

Zadeva C-341/24

**Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)
Poslovnika Sodišča**

Datum vložitve:

8. maj 2024

Predložitveno sodišče:

Corte suprema di cassazione (Italija)

Datum predložitvene odločbe:

8. maj 2024

Vlagateljica kasacijske pritožbe:

Duca di Salaparuta SpA

Nasprotne stranke v postopku s kasacijsko pritožbo:

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta

Baglio Gibellina Srl

Cantina Giacco Soc.coop. agricola

Madonna del Piraino Soc. coop. agricola

Predmet postopka v glavni stvari

Postopek v glavni stvari se nanaša na predlog za razglasitev neveljavnosti in/ali razveljavitev registracije zaščitene označbe porekla (v nadaljevanju: ZOP) v vinskem sektorju in ustrezne označbe porekla (v nadaljevanju: ROP), priznane na nacionalni ravni. V utemeljitev tega predloga je navedeno, da sta taki označbi zavajajoči in/ali da sta bili zahtevani v slabi veri ter da v vsakem primeru posegata v znamke drugih subjektov.

Predmet in pravna podlaga predloga za sprejetje predhodne odločbe

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago uredb št. 1493/1999, št. 1234/2007 in št. 1308/2013, ki je potrebna za določitev ureditve, ki se uporablja za preverjanje veljavnosti registracije ZOP, pridobljene leta 2009, za vina, katerih ime je bilo priznано že pred začetkom veljavnosti Uredbe št. 1234/2007. Ta označba posega v prejšnjo znamko z ugledom in bi lahko potrošnike zavedla glede porekla vina.

Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem za predhodno odločanje sprašuje, ali je treba v takem primeru uporabiti določbe iz odstavka 2(b) točke F Priloge VII k Uredbi št. 1493/1999 in ali je taka registracija posledično dovoljena ali pa je treba uporabiti člen 118k Uredbe št. 1234/2007, člen 43(2) Uredbe št. 479/2008 in člen 101(2) Uredbe št. 1308/2013, kar bi pomenilo, da taka registracija ni dovoljena.

Drugo vprašanje za predhodno odločanje se postavlja le za primer, da bi Sodišče ugotovilo, da se za preverjanje veljavnosti registracije zadevne ZOP uporabljajo določbe točke F Priloge VII k Uredbi št. 1493/1999. Predložitveno sodišče se sprašuje, ali v takem primeru obstajajo pravila, ki se razlikujejo od zadnjenedenih določb in ki lahko privedejo do neveljavnosti ZOP ali izključujejo njeno zaščito, če taka ZOP posega v prejšnjo znamko z ugledom in bi lahko zato potrošnike zavedla glede porekla vina.

Vprašanja za predhodno odločanje

„1. [...] [A]li se za registracijo zaščitene označbe porekla (ZOP) oziroma zaščitene geografske označbe (ZGO), ki se v vinskem sektorju uporabljajo za imena, ki so obstajala že pred Uredbo št. 1234/2007, kot je bila pozneje nadomeščena z Uredbo št. 1308/2013, kakršna je zlasti ZOP ‚Salaparuta‘ PDO-IT-A0795 z dne 8. avgusta 2009, ob upoštevanju razloga za zavrnitev, ki temelji na obstoju prejšnje znamke, ki bi lahko potrošnika zaradi ugleda in slovesa te znamke zavedla glede zadevne ZOP oziroma ZGO (‚taka zaščita [bi lahko] zavedla potrošnika glede resničnega porekla vina‘), uporablja člen 43[(2)] Uredbe št. 479/2008, oziroma, natančneje, [člen] 118k Uredbe št. 1234/2007 (zdaj člen 101[(2)] Uredbe št. [1308]/2013), ki določa, da zaščita imena z ZOP ali ZGO ni mogoča, če bi lahko tako ime ‚zaradi ugleda in slovesa blagovne znamke‘ potrošnika zavedlo glede resničnega porekla vina, ali pa velja, da se navedena določba ne uporablja za imena, ki so bila, preden jih je bilo mogoče registrirati v skladu s pravom Unije, že upravičena do zaščite na nacionalni ravni, saj je treba upoštevati načelo pravne varnosti (Sodišče Evropske unije, sodba z dne 22. decembra 2010, C-120/2008, Bavaria), v skladu s katerim je treba dejansko stanje običajno, razen če ni izrecno določeno drugače, presojati ob upoštevanju pravnih pravil, ki so veljala ob tistem času, kar posledično pomeni, da se uporablja prejšnja zakonodaja, to je Uredba št. 1493/1999, in da je treba nasprotje med označbo porekla in prejšnjo znamko odpraviti na podlagi določb te zakonodaje, ki izhajajo iz odstavka 2(b) točke F Priloge VII k zadnjenedeni uredbi?

2. Ali je treba, če bi se na podlagi odgovora na prvo vprašanje ugotovilo, da se za dejansko stanje, kakršno je to v obravnavani zadevi, uporablja Uredba št. 1493/1999, [...] šteti, da so v pravilih iz točke F Priloge VII k Uredbi št. 1493/1999, ki so namenjena ureditvi nasprotja med registrirano znamko za vino ali grozdni mošt, ki je identična zaščitenim označbam porekla ali geografskim označbam za vino, izčrpno navedeni vsi primeri soobstoja različnih znakov in možnosti zaščite označb za vino, ali pa vseeno obstaja še kak drug primer, ki bi, če bi geografska označba zaradi ugleda prejšnje znamke potrošnike zavajala glede resničnega porekla vina, privedel do neveljavnosti ali zavrnitve zaščite poznejših ZOP ali ZGO, in sicer na podlagi splošnega načela, ki prepoveduje uporabo zavajajočih razlikovalnih znakov?“

Navedene določbe prava Unije

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti člen 17; Uredba (EGS) št. 2081/92, zlasti člena 14 in 17; Uredba (ES) št. 1493/1999, zlasti členi 48, 52 in 54 ter Priloga VII; Direktiva 2000/13/ES, zlasti člen 2; Uredba št. 753/2002, zlasti člen 28; Uredba (ES) št. 510/2006, zlasti člena 3 in 14; Uredba (ES) št. 1234/2007, zlasti členi 118b, 118i, 118k, 118l, 118s in 118u; Uredba (ES) št. 479/2008, zlasti členi 43, 44, 51 in 54; Uredba (EU) št. 1151/2012; Uredba (EU) št. 1308/2013, zlasti člena 101 in 107.

Navedene določbe nacionalnega prava

Predložitveno sodišče se sklicuje na več določb italijanske zakonodaje s tega področja, ne da bi jih podrobno pojasnilo, in sicer: legge 10 febbraio 1992, n. 164 - Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (zakon št. 164 z dne 10. februarja 1992 o novi ureditvi glede označb porekla za vina), zlasti člen 1; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 - Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini (uredba predsednika republike št. 348 z dne 20. aprila 2000 o pravilniku za ureditev postopka priznavanja označb porekla za vino); decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (zakonska uredba št. 30 z dne 10. februarja 2005 o zakoniku o industrijski lastnini, ki je bila sprejeta v skladu s členom 15 zakona št. 273 z dne 12. decembra 2002), zlasti člena 14 in 29; decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (zakonska uredba št. 181 z dne 23. junija 2003 o izvajanju Direktive 2000/13/ES o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil), zlasti člen 2; decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 - Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (zakonska uredba št. 61 z dne 8. aprila 2010 o zaščiti označb porekla in geografskih označb za vino, ki je bila sprejeta v skladu s členom 15 zakona št. 88 z dne 7. julija 2008); decreto

legislativo 12 dicembre 2016, n. 238 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (zakonska uredba št. 238 z dne 12. decembra 2016 o sistemski ureditvi gojenja vinske trte ter proizvodnje in trženja vina).

Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka v glavni stvari

- 1 Iz predloga za sprejetje predhodne odločbe je razvidno, da je vlagateljica kasacijske pritožbe iz postopka v glavni stvari vinarsko podjetje in imetnica nekaterih znamk, s katerimi označuje vina, ki jih proizvaja. Leta 2016 je pri Tribunale di Milano (sodišče v Milanu, Italija) vložila tožbo proti sedanjim nasprotnim strankam v postopku s kasacijsko pritožbo, s katero je med drugim predlagala razglasitev neveljavnosti in/ali razveljavitev registracije ZOP iz leta 2009 ter priznanja ROP iz leta 2006: pri tem je navedla, da sta zadevni označbi zavajajoči in/ali da sta bili zahtevani v slabi veri ter da v vsakem primeru posegata v ugledne znamke, ki jih je sama registrirala leta 1989. Obe označbi in zadevne znamke naj bi namreč vsebovale izraz „Salaparuta“. Navedeno sodišče je tožbo zavrnilo, vlagateljica kasacijske pritožbe pa je zoper izdano sodbo vložila pritožbo pri Corte di appello di Milano (višje sodišče v Milanu, Italija). To sodišče je potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča. Vlagateljica kasacijske pritožbe je to sodbo izpodbijala pri Corte di cassazione (vrhovno kasacijsko sodišče, Italija), ki je predložitevno sodišče.

Bistvene trditve strank v postopku v glavni stvari

- 2 Vlagateljica kasacijske pritožbe navaja pet pritožbenih razlogov, pri čemer so z vidika vprašanj za predhodno odločanje upoštevni le prvi trije.
- 3 Vlagateljica kasacijske pritožbe s prvim pritožbenim razlogom zatrjuje kršitev člena 118k(2) Uredbe št. 1234/2007, katerega besedilo je povzeto v členu 43(2) Uredbe št. 479/2008 in členu 107 Uredbe št. 1308/2013. Meni, da je Corte di appello di Milano (višje sodišče v Milanu) storilo napako, ker je ugotovilo, da je treba za preverjanje veljavnosti sporne ZOP uporabiti prehodno ureditev iz člena 51 Uredbe št. 479/2008, ki v bistvu povzema določbe člena 118s Uredbe št. 1234/2007 in v skladu s katerim so imena, kakršno je to iz obravnavane zadeve, ki so že zaščitena na podlagi prejšnje ureditve iz Uredbe št. 1493/1999, samodejno zaščitena.
- 4 Vlagateljica kasacijske pritožbe namreč trdi, da je treba za preverjanje veljavnosti sporne ZOP uporabiti člen 118k(2) Uredbe št. 1234/2007, v skladu s katerim se ime ne zaščiti, če je zaradi ugleda in slovesa znamke verjetno, da bi taka zaščita zavedla potrošnika glede resničnega porekla vina.
- 5 Vlagateljica kasacijske pritožbe meni, prvič, da je bila ROP, ki vsebuje izraz „Salaparuta“, na nacionalni ravni priznana v času, ko je bila Uredba št. 1493/1999 še vedno v veljavi, in, drugič, da je bila ZOP, ki vsebuje izraz „Salaparuta“,

registrirana pozneje, in sicer 8. avgusta 2009, ko sta veljali uredbi št. 1234/2007 in št. 479/2008. Uredba št. 1493/1999 naj bi dopuščala le nacionalno priznana imena, o katerih je bilo treba obvestiti Komisijo, vendar v njej niso bili določeni pogoji za priznanje ali zavrnitev priznanja takih imen. Z Uredbo št. 1234/2007, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 491/2009, naj bi bila Uredba št. 1493/1999 1. avgusta 2009 razveljavljena. Od tega datuma naj bi bila registracija ZOP v okviru postopka za njeno registracijo pogojena s sprejetjem končne odločitve Komisije, medtem ko naj bi bile države članice pristojne zgolj za izvedbo predhodnega ocenjevalnega postopka.

- 6 Vlagateljica kasacijske pritožbe opozarja, da je v skladu s prehodno ureditvijo iz člena 51 Uredbe št. 479/2008 in člena 118s Uredbe št. 1234/2007, ki je bila povzeta v členu 107 Uredbe št. 1308/2013, veljalo, da se zaščitena imena vin, ki so bila kot taka predhodno priznana na nacionalni ravni in ki so bila zaščitena v skladu z Uredbo št. 1493/1999, registrirajo v okviru in za namene nove ureditve, razen če bi Komisija do 31. decembra 2014 tako registracijo zaradi upravnih razlogov zavrnila.
- 7 Vlagateljica kasacijske pritožbe glede na navedeno meni, da je treba prehodno ureditev, predstavljeno v točki 13 tega predloga za sprejetje predhodne odločbe, razlagati tako, da je bilo priznanje ROP na nacionalni ravni le predpogoj za zaščito imen v skladu z Uredbo št. 1493/1999. Tako priznanje naj bi bilo sicer potrebno, vendar naj ne bi zadostovalo za registracijo ZOP na ravni Unije. ZOP naj bi torej nadomestila predhodno priznana imena na nacionalni ravni, kar naj bi v skladu z navedenimi določbami uredb št. 479/2008 in št. 1234/2007 pomenilo, da se zaščita obstoječih imen vin zagotavlja zgolj na podlagi zakonodaje, ki je veljala ob registraciji ZOP za taka vina.
- 8 Iz tega po mnenju vlagateljice kasacijske pritožbe izhaja, da nove registracije ZOP za imena, ki so na nacionalni ravni že priznana na podlagi Uredbe št. 1493/1999, v skladu s prehodno ureditvijo iz člena 51 Uredbe št. 479/2008 in člena 118s Uredbe št. 1234/2007 ne spadajo na področje uporabe Uredbe št. 1493/1999, ampak pomenijo nove registracije v smislu prava Unije. Nove registracije naj bi obstajale šele od datuma, ko so bile pridobljene, in naj bi bile zaščitene na podlagi prava Unije, ki je veljalo na ta dan, to je na podlagi Uredbe št. 1234/2007 in sedanje Uredbe št. 1308/2013.
- 9 Vlagateljica kasacijske pritožbe v teh okoliščinah graja izpodbijano sodbo v delu, v katerem je ugotovljeno, da se člen 43(2) Uredbe št. 479/2008 ne uporablja za preverjanje veljavnosti registracije zadevne ZOP, ker je priznanje ROP, ki vsebuje izraz „Salaparuta“, na nacionalni ravni prenehalo veljati leta 2006 in ker je bilo zadevno ime nato upravičeno do zaščite na podlagi člena 51 Uredbe št. 479/2008.
- 10 Vlagateljica kasacijske pritožbe meni, prvič, da so bila priznanja nacionalnih ROP, ki so obstajale pred letom 2009, med katerimi je tudi priznanje ROP, ki vsebuje izraz „Salaparuta“, razveljavljena in da so 1. avgusta 2009 prenehala veljati. Drugič, registracija sporne ZOP naj ne bi pomenila le končanja postopka

za priznanje zadevne ROP, ampak naj bi zahtevala tudi izvedbo ločenega upravnega postopka. Tak upravni postopek registracije ZOP, ki naj bi spadal izključno na področje uporabe prava Unije, se je začel 8. avgusta 2009, in sicer z registracijo zadevne ZOP, in končal 1. januarja 2015, saj naj Komisija do 31. decembra 2014 v skladu z določbami člena 51 Uredbe št. 479/2008 in člena 118s Uredbe št. 1234/2007 ne bi zahtevala preklica te registracije.

- 11 Vlagateljica kasacijske pritožbe trdi, da je treba ureditev iz člena 118k Uredbe št. 1234/2007 in člena 43(2) Uredbe št. 479/2008, v skladu s katero imena ni mogoče zaščititi, če je „zaradi ugleda in slovesa blagovne znamke“ verjetno, da bi taka zaščita zavedla potrošnika, uporabiti tudi za preverjanje veljavnosti registracije sporne ZOP, saj je ta ureditev veljala tako na dan začetka postopka, ki je privedel do registracije zadevne ZOP, to je 8. avgusta 2009, kot tudi na dan konca postopka, to je 1. januarja 2015.
- 12 Vlagateljica kasacijske pritožbe meni, da Priloga VII k Uredbi št. 1493/1999 ne vsebuje določbe, podobne tisti iz člena 118k(2) Uredbe št. 1234/2007, v skladu s katero je priznanje označbe porekla izrecno izključeno, če obstaja verjetnost, da bi potrošnik tako označbo zamenjal z drugo ugledno znamko. Poleg tega naj bi bila v členu 118l Uredbe št. 1234/2007 predvidena možnost soobstoja označbe porekla in znamke v primerih, ki niso navedeni v členu 118k(2) te uredbe. Vlagateljica kasacijske pritožbe trdi, da se določbe člena 118k(2) navedene uredbe uporabljajo tudi za zadevno ZOP.
- 13 Vlagateljica kasacijske pritožbe z drugim pritožbenim razlogom podredno (če bi se ugotovilo, da se ureditev, ki jo določata člen 43(2) Uredbe št. 479/2008 in člen 118k(2) Uredbe št. 1234/2007, ne uporablja za obravnavano zadevo) navaja, da imen vin, ki bi potrošnika zaradi ugleda prejšnje znamke lahko zavedla, ni mogoče registrirati niti na podlagi prejšnje zakonodaje, to je Uredbe št. 1493/1999.
- 14 Vlagateljica kasacijske pritožbe graja izpodbijano sodbo v delu, v katerem je bilo ugotovljeno, da je treba označbo, ki tako kot v obravnavani zadevi posega v prejšnjo ugledno znamko in ki bi lahko potrošnike zavedla glede resničnega porekla vina ter je zato zavajajoča, v skladu z Uredbo št. 1493/1999 nujno priznati kot veljavno, ker navedena uredba ne vsebuje izrecne določbe glede neveljavnosti take označbe.
- 15 Po mnenju vlagateljice kasacijske pritožbe je treba na podlagi sistematične razlage Uredbe št. 1493/1999 v razmerju do ostalih pravil prava Unije na eni strani ugotoviti, da zavajajoče geografske označbe ni mogoče zaščititi. Na drugi strani pa naj razlaga zakonodaje, ki je bila podana v izpodbijani sodbi in v skladu s katero naj zavajajoče označbe, ki se uporabljajo za vina, ne bi postale neveljavne zgolj zato, ker pred uvedbo ureditve, vzpostavljene z uredbama št. 479/2008 in št. 1234/2007, niso bile priznane na nacionalni ravni, ne bi bila utemeljena.

- 16 Vlagateljica kasacijske pritožbe s tretjim pritožbenim razlogom, ki ga navaja podredno, trdi, da je treba Prilogo VII k Uredbi št. 1493/1999 razlagati tako, da je mogoče zaščititi tudi ZOP, ki bi lahko potrošnike zaradi ugleda prejšnje znamke zavajale glede resničnega porekla vina; v takem primeru namreč v skladu z odstavkom 2 točke F Priloge VII k Uredbi št. 1493/1999 velja, da zadevne prejšnje znamke, ki je, kakor je primer v obravnavani zadevi, identična pozneje registrirani ZOP, sploh ne bi bilo mogoče uporabljati, kar bi moralo po mnenju vlagateljice kasacijske glede na neobstoj razlogov v javnem interesu privedi do odvzema znamke brez vsakršne odškodnine.
- 17 Vlagateljica kasacijske pritožbe v zvezi s tem vidikom zatrjuje obstoj nerazumnega različnega obravnavanja v primerjavi z enakim položajem, ki se je nanašal na prejšnjo, izjemno ugledno znamko in ZOP, ki je bila pozneje registrirana na podlagi Uredbe št. 2081/1992, v katerem je šlo za označbe porekla za kmetijske proizvode ali živila, ki niso vina. Člen 14(3) zadnjenedene uredbe namreč določa: „Na podlagi ugleda blagovne znamke, slovesa ter dolžine časa, ko se je le ta uporabljala se označba porekla ali geografska označba ne registrira, kadar lahko omenjena registracija zavaja potrošnike glede prave identitete proizvoda“.

Kratka predstavitev obrazložitve predloga za sprejetje predhodne odločbe

- 18 Iz predložitvene odločbe je razvidno, da se prvo vprašanje za predhodno odločanje nanaša na sistem zaščite, ki se je v položajih, kakršen je ta v obravnavani zadevi, uporabljal v obdobju od leta 2006 do leta 2009, v katerem je veljala obstoječa označba porekla, to je ROP, ki je bila v zadevni državi članici izdana leta 2006 in ki je bila nato dopolnjena oziroma nadomeščena z zaščito na ravni Unije, to je z ZOP. Predložitveno sodišče se v zvezi s tem sprašuje, ali je prvo – nacionalno – priznanje še naprej veljavno in zaščiteno na podlagi Uredbe št. 1439/1999, ali pa je treba šteti, da se tako priznanje nadomesti z ZOP in da se za tako označbo uporablja zakonodaja, ki je veljala v času izvedbe postopka za registracijo te ZOP.
- 19 V predložitveni odločbi je v zvezi s pravnim okvirom Unije navedeno, da je bilo z Uredbo št. 1493/1999 določeno prvo preoblikovanje ureditve trga za vino, in sicer z uvedbo razvrščanja vin. Z Uredbo št. 479/2008 naj bi se nato vzpostavila nova razvrstitev v vinskem sektorju, ki določa uporabo ZOP in ZGO za vina, za katera je značilna posebna povezava z območjem porekla.
- 20 Po navedbah predložitvenega sodišča je uporaba ZOP in ZGO v vinskem sektorju praviloma privedla do izključitve nacionalnih sistemov zaščite, zaradi česar so bila z uredbami, ki se nanašajo na ta sektor, uvedena prehodna pravila, da bi se tako upoštevalo dejstvo, da so v pravnih redih nekaterih držav članic Unije že obstajali predpisi, ki so urejali uporabo označb porekla. Italija, ki je izkoristila možnost iz Uredbe št. 1308/2013, naj bi ohranila nacionalne označbe, ki jih je zato mogoče še naprej uporabljati skupaj z označbami, določenimi v zakonodaji Unije.

S tega vidika naj bi označba porekla, kakršna je ROP, na nacionalni ravni še vedno imela pomembno vlogo.

- 21 V predložitveni odločbi je poleg tega pojasnjeno, da je postopek registracije ZOP razdeljen na tri faze. V prvi fazi proizvajalci vina predložijo vlogo za registracijo ZOP v državi članici, v kateri se nahaja vinorodno območje. Ta država članica v drugi fazi najprej preveri, ali so izpolnjeni pogoji, in obravnava morebitne ugovore, nato pa vlogo posreduje Komisiji. Komisija v tretji fazi opravi dodatno preverjanje in sprejme končno odločitev o registraciji ZOP.
- 22 Predložitveno sodišče se sklicuje tudi na sodbo Sodišča, C-120/08, Bavaria, ki se nanaša na razlago Uredbe št. 2081/1992, ki ureja geografske označbe za kmetijske proizvode in živila, ki ne spadajo v vinski sektor. Iz te sodbe naj bi po eni strani izhajalo, da načelo pravne varnosti 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. Po drugi strani pa naj bi Sodišče v isti sodbi razsodilo, da isto načelo pravne varnosti zahteva, da je treba vsako dejansko stanje običajno, razen če ni izrecno določeno drugače, presojati ob upoštevanju pravnih pravil, ki so veljala ob tistem času. Prav tako naj bi se novi zakon, čeprav velja le za prihodnost, uporabljal – razen v primeru odstopanj – tudi za prihodnje učinke položajev, ki so nastali v okviru prejšnjih zakonov.
- 23 Predložitveno sodišče ugotavlja, da se v skladu z izpodbijano sodbo v obravnavani zadevi uporablja člen 51 Uredbe št. 479/2008, ki določa, da so označbe porekla, ki so že zaščitene v skladu s členom 54 Uredbe št. 1493/1999, samodejno zaščitene, in sicer z vpisom v register iz člena 46 Uredbe št. 479/2008, kar pa ne posega v možnost Komisije, da do 31. decembra 2014 odloči o preklicu take zaščite.
- 24 Po drugi strani pa se določbe člena 51 Uredbe št. 479/2008 in člena 118s Uredbe št. 1234/2007 po mnenju vlagateljice kasacijske pritožbe uporabljajo le za postopek registracije sporne ZOP, medtem ko se za preverjanje veljavnosti te ZOP uporablja člen 43(2) Uredbe št. 479/2008, saj gre pri zadevni ZOP, ki je bila registrirana 8. avgusta 2009, za nov element, ki ne more spadati na področje uporabe Uredbe št. 1493/1999, ker je bila ta razveljavljena z učinkom od 1. avgusta 2009.
- 25 Drugo vprašanje za predhodno odločanje se nanaša na primer, v katerem bi se ugotovilo, da se za dejansko stanje, predstavljeno v prvem vprašanju, uporablja Uredba št. 1493/1999. V predložitveni odločbi je navedeno, da ta uredba ne vsebuje posebne določbe, na podlagi katere bi bilo mogoče odpraviti nasprotje med prejšnjo ugledno znamko na eni strani in poznejšo označbo porekla, ki posega v tako znamko in bi lahko zavedla potrošnike, na drugi strani. Predložitveno sodišče se v tem okviru sprašuje, ali je mogoče iz sistematične razlage zakonodaje, ki ureja zaščito znamk, izpeljati splošno načelo, na podlagi katerega bi bilo mogoče znamke, vključno z označbami porekla, ob upoštevanju

člena 14 Uredbe št. 2081/1992, čeprav se ta ne uporablja za vinski sektor, zaščititi pred poznejšimi zavajajočimi znaki.

- 26 Predložitveno sodišče pojasnjuje, da je bila Uredba št. 2081/1992 za razliko od Uredbe št. 1493/1999 namenjena celoviti in izključni ureditvi področja označb porekla. Natančneje, člen 14(3) Uredbe št. 2081/1992 je vseboval pravilo, v skladu s katerim se označba porekla ne registrira, kadar lahko taka registracija ob upoštevanju ugleda znamke, slovesa in trajanja njene uporabe zavaja potrošnike glede prave identitete proizvoda. Tako pravilo je bilo za vina uvedeno šele z Uredbo št. 497/2008.
- 27 Predložitveno sodišče v zvezi s tem opozarja, da prepoved uporabe kakršnega koli razlikovalnega ali opisnega znaka, znamke ali označbe porekla, ki bi lahko zavajal javnost, izhaja iz različnih določb, med drugim iz člena 10 *bis* Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, člena 3 *bis* Madridskega aranžmaja o mednarodnem registriranju znamk z dne 14. aprila 1891, kot je bil pozneje revidiran v Washingtonu, Haagu, Londonu in Lizboni, ter člena 2 Direktive 2000/13.
- 28 Predložitveno sodišče poudarja, da se po navedbah nasprotnih strank v postopku s kasacijsko pritožbo za odpravo nasprotja med znamkami in označbami kakovosti pogosto uporablja pravilo, ki se razlikuje od temeljnega pravila o razlikovalnih znakih, v skladu s katerim predhodne pravice prevladajo nad pozneje pridobljenimi pravicami. V zvezi s tem naj bi iz prava Unije izhajalo, da je bila sprejeta zakonodajna odločitev, s katero se daje prednost označbam kakovosti in ki naj bi pomenila, da take označbe prevladajo nad drugimi razlikovalnimi znaki.
- 29 Predložitveno sodišče meni, da so bila razmerja med zaščenimi označbami in znamkami v vinskem sektorju urejena na način, ki v bistvu sovпада z zaščito drugih kmetijskoživilskih proizvodov, šele z Uredbo št. 479/2008, s katero je bil na ravni Skupnosti uveden nov sistem za registracijo ZOP in ZGO za vina, ki je začel veljati 1. avgusta 2009 in je nadomestil sistem, vzpostavljen z Uredbo št. 1493/1999. Ta sistem je temeljil na registraciji imen na nacionalni ravni, ki so bila nato samodejno priznana na ravni Skupnosti.