo jezika pri opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač v odstavku 2 določa:

„[…] geografske označbe, registrirane v Prilogi III, se ne prevajajo na označbi niti v predstavitvi žgane pijače.“

5 Člen 15 te uredbe z naslovom „Geografske označbe“ določa:

„1. V tej uredbi je geografska označba označba, ki določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, če se določena kakovost,

sloves ali druga značilnost te žgane pijače pripisuje predvsem njenemu geografskemu poreklu.

2. Geografske označbe iz odstavka 1 so registrirane v Prilogi III.

3. Geografske označbe, registrirane v Prilogi III, ne smejo postati generične.

Imena, ki so postala generična, se ne smejo registrirati v Prilogi III.

[…]

4. Žgane pijače z geografsko označbo, registrirano v Prilogi III, so skladne z vsemi specifikacijami tehnične dokumentacije iz člena 17(1)."

6 Člen 16 Uredbe št. 110/2008, ki se nanaša na zaščito geografskih označb, določa, da:

„[…] se geografske označbe, registrirane v Prilogi III, zaščitijo pred:

(a) vsako neposredno ali posredno komercialno uporabo za proizvode, ki niso zajeti v registraciji, če so ti proizvodi primerljivi z žganimi pijačami, registriranimi pod tisto geografsko označbo, ali če uporaba izkorišča ugled registrirane geografske označbe;

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, četudi je pravo poreklo proizvoda označeno ali če je geografska označba uporabljena v prevodu ali mu je dodan izraz, kot je ‚kot', ‚tip', ‚slog', ‚narejen', ‚aroma' ali kateri koli podoben izraz;

(c) kakršno koli drugo napačno ali zavajajočo navedbo glede izvora, porekla, narave ali bistvenih kakovosti pri opisu, predstavitvi ali označevanju proizvoda, ki lahko daje lažen vtis o poreklu;

(d) vsako drugo prakso, ki lahko zavaja potrošnika glede pravega porekla proizvoda."

7 Člen 23 te uredbe z naslovom „Razmerje med blagovnimi znamkami in geografskimi označbami" v odstavkih 1 in 2 določa:

„1. Registracija blagovne znamke, ki vsebuje geografsko označbo iz Priloge III ali je sestavljena iz nje, se zavrne ali razveljavi, če bi njena uporaba povzročila katero od situacij, navedenih v členu 16.

2. Ob ustreznem upoštevanju prava Skupnosti se lahko v eni od situacij iz člena 16 blagovna znamka, ki je prijavljena, registrirana ali v primerih, ko to možnost predvideva zadevna zakonodaja, pridobljena z dobroverno uporabo na ozemlju Skupnosti, bodisi pred dnem zaščite geografske označbe v državi porekla bodisi pred 1. januarjem 1996, še naprej uporablja kljub registraciji geografske označbe […]"

8 V Prilogi III te uredbe je omenjen pojem „Cognac“ kot geografska označba, ki označuje proizvode iz kategorije št. 4, to je žganje iz vina s poreklom iz Francije.

9 V skladu s členom 30 Uredbe št. 110/2008 je ta uredba začela veljati 20. februarja 2008.

Uredba št. 1576/89

10 Z Uredbo št. 110/2008 je bila razveljavljena in nadomeščena Uredba Sveta (EGS) št. 1576/89 z dne 29. maja 1989 o določitvi splošnih pravil o opredelitvi, opisu in predstavitvi žganih pijač (UL L 160, str. 1), ki je veljala od 15. junija 1989. Uredba št. 1567/89 je v Prilogi II med zaščitenimi geografskimi označbami vsebovala tudi ime „Cognac“.

Uredba (ES) št. 3378/94

11 Z Uredbo (ES) št. 3378/94 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. decembra 1994 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1576/89 (UL L 366, str. 1) je bil v Uredbo št. 1576/89 z učinkom od 1. januarja 1996 vstavljen člen 11a, katerega odstavek 1, prvi pododstavek, je določal:

„Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da prizadetim strankam omogočijo po pogojih, določenih v členu 23 in 24 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic

intelektualne lastnine, preprečiti, da se znotraj Skupnosti označbe geografskega porekla, predvidene za proizvode, ki so predmet te uredbe, uporabijo za proizvode, ki nimajo porekla v kraju, ki ga takšna geografska označba navaja, vključno s primeri, pri katerih je dejansko poreklo proizvoda dano ali pri katerih je označba geografskega porekla navedena v prevodu ali jo spremljajo izrazi, kakršni so ‚podoben', ‚tip', ‚slog', ‚imitacija' ali drugi izrazi."

Direktiva 89/104

12 Člen 3 Direktive 89/104, ki vsebuje razloge za zavrnitev ali neveljavnost, na podlagi katerih se lahko ugovarja registraciji znamke, je v odstavkih 1(g) in 2(a) določal:

„1. Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

[…]

(g) znamke, katerih narava zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve;

[…]

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da se znamka ne registrira ali da se, če se registrira, lahko razglasi za neveljavno, če in v naslednjem obsegu:

(a) se lahko uporaba te znamke prepove v skladu z določbami, ki niso določbe o blagovnih znamkah zadevne države članice ali Skupnosti."

13 Direktivo 89/104 je 28. novembra 2008 razveljavila in nadomestila Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25). Določbe zgoraj omenjenega člena 3(1)(g) in (2)(a) so ostale nespremenjene.

Sporazum TRIPS

14 Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS), ki je v Aneksu 1 C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO) in je bil podpisan 15. aprila 1994 v Marakešu ter odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994) (UL L 336, str. 1), vsebuje člen 23 z naslovom „Dodatno varstvo za geografske označbe vin in žganih pijač", ki v odstavkih 1 in 2 določa:

„1. Vsaka članica zainteresiranim strankam zagotovi [pravna] sredstva za preprečevanje uporabe geografske označbe, ki označuje […] žgane pijače, za žgane pijače, ki ne izvirajo iz kraja, ki ga označuje določena geografska označba, tudi če je označen resnični izvor blaga ali je uporabljena geografska označba v prevodu ali ga spremljajo izrazi, kot so ‚vrsta', ‚tip', ‚stil', ‚imitacija' ali podobno.

2. […] Registracija znamke […] žgane pijače, ki vsebuje ali […] sestoji iz geografske označbe, ki označuje žgane pijače, se zavrne ali razveljavi po uradni dolžnosti, če to dovoljuje zakonodaja članice, ali na zahtevo zainteresirane stranke, v zvezi s takimi […] žganimi pijačami, ki nimajo tega porekla."

15 Člen 24(5) tega sporazuma podrobneje določa:

„Če je bila znamka prijavljena ali registrirana v dobri veri ali če so bile pravice do znamke pridobljene z uporabo v dobri veri […]

(a) pred datumom uporabe teh določb v tej članici, kot je določeno v VI. delu, ali

(b) preden je geografska označba zavarovana v državi porekla,

ne smejo ukrepi, sprejeti za izvajanje tega poglavja, vplivati na možnosti za registracijo ali veljavnost znamke ali pravice do uporabe znamke na podlagi dejstva, da je znamka enaka ali podobna geografski označbi."

Dejstva v postopkih v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

16 Gust. Ranin Oy, družba finskega prava, je 19. decembra 2001 pri Patentti- ja rekisterihallitus zahtevala registracijo dveh figurativnih znamk v obliki etikete za steklenice. Za „Konjakit" iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, figurativni element, na katerega se je nanašala zahteva za registracijo, vsebuje navedbo „COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml". Za „likerje, ki vsebujejo ‚konjakki'" iz omenjenega razreda 33, je figurativni element vseboval navedbo „KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml".

17 Patentti- ja rekisterihallitus je z odločbo z dne 31. januarja 2003 znamki registriral, prvo pod številko 226350 (zadeva C-4/10) in drugo pod št. 226351 (zadeva C-27/10).

18 BNIC je zoper registracijo teh znamk vložil ugovor.

19 Patentti- ja rekisterihallitus je z odločbo z dne 10. septembra 2004 zavrnil ugovor BNIC in potrdil veljavnost znamke, ki je bila registrirana pod št. 226350. V delu, v katerem se je ugovor nanašal na znamko, ki je bila registrirana pod št. 226351, pa je Patentti- ja rekisterihallitus temu ugovoru z isto odločbo ugodil in to registracijo razglasil za neveljavno.

20 Pattenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta (odbor Patentti- ja rekisterihallitus za pritožbe) je z odločbo z dne 22. oktobra 2007 zavrnil pritožbo BNIC in potrdil veljavnost odločbe z dne 10. septembra 2004, s katero je bila potrjena registracija

znamke št. 226350. Ugodil je tudi pritožbi družbe Gust. Ranin Oy in razveljavil odločbo o razglasitvi neveljavnosti registracije znamke št. 226351.

21 V postopkih pred Korkein hallinto-oikeus (vrhovno upravno sodišče) je BNIC predlagal, naj se omenjena odločba z dne 22. oktobra 2007 razglasi za neveljavno, ali podredno, naj se zadeva vrne Patentti- ja rekisterihallitus v ponovno obravnavo.

22 V teh okoliščinah je Korkein hallinto-oikeus prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja, ki so v zadevah C-4/10 in C-27/10 enaka:

„1. Ali se Uredba [št. 110/2008] uporablja za preizkus izpolnitve pogojev za registracijo znamke, prijavljene 19. decembra 2001 in registrirane 31. januarja 2003, ki vsebuje označbo geografskega porekla, ki je v skladu s to uredbo zaščitena?

2. Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba znamko, ki med drugim vsebuje označbo geografskega porekla, ki je v skladu z Uredbo št. 110/2008 zaščitena, ali generično poimenovanje te označbe in njen prevod, in ki je registrirana za žgane pijače, ki glede na postopek proizvodnje in vsebnost alkohola ne izpolnjujejo pogojev iz uredbe za uporabo zadevne označbe geografskega porekla, zaradi kršitve členov 16 in 23 Uredbe št. 110/2008 zavrniti?

3. Ali lahko ne glede na to, ali je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen ali nikalen, znamka, kakršna je opisana v drugem vprašanju, zadevno javnost zavaja glede vrste, kakovosti ali geografskega izvora proizvodov ali storitev v smislu člena 3(1)(g) [Direktive 89/104], ki jo je nadomestila [Direktiva 2008/95]?

4. Ali je ne glede na odgovor na prvo vprašanje treba – če je država članica na podlagi člena 3(2)(a) Direktive 89/104/EGS določila, da je treba registracijo znamke zavrniti, ali če je bila znamka registrirana, razglasiti za neveljavno, če in kolikor se uporaba te znamke v skladu s predpisi, ki niso pravo znamk posamezne države članice ali Skupnosti, lahko prepove – zavrniti registracijo znamke, če vsebuje dele, ki kršijo Uredbo št. 110/2008 in zaradi katerih se uporaba znamke lahko prepove?“

23 Predsednik Sodišča je s sklepom z dne 9. marca 2010 za pisni in ustni postopek in za izdajo sodbe zadevi C-4/10 in C-27/10 združil.

Vprašanja za predhodno odločanje

Prvo vprašanje

24 Predložitveno sodišče v prvem vprašanju v bistvu sprašuje, ali se Uredba št. 110/2008 uporablja pri presoji veljavnosti registracije znamke, ki vsebuje geografsko označbo, ki je varovana s to uredbo, tudi če je bila znamka registrirana pred začetkom veljavnosti te uredbe.

25 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da načelo pravne varnosti praviloma nasprotuje temu, da začetek časovne uporabe akta Unije sega v obdobje pred njegovo objavo, razen izjemoma, če cilj, ki ga je treba doseči, to zahteva in če se ustrezno upoštevajo

legitimna pričakovanja zainteresiranih subjektov (glej zlasti sodbi z dne 24. septembra 2002 v združenih zadevah Falck in Acciaierie di Bolzano proti Komisiji, C-74/00 P in C-75/00 P, Recueil, str. 7869, točka 119, in z dne 22. decembra 2010 v zadevi Bavaria, C-120/08, ZOdl., str. I-13393, točka 40).

26 V zvezi s tem je treba materialnopravna pravila Unije v načelu razlagati, kot da se nanašajo na dejanska stanja, nastala pred njihovim začetkom veljavnosti, le če je iz njihovega besedila, cilja ali strukture jasno razvidno, da se jim lahko prizna tak učinek (glej zlasti zgoraj navedeni sodbi Falck in Acciaierie di Bolzano proti Komisiji, točka 119, in Bavaria, točka 40, ter sodbo z dne 24. marca 2011 v zadevi ISD Polska in drugi proti Komisiji, C-369/09 P, ZOdl., str. I-2011, točka 98).

27 V skladu s členom 23(1) Uredbe št. 110/2008 se registracija blagovne znamke, ki vsebuje geografsko označbo iz Priloge III, v primerih iz člena 16 te uredbe zavrne ali razveljavi.

28 Ta določba tako poleg možnosti zavrnitve registracije take znamke jasno in iz istih razlogov predvideva tudi možnost razveljavitve že registrirane znamke, pri čemer ne vsebuje nikakršne časovne omejitve glede na datum registracije te znamke. Kot navajajo francoska in portugalska vlada ter Evropska komisija, iz tega besedila izhaja, da se člen 23(1) Uredbe št. 110/2008 uporablja za znamke, ki so bile registrirane pred začetkom veljavnosti te uredbe.

29 To razlago potrjuje člen 23(2) te uredbe.

30 Zadnjenavedena določba namreč kot izjemo določa možnost, da se v eni od situacij iz člena 16 Uredbe št. 110/2008 znamka še naprej uporablja, če je bila registrirana ali pridobljena pred dnem, ko je bila zadevna geografska označba zaščitena v državi porekla, ali pred 1. januarjem 1996. Kakor so navedle vladi Italije in Združenega kraljestva ter Komisija, je treba iz tega pravila sklepati, da je mogoče znamke, ki so bile registrirane pred začetkom veljavnosti te uredbe – razen znamk, zajetih s časovnimi omejitvami iz izjeme, ki je izrecno predvidena v členu 23(2) Uredbe št. 110/2008 – razveljaviti na podlagi člena 23(1) te uredbe.

31 Iz tega izhaja, da je treba člen 23(1) Uredbe št. 110/2008 razlagati tako, da se uporablja za znamke, ki so bile registrirane pred začetkom veljavnosti te uredbe.

32 Pri presoji skladnosti te časovne veljavnosti z načeloma pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj zainteresiranih oseb je treba ugotoviti, da je varstvo, ki ga Uredba št. 110/2008 zagotavlja geografskim označbam, le nadaljevanje varstva, ki je bilo zagotovljeno z Uredbo št. 3378/94, na podlagi katere je bila z učinkom od 1. januarja 1996 Uredba št. 1576/89 dopolnjena s členom 11a.

33 Na podlagi tega člena 11a(1) so morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, da prizadetim strankam omogočijo, da po pogojih, določenih v členu 23 in 24 sporazuma TRIPS, preprečijo, da se znotraj Skupnosti označbe geografskega porekla uporabijo za proizvode, ki nimajo porekla v kraju, ki ga takšna geografska označba navaja. V zvezi s tem člen 23(2) tega sporazuma določa, da se registracija znamke, ki vsebuje ali sestoji iz geografske označbe, ki označuje žgane pijače, v zvezi z žganimi pijačami,

ki nimajo tega porekla, zavrne ali razveljavi, člen 24(5) tega sporazuma pa določa izjemo v korist znamk, ki so bile registrirane ali dobroverno pridobljene, preden je ta sporazum začel veljati ali preden je bila geografska označba zavarovana.

34 Torej je treba šteti, da so bila od 1. januarja 1996, ko je začela veljati Uredba št. 3378/94, pravila za varstvo geografskih označb iz Sporazuma TRIPS del prava Unije, čeprav je bila pristojnost za določitev izvršilnih ukrepov zaupana državam članicam.

35 Glede na navedeno je odstavek 1 člena 23 Uredbe št. 110/2008, v skladu s katerim se registracija znamke, ki vsebuje zaščiteno geografsko označbo, v primerih zlorabe iz člena 16 te uredbe zavrne ali razveljavi, le določil enotne pogoje za izvajanje pravila, ki je v pravu Unije že veljalo, medtem ko je odstavek 2 tega člena ohranil v veljavi časovne izjeme, ki jih je pravo Unije že priznavalo.

36 Iz tega izhaja, da uporaba teh določb ne krši niti načela pravne varnosti niti načela varstva legitimnih pričakovanj zainteresiranih oseb.

37 Na prvo vprašanje je torej treba odgovoriti, da se Uredba št. 110/2008 za preizkus veljavnosti registracije znamke, ki vsebuje s to uredbo zaščiteno označbo geografskega porekla, uporablja, tudi če je bila znamka registrirana pred začetkom veljavnosti te uredbe.

Drugo vprašanje

38 Predložitveno sodišče v drugem vprašanju v bistvu sprašuje, ali člena 16 in 18 Direktive št. 110/2008 nasprotujeta registraciji znamke, ki vsebuje zaščiteno geografsko označbo – ali generično poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in prevod te označbe – za žgane pijače, ki ne izpolnjujejo pogojev za uporabo te označbe.

39 Da bi se odgovorilo na to vprašanje, je treba zaporedoma preizkusiti pogoje za uporabo členov 23 in 16 te uredbe.

Pogoji za uporabo člena 23 Uredbe št. 110/2008

40 Najprej je treba opozoriti, da se uredba v skladu s členom 288, drugi odstavek, PDEU uporablja splošno in neposredno v vseh državah članicah. Zaradi svoje narave in vloge v sistemu virov prava Unije ima takojšnje učinke in posameznikom lahko daje pravice, ki so jih nacionalna sodišča dolžna varovati (glej zlasti sodbi z dne 10. oktobra 1973 v zadevi Variola, 34/73, Recueil, str. 981, točka 8, in z dne 17. septembra 2002 v zadevi Muñoz in Superior Fruiticola, C-253/00, Recueil, str. I-7289, točka 27).

41 Jasno in nepogojno besedilo člena 23(1) Uredbe št. 110/2008, v skladu s katerim se registracija blagovne znamke, ki vsebuje geografsko označbo iz Priloge III, v situacijah

iz člena 16 zavrne ali razveljavi, pristojnim nacionalnim organom nalaga, da v teh primerih zavrnejo ali razveljavijo registracijo znamke.

42 Člen 23(2) Uredbe št. 110/2008 določa omejeno izjemo za znamke, ki so bile registrirane ali dobroverno pridobljene pred začetkom veljavnosti varstva zadevne geografske označbe v državi porekla ali pred 1. januarjem 1996.

43 Glede tega je treba ugotoviti, da je pojem „Cognac“, ki je vključen v znamke, katerih registracija je sporna v postopku v glavni stvari, in opredeljuje žgano pijačo s poreklom iz Francije, naveden tako v Prilogi III k Uredbi št. 110/2008 kakor v Prilogi II k Uredbi št. 1576/89. Neodvisno od zaščite po francoskem pravu je bil torej pojem „Cognac“ kot geografska označba v pravu Unije zaščiten od 15. junija 1989, ko je začela veljati Uredba št. 1576/89.

44 Navedeno zadostuje za ugotovitev, da se za zadevni znamki v postopku v glavni stvari, ki sta bili po navedbah iz predložitvenih odločb registrirani 31. januarja 2003, ne more uporabiti izjema iz člena 23(2) Uredbe št. 110/2008.

45 V teh okoliščinah je treba na prvi del drugega vprašanja odgovoriti, da morajo pristojni nacionalni organi na podlagi člena 23(1) Uredbe št. 110/2008 registracijo znamke, ki vsebuje zaščiteno označbo geografskega porekla in za katero ne velja časovna izjema iz člena 23(2) te uredbe, v situacijah iz člena 16 te uredbe zavrniti ali razveljaviti.

Pogoji za uporabo člena 16 Uredbe št. 110/2008

46 V členu 16, od (a) do (d), Uredbe št. 110/2008 so navedene različne situacije, v katerih se pri komercialni uporabi proizvoda neposredno ali posredno navaja geografska označba, bodisi da bi se tako zavajala javnost ali bi se v javnosti vsaj povzročila asociacija na poreklo proizvoda bodisi da bi se tako gospodarskemu subjektu omogočilo, da se neupravičeno okoristi z ugledom zadevne geografske označbe.

47 Varstvo, ki ga člen 16 Uredbe št. 110/2008 zagotavlja geografskim označbam, je treba razlagati glede na cilj, ki se mu sledi z njihovo registracijo, to je, kakor izhaja iz uvodne izjave 14 te uredbe, omogočiti določitev žgane pijače kot pijače s poreklom z določenega ozemlja, kadar se kakovost, sloves ali druga značilnost te pijače pripisuje predvsem njenemu geografskemu poreklu.

48 Dejanski obseg tega varstva je treba presojati glede na načelno pravilo iz člena 15(4) Uredbe št. 110/2008, da lahko geografsko označbo, registrirano v Prilogi III, nosijo le žgane pijače, ki so skladne z vsemi specifikacijami iz tehnične dokumentacije, ki jo države članice porekla v skladu s členom 17 te uredbe predložijo Komisiji v zahtevi za registracijo zadevne označbe.

49 Vprašanje, ali neka žgana pijača ustreza specifikacijam za neko zaščiteno geografsko označbo, je dejansko vprašanje, o katerem morajo presoditi pristojni nacionalni organi, in sicer pred preizkusom morebitne uporabe določbe člena 16 Uredbe št. 110/2008.

50 Drugo vprašanje predložitvenega sodišča se nanaša posebej na primer, da gre za registracijo znamke, ki vsebuje geografsko označbo ali generično poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in prevod te označbe, za žgane pijače, ki ne ustrezajo specifikacijam, ki se zahtevajo za to označbo. Na podlagi tega izhodišča je torej treba predložitvenemu sodišču odgovoriti, ali se v tem primeru uporabljajo situacije iz člena 16 Uredbe št. 110/2008.

51 Najprej, v delu, v katerem se to vprašanje nanaša na znamko, ki vsebuje generično poimenovanje, ki ustreza zaščiteni geografski označbi, in prevod te označbe, je treba ugotoviti, da na podlagi člena 15(3), prvi pododstavek, Uredbe št. 110/2008 geografske označbe, registrirane v Prilogi III k tej uredbi, ne smejo postati generične. Nasprotno pa drugi pododstavek tega odstavka pojasnjuje, da se imena, ki so postala generična, ne smejo registrirati v Prilogi III. Iz tega izhaja, da pri presoji veljavnosti registracije zadevnih znamk v postopku v glavni stvari ni mogoče zagovarjati stališča, da je označba „Cognac“, ki je bila registrirana v Prilogi III, postala generična.

52 Treba je dodati, da se v skladu s členom 14(2) Uredbe št. 110/2008 geografske označbe, ki so bile registrirane v Prilogi III, kot je označba „Cognac“, ne smejo prevajati niti na označbi niti v predstavitvi žgane pijače.

53 V zvezi s situacijami iz člena 16 Uredbe št. 110/2008 je treba ugotoviti, da se točka (a) tega člena nanaša zlasti na neposredno ali posredno komercialno uporabo geografske označbe za proizvode, ki niso zajeti v registraciji, če so ti proizvodi primerljivi z registriranimi žganimi pijačami.

54 V primeru iz drugega vprašanja za predhodno odločanje, v katerem so proizvodi, ki niso zajeti v registraciji, žgane pijače, se lahko upravičeno šteje, da gre za proizvode, ki so primerljivi z žganimi pijačami, registriranimi s to geografsko označbo. Žgane pijače imajo namreč ne glede na različne kategorije, v katere lahko spadajo, skupne objektivne značilnosti in jih zadevna javnost uživa v pretežno enakih okoliščinah. Poleg tega se pogosto distribuirajo po istih distribucijskih mrežah, zanje pa veljajo podobna tržna pravila.

55 Iz tega izhaja, da je v takem primeru treba šteti, da uporaba znamke, ki vsebuje geografsko označbo ali generično poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in prevod te označbe, za žgane pijače, ki ne ustrezajo upoštevnim specifikacijam, pomeni neposredno komercialno uporabo geografske označbe za proizvode, ki so primerljivi z registriranimi žganimi pijačami, vendar niso zajeti v registraciji v smislu člena 16(a) Uredbe št. 110/2008.

56 Glede pojma „navajanje“ iz člena 16(b) Uredbe št. 110/2008, ki je poudarjen v predložitveni odločbi v zadevi C-4/10, je treba spomniti, da zajema primer, v katerem izraz, uporabljen za opis proizvoda, vključuje del zaščitenega imena, tako da potrošnik, ko se sreča z imenom proizvoda, pomisli na proizvod, katerega označba je zaščitena (glej sodbi z dne 4. marca 1999 v zadevi Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Recueil, str. I-1301, točka 25, in z dne 26. februarja 2008 v zadevi Komisija proti Nemčiji, C-132/05, ZOdl., str. I-957, točka 44).

57 Natančneje, Sodišče je presodilo, da je tako v primeru proizvodov, katerih predstavitev je vizualno podobna, in v primeru prodajnih poimenovanj, ki so si vizualno in fonetično podobna (zgoraj navedeni sodbi Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, točka 27, in Komisija proti Nemčiji, točka 46).

58 To presojo se zdi smiselno uporabiti v primeru iz drugega vprašanja za predhodno odločanje, ko gre za registracijo znamke, ki vsebuje geografsko označbo ali poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in njen prevod, za pijače, ki ne ustrezajo specifikacijam, ki se za to označbo zahtevajo. Uporaba znamke z elementom „Cognac“ za žgane pijače, ki ne ustrezajo upoštevnim specifikacijam, je torej treba šteti za „navajanje“ v smislu člena 16(b) Uredbe št. 110/2008.

59 Treba je dodati, da – kot je razvidno iz omenjene določbe – navedba pravega porekla proizvoda ali uporaba geografske označbe v prevodu ali z dodatkom izraza, kot so „kot“, „tip“, „slog“, „narejen“, „aroma“, ali katerega koli podobnega izraza te ugotovitve ne bi spremenila.

60 Naloga nacionalnega sodišča je – če meni, da je to koristno – da zato, da ugotovi, ali gre za situacijo iz člena 16(c) in (d) Uredbe št. 110/2008, ob upoštevanju razlage, ki jo je podalo Sodišče, presodi, ali uporaba znamke, ki vsebuje geografsko označbo ali poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in prevod te označbe, za pijače, ki ne ustrezajo specifikacijam, ki se za to označbo zahtevajo, lahko daje lažen vtis o poreklu ali lahko zavaja potrošnika glede pravega porekla proizvoda.

61 Na drugi del drugega vprašanja je treba odgovoriti, da se v primeru, kakršen je naveden v tem vprašanju, ko gre za registracijo znamke, ki vsebuje geografsko označbo ali poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in njen prevod, za žgane pijače, ki ne ustrezajo specifikacijam, ki se za to označbo zahtevajo, uporabljajo situacije, ki so navedene v členu 16(a) in (b) Uredbe št. 110/2008, kar ne izključuje možnosti uporabe drugih pravil, ki so navedena v tem členu 16.

Tretje in četrto vprašanje

62 Predložitveno sodišče v tretjem vprašanju v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1)(g) Direktive 89/104 razlagati tako, da se šteje, da znamka, ki vsebuje geografsko označbo ali generično poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in prevod te označbe, za žgane pijače, ki ne ustrezajo specifikacijam, ki se za to označbo zahtevajo, zavaja javnost.

63 Predložitveno sodišče v četrtem vprašanju v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(2)(a) Direktive 89/104 razlagati tako, da je treba v primeru, da je država članica v skladu s to določbo predvidela, da je treba znamko razglasiti za neveljavno, če in kolikor je v nasprotju s tujo zakonodajo, ki ureja znamke, zavrniti registracijo znamke, ki nasprotuje določbam Uredbe št. 110/2008.

64 Glede na odgovor na drugo vprašanje na ti vprašanji ni treba odgovoriti.

65 Iz tega odgovora namreč na eni strani izhaja, da se v zvezi z registracijo znamke, ki vsebuje geografsko označbo ali generično poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in prevod te označbe, za žgane pijače, ki ne ustrezajo specifikacijam, ki se za to označbo zahtevajo, uporabljajo vsaj situacije, ki so navedene v členu 16(a) in (b) Uredbe št. 110/2008, na drugi strani pa, da morajo pristojni nacionalni organi na podlagi člena 23(1) Uredbe št. 110/2008 zavrniti registracijo take znamke ali jo razglasiti za neveljavno.

66 V zvezi s tem je treba spomniti, da neposredna uporaba uredbe pomeni, da za njeno uveljavitev in uporabo v korist tistih, ki jih ureja, ali proti njim ni potreben nikakršen predpis, ki bi bil sprejet v nacionalnem pravu, strogo ravnanje v skladu s to obveznostjo pa je nujen prvi pogoj za hkratno in enotno uporabo predpisov v vsej Evropski uniji (zgoraj navedena sodba Variola, točka 10). Uredba št. 110/2008 se torej uporablja neodvisno od pravil, s katerimi se zagotavlja prenos Direktive 89/104 v nacionalni pravni red.

Stroški

67 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1. Uredba (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 se uporablja za preizkus veljavnosti registracije znamke, ki vsebuje s to uredbo zaščiteno označbo geografskega porekla, tudi če je bila znamka registrirana pred začetkom veljavnosti te uredbe.

2. Člena 23 in 16 Uredbe št. 110/2008 je treba razlagati tako, da:

– **morajo pristojni nacionalni organi na podlagi člena 23(1) te uredbe registracijo znamke, ki vsebuje zaščiteno označbo geografskega porekla in za katero ne velja časovna izjema iz člena 23(2) te uredbe, v situacijah iz člena 16 te uredbe zavrniti ali razveljaviti;**

– **v primeru, kakršen je naveden v tem vprašanju, ko gre za registracijo znamke, ki vsebuje geografsko označbo ali poimenovanje, ki ustreza tej označbi, in prevod te označbe, za žgane pijače, ki ne ustrezajo specifikacijam, ki se zahtevajo za to označbo, se uporabljajo situacije, ki so navedene v členu 16(a) in (b) Uredbe št. 110/2008, kar ne izključuje možnosti uporabe drugih pravil, ki so navedena v tem členu 16.**

Podpisi