



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MACIEJA SZPUNARA
od 29. ožujka 2017.¹

Predmet C-93/16

**Ornua Co-operative Limited, ranije The Irish Dairy Board Co-operative Limited
protiv
Tindale & Stanton Ltd España SL**

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Audiencia Provincial de Alicante (Okružni sud u Alicanteu, Španjolska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Jedinstveni karakter – Članak 1. – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Šteta za ugled – Članak 9. stavak 1. točke (b) i (c) – Suprotstavljeni žigovi koji uključuju oznaku zemljopisnog podrijetla – Mirno supostojanje suprotstavljenih žigova na jednom dijelu područja Unije”

Uvod

1. Ovaj zahtjev za prethodnu odluku upućen je u okviru spora koji je nastao povodom međusobne suprotstavljenosti znakova KERRYGOLD i KERRYMAID. Iako predmetni znakovi, koji su zaštićeni kao žig Europske unije i nacionalni žigovi, više od dvadeset godina mirno supostoje u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, ovaj spor, koji je u tijeku pred španjolskim sudom koji odlučuje o sporu u svojstvu suda za žigove Europske unije, odnosi se na međusobnu suprotstavljenost dvaju znakova na ostalom području Europske unije.

2. Posebne okolnosti ovog predmeta nude Sudu priliku da razvije svoju sudsku praksu u vezi s načelom jedinstvenog karaktera žiga Europske unije². Trebat će osobito pojasniti kako analizu vjerojatnosti dovođenja u zabludu i štete za ugled, na temelju članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009³, treba uključiti u dva aspekta: s jedne strane, činjenicu da suprotstavljeni žigovi mirno supostoje na jednom dijelu područja Unije i, s druge strane, činjenicu da oni obuhvaćaju oznaku zemljopisnog podrijetla⁴.

1 Izvorni jezik: francuski

2 Vidjeti presude od 12. travnja 2011., DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), i od 22. rujna 2016., combit Software (C-223/15, EU:C:2016:719).

3 Uredba Vijeća od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), u verziji primjenjivoj *ratione temporis* u ovom slučaju. U bitnome slične odredbe preuzete su u članak 9. stavak 2. točke (b) i (c) te uredbe, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.).

4 Koristim izraz koji proizlazi iz teksta članka 12. Uredbe br. 207/2009. Razni pravni instrumenti, međunarodni i Unijini, koriste izraze „oznaka podrijetla” ili „oznaka zemljopisnog podrijetla” pri čemu njihov pravni doseg ovisi o predmetnom instrumentu.

Pravni okvir

3. Članak 1. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 određuje:

„Žig [Europske unije] ima jedinstveni karakter. Ima jednak učinak u cijeloj [Uniji]: ne smije se registrirati, ne smije se prenositi ili ne smije ga se odreći, ne smije biti predmetom odluke kojom se opozivaju prava nositelja žiga ili odluke kojom se žig proglašava ništavim i njegova se uporaba ne smije zabraniti, osim u odnosu na cijelu [Uniju]. To se načelo primjenjuje, osim ako je drukčije određeno ovom uredbom.”

4. Člankom 9. stavkom 1. te uredbe određeno je:

„Žig [Europske unije] nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

[...]

- (b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom [Europske unije] ili sličnosti žigu [Europske unije] i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom [Europske unije] i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;
- (c) svaki znak koji je istovjetan sa žigom [Europske unije] ili sličan žigu [Europske unije] u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig [Europske unije] registriran, kad taj potonji ima ugled u [Europske unije] i kad uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga [Europske unije] ili im šteti.”

5. Članak 12. iste uredbe određuje:

„Žig [Europske unije] ne daje nositelju pravo zabraniti trećoj strani uporabu u trgovačkom prometu:

[...]

- (b) podataka koji se odnose na [...] zemljopisno podrijetlo [...];

[...]

pod uvjetom da ih treća strana rabi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.”

Glavni postupak

6. Irsko društvo Ornu Co-operative Limited, ranije The Irish Dairy Board Co-operative Limited (u daljnjem tekstu: Ornu), nositelj je verbalnog žiga Europske unije KERRYGOLD, registriranog 1998., kao i dvaju figurativnih žigova koji sadržavaju isti verbalni element i registrirani su 1998. i 2011. za prehrambene proizvode (u daljnjem tekstu zajedno nazvani: žigovi KERRYGOLD).

7. Španjolsko društvo Tindale & Stanton Ltd España SL (u daljnjem tekstu: T&S) uvozi i distribuira u Španjolskoj, pod znakom KERRYMAID, mliječne proizvode Kerry Group plc.

8. Kerry Group nositelj je nacionalnih verbalnih žigova KERRYMAID, koji su registrirani u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.

9. Ornu je 29. siječnja 2014. pred Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Trgovački sud u Alicanteu, u svojstvu suda za žigove Europske unije, Španjolska) protiv T&S pokrenuo postupak zbog navodne povrede žigova KERRYGOLD povodom uporabe znaka KERRYMAID. Ovaj se postupak zasnivao na članku 9. stavku 1. točkama (b) i (c) Uredbe br. 207/2009.

10. Taj je sud odbio tužbu iz razloga što jedina sličnost između suprotstavljenih žigova proizlazi iz zajedničkog elementa „Kerry” koji se odnosi na irsku grofoviju poznatu po govedarstvu i što je bilo nesporno da u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini ovi žigovi mirno supostojе.

11. Naime, taj sud smatra da bi se, s obzirom na jedinstveni karakter žiga Europske unije, posljedice mirnog supostojanja u tim dvjema državama članicama morale prenijeti na cijelu Uniju. Iz istog razloga taj sud smatra da nije riječ o nepoštenom iskorištavanju razlikovnog karaktera ili ugleda navedenih žigova jer se u Španjolskoj znak KERRYMAID rabi za komercijalizaciju proizvoda koji je od prije više godina komercijaliziran u drugim državama članicama bez prigovora nositelja žigova KERRYGOLD.

12. Protiv te presude Ornu je podnijela žalbu sudu koji je uputio zahtjev.

13. Sud koji je uputio zahtjev navodi da žigovi KERRYGOLD imaju ugled u cijeloj Uniji. Primjećuje da nositelj tih žigova priznaje da oni jedino u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini mirno supostojе sa žigom KERRYMAID. Stoga sud koji je uputio zahtjev ima dvojbe u pogledu mogućnosti da se tu okolnost uzme u obzir prilikom analize vjerojatnosti dovođenja u zabludu i štete za ugled za cijelo područje Unije.

Prethodna pitanja i postupak pred Sudom

14. U tim je okolnostima Audiencia Provincial de Alicante (Okružni sud u Alicanteu) odlučila prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

- „1. Može li se članak 9. stavak 1. točku (b) [Uredbe br. 207/2009], u dijelu u kojem on zahtijeva postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu kako bi nositelj žiga [Europske unije] mogao spriječiti treću stranu da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabi znak u slučajevima predviđenima u toj točki, tumačiti na način da dopušta isključenje vjerojatnosti dovođenja u zabludu kad je raniji žig [Europske unije] zbog tolerancije nositelja godinama mirno supostojao u dvjema državama članicama Unije sa sličnim nacionalnim žigovima tako da se, vodeći računa o jedinstvenom postupanju koje nameće žig [Europske unije], nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u tim dvjema državama prenosi na druge države članice ili na cijelu Uniju?
2. Mogu li se u situaciji opisanoj u prethodnoj točki uzeti u obzir zemljopisne, demografske, gospodarske ili druge značajke država članica u kojima su žigovi supostojali kako bi se ocijenilo vjerojatnost dovođenja u zabludu tako da se nepostojanje te vjerojatnosti u tim državama članicama može prenijeti na drugu državu članicu ili na cijelu Uniju?
3. Što se tiče situacije predviđene u članku 9. stavku 1. točki (c) [Uredbe br. 207/2009], treba li tu odredbu tumačiti na način da se, u slučaju u kojem je raniji žig supostojao sa spornim znakom tijekom određenog broja godina u dvjema državama članicama Unije bez prigovora nositelja ranijeg žiga, može navedenu toleranciju nositelja u odnosu na upotrebu kasnijeg znaka u tim dvjema državama članicama osobito prenijeti na ostalo područje Unije kako bi se zbog jedinstvenog postupanja koje nameće žig [Europske unije] utvrdilo upotrebljava li treća strana kasniji znak iz opravdanog razloga?”

15. Odluka kojom se upućuje prethodno pitanje zaprimljena je u tajništvu Suda 15. veljače 2016. Stranke u glavnom postupku, njemačka i francuska vlada kao i Europska komisija podnijele su pisana očitovanja.

16. Sudu koji je uputio zahtjev Sud je postavio zahtjev za pojašnjenje na koji je taj sud odgovorio 12. prosinca 2016. Stranke u glavnom postupku i Komisija sudjelovale su na raspravi održanoj 18. siječnja 2017.

Analiza

Uvodna očitovanja

17. Ovaj spor zahtijeva tumačenje članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009 u pogledu dvaju aspekata.

18. S jedne strane, s obzirom na to da dva suprotstavljena žiga mirno supostoje u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, sud koji je uputio zahtjev pita se u svojim trima prethodnim pitanjima što bi mogao zaključiti iz te okolnosti radi ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu i štete za ugled na ostalom području Unije.

19. S druge strane, ovaj će spor također omogućiti Sudu da pojasni uvjete za analizu opasnosti vjerojatnosti dovođenja u zabludu između žigova koji sadržavaju istu oznaku zemljopisnog podrijetla⁵.

20. Naime, iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi da je izraz „Kerry”, koji je zajednički dvama suprotstavljenim žigovima, naziv irske grofovije poznate po govedarstvu. Relevantnost tog aspekta, na koji prethodna pitanja izričito ne upućuju, potvrđena je putem zahtjeva za pojašnjenje koji je Sud uputio sudu koji je uputio zahtjev, dok su se zainteresirane stranke s tim u vezi mogle učinkovito izjasniti na raspravi. Stoga valja proširiti doseg prethodnih pitanja u vezi s tim aspektom, u skladu s ustaljenom sudskom praksom koja dopušta takvo postupanje radi davanja korisnog odgovora sudu koji je uputio zahtjev⁶.

Primjena članka 9. Uredbe br. 207/2009 u slučaju mirnog supostojanja suprotstavljenih žigova u jednom dijelu područja Unije

21. Trima prethodnim pitanjima, koja predlažem analizirati zajedno, sud koji je uputio zahtjev u bitnome pita može li i, po potrebi, na koji način činjenica da suprotstavljene žigovi mirno supostoje na jednom dijelu područja Unije utjecati na analizu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu i štete za ugled, na temelju članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009, na ostalom dijelu područja Unije.

22. Na početku primjećujem da mirno supostojanje suprotstavljenih žigova predstavlja aspekt koji je slabo razvijen u sudskoj praksi Suda.

23. Što se tiče analize vjerojatnosti dovođenja u zabludu, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da se postojanje takve vjerojatnosti kod relevantne javnosti mora ocijeniti cjelovito vodeći računa o svim relevantnim čimbenicima pojedinačnog slučaja⁷.

⁵ Vidjeti presude od 4. svibnja 1999., *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230), i od 7. siječnja 2004., *Gerolsteiner Brunnen* (C-100/02, EU:C:2004:11).

⁶ Vidjeti, osobito, presude od 7. prosinca 2000., *Telaustria i Telefonadress* (C-324/98, EU:C:2000:669, t. 59.), i od 7. ožujka 2013., *Efir* (C-19/12, neobjavljena, EU:C:2013:148, t. 27.).

⁷ Vidjeti, osobito, presudu od 22. lipnja 1999., *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, t. 18.).

24. U tom je pogledu Sud priznao da se ne može isključiti da mirno supostojanje žigova na određenom tržištu može, zajedno s drugim elementima, umanjiti vjerojatnost dovođenja u zabludu između njih⁸.

25. Ovo je razmatranje preuzeto i u sudskoj praksi Općeg suda u vezi s postupcima povodom prigovora, a prema kojoj takvo supostojanje treba biti ne samo mirno, nego se mora temeljiti i na tome da kod relevantne javnosti ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu⁹.

26. Iako Sud još nije imao mogućnosti pojasniti uvjete u vezi s primjenom pojma „mirno supostojanje”, iz te sudske prakse ipak proizlazi da mirno supostojanje suprotstavljenih žigova na dotičnom tržištu predstavlja relevantan element koji se mora uzeti u obzir prilikom cjelovite ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

27. U ovom je slučaju nesporno da je supostojanje suprotstavljenih žigova, koje je mirno i dugotrajno, takve naravi da isključuje postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu na dotičnom tržištu u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini.

28. Ova se rasprava tako usredotočuje na pitanje treba li tu okolnost uzeti u obzir radi ocjene takve vjerojatnosti u Španjolskoj, to jest na području na kojem je navodna povreda počinjena, kao i na ostalom području Unije.

29. Ornuu smatra da mirno supostojanje treba dokazati za cijelo područje Unije kako bi ga se moglo uzeti u obzir prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije. Ovo razmatranje proizlazi, smatra Ornuu, iz načela jedinstvenog karaktera žiga Europske unije kao i iz činjenice da se učinak takvog žiga proteže na cijelo područje Unije. Supostojanje na jednom dijelu područja Unije ne dopušta prema mišljenju Ornuu da se u odnosu na ostali dio tog područja izvede bilo kakav zaključak.

30. Ovo tumačenje u bitnome dijele njemačka i francuska vlada. Komisija također navodi da mirno supostojanje suprotstavljenih žigova treba načelno dokazati za cijelo područje na kojem se navodna povreda pojavljuje i slijedom toga, u pogledu žiga Europske unije, za cijelo područje Unije. Dodaje ipak da se ne može isključiti da se iz situacije, u kojoj suprotstavljeni žigovi mirno supostojaju, može izvući informacije korisne za procjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu na drugim tržištima.

31. Primjećujem da slično tumačenje, koje zahtijeva dokazivanje mirnog supostojanja na cijelom području Unije, također proizlazi iz prakse Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u vezi s postupcima povodom prigovora¹⁰, a koju je Opći sud potvrdio¹¹. U skladu s tim pristupom, ako vjerojatnost dovođenja u zabludu može postojati na cijelom području Unije, i to zbog dosega žiga Europske unije, nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu zbog supostojanja treba s druge strane biti dokazano za cijelo područje Unije.

32. T&S predlaže drukčije tumačenje i smatra da mirno supostojanje predstavlja relevantan element čak i kada se tiče samo jednog dijela područja Unije. Smatra da bi se iz toga da su suprotstavljeni žigovi supostojali na znatnom dijelu područja Unije, a da ne stvaraju vjerojatnost dovođenja u zabludu, moglo zaključiti da takva vjerojatnost ne postoji ni u jednom dijelu Unije.

33. Nijedno od tih dvaju stajališta, koja su dijametralno suprotna, ne smatram uvjerljivim.

8 Presuda od 3. rujna 2009., *Aceites del Sur-Coosur/Koipe* (C-498/07 P, EU:C:2009:503, t. 82.).

9 Presude od 11. svibnja 2005., *Grupo Sada/OHIM – Sadia* (GRUPO SADA) (T-31/03, EU:T:2005:169, t. 86.), i od 11. prosinca 2007., *Portela & Companhia/OHIM – Torrens Cuadrado i Sanz* (Bial) (T-10/06, neobjavljena, EU:T:2007:371, t. 76.).

10 Smjernice EUIPO-a predviđaju da ako je raniji žig istaknut u prilog prigovoru žig Europske unije, podnositelj prijave mora dokazati supostojanje na cijelom području Unije. Vidjeti „Smjernice za ispitivanje žigova u Uredu”, Dio C-2-6, str. 7. (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/hr/trade-mark-guidelines>).

11 Presuda od 10. travnja 2013., *Höganäs/OHIM – Haynes* (ASTALOY) (T-505/10, neobjavljena, EU:T:2013:160, t. 49. i 50.).

34. Sustav žiga Europske unije počiva, razumije se, na načelu jedinstvenog karaktera tog žiga koji zahtijeva njegovu jedinstvenu zaštitu na cijelom području Unije.

35. Međutim iz obilježja sustava uspostavljenog Uredbom br. 207/2009 proizlazi da u određenim situacijama ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu znaka sa žigom Europske unije ne dovodi do jedinstvenog ishoda koji vrijedi za cijelo područje Unije.

36. U presudi *combit Software* Sud je presudio da se ovom načelu jedinstvenog karaktera ne protivi to da sud za žigove Europske unije utvrdi da uporaba znaka dovodi do postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije na jednom dijelu područja Unije, a da pritom ne dovodi do postojanja takve vjerojatnosti na drugom dijelu tog područja, niti da taj sud poduzme mjere na temelju tog utvrđenja tako da iznimno i na temelju elemenata koje je načelno iznio tuženik, izda nalog o zabrani koji je prostorno ograničen¹².

37. Naime, kada je utvrđeno da u određenom dijelu Unije ne postoji nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu, u tom dijelu Unije nije moguće zabraniti zakonitu trgovinu koja proizlazi iz uporabe predmetnog znaka¹³.

38. Iz te iste presude proizlazi da utvrđenje povrede isključivog prava koje proizlazi iz žiga Europske unije može iznimno biti prostorno ograničeno. Iz nje također proizlazi da nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova u jednom dijelu područja Unije ne isključuje utvrđenje takve vjerojatnosti na drugom dijelu tog područja.

39. Posljedično i nasuprot onomu što T&S tvrdi, čak i da se, pomoću argumenta koji se temelji na mirnom supostojanju, utvrdi da uporaba suprotstavljenih žigova ne dovodi ni do kakve vjerojatnosti dovođenja u zabludu u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, ta okolnost ne sprječava sama po sebi utvrđenje postojanja takve vjerojatnosti na drugom dijelu Unije.

40. Međutim, nasuprot stajalištu koje Ornu brani, mislim da iz toga ne proizlazi niti da je mirno supostojanje u jednom dijelu područja Unije irelevantno za analizu vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije.

41. Ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu, u sporu koji se tiče povrede isključivog prava koje proizlazi iz žiga Europske unije, zahtijeva cjelovitu analizu svih relevantnih čimbenika koji se mogu odnositi na cijelo područje Unije. U okviru te analize relevantnost elementa ne može se isključiti samo zbog činjenice da se odnosi na situaciju koja prevladava samo u jednom dijelu područja Unije.

42. Mirno supostojanje dvaju žigova na nacionalnoj razini može proizlaziti iz raznih okolnosti. U tom se pogledu ne može isključiti da nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednom dijelu područja Unije, u kojem se dotične žigove rabi dugo i intenzivno, može upućivati na nepostojanje takve vjerojatnosti u drugim dijelovima Unije kada se tržišni uvjeti i percepcija relevantne javnosti značajno ne razlikuju¹⁴.

43. Tako kada je, kao u ovom slučaju, utvrđeno da uporaba predmetnih znakova ne dovodi do vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednom dijelu područja Unije u kojem ti znakovi dugo vremena mirno supostoje, taj element može utjecati na ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu u drugim područjima u kojima je suprotstavljenost moguća.

¹² Presuda od 22. rujna 2016., *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, t. 36.).

¹³ Presuda od 22. rujna 2016., *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, t. 31. i 32.); vidjeti također u tom smislu presudu od 12. travnja 2011., *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, t. 46. do 48.).

¹⁴ Primjećujem da Komisija, isključujući svako automatsko prenošenje, navodi da se ništa ne protivi tome da nacionalni sud u obzir uzme informacije o situaciji u drugim državama članicama kada su jezična i sociokulturna obilježja, kao i obilježja dotičnog tržišta, usporediva.

44. Čini mi se da je takva mogla biti namjera španjolskog prvostupanjskog suda kada je naveo da jedina sličnost između suprotstavljenih žigova proizlazi iz oznake zemljopisnog podrijetla „Kerry” i da su, osim toga, ti žigovi mirno supostojali u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, tako da nije bilo razloga za zaključak da je djelatnost T&S dovela do zablude u drugom dijelu Unije.

45. Naime, kao što proizlazi iz moje donje analize činjenica¹⁵, činjenica da suprotstavljene žigovi sadržavaju oznaku zemljopisnog podrijetla, to jest upućivanje na irsku grofoviju, a što bi mogla biti jedna od okolnosti koja objašnjava mirno supostojanje u Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini, predstavlja relevantan element u svrhu ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu na razini Unije.

46. Doduše, kao što to s pravom primjećuju njemačka i francuska vlada te Komisija, mirno supostojanje u određenim državama članicama ne može se „prenijeti” na ostali dio Unije. Takvo automatsko prenošenje treba isključiti. Činjenica je da prema mojem mišljenju okolnosti koje okružuju mirno supostojanje u jednom dijelu područja Unije mogu biti relevantan pokazatelj za ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu u cijeloj Uniji.

47. S obzirom na prethodno izneseno, smatram dakle da je mirno supostojanje suprotstavljenih znakova u jednom dijelu područja Unije element koji se, iako nije odlučujući, može uzeti u obzir u okviru cjelovite ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije u drugom dijelu tog područja na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

48. Isto razmatranje vrijedi prema mojem mišljenju za analizu iz članka 9. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, kojom se uvodi širu zaštitu u korist uglednih žigova.

49. Utvrđenje u vezi s narušavanjem jedinstvenog karaktera ili ugleda ranijeg žiga iz te odredbe treba osobito počivati na postojanju veze između suprotstavljenih žigova koja je posljedica određenog stupnja sličnosti između njih. Postojanje takve veze mora se ocijeniti cjelovito vodeći računa o svim relevantnim čimbenicima u pojedinačnom slučaju, među kojima se nalazi vjerojatnost dovođenja u zabludu kod relevantne javnosti¹⁶.

50. Iz istih razloga koje sam naveo pozivajući se na članak 9. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009, u okviru cjelovite ocjene koju zahtijeva točka (c), valja prema potrebi voditi računa o činjenici da žigovi mirno supostojaju u jednom dijelu područja Unije.

51. Zato, iako u trećem prethodnom pitanju sud koji je uputio zahtjev iznosi mogućnost da se o mirnom supostojanju vodi računa kao o opravdanom razlogu za uporabu, smatram da se tu okolnost treba uzeti u obzir u okviru cjelovite ocjene u vezi s postojanjem veze između žigova. Ako takva veza nedostaje, postojanje opravdanog razloga ne bi trebalo ni ispitati.

52. Podsjećam u tom pogledu da treba smatrati da je uvjet u vezi s ugledom ispunjen kad žig Europske unije ima ugled na znatnom dijelu područja Unije, pri čemu takav dio može, prema potrebi, odgovarati državnom području samo jedne države članice¹⁷. Smatram da bi okolnost mirnog supostojanja mogla biti tim relevantnija u tom kontekstu kada se odnosi na dio Unije koji služi kao referentni dio za utvrđivanje ugleda ranijeg žiga.

¹⁵ Vidjeti točku 65. ovog mišljenja.

¹⁶ Vidjeti, po analogiji, presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, t. 30., 41. i 42. kao i navedena sudska praksa).

¹⁷ Vidjeti u tom smislu presude od 6. listopada 2009., PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, t. 27. i 29.), i od 3. rujna 2015., Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, t. 19.).

53. S obzirom na sva ta razmatranja, smatram da odredbe članka 9. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da činjenica da suprotstavljeni žigovi mirno supostojе na jednom dijelu područja Unije bez uzrokovanja zablude ne znači da je vjerojatnost dovođenja u zabludu automatski isključena u drugom dijelu tog područja. To je supostojanje ipak relevantan element koji se prema potrebi može uzeti u obzir u okviru cjelovite ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu i postojanja veze između predmetnih žigova na kojima se svaka od tih odredaba zasniva.

Primjena članka 9. Uredbe br. 207/2009 u slučaju žigova koji sadržavaju oznaku zemljopisnog podrijetla

54. Primjećujem da je donijevši Uredbu br. 207/2009 zakonodavac Unije priznao postojanje općeg interesa za to da se očuva raspoloživost pokazatelja koji mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla dotičnih proizvoda. Na ovom se promišljanju zasniva više odredaba te uredbe, a osobito odredbe o apsolutnim razlozima za odbijanje, o ograničenju učinaka žiga kao i o učincima zajedničkog žiga¹⁸.

55. Na temelju članka 12. točke (b) Uredbe br. 207/2009, nositelj žiga Europske unije ne može zabraniti trećoj strani uporabu u trgovačkom prometu podataka koji se odnose, među ostalim, na zemljopisno podrijetlo proizvoda, pod uvjetom da ih treća strana rabi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti. Slično ograničenje predviđeno je u članku 6. stavku 1. točki (b) Direktive 2008/95/EZ¹⁹.

56. Tim se ograničenjem isključivih prava koja proizlaze iz žiga nastoji uskladiti interese nositelja žiga s interesima drugih proizvođača na unutarnjem tržištu vodeći računa o aksiologiji prava žigova kao bitnom elementu sustava nenarušenog tržišnog natjecanja koji se Ugovorom o FEU-u namjerava uspostaviti i održavati²⁰.

57. U sudskoj je praksi Suda priznato postojanje općeg interesa da se očuva raspoloživost znakova ili pokazatelja koji mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla, osobito zemljopisnih naziva²¹.

58. Za dokazivanje toga da predmetni opći interes postoji dovoljno je da se zemljopisnim nazivom može označiti podrijetlo dotičnih proizvoda. Valja stoga utvrditi označava li zemljopisni naziv mjesto koje u predodžbi relevantnog kruga osoba trenutačno predstavlja vezu s kategorijom dotičnih proizvoda ili je razumno predvidjeti da bi se u budućnosti takvu vezu moglo uspostaviti²².

59. Tako je u kontekstu spora koji je proizašao iz suprotstavljenosti znaka „KERRY Spring” i žiga GERRI za bezalkoholna pića, Sud presudio da nositelj nacionalnog žiga može spriječiti uporabu oznake zemljopisnog podrijetla koja se odnosi na drugu državu članicu samo ako ta uporaba nije u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti. Sama činjenica da postoji zvučna zabluda između dvaju znakova nije dostatna za zaključak da uporaba ove oznake u trgovačkom prometu nije u skladu s poštenom praksom²³.

60. Ova razmatranja, koja je Sud iznio vodeći računa o velikoj jezičnoj raznolikosti Europske zajednice u to vrijeme sastavljene od petnaest država članica, danas su još relevantnija.

18 Članak 7. stavak 1. točka (c), odnosno članak 12. točka (b) i članak 66. stavak 2. Uredbe br. 207/2009.

19 Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).

20 Vidjeti, u tom smislu, u vezi s istovjetnom odredbom sadržanom u članku 6. stavku 1. točki (b) Prve direktive Vijeća 89/104/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.) presudu od 7. siječnja 2004., Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, t. 16.).

21 Vidjeti, po analogiji, presudu od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 26.).

22 Presuda od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 31.).

23 Presuda od 7. siječnja 2004., Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, t. 25. i 27.).

61. Čak i pod pretpostavkom da se oznaku zemljopisnog podrijetla, koja se odnosi na određenu državu članicu, može u predodžbi potrošača u drugoj državi članici smatrati sličnom izrazu uključenom u žig, nositelj žiga ne može spriječiti takvu uporabu sve dok je u skladu s poštenom praksom. Sličnost koja proizlazi iz tog izraza ne može se stoga uzeti u obzir za utvrđenje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

62. U ovom slučaju, kao što proizlazi iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje, izraz „Kerry”, koji je zajednički dvama suprotstavljenim znakovima, naziv je irske grofovije poznate po govedarstvu, što dakle može služiti kao oznaka zemljopisnog podrijetla mliječnih proizvoda o kojima je riječ u glavnom postupku.

63. U tim okolnostima sud za žigove Europske unije ne može takvu sličnost između znakova, koja proizlazi iz uporabe te oznake zemljopisnog podrijetla usklađene s poštenom praksom, uzeti u obzir za utvrđenje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije ili štete za ugled tog žiga.

64. Naime, na tom je sudu da osigura da utvrđenje postojanja povrede isključivih prava koja proizlaze iz žiga Europske unije u takvim okolnostima ne proturječi ograničenju učinaka tog žiga iz članka 12. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

65. S obzirom na prethodno izneseno, smatram da članak 9. stavak 1. točku (b) i (c) Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da činjenica da predmetni žigovi sadržavaju isti izraz, koji predstavlja oznaku zemljopisnog podrijetla koju se rabi u skladu s poštenom praksom, ne može služiti kao temelj za utvrđenje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije ili štete za ugled tog žiga.

Zaključak

66. S obzirom na prethodna razmatranja, predlažem Sudu da na zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Audiencia Provincial de Alicante (Okružni sud u Alicanteu, Španjolska) odgovori na sljedeći način:

1. Članak 9. stavak 1. točke (b) i (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije treba tumačiti na način da činjenica da suprotstavljeni žigovi mirno supostoje na jednom dijelu područja Unije bez uzrokovanja zablude ne znači da je vjerojatnost dovođenja u zabludu automatski isključena u drugom dijelu tog područja. To je supostojanje ipak relevantan element koji se prema potrebi može uzeti u obzir u okviru cjelovite ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu i postojanja veze između predmetnih žigova na kojima se svaka od tih odredaba zasniva.
2. Članak 9. stavak 1. točku (b) i (c) Uredbe br. 207/2009 treba tumačiti na način da činjenica da predmetni žigovi sadržavaju isti izraz, koji predstavlja oznaku zemljopisnog podrijetla koju se rabi u skladu s poštenom praksom, ne može služiti kao temelj za utvrđenje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu sa žigom Europske unije ili štete za ugled tog žiga.