



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
GIOVANNIJA PITRUZZELLE
od 10. siječnja 2019.¹

Predmet C-614/17

**Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
protiv
Industrial Quesera Cuquerella SL,
Juana Ramóna Cuquerella Montaguda**

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Tribunal Supremo (Vrhovni sud, Španjolska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda – ZOI ‚Queso manchego‘ – Upotreba znakova koji mogu podsjećati na regiju s kojom je povezan ZOI – Pojam prosječnog potrošača koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan”

1. Nekoliko mjeseci nakon presude od 7. lipnja. 2018., Scotch Whisky Association (C-44/17, EU:C:2018:415, u daljnjem tekstu: presuda Scotch Whisky Association), Sud se ponovno poziva da odluči u prethodnom postupku o tumačenju pojma „podsjećanje” u smislu zakonodavstva Unije o zaštićenim oznakama izvornosti (ZOI) i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla (ZOZP)². Sud koji je uputio zahtjev konkretno pita može li se upotreba znakova ili slika koje upućuju na zemljopisno područje na koje se odnosi ZOI, za stavljanje na tržište proizvoda sličnih onima obuhvaćenima tom oznakom, smatrati podsjećanjem na ZOI, koje je zabranjeno na temelju članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006³. Ovim zahtjevom za prethodnu odluku sud koji je uputio zahtjev postavlja još jedno osjetljivo i novo pitanje o mogućim ograničenjima upotrebe znakova od strane gospodarskog subjekta s poslovnim nastanom na zemljopisnom području na koje se odnosi ZOI, koji mogu podsjećati na to područje, u odnosu na (iste ili slične) proizvode koji su tamo proizvedeni, ali koji nisu obuhvaćeni ZOI-jem.

Pravni okvir

2. Članak 13. Uredbe br. 510/2006, naslovljen „Zaštita”, u stavku 1. točki (b) predviđa sljedeće:

„1. Registrirani nazivi zaštićeni su od:

[...]

1 Izvorni jezik: talijanski

2 U daljnjem tekstu ZOI i ZOZP označavat će zajednički izrazom „zaštićeni nazivi” ili „registrirani nazivi”.

3 Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (SL 2006., L 93, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 4., str. 184.). Uredba br. 510/2006 zamijenjena je od 3. siječnja 2013. Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.).

(b) bilo kakve zloupotrebe, oponašanja ili podsjećanja, čak i ako je označeno pravo podrijetlo proizvoda, ili ako je naziv proizvoda preveden, ili ako mu je dodan izraz poput ‚stil‘, ‚tip‘, ‚metoda‘, ‚kako se proizvodi u‘, ‚imitacija‘ ili slično;

[...]”

3. Na temelju članka 14. stavka 1. prvog podstavka Uredbe br. 510/2006 „[k]ada su oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla registrirane u skladu s ovom Uredbom, prijava za registraciju žiga koji odgovara jednoj od situacija iz članka 13. i koji se odnosi na istu kategoriju proizvoda odbija se ako je prijava za registraciju žiga predana nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju Komisiji”. U drugom se podstavku pojašnjava da su „[ž]igovi koji su registrirani u suprotnosti s prvim stavkom [...] ništavi”. U skladu sa stavkom 2. istog članka „[p]oštujući pravo Zajednice, žig čija uporaba odgovara jednoj od situacija iz članka 13., za koji je unutar područja Zajednice, prije datuma zaštite oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla u zemlji podrijetla [...] u dobroj vjeri podnesen zahtjev za registraciju ili je registriran, ili je uspostavljen uporabom ako tu mogućnost dopušta odgovarajuće zakonodavstvo, može se nastaviti koristiti neovisno o registraciji oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla [...]”⁴.

Glavni postupak i prethodna pitanja

4. Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (Udruženje regulatorno vijeće za zaštićenu oznaku izvornosti „Queso Manchego”, u daljnjem tekstu: Udruženje), tužitelj u glavnom postupku, protiv Industrial Quesera Cuquerella S. L. (u daljnjem tekstu: IQC) i Juana Ramóna Cuquerella Montaguda, jednom tužbom⁵ pokrenuo je više postupaka radi zaštite ZOI-ja „Queso Manchego”⁶ za čije je upravljanje odgovoran:

- deklaratornu tužbu radi utvrđivanja da se etiketama koje IQC upotrebljava za označavanje i stavljanje na tržište sireva „Adarga de Oro”, „Super Rocinante” i „Rocinante”, koji nisu obuhvaćeni ZOI-jem „Queso Manchego”, kao i upotrebom pojma „Quesos Rocinante” na internetskoj stranici tog društva za označavanje sireva ZOI-jem „Queso Manchego”, ali i sireva koji nisu obuhvaćeni tom oznakom⁷, povređuju navedene oznake u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006;
- tužbu radi djelomičnog poništenja, zbog razloga navedenih u članku 14. Uredbe br. 510/2006, komercijalnog naziva „Rocinante” i dva nacionalna verbalna i figurativna žiga⁸ koji sadržavaju taj pojam;
- tužbu kojom se zahtijeva prestanak i suzbijanje nepoštenog tržišnog natjecanja i uklanjanje posljedica.

4 Članak 13. stavak 1. i članak 14. stavak 1. Uredbe br. 1151/2012, koja je trenutačno na snazi, sadržavaju odredbe koje su u biti jednake odredbama članka 13. stavka 1. i članka 14. stavka 1. Uredbe br. 510/2006 za potrebe ovog zahtjeva za prethodnu odluku.

5 Iz spisa glavnog postupka kojim raspolaže Sud, proizlazi da je tužba podnesena 2012. U nedostatku detaljnijih informacija, valja prihvatiti ocjenu suda koji je uputio zahtjev, koju stranke u glavnom postupku nisu osporavale, u skladu s kojom se na spor u glavnom postupku primjenjuje *ratione temporis* Uredba br. 510/2006, a ne Uredba br. 1151/2012. U svakom slučaju, odredbe Uredbe br. 510/2006 čije se tumačenje traži, kao što je već navedeno, u biti su jednake odgovarajućim odredbama Uredbe br. 1151/2012.

6 ZOI „Queso Manchego” registriran je na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1107/96 od 12. lipnja 1996. o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 (SL 1996., L 148, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 2., str. 29.)

7 Konkretno, Udruženje je osporavalo upotrebu riječi „Rocinante” u nazivu domene i u sadržaju internetskih stranica društva IQC (www.rocinante.es), kao i prikazivanje tipičnih obilježja krajobraza La Manche.

8 U žigovima o kojima je riječ, koji su registrirani za proizvode „sir i proizvodi od sira” (razred 29 Nicanske klasifikacije) i „usluge prijevoza, skladištenja i distribucije sira i proizvoda od sira” (razred 39 Nicanske klasifikacije), pojam „Rocinante” sastavni je dio kružnog crteža koji u prvom planu prikazuje konja, a na dnu ravnice sa stadom ovaca i vjetrenjačama. Iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da oba žiga imaju kasnije prvenstva u odnosu na registraciju ZOI-ja „Queso Manchego”.

5. U okviru deklaratorne tužbe, u pogledu koje su postavljena prethodna pitanja, tuženici osporavaju da verbalni i figurativni znakovi koji se upotrebljavaju na etiketama i na internetskoj stranici društva IQC podsjećaju na ZOI „Queso Manchego” te tvrde da društvo IQC, kao društvo s poslovnim nastanom u regiji La Mancha, ima pravo upotrebljavati simbole koji su povezani s tom regijom.

6. Prvostupanjski sud odbio je tužbu Udruženja na temelju dvostrukog utvrđenja da figurativni i verbalni znakovi koje upotrebljava društvo IQC nemaju nikakvu grafičku ili fonetsku sličnost s pojmovima „Queso manchego” ili „La Mancha” i da ti znakovi podsjećaju na regiju La Mancha, ali ne i na ZOI „Queso Manchego”. Audiencia provincial de Albacete (Pokrajinski sud u Albaceteu, Španjolska) odbio je žalbu Udruženja protiv prvostupanjske presude, također smatrajući da se ne može zaključiti da se radi o podsjećanju na ZOI „Queso Manchego” jer nema verbalnih znakova koji su grafički, fonetski ili konceptualno slični toj oznaci. Žalbeni sud smatra da upotrebu simbola koji podsjećaju na regiju La Mancha, ali ne i na proizvode koji su obuhvaćeni predmetnim ZOI-jem, od strane društva IQC, treba smatrati zakonitom, s obzirom na to da se proizvodi koje društvo IQC stavlja na tržište i u odnosu na koje upotrebljava te znakove, proizvode u navedenoj regiji. Podsjećanje na kvalitetu i ugled sireva La Manche ne podrazumijeva i podsjećanje na kvalitetu i ugled sireva obuhvaćenih ZOI-jem „Queso Manchego”.

7. Udruženje je pred Tribunal Supremo (Vrhovni sud, Španjolska) podnijelo žalbu protiv presude Audiencia provincial de Albacete (Pokrajinski sud u Albaceteu).

8. U odluci kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku Tribunal Supremo (Vrhovni sud) pojašnjava sljedeće: i. riječ „manchego” pridjev je kojim se u španjolskom jeziku označavaju, među ostalim, proizvodi koji potječu iz španjolske regije La Mancha gdje je tradicija proizvoditi sireve napravljene od ovčjeg mlijeka primjenom posebnih metoda pripreme i dozrijevanja; ii. La Mancha je regija u kojoj se većim dijelom odvija radnja slavnog romana Miguela de Cervantesa „Don Quijote od Manche”⁹; iii. Cervantesov fizički opis glavnog lika iz njegova romana odgovara jahaču koji je prikazan na etiketi sira „Adarga de Oro”; iv. na španjolskom jeziku riječ „adarga” je arhaizam koji je Cervantes upotrijebio za štit kojim se koristi Don Quijote; v. „Rocinante”, riječ koja je također navedena na etiketama određenih sireva koje na tržište stavlja IQC, jest Don Quijoteov konj; vi. u jednom od najpoznatijih poglavlja Cervantesova romana Don Quijote se bori s vjetrenjačama koje su tipično obilježje krajolika La Manche koje je prikazano na nekim etiketama i internetskim stranicama društva IQC.

9. Kao prvo, Tribunal Supremo (Vrhovni sud) postavlja pitanje dolazi li do podsjećanja na ZOI, kao što to u glavnom postupku tvrdi Udruženje, i samom upotrebom figurativnih znakova te je li stoga takvo podsjećanje u osnovi konceptualne prirode. Kao drugo, taj sud pita podrazumijevaju li figurativni i verbalni znakovi koji podsjećaju na regiju La Mancha i koji se upotrebljavaju za stavljanje sireva na tržište, podsjećanje na ZOI „Queso Manchego” te imaju li stoga proizvođači sireva obuhvaćenih tom oznakom monopol nad upotrebom navedenih znakova u odnosu na proizvođače s poslovnim nastanom u toj regiji, čiji proizvodi nisu obuhvaćeni predmetnim ZOI-jem. U tom pogledu, Tribunal Supremo (Vrhovni sud) ističe da bi potvrđan odgovor na to pitanje mogao dovesti do ograničenja slobodnog kretanja robe, dok bi negativan odgovor mogao oslabjeti zaštitu koju pruža ZOI i ugroziti funkciju informiranja o kvaliteti proizvoda koja je priznata tim oznakama. Naposljetku, sud koji je uputio zahtjev postavlja Sudu pitanje o tome koju to skupinu potrošača treba uzeti u obzir kako bi se utvrdilo postoji li „podsjećanje” u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, osobito u slučaju kada su proizvodi koji su zaštićeni predmetnim ZOI-jem, najprije namijenjeni konzumaciji u državi članici u kojoj su proizvedeni.

⁹ Objavljen u dva dijela u Madridu 1605. i 1615. godine pod izvornim naslovom „*El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*”.

10. U tom je kontekstu Tribunal Supremo (Vrhovni sud) rješenjem od 19. listopada 2017. prekinuo glavni postupak i postavio Sudu sljedeća prethodna pitanja:

- „1. Dolazi li nužno do podsjećanja na zaštićenu oznaku izvornosti koja se propisuje člankom 13. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 510/2006 prilikom korištenja oznaka koje su grafički, fonetski ili konceptualno slične zaštićenoj oznaci izvornosti ili do njega može doći upotrebom figurativnih znakova koji podsjećaju na oznaku izvornosti?
2. Kada se radi o zaštićenoj oznaci izvornosti u određenom zemljopisnom području (članak 2. stavak 1. točka (a) Uredbe br. 510/2006), i s obzirom na to da je riječ o istim ili sličnim proizvodima, može li se upotreba znakova koji podsjećaju na regiju na koju se odnosi zaštićena oznaka izvornosti smatrati podsjećanjem na samu zaštićenu oznaku izvornosti u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, što je nedopušteno čak i u slučaju da je onaj tko se koristi tim znakovima proizvođač sa sjedištem u pokrajini na koju se odnosi zaštićena oznaka izvornosti, ali čiji proizvodi ne nose takvu oznaku izvornosti jer ne ispunjavaju uvjete iz specifikacije proizvoda, koji nisu uvjeti o zemljopisnom podrijetlu?
3. Treba li pojam prosječnog potrošača koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan, od čije percepcije nacionalni sud treba polaziti u svrhu utvrđivanja postoji li „podsjećanje” u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, razumjeti kao da se odnosi na europskog potrošača ili samo na potrošača države članice u kojoj je proizveden proizvod koji dovodi do podsjećanja na zaštićenu zemljopisnu oznaku ili na potrošača države članice s kojom je ZOI zemljopisno povezan i u kojoj se proizvod najviše konzumira?”

Postupak pred Sudom

11. U skladu s člankom 23. Statuta Suda pisana očitovanja podnijele su stranke u glavnom postupku, francuska, njemačka i španjolska vlada te Komisija. Navedene stranke, osim njemačke vlade, saslušane su na raspravi održanoj 25. listopada 2018.

Analiza

Kratak pregled relevantne sudske prakse

12. Prije razmatranja postavljenih pitanja valja ukratko prikazati značajne faze sudske prakse Suda koja se odnosi na zaštitu zaštićenih oznaka u slučajevima podsjećanja.

13. Sud je prvi put presudio o pojmu „podsjećanje”, u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2081/92¹⁰ koja je prethodila Uredbi br. 510/2006, u presudi od 4. ožujka 1999., *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, EU:C:1999:115)*. Povodom zahtjeva za prethodnu odluku koji je uputio *Handelsgericht Wien* (Trgovački sud u Beču, Austrija) u okviru tužbe koju je podnijelo tijelo nadležno za upravljanje ZOI-jem „Gorgonzola” radi sudske zabrane distribucije plavog sira pod oznakom „Cambozola” u Austriji i poništenja predmetne prijave za registraciju žiga koji ima pravo prvenstva, Sud je, s jedne strane, presudio da pojam podsjećanje u smislu navedene odredbe Uredbe br. 2081/92 „podrazumijeva situaciju u kojoj pojam koji se koristi za označavanje proizvoda uključuje dio zaštićenog naziva, tako da se u mislima potrošača koji se susretne s imenom proizvoda kao referentna slika pojavi proizvod s tom oznakom” i, s druge strane, pojasnio da može postojati podsjećanje na zaštićenu oznaku čak i ako nema opasnosti od stvaranja zablude u pogledu proizvoda

¹⁰ Uredba Vijeća (EEZ) od 14. srpnja 1992. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 1992., L 208, str. 1.) Tekst članka 13. stavka 1. točke (b) te uredbe bio je u biti jednak tekstu odgovarajuće odredbe Uredbe br. 510/2006.

o kojima je riječ¹¹. Među elementima koje je Sud naveo kao relevantne za donošenje zaključka o postojanju podsjećanja, nalaze se, osim „fonetske i optičke” sličnosti između oznaka koja proizlazi iz uključivanja dijela zaštićene oznake u osporavani žig¹², i sličnost između predmetnih proizvoda, ne samo u pogledu profila proizvoda nego i u pogledu njihova predstavljanja na tržištu¹³, te namjerna fonetska sličnost između oznaka o kojima je riječ¹⁴.

14. To stajalište potvrđeno je u presudi od 26. veljače 2008., Komisija/Njemačka (C-132/05, EU:C:2008:117), donesenoj povodom tužbe zbog neispunjavanja obveza podnesene protiv Savezne Republike Njemačke, kojoj je Komisija prigovorila jer je na svojem području odbijala sankcionirati upotrebu oznake „parmezan” koja je predstavljala povredu ZOI-ja „Parmigiano Reggiano”. Postojanje podsjećanja u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2081/92 Sud je utvrdio ne samo na temelju grafičke i fonetske sličnosti između oznaka o kojima je riječ, što su kriteriji procjene koje je Sud već utvrdio u prethodno navedenoj presudi *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*¹⁵, nego i na temelju njihove „konceptualne bliskosti”, s obzirom na to se radilo o pojmovima iz različitih jezika¹⁶.

15. Sud je u istom smislu presudio i pri tumačenju Uredbe br. 110/2008¹⁷ o zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića, koja u članku 16. točki (b) sadržava odredbu koja je u biti jednaka odredbi članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006. U zahtjevu za prethodnu odluku na temelju kojeg je donesena presuda od 14. srpnja 2011., *Bureau National Interprofessionnel du Cognac* (C-4/10 i C-27/10, EU:C:2011:484), tužitelj u glavnom postupku usprotivio se registraciji dvaju figurativnih žigova u Finskoj koji sadržavaju izraze kojima se u cijelosti reproducira ZOZP „Cognac”, čiji je on nositelj, kao i njegov prijevod. Pri kvalifikaciji tih reprodukcija kao podsjećanja, Sud je primijenio iste kriterije ocjenjivanja utvrđene u presudi *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*¹⁸ i u presudi *Komisija/Njemačka*¹⁹. U presudi od 21. siječnja 2016., *Viiniverla*, (C-75/15, EU:C:2016:35, t. 31.) Sud je pojasnio da je cilj tih kriterija usmjeravanje nacionalnog suda u donošenju odluke jer je na njemu, a ne na Sudu da ocijeni postoji li u određenom slučaju „aluzija” u smislu članka 16. točke (a) Uredbe br. 110/2008. Spor u glavnom postupku, koji je bio povod zahtjevu za prethodnu odluku koji je doveo do te presude, odnosio se na upotrebu oznake „Verlados” za rakiju od jabučnog vina koju proizvodi društvo *Viiniverla* sa sjedištem u Verli u Finskoj. Sud koji je uputio zahtjev, koji je odlučivao o tužbi protiv odluke kojom su finske vlasti zabranile upotrebu te oznake radi zaštite ZOZP-a „Calvados”, postavio je, među ostalim, Sudu pitanje o relevantnosti određenih činjeničnih okolnosti kako bi se utvrdilo postoji li aluzija. Nakon što je presudio o pojmu „relevantan potrošač”²⁰, Sud je pojasnio da je cilj ispitivanja postojanja aluzije utvrditi da „javnost nije stvorila asocijaciju u odnosu na podrijetlo proizvoda, a ni gospodarski subjekt ne iskorištava neopravdano ugled zaštićene zemljopisne oznake”²¹. U tom kontekstu, Sud nije smatrao relevantnim elementima za potrebe tog ispitivanja ni činjenicu da oznaka „Verlados” upućuje na naziv proizvođača i na stvarno zemljopisno podrijetlo proizvoda koje je poznato i prepoznatljivo finskom potrošaču, ni činjenicu da se piće koje nosi tu oznaku prodavalo samo na lokalnom tržištu i u malim količinama.

11 Presuda od 4. ožujka 1999., *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* (C-87/97, EU:C:1999:115, t. 25. i 26.)

12 Presuda od 4. ožujka 1999., *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* (C-87/97, EU:C:1999:115, t. 27.)

13 Presuda od 4. ožujka 1999., *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* (C-87/97, EU:C:1999:115, t. 28.)

14 Presuda od 4. ožujka 1999., *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola* (C-87/97, EU:C:1999:115, t. 28.)

15 Presuda od 4. ožujka 1999. (C-87/97, EU:C:1999:115)

16 Presuda od 26. veljače 2008., *Komisija/Njemačka* (C-132/05, EU:C:2008:117, t. 47. i 48.)

17 Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL 2008., L 39, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 62., str. 171. i ispravak SL 2015., L 70, str. 76.)

18 Presuda od 4. ožujka 1999. (C-87/97, EU:C:1999:115)

19 Presuda od 26. veljače 2008. (C-132/05, EU:C:2008:117) Vidjeti točke od 56. do 58. presude od 14. srpnja 2011., *Bureau National Interprofessionnel du Cognac* (C-4/10 i C-27/10, EU:C:2011:484).

20 O načelima koje je Sud utvrdio u pogledu pojma „potrošač” bit će ponovno riječi pri ispitivanju trećeg prethodnog pitanja

21 Vidjeti presudu od 21. siječnja 2016., *Viiniverla* (C-75/15, EU:C:2016:35, t. 45.). U tom smislu, vidjeti presudu od 14. srpnja 2011., *Bureau National Interprofessionnel du Cognac* (C-4/10 i C-27/10, EU:C:2011:484, t. 46.) ne samo s obzirom na aluziju, nego i na sve slučajeve obuhvaćene člankom 16. točkama (a) do (d) Uredbe br. 110/2008.

16. Naposljetku, u nedavnoj presudi u predmetu *Scotch Whisky Association*, koja je donesena nakon završetka pisanog dijela postupka koji je predmet ovog mišljenja²², Sud je naveo, prije svega, da ni djelomično ugrađivanje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u sporni znak, ni fonetska i grafička sličnosti spornog znaka sa ZOZP-om nisu nužan uvjet za dokazivanje postojanja „aluzije” u smislu članka 16. točke (b) Uredbe br. 110/2008²³, istaknuvši da, u slučaju izostanka takvog ugrađivanja ili takve sličnosti, aluzija može proizlaziti iz same „konceptualne bliskosti” između nekog ZOZP-a i spornog znaka²⁴. Osim toga, Sud je isključio mogućnost da je za definiranje „aluzije” u smislu članka 16. točke (b) Uredbe br. 110/2008 dostatno samo da sporni element predmetnog znaka mora kod ciljane javnosti pobuđivati bilo kakvu asocijaciju na zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla ili s njom povezano zemljopisno područje. Takav kriterij, prema mišljenju Suda, ne može se prihvatiti jer „ne utvrđuje dovoljno izravnu i nedvojbenu vezu” između tog elementa i ZOZP-a²⁵ i „previše je neprecizan i širok” da bi mogao zadovoljiti potrebu da se osigura pravna sigurnost zainteresiranim gospodarskim subjektima²⁶.

17. Iz sudske prakse koja je upravo navedena proizlazi da je zaštita od podsjećanja, predviđena različitim sustavima kvalitete koji su uspostavljeni pravom Unije²⁷, oblik zaštite *sui generis*²⁸ koji nije povezan s kriterijem dovođenja u zabludu, koji pretpostavlja da znak koji je u sukobu s registriranom oznakom može stvoriti pogrešnu predodžbu u javnosti u pogledu zemljopisnog podrijetla ili kvalitete proizvoda te da se ta zaštita ne može jednostavno svesti na zaštitu od dovođenja u zabludu. U skladu s time, glavni cilj zaštite od podsjećanja treba potražiti u zaštiti kvalitete i ugleda registriranih oznaka od parazitiranja, a ne u zaštiti potrošača od postupanja koja dovode u zabludu, koja, konkretnije, potpada pod slučajeve opisane u članku 13. stavku 1. točkama (c) i (d) Uredbe br. 510/2006 i u odgovarajućim odredbama drugih Unijinih instrumenata zaštite zaštićenih oznaka izvornosti²⁹.

18. Iako je uključen u istu odredbu navedenog članka 13., slučaj podsjećanja razlikuje se i od slučaja „imitacije” koje karakteriziraju reprodukcije bitnih elemenata registrirane oznake i od slučaja „zloupotrebe” koji podrazumijevaju neopravdanu i namjernu upotrebu registrirane oznake za proizvode koji njome nisu obuhvaćeni, s posljedičnim prisvajanjem vrijednosti koje su povezane s proizvodnom tradicijom koja je označena oznakom³⁰. Osim toga, kao što je istaknuo nezavisni odvjetnik F. G. Jacobs u svojem mišljenju u predmetu *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*³¹, što se tiče članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2081/92, sama struktura odredbe ide u prilog tvrdnji da je zaštita od podsjećanja u skladu s uvjetima primjene koji su drukčiji i manje

22 Sud je pozvao stranke iz glavnog postupka i ostale zainteresirane osobe u smislu članka 23. Statuta Suda, koje su sudjelovale u pisanom postupku, da na raspravi održanoj 25. listopada 2018. usmeno iznesu svoja očitovanja o utjecaju te presude radi odgovora na prethodna pitanja koja je postavio Tribunal Supremo (Vrhovni sud).

23 Presuda *Scotch Whisky Association* (t. 46. i 49.)

24 Presuda *Scotch Whisky Association* (t. 50.)

25 Presuda *Scotch Whisky Association* (t. 53.)

26 Presuda *Scotch Whisky Association* (t. 55.) Osim toga, prema mišljenju Suda „ako bi za definiranje takve aluzije bilo dovoljno da se kod potrošača pobuđuje bilo kakva vrsta asocijacije na zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, to bi dovelo do toga da bi [...] točka (b) članka 16. Uredbe br. 110/2008 uzurpirala područje primjene sljedećih odredbi tog članka, dakle točaka (c) i (d) tog članka koje uređuju slučajeve kad je upućivanje na zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla još suptilnije od „aluzije” na nju”. (točka 54., vidjeti također mišljenje nezavisnog odvjetnika H. Saugmandsgaarda Øea u predmetu *The Scotch Whisky Association*, (C-44/17, EU:C:2018:111, t. 61. do 63.)

27 Za sektor vina vidjeti Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL 2013., L 347, str. 671., ispravak SL 2014., L 189, str. 261. i ispravak SL 2015., L 114, str. 25.), za sektor aromatiziranih pića Uredbu (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL 2014., L 84, str. 14. i ispravak SL 2014., L 105, str. 12.), a za sektor jakih alkoholnih pića vidjeti prethodno navedenu Uredbu br. 110/2008.

28 U tom pogledu, podsjećam da su u članku 4. Lisabonskog sporazuma iz 1958. za zaštitu oznaka izvornosti i njihovu međunarodnu registraciju, na temelju kojeg je nastao članak 13. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 510/2006, navedeni samo slučajevi „zloupotrebe” i „imitacije”, ali ne i „podsjećanja”.

29 U tom smislu, zaštita od podsjećanja slična je zaštiti koja se pruža uglednim žigovima. O mogućem podsjećanju u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, čak i u pogledu proizvoda koji nisu usporedivi, vidjeti presudu od 18. rujna 2015., *Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UAMI – Hautrive (COLOMBIANO HOUSE)* (T-387/13, neobjavljena, EU:T:2015:647, t. 55. i 56.).

30 U pogledu pojmova zloupotrebe i imitacije vidjeti presudu od 20. prosinca 2017., *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* (C-393/16, EU:C:2017:991, t. 57.).

31 C-87/97 (EU:C:1998:614, t. 33.)

strogi od onih koji se zahtijevaju u slučajevima imitacije ili zloupotrebe. Pravne granice pojma podsjećanje treba stoga odrediti samostalno, na način da se uvjeti primjene ne pokušavaju uskladiti s drukčijim slučajevima „imitacije” ili „zloupotrebe”, unatoč tomu što ti pojmovi imaju zajednički položaj u strukturi odredbe.

19. Sa semantičkog gledišta, podsjećati znači „prizvati u mislima”³². Primjenom tog koncepta u okviru zaštite registriranih naziva, Sud kao uvjet za prisutnost nezakonitog podsjećanja zahtijeva da se izlaganjem konvencionalnom³³ proizvodu mora kod potrošača izazvati kognitivna reakcija asocijativnog tipa koja će mu „prizvati sjećanje” upravo na proizvode koji su obuhvaćeni registriranom oznakom. Ako to nužno pretpostavlja postupak ponovne obrade informacije koja je prenesena perceptivnim/kognitivnim podražajem koji je uzrokovala navedena izloženost, Sud je u presudi Scotch Whisky Association pojasnio da je podsjećanje prisutno samo u mjeri u kojoj je asocijativna veza dovoljno „izravna i nedvojbeno”³⁴. Prema mojem mišljenju, ovo pojašnjenje treba shvaćati kako u smislu izravnosti (asocijativno-kognitivni proces ne smije zahtijevati složenu ponovnu obradu informacija), tako i u smislu intenziteta (asocijacija sa slikom proizvoda koji je obuhvaćen oznakom mora biti dovoljno čvrsta) reakcije potrošača na podražaj.

20. Unatoč pojašnjenjima iz presude od 7. lipnja 2018., Scotch Whisky Association (C-44/17, EU:C:2018:415), smatram da iz sudske prakse Suda i Općeg suda jasno proizlazi težnja da se pojam „podsjećanje” široko tumači, u skladu s opsežnom zaštitom koju je oznakama zemljopisnog podrijetla priznao zakonodavac Unije, i s javnim naglaskom na cilj zaštite kvalitetne proizvodnje³⁵. U tom pogledu podsjećam da zaštita tih naziva nije samo strateški element gospodarstva Unije, kao što je izričito navedeno u uvodnoj izjavi 1. Uredbe br. 1151/2012, nego je uključena i u ostvarivanje cilja očuvanja europske kulturne baštine na koji upućuje članak 3. stavak 3. četvrti podstavak UEU-a.

21. U kontekstu prethodno navedenih načela, sada ću ispitati pitanja koja je postavio sud koji je uputio zahtjev.

Prvo prethodno pitanje

22. Prvim prethodnim pitanjem Tribunal Supremo (Vrhovni sud) u biti pita Sud može li do konkretnog podsjećanja, zabranjenog u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, doći upotrebom figurativnih znakova ili takav slučaj nastaje samo upotrebom oznaka koje su grafički, fonetski ili konceptualno slične ZOI-ju o kojemu je riječ.

23. Slažem se s tužiteljem u glavnom postupku te s francuskom, njemačkom i španjolskom vladom da na to pitanje treba odgovoriti potvrdno.

24. Iz prethodno analizirane sudske prakse proizlazi da je u svrhu utvrđivanja postoji li „podsjećanje” odlučujući kriterij onaj potrošačeve percepcije, koja se mora utvrditi s obzirom na prikladnost spornog znaka za stvaranje *asocijacije* između konvencionalnog proizvoda i proizvoda na koje se odnosi registrirana oznaka³⁶. Nadalje, iz presude Scotch Whisky Association proizlazi da su moguće ugrađivanje elemenata zaštićene oznake u osporavani znak i grafička i/ili fonetska sličnost između nje i tog znaka, samo *pokazatelji* koje treba uzeti u obzir kako bi se procijenilo javlja li se kod potrošača

³² Internetska enciklopedija Treccani.

³³ Tim ću izrazom ubuduće označavati proizvode koji nisu obuhvaćeni zaštićenim oznakom ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

³⁴ Vidjeti osobito točku 53. presude Scotch Whisky Association.

³⁵ Za prikaz ciljeva europskog zakonodavstva vidjeti u tom smislu presudu od 8. rujna 2009., Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521, t. 109. do 111. i navedena sudska praksa). Vidjeti također presude od 21. siječnja 2016., Viiniverla (C-75/15, EU:C:2016:35, t. 24.) i od 14. rujna 2017., EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C-56/16 P, EU:C:2017:693, t. 80. i 81.).

³⁶ Vidjeti u tom smislu osobito presudu od 21. siječnja 2016., Viiniverla (C-75/15, EU:C:2016:35, t. 22.) i presudu Scotch Whisky Association (t. 51.). Vidjeti i mišljenje nezavisnog odvjetnika H. Saugmandsgaarda Øea u predmetu The Scotch Whisky Association, (C-44/17, EU:C:2018:111, t. 60.).

takva asocijacija u prisutnosti konvencionalnog proizvoda³⁷. Drugim riječima, prema mišljenju Suda, može se utvrditi da postoji podsjećanje samo na temelju „konceptijske bliskosti” između osporavanog znaka i zaštićene oznake ako takva sličnost može u mislima javnosti prizvati proizvode koji nisu obuhvaćeni tom oznakom.

25. Međutim, ako grafička i osobito fonetska sličnost nisu „nužan uvjet”³⁸ za utvrđivanje postojanja podsjećanja, to znači da mentalna asocijacija između konvencionalnog proizvoda i proizvoda obuhvaćenog tom oznakom, koja je potrebna za takvo utvrđivanje, ne pretpostavlja nužno upotrebu verbalnog jezika. Slika, simbol i, općenitije, figurativni znak, mogu, jednako kao i ime, prenositi koncept i stoga mogu kod potrošača stvoriti mentalnu asocijaciju sa zaštićenom oznakom na koju će ga u tom slučaju, „podsjetiti” konceptijski sadržaj oznake, a ne grafički ili fonetski.

26. Kao što je Komisija navela na raspravi, točno je da se u gotovo svim točkama obrazloženja presude Scotch Whisky Association, kao i, uostalom, u cijeloj ranijoj sudskoj praksi koja je prethodno navedena, funkcija podsjećanja odnosi na *naziv* konvencionalnog proizvoda³⁹.

27. Međutim, za razliku od Komisije, ne smatram da se iz toga može zaključiti da je namjera Suda bila ograničiti slučajeve podsjećanja isključivo na slučajeve u kojima mentalna asocijacija s proizvodom koji je obuhvaćen registriranom oznakom proizlazi iz upotrebe verbalnih elemenata. Naime, bez obzira na istaknutu činjenicu da se dvije točke obrazloženja i drugi odlomak točke 2. izreke presude odnose općenitije na „sporni element” predmetnog znaka, terminologiju koju je upotrijebio Sud treba smjestiti u kontekst spora u glavnom postupku koji je doveo do presude Scotch Whisky Association, u kojem se raspravljalo o tome u kojoj mjeri izraz sadržan u nazivu konvencionalnog proizvoda može dovesti do podsjećanja⁴⁰.

28. Osim toga, ako bi isključivo iz terminologije upotrijebljene u toj presudi trebalo izvesti konačne elemente tumačenja, trebalo bi također zaključiti da je namjera Suda bila ograničiti pojam „podsjećanje” samo na slučajeve u kojima potrebna asocijativna veza proizlazi iz pojmova koji su sadržani u prodajnom nazivu konvencionalnog proizvoda, pri čemu se isključuje bilo koji drugi verbalni element (kao što su generički, opisni i pohvalni itd.) na etiketi ili na pakiranju proizvoda. Međutim, takvo tumačenje je, prema mojem mišljenju, isključeno iz samog teksta članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, u kojem su izričito istaknuti izrazi (kao što su „stil”, „tip”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”), koji općenito nisu dio trgovačkog naziva proizvoda, nego ga prate.

29. Još važnije, iz prethodno navedene sudske prakse Suda, a osobito iz presuda Bureau National Interprofessionnel du Cognac⁴¹ i Viiniverla⁴², proizlazi da se analizom u pogledu postojanja podsjećanja mora uzeti u obzir sva implicitna ili eksplicitna upućivanja na registriranu oznaku, bilo da se radi o verbalnim ili figurativnim elementima koji su uključeni u etiketu konvencionalnog proizvoda ili se nalaze na njegovu pakiranju, ili o elementima koji se odnose na oblik ili na predstavljanje tog proizvoda javnosti. Osim toga, pri takvoj analizi treba uzeti u obzir i istovjetnost ili stupanj sličnosti između predmetnih proizvoda i načina na koji se stavljaju na tržište, čak i s obzirom na njihove prodajne kanale, kao i elemente na temelju kojih se utvrđuje namjera upućivanja na proizvod koji je obuhvaćen zaštićenom oznakom ili, suprotno tomu, slučajnost takvog upućivanja. Stoga, nacionalni sud mora ocijeniti skup *pokazatelja*, a da mu prisutnost ili odsutnost jednoga od tih pokazatelja, na primjer grafičke, fonetske ili konceptualne sličnost između *oznaka* o kojima je riječ, samo po sebi ne omogućuje utvrditi ili isključiti postojanje podsjećanja.

37 Vidjeti mišljenje nezavisnog odvjetnika H. Saugmandsgaarda Øea u predmetu The Scotch Whisky Association, (C-44/17, EU:C:2018:111, t. 58.).

38 Presuda Scotch Whisky Association (t. 46. i 49.).

39 Riječi ili izrazi „naziv”, „ime proizvoda”, „pojam koji se koristi za označavanje proizvoda” ili „trgovački naziv” Sud upotrebljava naizmjenično; vidjeti osobito točke 44., 45., 46., 48., 49. do 53. i 56. presude Scotch Whisky Association.

40 Isto vrijedi i za ostala ranija sudska praksa koja je prethodno navedena.

41 Presuda od 14. srpnja 2011 (C-4/10 i C-27/10, EU:C:2011:484)

42 Presuda od 21. siječnja 2016. (C-75/15, EU:C:2016:35, t. 27.)

30. Osim toga, podsjećam da je u presudi Scotch Whisky Association Sud pojasnio da do podsjećanja može doći samo ako sporni znak u mislima javnosti uzrokuje dovoljno „izravnu” i „nedvojbenu” vezu između tog znaka i registrirane oznake⁴³, čime je utvrdio ograničenje opsega pojma „podsjećanje” u pogledu neposrednosti i intenziteta reakcije potrošača u smislu pojašnjenom u točki 19. ovog mišljenja, a ne u pogledu vrste perceptivnog podražaja.

31. Međutim, takvo ograničenje, prema mojem mišljenju, samo po sebi može sadržavati opseg nezakonitog podsjećanja, i, posljedično, ograničenje slobode proizvođača konvencionalnih proizvoda pri odabiru načina predstavljanja njihovih proizvoda javnosti, u okvirima koji ne prelaze ono što je potrebno za učinkovitu zaštitu registriranih oznaka i za zadovoljenje potrebe za pravnom sigurnošću zainteresiranih gospodarskih subjekata⁴⁴.

32. Kao što predlažem Sudu, trebalo bi prihvatiti tumačenje prema kojem postoji „podsjećanje” u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, čak i upotrebom figurativnih znakova te bez postojanja grafičke, fonetske ili konceptualne sličnosti između ZOI-a ili ZOZP-a i prodajnog naziva konvencionalnog proizvoda, kao i pronaći čvrsta uporišta u sudskoj praksi Suda i to, prema mojem mišljenju, u skladu s namjerom zakonodavca Unije da se tim oznakama omogući široka zaštita i u skladu sa značajem ciljeva koji se žele postići takvom zaštitom na koje se upućuje u točki 21. ovog mišljenja.

33. Naposljetku, naglašavam da predloženo tumačenje ne uzrokuje nikakvo uplitanje članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006 u područje primjene sljedećih točaka (c) i (d) tog stavka koje se odnose na „oznake” ili „praksu” koje su zabranjene i to ne zato što podsjećaju na registriranu oznaku⁴⁵, nego zato što pružaju informacije koje su lažne ili dovode u zabludu glede izvora, podrijetla, prirode ili bitnih osobina proizvoda ili mogu dovesti potrošača u zabludu.

34. Na temelju prethodnih razmatranja, na prvo prethodno pitanje, prema mojem mišljenju, treba odgovoriti na način da do podsjećanja u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006 može doći i uporabom figurativnih znakova i bez postojanja grafičke, fonetske ili konceptualne sličnosti između registrirane oznake i prodajnog naziva proizvoda o kojemu je riječ, pod uvjetom da se izravno u mislima potrošača koji se susretne sa spornim znakovima kao referentna slika pojavi proizvod s tom oznakom.

Drugo prethodno pitanje

35. Drugo prethodno pitanje može se podijeliti u dva dijela. U prvom dijelu, sud koji je uputio zahtjev u biti pita Sud je li upotreba znakova za proizvode koji su isti ili slični proizvodima na koje se odnosi ZOI, koji podsjećaju na regiju na koju se odnosi ZOI u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 510/2006, nezakonito podsjećanje u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) te uredbe. U drugom dijelu, Tribunal Supremo (Vrhovni sud) pita je li prisutno nezakonito podsjećanje i kada te znakove upotrebljava proizvođač s poslovnim nastanom u toj regiji, ali za proizvode koji ne ispunjavaju specifikacije proizvoda ZOI-ja.

36. Odgovor na prvi dio tog pitanja proizlazi iz prethodnih razmatranja.

⁴³ Presuda Scotch Whisky Association (t. 53.)

⁴⁴ Uskladenost s potrebom za pravnom sigurnošću navedenog ograničenja Sud je potvrdio u točki 55. presude Scotch Whisky Association.

⁴⁵ Vidjeti u tom smislu presudu Scotch Whisky Association, t. 65.

37. S obzirom na povezanost ZOI-ja i regije njihova podrijetla⁴⁶, upotreba figurativnih i/ili verbalnih znakova koji podsjećaju na tu regiju za konvencionalne proizvode koji su isti ili slični onima koji su obuhvaćeni ZOI-jem, može prizvati u mislima javnosti sliku tih proizvoda i, posljedično, dovesti do nezakonitog podsjećanja u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006. Međutim, kao što je prethodno pojašnjeno, to može biti slučaj samo ako asocijacija sa zemljopisnim područjem ZOI-ja, koja je nastala zbog upotrebe znakova koji dovode do podsjećanja, može u mislima potrošača *izravno* prizvati, kao referentnu sliku, proizvode zaštićene ZOI-jem.

38. Kao što je Sud više puta utvrdio, na nacionalnom je sudu da s obzirom na okolnosti spora koji se pred njim vodi ocijeni jesu li ispunjeni uvjeti za postojanje zabranjenog podsjećanja⁴⁷. Stoga, isključivi cilj razmatranja koja slijede jest pružiti određene elemente kojima se omogućuje usmjeravanje suda koji je uputio zahtjev (ili suda koji eventualno mora donijeti odluku u glavnom postupku) u toj analizi.

39. U glavnom postupku, iako su prethodna pitanja uglavnom usredotočena na figurativne znakove koji su prisutni na spornim etiketama, prisutan je niz elemenata, od kojih su neki verbalni (naziv „Rocinante”, i „adarga de oro”), a neki figurativni (crteži koje reproduciraju fizička obilježja određenih likova u slavnom Cervantesovu romanu i elemente koji se smatraju tipičnima za krajolik La Manche), za koje sud koji je uputio zahtjev smatra da podsjećaju na regiju povezanu sa ZOI-jem „Queso manchego”. Nazivi „manchego” ili „Mancha” nisu niti djelomično reproducirani u spornim verbalnim znakovima⁴⁸ i nema nikakve grafičke i fonetske sličnost između tih znakova i predmetnog ZOI-ja. Iz navedenog proizlazi da, kao što je istaknuo sud koji je uputio zahtjev, u okolnostima poput onih u glavnom postupku, ako bi se utvrdilo postojanje podsjećanja, ono bi bilo čisto konceptualne prirode.

40. Ako ih se razmatra odvojeno ili u međusobnoj kombinaciji, sporni figurativni znakovi na prvi pogled mogu činiti nezakonito podsjećanje u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, kao što ga tumači Sud u svojoj presudi Scotch Whisky Association. Naime, kao što su napomenule Komisija i njemačka vlada, neki od tih znakova doimaju se previše generičkima da bi u mislima potrošača stvorili „nedvojbenu” vezu s regijom La Manchom⁴⁹, a slike koje upućuju na likove romana „Don Quijote od Manche” ili na slavna mjesta ili scene tog romana, ne čine se prikladnima da bi stvorile dovoljno „izravnu” vezu s predmetnim zemljopisnim područjem na koje mogu podsjećati samo na „neizravan” način, putem slijeda asocijacija.

41. Međutim, ne isključujem da se u okolnostima glavnog postupka može ipak utvrditi podsjećanje, ako su uvjeti za ostvarivanje tog slučaja utvrđeni na temelju sveobuhvatnog ispitivanja kojim se uzimaju u obzir svi elementi, verbalni ili figurativni, koji mogu dovesti do podsjećanja i koji su prikazani na spornim etiketama, zatim istovjetnost ili sličnost proizvoda u pitanju kao i načini predstavljanja, oglašavanja i stavljanja na tržište tih proizvoda⁵⁰.

42. Drugi dio pitanja o kojemu je riječ odnosi se na mogući utjecaj činjenice da se znakovi, koji dovode do podsjećanja na regiju koja je povezana s jednim ZOI-jem, upotrebljavaju za proizvode koji nisu obuhvaćeni tom oznakom, čija se proizvodnja, priprema i prerada odvija u toj regiji⁵¹.

46 Povezanost ZOI-ja sa područjem na koji se odnosi puno je čvršća nego u slučaju ZOZP-a. Članak 2. stavak 1. Uredbe br. 510/2006 za prve zahtijeva da se proizvodnja, prerada ili priprema tih proizvoda odvija u tom zemljopisnom području (točka (a)), dok je za druge dovoljno da se najmanje jedna od tih faza odvija na tom području (točka (b)).

47 Vidjeti osobito presudu od 21. siječnja 2016., Viiniverla (C-75/15, EU:C:2016:35, t. 22. i 31.) i presudu Scotch Whisky Association (t. 45., 46., 51., 52., 56. i t. 2. izreke).

48 Na spornim etiketama naveden je samo naziv „queso”, koji, međutim, s obzirom na to da je generički, ne uživa zaštitu; vidjeti članak 13. stavak 1. drugi podstavak Uredbe br. 510/2006.

49 Osobito upućujem na prikaz stada ovaca, ravnice, slike konja i vjetrenjača koje su prikazane na spornim etiketama i u figurativnim elementima spornih žigova.

50 Uključujući zabludu u pogledu proizvoda sa ZOI-jem i proizvoda bez ZOI-ja, u skladu s onim što proizlazi iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku, koja je nastala iz određenih informacija koje se pojavljuju na internetskoj stranici društva IQC. U tom pogledu, napominjem da činjenica da su te informacije, kada dovode u zabludu, obuhvaćene područjem primjene članka 13. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 510/2006, ne isključuje mogućnost da ih se može uzeti u obzir kao pokazatelje postojanja podsjećanja u smislu točke (b) te odredbe.

51 Riječ je o proizvodima koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda ZOI-ja osim u pogledu njihova zemljopisnog podrijetla.

43. U tom pogledu, napominjem, kao i tužitelj u glavnom postupku, francuska, njemačka i španjolska vlada te Komisija, da člankom 13. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 510/2006 nije predviđeno nikakvo isključenje iz njegova područja primjene situacija u kojima se zemljopisno podrijetlo proizvoda koji uzrokuju podsjećanje podudara s podrijetlom proizvoda sa ZOI-jem ili ZOZP-om. Međutim, to je u skladu i s prirodom zaštite od podsjećanja, koja, kao što je navedeno, iako obuhvaća i slučajeve dovođenja u zabludu, ne ovisi o postojanju zablude kod potrošača, uključujući zabludu u pogledu zemljopisnog podrijetla proizvoda koji uzrokuju podsjećanje, i s ciljevima koji se žele postići Uredbom br. 510/2006. Naime, omogućavanje proizvođačima koji djeluju na zemljopisnom području koje je povezano s određenim ZOI-jem da upotrebljavaju znakove koji podsjećaju na to zemljopisno područje za proizvode koji su isti ili slični onima koji su obuhvaćeni ZOI-jem, a da se pritom ne usklade s predmetnom specifikacijom proizvoda, moglo bi oslabjeti jamstvo kvalitete koja je dodijeljena takvoj oznaci⁵², koje, iako je u osnovi povezano sa zemljopisnim podrijetlom proizvoda sa ZOI-jem, pretpostavlja pridržavanje svih zahtjeva specifikacija proizvoda. Osim toga, kad se zaštita od podsjećanja ne bi proširila i na ponašanja lokalnih proizvođača koji se ne pridržavaju specifikacije proizvoda, povrijedila bi se prava proizvođača koji su uložili mnogo truda u poboljšanje kvalitete kako bi se mogli koristiti oznakom podrijetla registriranom na temelju Uredbe br. 510/2006, čime bi bili izloženi, kao što ističe francuska vlada, posljedicama nepoštenog tržišnog natjecanja koje je, upravo zato što potječe od proizvođača s poslovnim nastanom u istom zemljopisnom području, potencijalno opasnije⁵³.

44. Na temelju prethodnih razmatranja, na drugo prethodno pitanje koje je postavio Tribunal Supremo (Vrhovni sud), prema mojem mišljenju, treba odgovoriti na način da upotreba znakova za proizvode koji su isti ili slični onima na koje se odnosi određeni ZOI u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 510/2006, koji podsjećaju na regiju na koju se odnosi oznaka, može biti podsjećanje u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) te uredbe, čak i kada navedene znakove upotrebljava proizvođač s poslovnim nastanom u toj regiji za proizvode koji nisu obuhvaćeni ZOI-jem.

Treće prethodno pitanje

45. Svojim trećim prethodnim pitanjem sud koji je uputio zahtjev pita Sud odnosi li se pojam „prosječnog potrošača koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan”, koji nacionalni sud treba uzeti u obzir kako bi utvrdio postojanje podsjećanja u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, na europskog potrošača ili se može ograničiti samo na potrošača države članice u kojoj je proizveden proizvod koji dovodi do podsjećanja i u kojoj se najviše konzumira.

46. Kao što je prethodno navedeno i kao što tvrde sve zainteresirane stranke koje su podnijele svoja očitovanja Sudu, odgovor na to pitanje proizlazi iz presude od 21. siječnja 2016. Viiniverla (C-75/15, EU:C:2016:35). U toj presudi, koja se odnosi na tumačenje članka 16. točke (b) Uredbe br. 110/2008, Sud je pojasnio da, imajući u vidu potrebu jamčenja učinkovite i ujednačene zaštite navedenih zemljopisnih oznaka u cijeloj Uniji, pojam „potrošač”, od čije se percepcije treba polaziti kako bi se utvrdilo postoji li aluzija u smislu te odredbe, odnosi se na „europskog potrošača, a ne samo na potrošača iz države članice u kojoj je proizveden proizvod koji aludira na zaštićenu zemljopisnu oznaku”⁵⁴. Prema mojem mišljenju, isto tumačenje treba prihvatiti u okviru zaštite od podsjećanja koja je predviđena Uredbom br. 510/2006.

52 Jamstvo koje predstavlja „temeljnu funkciju prava dodijeljenih na temelju Uredbe br. 510/2006”, vidjeti, u tom smislu, presudu od 8. rujna 2009., Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521, t. 112.).

53 Što se tiče argumenta koji je tuženik u glavnom postupku iznio na raspravi i koji se temelji na nužnosti pravne sigurnosti u pogledu zakonitosti upotrebe znakova koji su registrirani kao žigovi prije registracije određene oznake izvornosti na temelju Uredbe br. 510/2006, ističem da članak 14. stavak 2. te uredbe predviđa da se žig čija uporaba odgovara jednoj od situacija iz članka 13, koji je u zemlji podrijetla registriran prije datuma zaštite oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla, može nastaviti koristiti neovisno o registraciji oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla. Na sudu koji je uputio zahtjev je da utvrdi jesu li u glavnom postupku ispunjeni uvjeti za primjenu te odredbe.

54 Vidjeti presudu od 21. siječnja 2016., Viiniverla (C-75/15, EU:C:2016:35, t. 27.).

47. Međutim, činjenice u glavnom postupku razlikuju se od onih u predmetu u kojem je donesena presuda Viiniverla⁵⁵. Da se uzeo u obzir samo lokalni finski potrošač koji u nazivu „Verlados” može prepoznati mjesto proizvodnje proizvoda koji dovodi do podsjećanja, a ne europski potrošač, postojanje podsjećanja moglo se isključiti u tom slučaju⁵⁶. Suprotno tomu, ako se u glavnom postupku uzme u obzir samo percepcija španjolskog potrošača, utvrđivanje postojanja eventualnog podsjećanja bilo bi puno lakše, ali bi podsjećanje moglo biti isključeno da se u obzir uzme europski potrošač (osim španjolskog potrošača), s obzirom na to da je za takvog potrošača veza između regije La Manche i figurativnih i verbalnih znakova na spornim etiketama nužno puno slabija.

48. Zbog toga sud koji je uputio zahtjev traži od Suda da pojasni treba li, u okolnostima kao što su one u glavnom postupku, uzeti u obzir europskog potrošača ili samo španjolskog potrošača.

49. Jasno je da pojam „europski potrošač” sam po sebi ima ograničenja, jer je i dalje riječ o *fictio juris* kojim se vrlo različitu i neujednačenu stvarnost nastoji svesti na zajednički nazivnik. U okviru zaštite registriranih oznaka od nezakonitog podsjećanja, kod kojeg se ističe predmnijevana percepcija potrošača, za potrebe utvrđivanja obične asocijacije, a ne opasnost od dovođenja u zabludu, taj pojam, kao i općenitiji pojam „prosječnog potrošača koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan”, također treba primjenjivati s osobitim oprezom.

50. Ipak, kao što je Sud istaknuo u presudi Viiniverla⁵⁷, primjena pojma „europski potrošač” odgovara zahtjevu osiguranja učinkovite i ujednačene zaštite registriranih oznaka diljem Unije.

51. Međutim, ako se takvim zahtjevom zahtijeva da se i za proizvode namijenjene lokalnom tržištu ne uzimaju u obzir okolnosti koje mogu *isključiti* postojanje nezakonitog podsjećanja samo za potrošače jedne države članice, njime se, suprotno tomu, ne zahtijeva da *utvrđeno* postojanje nezakonitog podsjećanja u odnosu na potrošača u jednoj državi članici nije dovoljno da bi se primijenila zaštita predviđena Uredbom br. 510/2006.

52. S obzirom na prethodna razmatranja, na treće prethodno pitanje koje je postavio Tribunal Supremo (Vrhovni sud), prema mojem mišljenju, treba odgovoriti na način da, u svrhu utvrđivanja postoji li „podsjećanje” na registriranu oznaku u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, nacionalni sud treba poći od percepcije prosječnog europskog potrošača koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan, s time da taj pojam treba razumjeti tako da se odnosi i na potrošača države članice u kojoj su proizvedeni proizvodi koji uzrokuju podsjećanje ili na potrošača države članice s kojom je registrirana oznaka zemljopisno povezana.

Zaključak

53. Na temelju svih prethodnih razmatranja, predlažem Sudu da na prethodna pitanja koja je postavio Tribunal Supremo (Vrhovni sud) odgovori kako slijedi:

„Članak 13. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 510/2006 Vijeća od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda treba tumačiti na način da do podsjećanja na temelju te odredbe može doći i korištenjem figurativnih znakova bez postojanja grafičke, fonetske ili konceptualne sličnosti između registrirane oznake i prodajnog naziva proizvoda o kojem je riječ, pod uvjetom da se izravno u mislima potrošača koji se susretne sa spornim znakovima kao referentna slika pojavi proizvod s tom oznakom.

⁵⁵ Presuda od 21. siječnja 2016. (C-75/15, EU:C:2016:35)

⁵⁶ Iako na temelju tumačenja pojma podsjećanje koje je ograničeno na zabunu između proizvoda o kojima je riječ i dovođenja u zabludu potrošača, bez obzira na to što ga je Sud odbio; vidjeti presude Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97 (EU:C:1999:115, t. 26.), Komisija/Njemačka (C-132/05, EU:C:2008:117, t. 45.) i presudu od 21. siječnja 2016., Viiniverla (C-75/15, EU:C:2016:35, t. 44.).

⁵⁷ Presuda od 21. siječnja 2016. (C-75/15, EU:C:2016:35, točka 27.)

Upotreba znakova, za proizvode koji su isti ili slični onima na koje se odnosi određena zaštićena oznaka izvornosti u smislu članka 2. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 510/2006, koji podsjećaju na regiju na koju se odnosi oznaka, može biti podsjećanje u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) te uredbe, čak i u slučaju znakova koje upotrebljava proizvođač s poslovnim nastanom u toj regiji za proizvode koji nisu obuhvaćeni zaštićenom oznakom izvornosti.

Radi utvrđivanja postoji li ‚podsjećanje‘ na oznaku registriranu u smislu članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 510/2006, nacionalni sud treba poći od percepcije prosječnog europskog potrošača koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan, s time da taj pojam treba razumjeti tako da se odnosi i na potrošača države članice u kojoj su proizvedeni proizvodi koji uzrokuju podsjećanje ili na potrošača države članice s kojom je registrirana oznaka zemljopisno povezana.”