

Anonimizirana verzija

Prijevod

C-783/19 - 1

Predmet C-783/19

Zahtjev za prethodnu odluku

Datum podnošenja:

22. listopada 2019.

Sud koji je uputio zahtjev:

Audiencia Provincial de Barcelona (Španjolska)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

4. listopada 2019.

Žalitelj:

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Druga stranka u žalbenom postupku:

GB

Anonimizirana verzija

Sección n. 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona Civil

[*omissis*] **Žalba** [*omissis*]

Vrsta postupka: redovni postupak

Sud podrijetla: Juzgado de lo Mercantil n. 06 de Barcelona (Španjolska)

Glavni postupak: redovni postupak [*omissis*]

Žalitelj [*omissis*]: COMITÉ INTERPROFESSIONAL DU VIN DE CHAMPAGNE [*omissis*]

Druga stranka u žalbenom postupku: GB

[*omissis*] [U] [*omissis*] postupku koji se vodi pred ovim sudom povodom žalbe koju je podnio COMITE INTERPROFESSIONAL DU VIN DE CHAMPAGNE protiv GB-a, donesena je [*omissis*] **PRAVOMOĆNA odluka**[,] sljedećeg sadržaja:

RJEŠENJE

[*omissis*] [podaci o sudu]

U Barceloni, 4. listopada 2019.

Žalitelj: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Druga stranka u žalbenom postupku: GB

Pobijana odluka: presuda

Datum: 13. srpnja 2018.

Tužitelj: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Tuženik: GB

OKOLNOSTI SPORA

1. Pred ovim odjelom Audiencije Provincial de Barcelona (Provincijski sud u Barceloni, Španjolska) [*omissis*] vodi se postupak povodom žalbe [*omissis*] koju je podnio Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (Međuprofesionalni odbor za vino šampanjac; u daljnjem tekstu: CIVC) protiv presude koju je 13. srpnja 2018. donio

[**orig. str 2.**] Juzgado de lo Mercantil n. 6 de Barcelona (Trgovački sud br. 6 u Barceloni, Španjolska).

2. Predmet postupka i žalbe jest utvrditi opseg zaštite oznake izvornosti Champagne u odnosu na trgovački i razlikovni naziv „Champanillo” kojim se GB koristi kako bi u gospodarskom prometu označio neke poslovne prostore za ugostiteljsku djelatnost.

3. [*omissis*] [O]vaj sud ima određene dvojbe u pogledu dosega uredbi Zajednice o oznakama izvornosti i, konkretno, zaštiti podrijetla proizvoda od vinove loze, odnosno dvojbe koje su mogle dovesti do upućivanja prethodnog pitanja Sudu Europske unije u skladu s člankom 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

4. Prije upućivanja prethodnog pitanja, stranke su pozvane da se očituju kako to smatraju primjerenim [*omissis*].

PRAVNI OKVIR [omissis]

PRVO. - Predmet spora

CIVC je podnio tužbu protiv GB-a pokretanjem redovnog postupka radi zaštite industrijskog vlasništva. Konkretno, CIVC je zatražio da sud donese sljedeće odluke:

„Da **PROGLASI**:

1. da tuženikovo korištenje razlikovnog znaka **CHAMPANILLO** na tržištu [omissis] predstavlja povredu oznake [[omissis] i]zvornosti Champagne;
2. da registracija i upotreba naziva domene ‚champanillo.es‘, kao i upotreba razlikovnog znaka **CHAMPANILLO** na računima tuženika na društvenim mrežama Facebook i Twitter predstavlja povredu oznake izvornosti Champagne;
3. kao posljedica prethodne odluke, da naziv domene ‚champanillo.es‘ i račune na internetskim društvenim mrežama, na kojima se nalazi razlikovni znak **CHAMPANILLO** treba izbrisati.

[orig. str. 3.] TUŽENIKU NALOŽI:

- (a) da provede prethodno odlučeno;
- (b) da prestane upotrebljavati razlikovni znak **CHAMPANILLO**;
- (c) da s tržišta povuče sve natpise, ploče, plakate, oglase[,] promidžbene ili komercijalne dokumente, uključujući internet, koji sadržavaju navedeni razlikovni znak.

NALOŽI:

- (a) brisanje naziva domene ‚champanillo.es‘ upućivanjem odgovarajućeg dopisa subjektu Red.es.;
- (b) uklanjanje računa na Facebooku i Twitteru koji u sebi sadrže razlikovni znak **CHAMPANILLO** upućivanjem odgovarajućeg dopisa;

- uključujući plaćanje troškova postupka.”

2. Tuženik se usprotivio [omissis] tvrdeći da je izraz „Champanillo” ili „el Champanillo” upotrebljavao kao trgovački naziv jednog ugostiteljskog objekta (*tapas bar*), da nije bilo opasnosti od dovođenja u zabludu u odnosu na proizvode koji su obuhvaćeni oznakom izvornosti Champagne i da nije iskorištavao ugled referentne oznake izvornosti.

3. Nakon odgovarajućeg postupka, sud je donio presudu kojom je odbio zahtjeve tužitelja. U presudi se navodi da[:]

„U ovom slučaju, nakon svekolikog ispitivanja suprotstavljenih znakova, zaključuje se da se upotrebom znaka ‚Champanillo‘ [omissis] koji upotrebljava tuženik u poslovnim prostorima koje vodi, kao i na društvenim mrežama, može stvoriti premala i irelevantna aluzija na oznaku ‚Champagne‘ da bi se povrijedio članak 118.m stavak 2. [omissis] Uredbe (EZ) 1234/2007.

Ne uzrokuje povredu bilo kakvo podsjećanje, ona mora biti povezana sa zaštitom koja se dodjeljuje oznakama izvornosti. Proizvod na koji se odnosi znak ‚Champanillo‘ - koji nije ni vino niti alkoholno piće, nego ime jednog [omissis] tapas [b]ara, odnosno ugostiteljskog objekta u kojem nije utvrđeno da se prodavao ‚champagne‘- i relevantna javnost jako se razlikuju u odnosu na one proizvoda sa zaštićenom oznakom ‚Champagne‘ koja je poznati žig iznimnog ugleda u sektoru vina i ugostiteljstva, tako da fonetska sličnost predmetnih znakova ne dovodi do podsjećanja.”

Prvostupanjska [omissis] presuda upućuje na sudsku praksu španjolskog Tribunala Supremo, Sala I (Prvo vijeće Vrhovnog suda, Španjolska), [omissis] iz presude od 1. ožujka 2016. (ECLI:ES:TS:2016:771), u kojoj se dovodi u pitanje žig Champín koji se koristio [**orig. str. 4.**] za stavljanje bezalkoholnog gaziranog pića na bazi voća na tržište, a pije se na dječjim zabavama. Tribunal Supremo (Vrhovni sud) smatrao je da žig Champín nije povrijedio oznaku izvornosti Champagne jer se proizvod na koji se odnosi izraz Champín i njegova relevantna javnost razlikuju u odnosu na one proizvoda zaštićenih oznakom Champagne i njegove relevantne javnosti. Stoga, zaključuje Tribunal Supremo (Vrhovni sud), fonetska sličnost ne dovodi do podsjećanja.

4. CIVC (tužitelj u glavnom postupku) je podnio žalbu protiv te presude.
5. Činjenice od kojih polazi ovaj sud jesu sljedeće:
1. CIVC je subjekt osnovan u skladu s francuskim pravom i skrbi o interesima [francuskih] proizvođača šampanjca te pravnoj zaštiti same oznake izvornosti Champagne u cijelom svijetu.
 2. CIVC je, u skladu s francuskim Loi du 12 avril 1941 (Zakon od 12. travnja 1941.), poluvladina organizacija s pravnom osobnošću i legitimacijom za pokretanje postupaka [omissis] pred sudovima radi zaštite oznake Champagne.
 3. Oznaka izvornosti Champagne trenutačno je zaštićena francuskim Décretom n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 (Uredba br. 2010-1441 od 22. studenoga 2010.) koja se primjenjuje u Španjolskoj na temelju Convenija entre el Estado Español y la República Francesa sobre la protección de las denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y denominaciones de ciertos productos (Sporazum između Španjolske države i Francuske Republike o zaštiti oznaka

izvornosti, oznaka podrijetla i naziva određenih proizvoda) i Protokola od 27. lipnja 1973. koji mu je priložen.

4. Oznaka izvornosti Champagne zaštićena je i na međunarodnoj razini time što je upisana u registar Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, tuženikovi dokumenti 3. do 8.

5. Oznaka izvornosti Champagne priznata je i poznata po svojem ugledu diljem svijeta, dokumenti 9. do 16.

6. GB upotrebljava razlikovni znak „CHAMPANILLO” kako bi označio barove i *tapas* barove koji se nalaze u Barceloni, Molletu del Vallés, Calelli i Cardedeu, dokumenti 17. do 19.

7. Tuženik je [*omissis*] u Oficini Española de Patentes y Marcas (Španjolski ured za patente i žigove, u daljnjem tekstu: OEPM) u dva uzastopna navrata pokušao prijaviti razlikovni znak „Champanillo” [*omissis*] kao žig, ali u oba mu je navrata, nakon protivljenja tužitelja, prijava odbijena na temelju rješenja od 8. veljače 2011. i 14. travnja 2015. zbog nespojivosti s oznakom izvornosti Champagne. [orig. str. 5.]

8. GB upotrebljava izraz „Champanillo” i za oglašavanje svojih ugostiteljskih objekata (za služenje pića i *tapasa*) na društvenim mrežama i tradicionalnim oglašivačkim medijima (dopisi, letci i oglasi), čija je upotreba također upitna.

9. Tužitelj je dostavio dokumente kojima dokazuje da je GB do 2015. u svojim objektima prodavao pjenušavo piće pod nazivom „Champanillo”, no na tužiteljev zahtjev prestao je prodavati to pjenušavo vino.

10. Osim toga, na reklamnim pločama objekata kao grafičku podlogu upotrebljava sliku dviju čaša s pjenušavim pićem.



DRUGO. - Pravni okvir u kojem se javljaju dvojbe

6. Općenito, može se utvrditi da se pitanje o kojem se raspravljalo u žalbi odnosilo na to može li vlasnik ugostiteljskog objekta upotrebljavati naziv proizvoda koji podsjeća na zaštićenu oznaku izvornosti.
7. Propisi o zaštiti oznaka izvornosti odnose se na proizvode, a osoba koja upotrebljava izraz koji podsjeća na proizvod obavlja uslužnu djelatnost.

Pravni okvir u kojem treba odlučiti o žalbi određen je, u osnovi[,] člankom 13. Uredbe Vijeća [omissis] [(EZ) br.] 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,

kao i Uredbom [omissis] [(EU) br.] 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Članak 103. te Uredbe osobito se odnosi na sustav zaštite oznaka izvornosti povezanih s proizvodima od vinove loze.

U pogledu te uredbe, navodi se osobito stavak 2. [orig. str. 6.] točka (b) jer ne upućuje samo na proizvode, nego i na proizvode s uslugama:

„2. Zaštićena oznaka izvornosti i zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla kao i vino koje nosi zaštićeni naziv u skladu sa specifikacijama proizvoda zaštićeno je u odnosu na:

(b) svaku zloupotrebu, oponašanje ili aludiranje, čak i ako je označeno pravo podrijetlo proizvoda ili usluge ili ako je naziv proizvoda preveden, transkribiran ili transliteriran ili ako mu je dodan izraz poput ‚stil‘, ‚tip‘, ‚metoda‘, ‚kako se proizvodi u‘, ‚imitacija‘, ‚aroma‘, ‚kao‘ ili slično[.]”

Te su odredbe trebale biti sadržane u članku 1.643-1 francuskog Code rural (Zakonik o ruralnim područjima) koji se primjenjuje u Španjolskoj na temelju Sporazuma između Španjolske države i Francuske Republike o zaštiti oznaka izvornosti, oznaka podrijetla i naziva određenih proizvoda (Protokol od 27. lipnja 1973.).

8. Polazeći od tog pravnog okvira i ne dovodeći u pitanje primjenu drugih dodatnih pravila, ovaj sud dvoji o doseg i tumačenju tog propisa Zajednice, a te dvojbe općenito utječu na sljedeća pitanja ograničenja zaštite oznaka izvornosti kao sustava koji je sličan sustavu zaštite drugih prava industrijskog vlasništva.

1. Obuhvaća li opseg zaštite [omissis] oznake izvornosti, uz njezinu zaštitu u odnosu na slične proizvode, i zaštitu u odnosu na usluge koje mogu biti povezane s izravnom ili neizravnom distribucijom tih proizvoda?

2. Zahtijeva li opasnost od povrede zbog podsjećanja, na koje se odnose navedeni članci iz uredbi Zajednice, uglavnom analizu naziva [omissis] radi

utvrđivanja njegova utjecaja na prosječnog potrošača, ili [*omissis*], za analiziranje te opasnosti od povrede zbog podsjećanja[,] treba prethodno utvrditi je li riječ o istim, sličnim ili složenim proizvodima koji među svojim sastojcima imaju proizvod zaštićen oznakom izvornosti?

3. Treba li opasnost od povrede zbog podsjećanja utvrditi na temelju objektivnih parametara kada postoji potpuna ili vrlo velika podudarnost u nazivima ili je treba stupnjevati ovisno o aludirajućim proizvodima i uslugama ili proizvodima i uslugama na koje se aludira da bi se zaključilo da je opasnost od podsjećanja neznatna ili nerelevantna?

4. Je li zaštita koju predviđaju referentni propisi u slučajevima opasnosti od podsjećanja ili iskorištavanja posebna zaštita, svojstvena posebnostima tih proizvoda, ili ta zaštita mora nužno biti povezana s pravilima o tržišnom natjecanju?

9. Ta se pitanja pojavljuju u žalbenom postupku i pri utvrđivanju [**orig. str. 7.**] dosega i tumačenja slučajeve povrede oznake izvornosti iskorištavanjem ugleda te oznake kada navodni prekršitelj iskorištava uslugu?
10. [*omissis*][dodatna pitanja koja je predložio žalitelj i koja nisu uzeta u obzir]

TREĆE. - Osnova za upućivanje zahtjeva za prethodnu odluku

11. U skladu s člankom 267. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i sudskom praksom koja ga provodi, kada nacionalni sud smatra da je u nekom slučaju primjenjivo pravilo Zajednice čijeg tumačenja nema i koje bi moglo izazvati dvojbe u pogledu sukladnosti s drugim nacionalnim pravilima ili samom nacionalnom sudskom praksom, on može postaviti uputiti [zahtjev za prethodnu odluku] iako nije nacionalni sud na kojem se odlučuje u zadnjem stupnju. Nacionalni sudovi imaju najširu ovlast za upućivanje Sudu pitanja ako budu smatrali da se u postupku koji se vodi pred njima javljaju pitanja koja utječu na tumačenje odredbi prava Zajednice koje zahtijevaju njihovu odluku.
12. U ovom predmetu dvojbe u pogledu tumačenja javljaju se u odnosu na navedene uredbe EU-a [*omissis*], Uredbu Vijeća (EZ) [*omissis*] br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, i [*omissis*] Uredbu (EU) [*omissis*] br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda [*omissis*].
13. Nakon utvrđivanja okvira spora, ovaj sud smatra potrebnim uputiti zahtjev za prethodnu odluku u skladu s člankom 267. UFEU-a kako bi Sud Europske unije odgovorio na sljedeća pitanja.

IZREKA

[orig. str. 8.] S obzirom na navedeno, ovaj je sud odlučio uputiti Sudu Europske unije sljedeća pitanja koja se odnose na tumačenje članka 13. Uredbe Vijeća (EZ) [omissis] br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, i članka 103. Uredbe [omissis] [(EU) br.] 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda.

1. Obuhvaća li opseg zaštite oznake izvornosti, uz njezinu zaštitu u odnosu na slične proizvode, i zaštitu u odnosu na usluge koje mogu biti povezane s izravnom ili neizravnom distribucijom tih proizvoda?

2. Zahtijeva li opasnost od povrede zbog podsjećanja, na koju se odnose navedeni članci uredbi Zajednice, uglavnom analizu naziva radi utvrđivanja njegova utjecaja na prosječnog potrošača ili za analiziranje te opasnosti od povrede zbog podsjećanja[,] treba prethodno utvrditi je li riječ o istim, sličnim ili složenim proizvodima koji u svojem sastavu imaju proizvod zaštićen oznakom izvornosti?

3. Treba li opasnost od povrede zbog podsjećanja utvrditi na temelju objektivnih parametara kada postoji potpuna ili vrlo velika podudarnost u nazivima ili je treba stupnjevati ovisno o aludirajućim proizvodima i uslugama ili proizvodima i uslugama na koje se aludira da bi se zaključilo da je opasnost od podsjećanja neznatna ili nerelevantna?

4. Je li zaštita koju predviđaju referentni propisi u slučajevima opasnosti od podsjećanja ili iskorištavanja posebna zaštita, svojstvena posebnostima tih proizvoda, ili ta zaštita mora nužno biti povezana s pravnim pravilima o tržišnom natjecanju?

[omissis] [postupovna razmatranja] [omissis] Ova je odluka pravomoćna i protiv nje ne može se podnijeti žalba.

[orig. str. 9.] [omissis]

U Barceloni 10. listopada 2019.

[omissis]