

**Zadeva C-490/19****Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)  
Poslovnika Sodišča****Datum vložitve:**

26. junij 2019

**Predložitveno sodišče:**

Cour de cassation (Francija)

**Datum predložitvene odločbe:**

19. junij 2019

**Vlagatelj kasacijske pritožbe:**

Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier

**Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo:**

Société Fromagère du Livradois SAS

**I. Spor**

- 1 Stranki v sporu sta Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (panožni sindikat za zaščito sira Morbier, v nadaljevanju: sindikat), ki ga je 18. julija 2007 Institut national des appellations d'origine (nacionalni inštitut za označbe porekla, INAO) priznal kot organ za zaščito sira Morbier, in družba Fromagère du Livradois, ki proizvaja in prodaja sire.
- 2 Sir Morbier ima kontrolirano označbo porekla (KOP) od sprejetja odloka z dne 22. decembra 2000, v katerem so bili opredeljeni referenčno geografsko območje in pogoji, potrebni za priznanje te označbe porekla. V tem odloku je bilo predvideno prehodno obdobje za podjetja zunaj tega geografskega območja, ki so neprekinjeno proizvajala in prodajala sire pod imenom „Morbier“, da bi se jim omogočila nadaljnja uporaba tega imena brez navedbe „KOP“ do izteka roka petih let od datuma, ko je Komisija Evropskih skupnosti objavila registracijo označbe porekla „Morbier“ kot zaščitene označbe porekla (ZOP) v skladu s členom 5 Uredbe (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 13, str. 4).

3 V odloku z dne 22. decembra 2000 je sir Morbier opisan kot „sir iz surovega kravjega mleka, katerega testo je stiskano in ni kuhano, [ki] ima po sredini črno vodoravno progo, ki dobro lepi skupaj spodnji in zgornji polhlebec ter teče neprekinjeno po celotni rezini [...]“.

4 Na podlagi Uredbe (ES) št. 1241/2002\*, je bilo ime „Morbier“ vpisano v register ZOP. Specifikacija proizvoda, ki je bila v skladu s členom 4 Uredbe št. 2081/92 vložena v podporo vloži za vpis ZOP, je bila nekoliko spremenjena z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1128/2013\*\*:

„Morbier“ je sir iz surovega kravjega mleka, [...] [ki] ima po sredini črno vodoravno progo, ki lepi skupaj spodnji in zgornji polhlebec ter teče neprekinjeno po celotni rezini.“

5 V skladu z odlokom z dne 22. decembra 2000 je bilo družbi Fromagère du Livradois, ki je sir Morbier proizvajala od leta 1979, dovoljeno uporabljati ime „Morbier“ brez navedbe KOP do 11. julija 2007, ko je to ime nadomestila z imenom „Montboissié du Haut Livradois“.

6 Družba Fromagère du Livradois je poleg tega 5. oktobra 2001 v Združenih državah prijavila ameriško blagovno znamko „Morbier du Haut Livradois“, ki jo je leta 2008 podaljšala za deset let, in 5. novembra 2004 francosko blagovno znamko „Montboissier“ za proizvode iz razreda 29.

7 Sindikat, ki družbi Fromagère du Livradois očita kršitev zaščitene označbe ter nelojalno in parazitsko konkurenco, ker proizvaja in prodaja sir, ki je vizualno podoben proizvodu, zaščitenemu z ZOP „Morbier“, da bi povzročila zmedo med tema proizvodoma in izkoristila ugled podobe, ki se povezuje s to označbo, ne da bi morala izpolnjevati zahteve iz specifikacije označbe porekla, je zoper to družbo 22. avgusta 2013 vložil tožbo pri Tribunal de grande instance de Paris (okrožno sodišče v Parizu). Sindikat je predlagal, naj se toženi družbi naloži prenehanje vsake neposredne ali posredne komercialne rabe imena ZOP „Morbier“ za proizvode, ki jih ta označba ne pokriva, vsake zlorabe, posnemanja ali omembe ZOP „Morbier“, vsake druge napačne ali zavajajoče navedbe izvora, porekla, vrste ali bistvenih lastnosti proizvoda na kateri koli način, ki lahko ustvari napačen vtis o poreklu proizvoda, vseh drugih praks, ki lahko potrošnika zavajajo

\* Uredba Komisije (ES) št. 1241/2002 z dne 10. julija 2002 o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu določenih imen v „Register zaščiteneh označb porekla in zaščiteneh geografskih oznak“, določen v Uredbi Sveta (EGS) št. 2081/92 o zaščiti geografskih oznak in označb porekla za kmetijske pridelke in živila (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero ali Queso de la Palma, ekstra deviško oljčno olje Thrapsano, Turrón de Agramunt ali Torrò d’Agramunt) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 36, str. 177).

\*\* Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1128/2013 z dne 7. novembra 2013 o odobritvi manjše spremembe specifikacije za ime, registrirano v registru zaščiteneh označb porekla in zaščiteneh geografskih označb (Morbier (ZOP)) (UL 2013, L 302, str. 7).

glede resničnega porekla proizvoda, in zlasti vsake uporabe črne črte, ki ločuje dva dela sira, ter povrnitev škode.

- 8 To sodišče je s sodbo z dne 14. aprila 2016 v celoti zavrnilo predloge sindikata. Cour d'appel de Paris (višje sodišče v Parizu) je z izpodbijano sodbo potrdilo prvostopenjsko sodbo.
- 9 Cour d'appel (višje sodišče) je izključilo vsakršno napako družbe Fromagère du Livradois pri predložitvi, uporabi, podaljšanju in ohranitvi ameriške figurativne blagovne znamke „Morbier du Haut Livradois“, ki vsebuje ime „Morbier“, ter pri uporabi imena „Morbier“ na njenih sirih. Prav tako ni ugotovilo napak družbe Fromagère du Livradois pri predložitvi vloge za francosko blagovno znamko „Montboissier“ in njeni uporabi.
- 10 Menilo je tudi, da prodaja sira, ki ima eno ali več značilnosti, navedenih v specifikaciji proizvoda z označbo Morbier, in je torej podoben temu siru, ne pomeni napake. Potem ko je Cour d'appel (višje sodišče) navedlo, da namen predpisov o ZOP ni zaščititi videz proizvoda ali njegove značilnosti, opisane v specifikaciji proizvoda, temveč zaščititi njegovo ime, tako da ne prepovedujejo proizvodnje proizvoda po enakih tehnikah, kot so opredeljene v standardih, ki veljajo za geografsko označbo, in potem ko je opozorilo, da zaradi neobstoja izključne pravice povzemanje videza proizvoda ne pomeni napake, temveč je del svobode trgovine in industrije, je odločilo, da značilnosti, na katere se sklicuje sindikat, zlasti vodoravna modra črta, izhajajo iz zgodovinske tradicije, to je stare tehnike, poznane pri drugih sirih, ter da jih je družba Fromagère du Livradois uporabljala še pred pridobitvijo ZOP in ne temeljijo na naložbah, ki naj bi jih izvedli sindikat ali njegovi člani.

Cour d'appel (višje sodišče) je ugotovilo, da je pravica do uporabe rastlinskega oglja priznana samo za sir „Morbier“ z ZOP, zato je morala družba Fromagère du Livradois za uskladitev z ameriško zakonodajo to oglje nadomestiti z grozdnim polifenolom, tako da si sira nista bila podobna po tej značilnosti. Ker je ugotovilo, da je družba Fromagère du Livradois navedla še druge razlike med sirom Montboissier in sirom Morbier, ki so med drugim povezane z uporabo pasteriziranega mleka pri prvem in surovega mleka pri drugem, je sklenilo, da sta sira različna in da poskuša sindikat razširiti zaščito označbe „Morbier“ v nezakonitem poslovnem interesu, ki je v nasprotju z načelom svobodne konkurence.

- 11 Sindikat je zoper to sodbo vložil kasacijsko pritožbo.
- 12 Najprej trdi, da je označba porekla zaščitena pred vsemi praksami, ki lahko potrošnika zavajajo glede resničnega porekla proizvoda, ter da je Cour d'appel (višje sodišče) s tem, da je vseeno presodilo, da je prepovedana samo uporaba imena zaščitene označbe porekla, kršilo člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL 2006, L 93, str. 12) in člen 13 Uredbe (EU) št. 1151/2012

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL 2012, L 343, str. 1).

- 13 Nato trdi, da je Cour d'appel (višje sodišče) s tem, da je zgolj ugotovilo, da na eni strani značilnosti, na katere se sklicuje sindikat, izhajajo iz zgodovinske tradicije in ne temeljijo na naložbah, ki so jih izvedli sindikat in njegovi člani, ter da se na drugi strani sir „Montboissié“, ki ga družba Fromagère du Livradois prodaja od leta 2007, razlikuje od sira „Morbier“, ne da bi raziskalo, kot mu je bilo predlagano, ali prakse družbe Fromagère du Livradois (zlasti kopiranje „pepelinate črte“, značilne za sir Morbier, in drugih lastnosti sira), ne morejo potrošnika zavajati glede resničnega porekla proizvoda, svoji odločitvi odvzelo pravno podlago z vidika istih aktov.
- 14 Sindikat trdi še, da Cour d'appel de Paris (višje sodišče v Parizu) ni upoštevalo teh določb, ko je odločilo, da podaljšanje blagovne znamke „Morbier du Haut Livradois“ leta 2008 ne pomeni napake, kot je tudi ne pomeni ohranitev te blagovne znamke do njenega izbrisa leta 2013, ker je družba Fromagère du Livradois trdila, da te blagovne znamke od leta 2007 ni več uporabljala, čeprav je označba porekla zaščitena pred vsako omembo s konkurenčnim znakom neodvisno od tega, ali se ta konkurenčni znak uporablja ali ne.
- 15 Nazadnje, sindikat meni, da je Cour d'appel de Paris (višje sodišče v Parizu) kršilo te določbe, ker je zgolj ugotovilo, da ni bilo dokazano, da je družbi Fromagère du Livradois mogoče pripisati nezakonito uporabo imena „Morbier“ po 11. juliju 2007, ne da bi preučilo, kot mu je bilo predlagano, ali ni družba Fromagère du Livradois opustila sprejetja vseh potrebnih ukrepov, da bi tretjim osebam, s katerimi je imela poslovne odnose, preprečila uporabo imena „Morbier“, pri čemer pa sindikat tretjim subjektom ni poslal nobenega opomina, čeprav je označba porekla zaščitena pred vsako nezakonito omembo, ki bi jo tožena stranka lahko preprečila, in zgolj navajanje na računih tožene družbe, po navedbah katere se je njen sir moral prodajati pod imenom „Montboissié“, v zvezi s tem ne zadostuje.
- 16 Poleg tega se del spora nanaša na določbe francoskega prava o kontroliranih označbah porekla, nelojalni konkurenci in civilni odgovornosti.

## **II. Pravni okvir**

- 17 Evropska unija je zaščito zaščiteneh označb porekla (ZOP) in zaščiteneh geografskih označb (ZGO) za kmetijske proizvode in živila uvedla z Uredbo št. 2081/92, ki je bila nadomeščena z Uredbo št. 510/2006 in nato z Uredbo št. 1151/2012.
- 18 V členu 13(1), skupnem tem trem uredbam, so našteve prepovedane vrste dejanj:

*„Registrirana imena so zaščitena pred:*

(a) vsako neposredno ali posredno komercialno rabo registriranega imena za proizvode, ki jih registracija ne zajema, če so ti proizvodi primerljivi s proizvodi, registriranimi pod tem imenom, ali če bi raba imena izkoriščala sloves zaščitene imena;

(b) vsako zlorabo, posnemanjem ali omembo, tudi če je resnično poreklo proizvoda navedeno, če je zaščiteno ime prevedeno ali če mu je dodan izraz, kot so ‚slog‘, ‚tip‘, ‚metoda‘, ‚kot se proizvaja v‘, ‚imitacija‘ ali kakšen podoben izraz;

(c) vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji embalaži, v reklamnem gradivu ali dokumentih, ki se nanašajo na zadevni proizvod, in pred pakiranjem proizvoda v embalažo, ki lahko ustvari napačen vtis o poreklu proizvoda;

d) vsemi drugimi praksami, ki lahko potrošnika zavajajo glede resničnega porekla proizvoda.“

### **III. Presoja Cour de cassation (kasacijsko sodišče)**

- 19 Sindikat trdi, da iz besedila člena 13(1) vsake od teh uredb izhaja, da ZOP ni zaščitena samo pred uporabo same registrirane besede, temveč tudi pred „vsemi drugimi praksami“, ki niso uporaba ali omemba zaščitene imena, če te prakse lahko potrošnika zavajajo glede resničnega porekla proizvoda. Sodišče, ki zadevo vsebinsko presoja, mora preučiti, ali lahko prakse, ki jih je mogoče pripisati gospodarskemu subjektu, zavajajo potrošnika, kar je lahko posledica kopiranja značilne predstavitve proizvoda, ne da bi se za obstoj ponarejanja zahtevalo, da je povzeto ime proizvoda.
- 20 V obravnavani zadevi trdi, da je Cour d’appel (višje sodišče) s tem, ko je navedlo, da lahko zgolj uporaba imena „Morbier“ pomeni kršitev ZOP „Morbier“, sprejelo stališče, ki je v nasprotju z besedilom členov 13 zgoraj navedenih uredb, in ni odgovorilo na vprašanje, ali predstavitev sira „Montboissié“ lahko zavaja potrošnika, tako da pri njem vzbuja vtis, da gre za sir „Morbier“.
- 21 Dodaja, da je Cour d’appel (višje sodišče) ugotovilo le, da značilnosti, na katere se sklicuje sindikat, izhajajo iz zgodovinske tradicije, da jih družba Fromagère du Livradois uporablja od leta 1979 in da ne temeljijo na naložbah, ki jih je izvedel sindikat, čeprav ti elementi nimajo nobenega vpliva, ker so vse prakse, katerih namen je zavesti potrošnika, da sir „Montboissié“ zamenjuje s sirom „Morbier“, prepovedane od leta 2007. Nazadnje Cour d’appel (višje sodišče) očita, da je obravnavalo samo razlike, ki jih je poudarila družba Fromagère du Livradois, ki je trdila, da je njen sir namenjen menzam in bolnišnicam, ne da bi konkretno raziskalo, ali lahko prakse te družbe potrošnika zavajajo glede resničnega porekla proizvoda.

- 22 Družba Fromagère du Livradois pa trdi, da so z ZOP zaščiteni proizvodi z opredeljenega območja, za katere se edino lahko uporablja zaščiteno ime. Drugim proizvajalcem ne prepoveduje proizvodnje in prodaje podobnih proizvodov, če ne vzbujajo vtisa, da so zaščiteni z zadevno označbo, in če te prodaje ne spremlja nobena praksa, ki bi lahko povzročila zmedo, zlasti z zlorabo ali omembo zaščitene označbe.
- 23 Trdi še, da se morajo „prakse, ki lahko potrošnika zavajajo glede resničnega porekla proizvoda“ v smislu člena 13(d) uredb nujno nanašati na „poreklo“ proizvoda; torej mora biti to praksa, zaradi katere potrošnik meni, da gre za proizvod z zadevno ZOP. Meni, da ta „praksa“ ne more biti posledica samega videza proizvoda kot takega, ne da bi bilo na njegovi embalaži navedeno kakršno koli sklicevanje na zaščiteno poreklo.
- 24 Sklicuje se na stališči ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (minister za gospodarstvo, finance in industrijo) in INAO (Institut national de l'origine et de la qualité, nacionalni inštitut za poreklo in kakovost) ter nazadnje na odločbo Conseil d'État (državni svet, Francija) z dne 5. novembra 2003, s katero je bilo odločeno o pritožbi, vloženi zoper odlok z dne 22. decembra 2000, iz katerih izhaja, da je za sire, proizvedene zunaj območja označbe, prepovedana samo uporaba označbe „Morbier“.
- 25 Trdi, da je Cour d'appel (višje sodišče) s tem, da je v obravnavani zadevi opozorilo, da nič ne prepoveduje proizvodnje proizvoda po enakih tehnikah, kot so opredeljene v standardih, ki veljajo za geografsko označbo, upravičeno menilo, da je prepovedana samo uporaba znaka, ki lahko pomeni zlorabo ZOP, in da družba Fromagère du Livradois s tem, da je še naprej proizvajala in prodajala sire, ki jih je proizvedla, ni zagrešila prepovedanih „praks“. Cour d'appel (višje sodišče) je dodalo, da ni pomembno, da imajo ti siri „pepelnato črto“, značilno za sir Morbier, ali da imajo enake „lastnosti“. Conseil d'État (državni svet), ki je odločal o tožbi za razglasitev ničnosti odloka z dne 22. decembra 2000 o kontrolirani označbi porekla „Morbier“, je s sodbo z dne 5. novembra 2003 odločil, da je cilj tako nacionalnih pravil kot pravil Skupnosti, ki urejajo zaščito označb porekla, povečati dodano vrednost, ki izhaja iz kakovosti proizvodov z registriranim imenom, zlasti z zahtevo, da so proizvodnja, predelava in priprava opravljene na opredeljenem območju, in da ta pravila ne ovirajo prostega pretoka drugih proizvodov, ki niso upravičeni do te zaščite.
- 26 Zdi se, da Sodišče Evropske Unije (SEU) še ni presojalo vprašanja, postavljenega v obravnavani zadevi.
- 27 Nasprotno pa je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) v svojih „Smernicah o preučitvi znamk Evropske unije“, del B – Preučitev, oddelek 4 – Absolutni razlogi za zavrnitev, poglavje 10 – Geografske označbe, člen 7(1)(j) Uredbe o znamkah Evropske unije, v točki 3.4 „Drugi podatki in prakse, ki lahko zavajajo“ v zvezi s členom 13(1)(c) in (d) Uredbe št. 1151/2012 navedel, da čeprav je to močno odvisno od posebnosti obravnavane zadeve, ki jo

je zato treba presojudati individualno, se za znamko Evropske unije lahko šteje, da zavaja, če ima na primer figurativne elemente, ki se običajno povezujejo z zadevnim geografskim območjem, kot so splošno znani zgodovinski spomeniki, ali če povzema posebno obliko proizvoda. Urad pojasnjuje, da je treba določbe razlagati ozko in da se „nanašajo samo na znamke Evropske unije, ki imajo [...] posebno obliko proizvoda, opisano v specifikaciji proizvoda z ZOP/ZGO“.

- 28 Poleg tega imena, sestavljena iz geografskih izrazov, niso edini znaki, za katere se lahko zahteva zaščita iz Uredbe št. 1151/2012. Nekateri znaki, tako verbalni kot neverbalni, so tudi zaščiteni, ker so posledica teh geografskih označb.
- 29 Tako se dopušča, da so negeografske tradicionalne navedbe za vina in žgane pijače, kot so „tradicionalna metoda“, „arhiv“, „vinograd“, „vas“ ali „dvorec“, pridržane za nekatere označbe. Sodišče je priznalo veljavnost pridržanja navedbe „šampanjska metoda“ za vina z označbo porekla „Šampanja“ (sodba z dne 13. decembra 1994, SMW Winzersekt, C-306/93, EU:C:1994:407).
- 30 Dopušča se tudi, da so nekatere oblike, značilne za geografsko poreklo proizvoda, pridržane za proizvode, ki imajo zaščiteni označbo porekla. Tako so v členu 56 Delegirane uredbe (EU) 2019/33 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013\* in Prilogi VII, na katero ta člen napotuje, za vina, pridelana iz grozdja, potrganega na francoskem ozemlju, z zaščitenimi označbami porekla „Alsace“ ali „vin d'Alsace“, „Alsace Grand Cru“, „Crépy“, „Château-Grillet“, „Côtes de Provence“, rdeče in rosé, „Cassis“, „Jurançon“, „Jurançon sec“, „Béarn“, „Béarn-Bellocq“, rosé, in „Tavel“, rosé, pridržane steklenice vrste „flûte d'Alsace“.

Ta uredba določa, da je posebna vrsta steklenice lahko pridržana za vina z zaščiteni označbo porekla pod pogojem, da se ta vrsta „zadnjih 25 let [...] uporablja izključno, avtentično in tradicionalno za proizvod vinske trte z določeno zaščiteni označbo porekla ali geografsko označbo“ in da „njeno uporabo potrošniki povezujejo s proizvodom vinske trte z določeno zaščiteni označbo porekla ali geografsko označbo“. Uredba določa, da je „[u]poraba steklenic posebne oblike za nekatere proizvode vinske trte z zaščiteni označbo porekla ali geografsko označbo [...] v Uniji ustaljena praksa, potrošniki pa lahko tako uporabo povezujejo z nekaterimi lastnostmi ali izvorom zadevnih proizvodov vinske trte“, kar upravičuje, da se take oblike steklenic pridržijo za zadevna vina.

- 31 Kar zadeva sirne proizvode, je bila z odlokom o KOP „Beaufort“, ki je zdaj razveljavljen, zaščita označbe porekla razširjena na vbočen obod, značilen za sir Beaufort.

\* Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (UL 2019, L 9, str. 2).

- 32 Na splošno odloki o priznanju označbe porekla za sire vsebujejo zahteve o njihovih značilnih oblikah. Tako sta bila v odloku z dne 22. decembra 2000 o KOP „Morbier“ opisana zunanji videz tega sira in njegova notranja sestava. Nekoliko spremenjen opis videza tega sira je zdaj naveden v specifikaciji proizvoda z označbo porekla „Morbier“ v konsolidirani različici, ki izhaja iz Uredbe št. 1128/2013.
- 33 Obstaja torej dvom o razlagi izraza „druge prakse“ v členih 13(1) Uredbe št. 510/2006 in Uredbe št. 1151/2012, ki so posebna oblika kršitve zaščitene označbe, če lahko potrošnika zavajajo glede resničnega porekla proizvoda.
- 34 Torej se postavlja vprašanje, ali lahko povzemanje fizičnih značilnosti proizvoda, zaščenega z ZOP, pomeni prakso, ki lahko potrošnika zavaja glede resničnega porekla proizvoda in je prepovedana s členom 13(1) zgoraj navedenih uredb.
- 35 S tem vprašanjem se želi ugotoviti, ali lahko predstavitev proizvoda, zaščenega z označbo porekla, zlasti s posnemanjem zanj značilne oblike ali videza, pomeni kršitev te označbe ne glede na to, da ime ni povzeto.
- 36 Zato je treba predložiti vprašanje Sodišču Evropske unije.

#### **IV. Vprašanje za predhodno odločanje**

Ali je treba člena 13(1) Uredbe Sveta št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 in Uredbe št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 razlagati tako, da prepovedujeta samo uporabo registriranega imena s strani tretje osebe, ali pa ju je treba razlagati tako, da prepovedujeta predstavitev proizvoda, zaščenega z označbo porekla, zlasti posnemanje zanj značilne oblike ali videza, ki lahko potrošnika zavaja glede resničnega porekla proizvoda, tudi če registrirano ime ni uporabljeno?