



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 7. junija 2018\*

„Predhodno odločanje – Zaščita geografskih označb žganih pijač – Uredba (ES) št. 110/2008 – Člen 16, od (a) do (c) – Priloga III – Registrirana geografska označba ‚Scotch Whisky‘ – Viski, proizveden v Nemčiji in tržen pod imenom ‚Glen Buchenbach‘“

V zadevi C-44/17,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu, Nemčija) z odločbo z dne 19. januarja 2017, ki je na Sodišče prispela 27. januarja 2017, v postopku

**Scotch Whisky Association**

proti

**Michaelu Klotzu,**

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi J. L. da Cruz Vilaça, predsednik senata, E. Levits, A. Borg Barthet, sodnika, M. Berger (poročevalka), sodnica, in F. Biltgen, sodnik,

generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Scotch Whisky Association K. H. Reuer in W. Baars, odvetnika,
- za M. Klotza S. J. Mühlberger, odvetnik,
- za grško vlado G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, M. Tassopoulou in E. Chroni, agenti,
- za francosko vlado D. Colas, S. Horrenberger in E. de Moustier, agenti,
- za italijansko vlado G. Palmieri, agentka, skupaj s F. Varrone, avvocato dello Stato,
- za nizozemsko vlado M. K. Bulterman in C. S. Schillemans, agentki,

\* Jezik postopka: nemščina.

– za Evropsko komisijo B. Eggers, D. Bianchi in I. Naglis, agenti,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 22. februarja 2018

izreka naslednjo

### Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 16, od (a) do (c), Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL 2008, L 39, str. 16).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Scotch Whisky Association in Michaelom Klotzom, prodajalcem viskija prek spleta, v zvezi s tožbo, s katero se zahteva, naj zadnjenavedeni preneha s prodajo viskija, proizvedenega v Nemčiji in imenovanega „Glen Buchenbach“.

#### Pravni okvir

- 3 V uvodni izjavi 2 Uredbe št. 110/2008 je navedeno:

„Področje žganih pijač je pomembno za potrošnike, proizvajalce in kmetijski sektor v [Evropski uniji]. Ukrepi, ki veljajo za področje žganih pijač, morajo prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov, preprečevanju goljufivega ravnanja ter doseganju preglednosti trga in poštene konkurence. [...]“
- 4 V uvodni izjavi 4 te uredbe je navedeno:

„Za zagotovitev bolj sistematičnega pristopa v okviru zakonodaje, ki ureja žgane pijače, bi morala ta uredba postaviti jasno opredeljena merila za proizvodnjo, opis, predstavitev in označevanje ter zaščito geografskih označb žganih pijač.“
- 5 V uvodni izjavi 14 navedene uredbe je navedeno:

„Glede na to, da Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila [(UL 2006, L 93, str. 12), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 (UL 2006, L 363, str. 1),] ne velja za žgane pijače, morajo biti pravila o zaščiti geografskih označb žganih pijač določena v tej uredbi. Registrirane morajo biti geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu.“
- 6 Člen 16 Uredbe št. 110/2008, naslovljen „Zaščita geografskih označb“, določa:

„[...] geografske označbe, registrirane v Prilogi III, [se] zaščitijo pred:

  - (a) vsako neposredno ali posredno komercialno uporabo za proizvode, ki niso zajeti v registraciji, če so ti proizvodi primerljivi z žganimi pijačami, registriranimi pod tisto geografsko označbo, ali če uporaba izkorišča ugled registrirane geografske označbe;

- (b) vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, četudi je pravo poreklo proizvoda označeno ali če je geografska označba uporabljena v prevodu ali mu je dodan izraz, kot je ‚kot‘, ‚tip‘, ‚slog‘, ‚narejen‘, ‚aroma‘, ali kateri koli podoben izraz;
  - (c) kakršno koli drugo napačno ali zavajajočo navedbo glede izvora, porekla, narave ali bistvenih kakovosti pri opisu, predstavitvi ali označevanju proizvoda, ki lahko daje lažen vtis o poreklu;
  - (d) vsako drugo prakso, ki lahko zavaja potrošnika glede pravega porekla proizvoda.“
- 7 V Prilogi III k tej uredbi, naslovljeni „Geografske označbe“, je navedeno, da je bil „Scotch Whisky“ registriran kot geografska označba, ki spada v kategorijo proizvoda 2, to je „Whisky/Whiskey“, in da je njegova država porekla Združeno kraljestvo (Škotska).

### **Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje**

- 8 Scotch Whisky Association je organizacija, ustanovljena po škotskem pravu, katere cilj je zlasti zagotavljanje varstva trgovine s škotskim viskijem na Škotskem in v tujini.
- 9 M. Klotz prek spletnega mesta prodaja viski, imenovan „Glen Buchenbach“, ki ga proizvaja žganjarna Waldhorn v kraju Berglen v dolini Buchenbach na Švabskem (Nemčija).
- 10 Na etiketi na steklenicah zadevnega viskija so poleg stilizirane podobe lovskega roga (v nemščini *Waldhorn*) naslednji podatki: „*Waldhornbrennerei*“ (žganjarna Waldhorn), „Glen Buchenbach“, „*Swabian Single Malt Whisky*“ (švabski single malt viski), „500 ml“, „40 % vol“, „*Deutsches Erzeugnis*“ (nemški proizvod), „*Hergestellt in den Berglen*“ (proizveden na območju Berglen).“
- 11 Scotch Whisky Association je pri Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu, Nemčija) vložila tožbo, s katero je zahtevala prenehanje prodaje tega viskija, imenovanega „Glen Buchenbach“, ki ni „scotch whisky“, ker naj bi bila uporaba tega imena zlasti v nasprotju s členom 16, od (a) do (c), Uredbe št. 110/2008, s katerim so zaščitene geografske označbe, registrirane v Prilogi III k tej uredbi, med katerimi je označba „Scotch Whisky“.
- 12 Scotch Whisky Association meni, da geografska označba, registrirana za žgano pijačo, s temi določbami ni zaščitena le pred uporabo take označbe, ampak tudi pred kakršno koli navedbo, ki nakazuje geografsko poreklo te označbe. Ime „Glen“ pa naj bi zaradi njegove zelo široke uporabe na Škotskem namesto besede „*valley*“ in zlasti kot del znamke v imenu škotskih viskijev v upoštevni javnosti vzbujal asociacijo na Škotsko in „Scotch Whisky“, čeprav so na etiketi tudi druge navedbe, ki pojasnjujejo, da je poreklo zadevnega proizvoda nemško. M. Klotz predlaga, naj se tožba zavrne.
- 13 Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu) trdi, da je uspeh te tožbe odvisen razlage člena 16, od (a) do (c), Uredbe št. 110/2008. Zato je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

„1. Ali ‚posredn[a] komercialn[a] uporab[a] [registrirane geografske označbe za žgane pijače]‘ v skladu s členom 16(a) Uredbe št. 110/2008 zahteva, da se registrirana geografska označba uporablja v identični ali fonetično in/ali vizualno podobni obliki, ali pa zadošča, da sporni del znaka pri upoštevni javnosti vzbuja kakršno koli asociacijo na registrirano geografsko označbo ali geografsko območje?“

Če zadošča slednje: ali je pri presoji, ali gre za ‚posredno komercialno uporabo‘, potem pomembno tudi, kam je umeščen sporni del znaka, ali pa ta umestitev na obstoj posredne komercialne uporabe registrirane geografske označbe ne more vplivati niti tedaj, kadar je poleg spornega dela znaka naveden tudi podatek o resničnem poreklu proizvoda?“

2. Ali ‚navajanje‘ registrirane geografske označbe v skladu s členom 16(b) Uredbe [...] št. 110/2008 zahteva, da obstaja fonetična in/ali vizualna podobnost med registrirano geografsko označbo in spornim delom znaka, ali pa zadošča, da sporni del znaka pri upoštevni javnosti vzbuja kakršno koli asociacijo na registrirano geografsko označbo ali geografsko območje?

Če zadošča slednje: ali je pri presoji, ali gre za ‚navajanje‘, potem pomembno tudi, kam je umeščen sporni del znaka, ali pa ta umestitev na obstoj nezakonitega navajanja s spornim delom znaka ne more vplivati niti tedaj, kadar je poleg spornega dela znaka naveden tudi podatek o resničnem poreklu proizvoda?

3. Ali je pri presoji, ali gre za ‚drugo napačno ali zavajajočo navedbo‘ v skladu s členom 16(c) Uredbe [...] št. 110/2008, pomembno, kam je umeščen sporni del znaka, ali pa ta umestitev na obstoj zavajajoče navedbe ne more vplivati niti tedaj, kadar je poleg spornega dela znaka naveden tudi podatek o resničnem poreklu proizvoda?“

### **Predlog za ponovno odprtje ustnega postopka**

- 14 Scotch Whisky Association je po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca z dopisom z dne 15. marca 2018 predlagala, naj se v skladu s členom 83 Poslovnika Sodišča odredi ponovno odprtje ustnega dela postopka.
- 15 Scotch Whisky Association je v podporo tega predloga v bistvu navedla, da temeljijo ugotovitve generalnega pravobranilca iz točk od 66 do 68, 107 in 108 sklepnih predlogov na pomanjkljivi in nepravilni predstavitvi dejanskega stanja, kot je bilo navedeno v predložitveni odločbi, in da so zato napačne. Scotch Whisky Association želi, da bi se ji na obravnavi dala možnost odgovoriti na navedene ugotovitve ter hkrati popraviti in dopolniti dejansko stanje.
- 16 V zvezi s tem je treba opozoriti, da lahko Sodišče na podlagi člena 83 Poslovnika po opredelitvi generalnega pravobranilca kadar koli odredi ponovno odprtje ustnega dela postopka, zlasti če meni, da zadeva ni dovolj razjasnjena, ali če stranka po koncu ustnega dela postopka navede novo dejstvo, ki je odločilno za odločitev Sodišča, ali če je treba v zadevi odločiti na podlagi trditve, o kateri stranke ali zainteresirani subjekti iz člena 23 Statuta Sodišča Evropske unije niso razpravljali.
- 17 V obravnavani zadevi ne gre za tak primer. Sodišče po opredelitvi generalnega pravobranilca namreč meni, da je o zadevi dovolj poučeno, da lahko razsodi, in da o tej zadevi ni treba razsoditi na podlagi trditve, o katerih te stranke ali zainteresirani subjekti niso razpravljali.
- 18 Poleg tega se ni zadrževalo, da je ena od strank iz postopka v glavni stvari ali eden od omenjenih zainteresiranih subjektov po koncu ustnega dela postopka navedel novo dejstvo, ki bi bilo odločilno za odločitev Sodišča.
- 19 Zato je treba predlog Scotch Whisky Association za ponovno odprtje ustnega postopka zavrniti.

### **Vprašanja za predhodno odločanje**

#### ***Uvodne ugotovitve***

- 20 V tej zadevi sta obe stranki iz postopka v glavni stvari podali očitke zoper besedilo in vsebino predložitvene odločbe.
- 21 Scotch Whisky Association na eni strani predložitvenemu sodišču očita, da je slabo oblikovalo vprašanja za predhodno odločanje, in v svojih pisnih stališčih predlaga spremembo teh vprašanj.

- 22 V zvezi s tem zadošča spomniti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in mora prevzeti odgovornost za sodno odločbo, ki jo bo izdalo, pristojno, da ob upoštevanju posebnosti zadeve presodi, ali mora za to, da bo lahko izdalo sodbo, postaviti vprašanje za predhodno odločanje in ali so vprašanja, ki jih je postavilo Sodišču, primerna (sodba z dne 4. aprila 2000, Darbo, C-465/98, EU:C:2000:184, točka 19). Natančneje, le predložitveno sodišče je pristojno, da določi in oblikuje taka vprašanja. Stranke iz postopka v glavni stvari ne morejo spremeniti njihove vsebine (sodbi z dne 18. julija 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C-136/12, EU:C:2013:489, točki 29 in 31 in navedena sodba praksa, in z dne 6. oktobra 2015, T-Mobile Czech Republic in Vodafone Czech Republic, C-508/14, EU:C:2015:657, točka 28 in navedena sodna praksa). Zato ni mogoče ugoditi predlogu stranke iz postopka v glavni stvari, naj se postavljena vprašanja preoblikujejo v skladu z njenimi predlogi.
- 23 M. Klotz na drugi strani meni, da je predložitveno sodišče dejansko stanje iz postopka v glavni stvari predstavilo v skrajšani in nepopolni obliki ter podaja navedbe v dopolnitev te predstavitve.
- 24 Vendar je treba spomniti, prvič, da v okviru postopka sodelovanja, določenega v členu 267 PDEU, ni dolžnost Sodišča, ampak nacionalnega sodišča, da ugotovi dejstva, ki so pripeljala do spora, in da iz tega izpelje posledice za odločitve, ki jo je dolžno sprejeti (sodbi z dne 3. septembra 2015, Costea, C-110/14, EU:C:2015:538, točka 13, in z dne 10. marca 2016, Safe Interenvíos, C-235/14, EU:C:2016:154, točka 119). Drugič, Sodišče mora v okviru porazdelitve pristojnosti med sodišči Unije in nacionalnimi sodišči upoštevati tak dejanski in pravni okvir, v katerega so umeščena vprašanja za predhodno odločanje, kot je opredeljen v predložitveni odločbi (glej v tem smislu sodbi z dne 25. oktobra 2001, Ambulanz Glöckner, C-475/99, EU:C:2001:577, točka 10, in z dne 28. julija 2016, Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, točka 27).

### *Prvo vprašanje*

- 25 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 16(a) Uredbe št. 110/2008 razlagati tako, da se mora sporni del znaka za ugotovitev obstoja „posredne komercialne uporabe“ neke registrirane geografske označbe uporabljati v obliki, ki je fonetično in/ali vizualno bodisi istovetna s to označbo bodisi ji je podobna, ali pa zadošča, da ta del pri upošteveni javnosti vzbudi kakršno koli asociacijo na navedeno označbo ali na z njo povezano geografsko območje.
- 26 Če se ugotovi, da za obstoj „posredne komercialne uporabe“ registrirane geografske označbe v smislu člena 16(a) Uredbe št. 110/2008 zadošča kakršna koli asociacija na to označbo ali na z njo povezano geografsko območje, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba to določbo razlagati tako, da je treba pri ugotavljanju obstoja te uporabe upoštevati okoliščine, v katere je umeščen sporni del znaka, zlasti to, da je na njem pojasnilo o resničnem poreklu proizvoda, zaradi česar bi bilo mogoče na podlagi informacij, ki izhajajo iz teh okoliščin, navsezadnje zavrniti trditev, da gre za posredno komercialno uporabo.
- 27 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba pri razlagi določbe prava Unije poleg njenega besedila upoštevati tudi njeno sobesedilo in cilje ureditve, katere del je (glej zlasti sodbi z dne 23. januarja 2018, Piotrowski, C-367/16, EU:C:2018:27, točka 40, in z dne 7. februarja 2018, American Express, C-304/16, EU:C:2018:66, točka 54).
- 28 Prvič, kar zadeva besedilo člena 16(a) Uredbe št. 110/2008, iz njega izhaja, da se s to določbo ščitijo registrirane geografske označbe pred „neposredno ali posredno komercialno uporabo za proizvode, ki niso zajeti v registraciji, če so ti proizvodi primerljivi z žganimi pijačami, registriranimi pod tisto geografsko označbo, ali če uporaba izkorišča ugled registrirane geografske označbe“.

- 29 Zaradi izraza „uporaba“ v tej določbi mora biti, kot je generalni pravobranilec navedel v točki 28 sklepnih predlogov, v spornem znaku zaščiten geografska označba uporabljena v obliki, v kateri je bila registrirana, ali pa vsaj v obliki, ki je z njo tako tesno fonetično in/ali vizualno povezana, da je sporni znak njen neločljivi del.
- 30 V zvezi s tem je bilo že razsojeno, da uporaba znamke, ki vsebuje geografsko označbo ali izraz, ki ustreza tej označbi, in njen prevod, za žgane pijače, ki ni v skladu z ustreznimi specifikacijami, načeloma pomeni neposredno komercialno uporabo te geografske označbe v smislu člena 16(a) Uredbe št. 110/2008 (sodbi z dne 14. julija 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 in C-27/10, EU:C:2011:484, točka 55, in z dne 20. decembra 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, točka 34).
- 31 Zato morajo položaji, ki jih je mogoče zajeti s členom 16(a) Uredbe št. 110/2008, izpolnjevati zahtevo, da je v spornem znaku uporabljena registrirana geografska označba v obliki, ki je z njo fonetično/vizualno istovetna ali pa ji je vsaj zelo podobna.
- 32 Vendar je treba v skladu z besedilom te določbe razlikovati med položaji, v katerih je uporaba „neposredna“, od položajev, v katerih je uporaba „posredna“. V zvezi s tem, kot je generalni pravobranilec ugotovil v točki 30 sklepnih predlogov, „posredna“ uporaba – drugače kot „neposredna“ uporaba, ki zahteva, da je zaščiten geografska označba umeščena neposredno na zadevni proizvod ali njegovo embalažo – predpostavlja, da je ta označba navedena na dodatnih marketinških sredstvih ali sredstvih obveščanja, kot je oglas za ta proizvod ali dokumenti o njem.
- 33 Drugič, kar zadeva sobesedilo, v katero je umeščen člen 16(a) Uredbe št. 110/2008, je treba ugotoviti, da je treba področje uporabe te določbe nujno ločiti od področja uporabe pravil o zaščiti registriranih geografskih označb iz točk (b), (c) in (d) tega člena. Navedeno določbo je treba zlasti ločiti od položaja, ki je zajet s točko (b) navedenega člena, ki se nanaša na „vsako zlorabo, posnemanje ali navajanje“, torej položaje, v katerih v spornem znaku ni uporabljena geografska označba, ampak se nanjo napeljuje tako, da potrošnik ustvari dovolj tesno povezavo med tem znakom in registrirano geografsko označbo.
- 34 Kot je generalni pravobranilec ugotovil v točki 32 sklepnih predlogov, bi člen 16(b) Uredbe št. 110/2008 izgubil polni učinek, če bi se točka (a) tega člena razlagala široko, kot predložitveno sodišče predlaga v okviru prvega vprašanja, in sicer, da bi se uporabila že, če sporni znak vzbuja kakršno koli asociacijo na registrirano geografsko označbo ali na z njo povezano geografsko območje.
- 35 Tretjič, ugotoviti je treba, da je razlaga, v skladu s katero se mora sporni del znaka za ugotovitev obstoja posredne komercialne uporabe registrirane geografske označbe uporabljati v obliki, ki je fonetično in/ali vizualno bodisi istovetna s to označbo bodisi ji je podobna, primernejša za zagotovitev vseh ciljev, ki jim sledi Uredba št. 110/2008 in zlasti njen člen 16(a).
- 36 V zvezi s tem je treba spomniti, da se želi z ureditvijo registracij geografskih označb žganih pijač, določeno z Uredbo št. 110/2008 – kot je navedeno v uvodni izjavi 2 te uredbe – prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov, preprečevanju goljufivega ravnanja ter doseganju preglednosti trga in poštene konkurence (sodba z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točka 24).
- 37 Poleg tega je Sodišče že pojasnilo, da je treba zaščito, ki je s členom 16 navedene uredbe podeljena geografskim označbam, razlagati glede na cilj, ki se uresničuje z njihovo registracijo in ki je, kot izhaja iz uvodne izjave 14 te uredbe, omogočiti, da se žgane pijače določijo kot pijače s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu (sodba z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točka 23 in navedena sodna praksa).

- 38 Kot je generalni pravobranilec ugotovil v točki 38 sklepni predlogov, je namen določb Uredbe št. 110/2008 in zlasti njenega člena 16 preprečevati zlorabo zaščiteneih geografskih označb, in to ne le v interesu kupcev, temveč tudi v interesu proizvajalcev, ki so si prizadevali zagotoviti pričakovane lastnosti proizvodov, ki so zakonito označeni s takimi označbami (glej po analogiji sodbi z dne 14. septembra 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, C-56/16 P, EU:C:2017:693, točka 82, in z dne 20. decembra 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, točka 38). V tem okviru je s točko (a) tega člena izrecno prepovedano, da drugi gospodarski subjekti registrirano geografsko označbo uporabljajo v komercialne namene za proizvode, ki niso zajeti z registracijo, zlasti da bi se s to geografsko označbo neupravičeno okoristili.
- 39 Na podlagi vsega navedenega je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 16(a) Uredbe št. 110/2008 razlagati tako, da se mora sporni znak za ugotovitev obstoja „posredne komercialne uporabe“ registrirane geografske označbe uporabljati v obliki, ki je fonetično in/ali vizualno bodisi istovetna s to označbo bodisi ji je podobna. Zato ne zadošča, da lahko ta sporni del znaka pri upoštevni javnosti vzbuja kakršno koli asociacijo na navedeno označbo ali na z njo povezano geografsko območje.
- 40 Glede na odgovor na prvi del prvega vprašanja na njegov drugi del ni treba odgovoriti.

### *Drugo vprašanje*

- 41 Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 16(b) Uredbe št. 110/2008 razlagati tako, da mora biti sporni del znaka za ugotovitev „navajanja“ registrirane geografske označbe fonetično in/ali vizualno podoben tej označbi, ali pa zadošča, da ta del znaka pri upoštevni javnosti vzbuja asociacijo na navedeno označbo ali na z njo povezano geografsko območje.
- 42 Če se ugotovi, da za obstoj „navajanja“ registrirane geografske označbe v smislu člena 16(b) Uredbe št. 110/2008 zadošča kakršna koli asociacija na navedeno označbo ali na z njo povezano geografsko območje, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba to določbo razlagati tako, da je treba pri ugotavljanju obstoja navajanja upoštevati okoliščine, v katere je umeščen sporni del znaka, zlasti to, da je na njem pojasnilo o resničnem izvoru proizvoda, zaradi česar bi bilo mogoče na podlagi informacij, ki izhajajo iz teh okoliščin, navsezadnje zavriniti trditev, da gre za „navajanje“.
- 43 Da bi se predložitvenemu sodišču dalo koristen odgovor, je treba spomniti, da člen 16(b) Uredbe št. 110/2008 ščiti geografske označbe pred vsakim „navajanjem“, „četudi je pravo poreklo proizvoda označeno ali če je geografska označba uporabljena v prevodu ali mu [ji] je dodan izraz, kot je ‚kot‘, ‚tip‘, ‚slog‘, ‚narejen‘, ‚aroma‘, ali kateri koli podoben izraz“.
- 44 V skladu s sodno prakso Sodišča je s pojmom „navajanje“ zajet tudi primer, v katerem je v izrazu, uporabljenem za označitev proizvoda, vključen del zaščitene geografske označbe, zaradi česar potrošnik, ko se sreča z imenom proizvoda, pomisli na proizvod, katerega ime je zaščiten (sodba z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točka 21 in navedena sodna praksa).
- 45 Sodišče je menilo, da mora nacionalno sodišče za ugotovitev obstoja „navajanja“ v smislu člena 16(b) Uredbe št. 110/2008 poleg tega, ali je v izrazu, uporabljenem za opis zadevnega proizvoda, vključen del zaščenega imena, preveriti tudi, ali potrošnik, ko se sreča z imenom proizvoda, pomisli na proizvod, katerega ime je zaščiten. Zato mora nacionalno sodišče svojo presojo zlasti utemeljiti na domnevnem odzivu potrošnika na izraz, ki se uporablja za označitev zadevnega proizvoda, pri čemer je bistveno to, ali bo potrošnik ustvaril povezavo med tem izrazom in zaščiteno geografsko označbo (sodba z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točka 22).

- 46 Iz navedenega izhaja, kot je generalni pravobranilec ugotovil v točki 55 sklepnih predlogov, da delna vključitev zaščitene geografske označbe v spornem znaku ni nujni pogoj za uporabo člena 16(b) Uredbe št. 110/2008. Nacionalno sodišče mora torej pri presoji obstoja „navajanja“ v smislu te določbe preveriti, ali potrošnik, ko se sreča z imenom zadevnega proizvoda, pomisli na proizvod, ki je označen z zaščiteno geografsko označbo.
- 47 V zvezi s tem je treba pojasniti, da mora nacionalno sodišče pri tej presoji upoštevati zaznavo običajno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega povprečnega evropskega potrošnika (sodba z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točki 25 in 28).
- 48 Poleg tega je Sodišče razsodilo, da je upravičeno šteti, da gre za navajanje zaščitene geografske označbe, kadar so si prodajna poimenovanja v primeru proizvodov, ki so si na videz podobni, fonetično in vizualno podobna (sodba z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točka 33 in navedena sodna praksa).
- 49 Vendar ugotovitev fonetične in vizualne podobnosti med spornim imenom in zaščiteno geografsko označbo, kot je generalni pravobranilec ugotovil v točki 58 sklepnih predlogov, ni nujen pogoj za ugotovitev obstoja „navajanja“ v smislu člena 16(b) Uredbe št. 110/2008. Gre namreč le za eno od meril, ki jih mora nacionalno sodišče upoštevati pri presoji, ali potrošnik, ko se sreča z zadevnim imenom, pomisli na proizvod, ki je označen z zaščiteno geografsko označbo. Iz tega sledi, da ni mogoče izključiti, da lahko „navajanje“ obstaja tudi, če take podobnosti ni.
- 50 Sodišče je ugotovilo, da je treba v nekaterih primerih – poleg meril o delni vključitvi zaščitene geografske označbe v sporno ime ter o fonetični in vizualni podobnosti med tem imenom in to označbo – upoštevati tudi merilo „konceptualne bližine“ med dvema izrazoma v različnih jezikih, saj lahko ta bližina – tako kot druga zgoraj navedena merila – povzroči, da potrošnik, ko se sreča s primerljivim proizvodom s spornim imenom, pomisli na proizvod z zaščiteno geografsko označbo (sodba z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točka 35 in navedena sodna praksa).
- 51 Iz navedenega sledi, da je za ugotovitev pojma „navajanja“ v smislu člena 16(b) Uredbe št. 110/2008 ključno merilo to, ali potrošnik, ko se sreča s spornim imenom, takoj pomisli na proizvod, ki je označen z zaščiteno geografsko označbo, kar mora preveriti nacionalno sodišče, pri čemer mora po potrebi upoštevati tudi delno vključitev zaščitene geografske označbe v sporno ime, fonetično in/ali vizualno podobnost med tem imenom in to označbo ter konceptualno bližino med navedenim imenom in navedeno označbo.
- 52 V zadevi v glavni stvari mora torej predložitveno sodišče preveriti, ali običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren povprečni evropski potrošnik takoj pomisli na zaščiteno geografsko označbo „Scotch Whisky“, ko se sreča s primerljivim proizvodom s spornim imenom „Glen“, pri čemer mora – če si to ime in zaščiten geografska označba nista fonetično in/ali vizualno podobna in če ta označba ni delno vključena v navedeno ime – upoštevati konceptualno bližino med navedenim imenom in to označbo.
- 53 Nasprotno pa merila, ki ga je predložitveno sodišče predlagalo v drugem vprašanju za ugotovitev „navajanja“ v smislu člena 16(b) Uredbe št. 110/2008, in sicer, da mora sporni del znaka pri upošteveni javnosti vzbujati kakršno koli asociacijo na zaščiteno geografsko označbo ali na z njo povezano geografsko območje, ni mogoče sprejeti, ker ne omogoča ugotovitve dovolj neposredne in nedvoumne povezave med tem spornim delom in to označbo.



- 54 Poleg tega, kot je generalni pravobranilec ugotovil v točkah od 61 do 63 sklepnih predlogov, če bi za ugotovitev takega navajanja zadoščalo, da se pri potrošniku vzbudi kakršna koli asociacija na zaščiteno geografsko označbo, bi se s tem, prvič, točka (b) člena 16 Uredbe št. 110/2008 razširila na področje uporabe preostalih določb, ki ji sledijo v tem členu, in sicer točk (c) in (d) tega člena, ki se nanašata na primere, v katerih je navedba zaščitene geografske označbe še šibkejša kot njeno „navajanje“.
- 55 Drugič, uporaba takega merila bi pripeljala do nepredvidljive razširitve področja uporabe navedene uredbe in bi resno ogrozila zlasti pravno varnost zadevnih gospodarskih subjektov. V skladu z uvodno izjavo 4 Uredbe št. 110/2008 želi zakonodajalec Unije namreč „zagotoviti[i] bolj sistematič[en] pristop[...] v okviru zakonodaje, ki ureja žgane pijače“, z določitvijo „jasno opredeljen[ih] meril[...]“, zlasti za „zaščito geografskih označb“. Dopustiti tako nenatančno in široko merilo kot je merilo, ki ga predlaga predložitveno sodišče v okviru drugega vprašanja, pa ne bi bilo v skladu s tem ciljem.
- 56 Na podlagi vsega navedenega je treba na prvi del drugega vprašanja odgovoriti, da je treba člen 16(b) Uredbe št. 110/2008 razlagati tako, da mora predložitveno sodišče za ugotovitev obstoja „navajanja“ registrirane geografske označbe presoditi, ali običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren povprečni evropski potrošnik, ko se sreča s spornim imenom, takoj pomisli na proizvod, ki je označen z zaščiteno geografsko označbo. V okviru te presoje mora to sodišče, če, prvič, si sporno ime in zaščitena geografska označba nista fonetično in/ali vizualno podobna, in drugič, ta označba ni delno vključena v navedeno ime, po potrebi upoštevati konceptualno bližino med navedenim imenom in navedeno označbo.
- 57 Kar zadeva drugi del drugega vprašanja, ki se nanaša na pomen okoliščin, v katere je umeščeno sporno ime, ko nacionalno sodišče presoja o obstoju „navajanja“ v smislu člena 16(b) Uredbe št. 110/2008, je treba ugotoviti, da iz besedila te določbe izhaja, da gre lahko za „navajanje“, tudi če je navedeno resnično poreklo proizvoda (sodba z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točka 43 in navedena sodna praksa).
- 58 Iz predložitvene odločbe je razvidno, da M. Klotz, tožena stranka v postopku v glavni stvari, trdi, da je ime „Glen Buchenbach“ besedna igra, sestavljena iz imena območja porekla zadevne pijače, in sicer „Berglen“, in imena lokalne reke „Buchenbach“. Vendar je Sodišče že razsodilo, da z vidika člena 16(b) Uredbe št. 110/2008 ni pomembno, da sporno ime ustreza imenu podjetja in/ali kraja proizvodnje izdelka (glej v tem smislu sodbo z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točke od 42 do 45).
- 59 Poleg tega, kot je generalni pravobranilec poudaril v točki 81 sklepnih predlogov, je Sodišče pojasnilo tudi, da okoliščina, da sporno ime napotuje na kraj proizvodnje, ki ga potrošniki države članice, v kateri se proizvod proizvaja, poznajo, ni upošteven dejavnik v okviru presoje pojma „navajanje“ v smislu člena 16(b) Uredbe št. 110/2008, ker so s to določbo registrirane geografske označbe zaščitene pred vsakim navajanjem na celotnem ozemlju Unije ter ker se to glede na nujnost zagotoviti učinkovito in enotno zaščito navedenih označb na tem ozemlju nanaša na vse potrošnike (sodba z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točka 27).
- 60 Na podlagi navedenega je treba na drugi del drugega vprašanja odgovoriti, da je treba člen 16(b) Uredbe št. 110/2008 razlagati tako, da se pri ugotavljanju obstoja „navajanja“ registrirane geografske označbe ne smejo upoštevati okoliščine, v katere je umeščen sporni del znaka, zlasti ne to, da je na njem pojasnilo o resničnem poreklu zadevnega proizvoda.

### *Tretje vprašanje*

- 61 Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 16(c) Uredbe št. 110/2008 razlagati tako, da je treba pri ugotavljanju obstoja „napačne ali zavajajoče navedbe“, ki je s to določbo prepovedana, upoštevati okoliščine, v katerih se ta sporni del znaka uporablja, zlasti kadar je na njem navedba o resničnem poreklu zadevnega proizvoda.
- 62 Spomniti je treba, da je v skladu s členom 16(c) Uredbe št. 110/2008 registrirana geografska označba zaščitena pred „kakršno koli drugo napačno ali zavajajočo navedbo glede izvora, porekla, narave ali bistvenih kakovosti pri opisu, predstavitvi ali označevanju proizvoda, ki lahko daje lažen vtis o poreklu“.
- 63 Najprej je treba ugotoviti, da v nasprotju s trditvami Evropske komisije iz ničesar iz besedila te določbe ne izhaja, da je bil namen zakonodajalca Unije ta, da se pri ugotovitvi „napačne ali zavajajoče navedbe glede izvora, porekla, narave ali bistvenih kakovosti pri opisu, predstavitvi ali označevanju proizvoda, ki lahko daje lažen vtis o poreklu“, upoštevajo okoliščine, v katerih se sporni del znaka uporablja.
- 64 Namreč, kot je generalni pravobranilec poudaril v točki 92 sklepnih predlogov, so v izrazu „napačn[a] ali zavajajoč[a] navedb[a] [...] pri opisu, predstavitvi ali označevanju proizvoda“ naštetih različni nosilci, na katerih se lahko pojavi navedba, ki je domnevno napačna ali zavajajoča. Iz tega torej ni mogoče izpeljati, da je treba to navedbo preučiti skupaj s preostalimi informacijami, ki so lahko prisotne pri opisu, predstavitvi ali označevanju zadevnega proizvoda.
- 65 Dalje, kot je prav tako poudaril generalni pravobranilec v točki 96 sklepnih predlogov, je treba pojasniti, da je v členu 16 Uredbe št. 110/2008 stopnjevan seznam prepovedanih dejanj, v skladu s katerim je treba točko (c) tega člena razlikovati od predhodnih točk (a) in (b). Medtem ko je točka (a) navedenega člena omejena na uporabo zaščitene geografske označbe in točka (b) na zlorabo, posnemanje ali navajanje, je s točko (c) tega člena zaščiteno področje razširjeno, saj so vanj vključene „kakršne koli druge navedbe“, torej informacije za potrošnike, ki so navedene v opisu, predstavitvi ali označevanju zadevnega proizvoda, in ki so, čeprav v resnici ne namigujejo na zaščiteno geografsko označbo, opredeljene kot „napačne ali zavajajoče“ z vidika povezovanja proizvoda s to označbo.
- 66 V zvezi s tem je treba pojasniti, prvič, da izraz „kakršna koli druga navedba“ iz člena 16(c) Uredbe št. 110/2008 vključuje informacije, ki so lahko v kakršni koli obliki navedene v opisu, predstavitvi ali označevanju zadevnega proizvoda, zlasti v obliki besedila, slike ali druge vsebine, s katero se lahko poda informacije o izvoru, poreklu, naravi ali bistvenih kakovostih tega proizvoda.
- 67 Drugič, da se lahko za napačno ali zavajajočo navedbo šteje, da „lahko daje lažen vtis o poreklu“ v smislu te določbe, zadošča, da je navedena na enem od treh nosilcev, ki so navedeni v tej določbi, in sicer v „opisu, predstavitvi ali označevanju“ zadevnega proizvoda.
- 68 Iz tega sledi, da člen 16(c) Uredbe št. 110/2008 določa široko zaščito registriranih geografskih označb. Če bi se napačna ali zavajajoča navedba vseeno dopustila zaradi dodatnih informacij, ki bi bile navedene ob tej navedbi in ki bi se zlasti nanašale na resnično poreklo zadevnega proizvoda, bi ta določba izgubila polni učinek.
- 69 Nazadnje, kot je bilo že navedeno v točki 38 te sodbe, je cilj Uredbe št. 110/2008 in zlasti njenega člena 16 zaščita registriranih geografskih označb, ki je tako v interesu potrošnikov, ki jih neustrezne navedbe ne smejo zavajati, kot tudi v interesu gospodarskih subjektov, ki nosijo višje stroške, povezane z zagotavljanjem kakovosti proizvodov, ki so zakonito označeni z zaščitnimi geografskimi označbami. Gospodarske subjekte je treba namreč zaščiti pred dejanji nelojalne konkurence.

- 70 Kot je generalni pravobranilec poudaril v točki 101 sklepnih predlogov, pa bi bilo uresničevanje navedenih ciljev ogroženo, če bi bila lahko zaščita geografskih označb omejena s tem, da so poleg napačne ali zavajajoče navedbe v smislu člena 16(c) Uredbe št. 110/2008 navedene tudi dodatne informacije, ker bi upoštevanje te razlage pomenilo, da se uporaba take navedbe dopušča, če so ji dodane pravilne informacije.
- 71 Na podlagi vsega navedenega je treba na tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člen 16(c) Uredbe št. 110/2008 razlagati tako, da se pri ugotavljanju obstoja „napačne ali zavajajoče navedbe“, ki je s to določbo prepovedana, ne smejo upoštevati okoliščine, v katerih se sporni del znaka uporablja.

## **Stroški**

- 72 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

- 1. Člen 16(a) Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 je treba razlagati tako, da se mora sporni znak za ugotovitev obstoja „posredne komercialne uporabe“ registrirane geografske označbe uporabljati v obliki, ki je fonetično in/ali vizualno bodisi istovetna s to označbo bodisi ji je podobna. Zato ne zadošča, da lahko ta sporni del znaka pri upoštevnosti javnosti vzbudi kakršno koli asociacijo na navedeno označbo ali na z njo povezano geografsko območje.**
  - 2. Člen 16(b) Uredbe št. 110/2008 je treba razlagati tako, da mora predložitveno sodišče za ugotovitev obstoja „navajanja“ registrirane geografske označbe presoditi, ali običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren povprečni evropski potrošnik, ko se sreča s spornim imenom, takoj pomisli na proizvod, ki je označen z zaščitenimi geografsko označbo. V okviru te presoje mora to sodišče, če, prvič, si sporno ime in zaščiteni geografski označba nista fonetično in/ali vizualno podobna, in drugič, ta označba ni delno vključena v navedeno ime, po potrebi upoštevati konceptualno bližino med navedenim imenom in navedeno označbo.**
- Člen 16(b) Uredbe št. 110/2008 je treba razlagati tako, da se pri ugotavljanju obstoja „navajanja“ registrirane geografske označbe ne smejo upoštevati okoliščine, v katere je umeščen sporni del znaka, zlasti ne to, da je na njem pojasnilo o resničnem poreklu zadevnega proizvoda.**
- 3. Člen 16(c) Uredbe št. 110/2008 je treba razlagati tako, da se pri ugotavljanju obstoja „napačne ali zavajajoče navedbe“, ki je s to določbo prepovedana, ne smejo upoštevati okoliščine, v katerih se sporni del znaka uporablja.**

Podpisi