



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (десети състав)

6 юли 2017 година*

„Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 3, параграф 1, буква в) — Национална словна марка „La Milla de Oro“ — Основания за отказ за регистрация или недействителност — Знаци за географски произход“

По дело C-139/16

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Audiencia Provincial de Burgos (Съд на провинция Бургос, Испания) с акт от 15 февруари 2016 г., постъпил в Съда на 7 март 2016 г., в рамките на производство по дело

Juan Moreno Marín,

María Almudena Benavente Cárdbaba,

Rodrigo Moreno Benavente

срещу

Abadía Retuerta S.A.,

СЪДЪТ (десети състав),

състоящ се от: М. Berger, председател на състава, А. Borg Barthet (докладчик) и Е. Levits, съдии,

генерален адвокат: Е. Танчев,

секретар: I. Illéssy, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 16 февруари 2017 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за г-н Moreno Marín, г-жа Benavente Cárdbaba и г-н Moreno Benavente, от J. García Domínguez, abogado и С. Gutiérrez Moliner, procurador,
- за Abadía Retuerta SA, от J.C. Quero Navarro и D. Pellisé Urquiza, abogados, както и от J.M. Prieto Casado, procurador,
- за Европейската комисия, от Т. Scharf, J. Rius и J. Samnadda, в качеството на представители,

* Език на производството: испански.

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

- 1 Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 299, 2008 г., стр. 25).
- 2 Запитването е отправено в рамките на спор между г-н Juan Moreno Marín, г-жа María Almudena Benavente Cárdbaba и г-н Rodrigo Moreno Benavente, от една страна, и дружество Abadía Retuerta SA, от друга, относно използването от това дружество на знака „El Pago de la Milla de Oro“ за търговски, промоционални или рекламни цели във връзка с вина.

Правна уредба

Правото на Съюза

- 3 Член 3 („Основания за отказ или недействителност“) от Директива 2008/95 предвижда в параграфи 1 и 3:

„1. Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:

[...]

б) марки, които са лишени от отличителен характер;

в) марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или предоставяне на услугите, или на други характеристики на стоките или услугите;

[...]

3. Не се отказва регистрация на марка, а регистрираната марка не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, буква б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер. Наред с това всяка държава членка може да предвиди, че настоящата разпоредба се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация или след датата на регистрацията“.

- 4 Съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) се отказва регистрацията на марките, които нямат отличителен характер.

Испанското право

- 5 Член 5 („Абсолютни забрани“) от Ley 17/2001 de Marcas (Закон 17/2001 за марките) от 7 декември 2001 г. (BOE № 294 от 8 декември 2001 г., стр. 45579) предвижда в параграф 1, буква с):

„1. Не могат да бъдат регистрирани следните знаци:

[...]

- с) знаци, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или предоставяне на услугите или на други характеристики на стоките или услугите“.

Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

- 6 Г-жа Benavente Cárdbaba и г-н Moreno Benavente притежават испанската марка „La Milla de Oro“, регистрирана под номер 2841993, с оглед обозначаването на вина. Тази марка е предоставена на г-н Moreno Marín с решение на Oficina española de patentes y marcas (Испанското ведомство за патенти и марки) от 23 април 2009 г., а впоследствие е прехвърлена на г-жа Benavente Cárdbaba и г-н Moreno Benavente.
- 7 Ищците по главното производство предявяват иск срещу Abadía Retuerta пред Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Търговски съд Бургос, Испания). Те по същество упрекуват Abadía Retuerta в използване на знака „El Pago de la Milla de Oro“ върху етикета на произвежданите от това дружество вина, тъй като според тях използването на наименованието „la Milla de Oro“ може да създаде вероятност потребителите да бъркат стоките, търгувани от г-жа Benavente Cárdbaba и г-н Moreno Benavente, и тези, които са търгувани от Abadía Retuerta. Следователно ищците искат дружеството незабавно да преустанови всякаква форма на използване на посоченото наименование, както и да се въздържа в бъдеще от това.
- 8 Abadía Retuerta оспорва иска и предявява насрещен иск с цел да бъде установена недействителността на марката „La Milla de Oro“. Дружеството твърди по-специално, че тази марка представлява указание за географски произход и че следователно трябва да се приложи абсолютната забрана, предвидена в член 5, параграф 1, буква с) от Закон 17/2001.
- 9 С решение от 29 юли 2014 г. Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Търговски съд Бургос, Испания) отхвърля предявения пред него на първа инстанция иск за нарушение и уважава насрещния иск на Abadía Retuerta, като обявява марката „La Milla de Oro“ за недействителна по съображение, че същата представлява указание за географски произход.
- 10 Ищците по главното производство обжалват това решение пред Audiencia Provincial de Burgos (Съд на провинция Бургос, Испания). За тях знакът „Milla de Oro“ не съответства на никакво географско указание, а е измислено наименование, което обозначава — без посочване на конкретна географска зона — стоки, характерна за които е принадлежността към сегмента на луксозните марки. Така във винарския сектор съществували „la milla de oro“ de la Ribera del Duero (Испания) и „la milla de oro“ de la Rioja (Испания). Този знак бил използван и за обозначаване на частта от улица в Мадрид (Испания), където се намират магазини, в които се продават известни с качеството си марки, и друга улица, на която са най-значимите музеи за изкуство в този град.

- 11 Abadía Retuerta поддържа становището си и твърди, че знакът „la Milla de Oro“ често се използва във винарския сектор за обозначаването на съвсем конкретна географска зона, в която както ищците по главното производство, така и Abadía Retuerta осъществяват своята дейност, и че следователно посоченият знак представлява указание за географски произход.
- 12 Запитващата юрисдикция отбелязва, че този знак не изглежда да представлява указание за географски произход, тъй като по никакъв начин не обозначава място или топографска характеристика. В допълнение, според нея при географските указания съществува място, собственото име на което впоследствие се използва за обозначаване на произхода на стоката. Тя посочва, че в настоящия случай, обратно, въпросният знак е създаден, за да посочва определен клас стоки, които всички вече се намират на определено място.
- 13 Според запитващата юрисдикция обаче знакът „la Milla de Oro“ винаги се свързва с определено място, което се характеризира с висока концентрация на стоки с високо качество. Тя посочва, че подобно на географските указания, при които определена характеристика на стока се свързва с въпросното място, споменатият знак се свързва със съответното място, понеже това място се характеризира с качеството на стоките и съредоточаването им там.
- 14 При тези условия Audiencia Provincial de Burgos (Съд на провинция Бургос) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
 - „1) Може ли да се включи в забраните по член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 използването на знак, който сочи характеристиката на продукт или услуга, състояща се във възможността този продукт или услуга да се открие в изобилие на едно и също място, с висока стойност и качество?
 - 2) Може ли да се счита, че знак с тези характеристики е указание за географски произход, доколкото въпросните продукт или услуга са концентрирани винаги в определено физическо пространство?“.

По преюдициалните въпроси

По втория въпрос

- 15 С втория си въпрос, който следва да бъде разгледан на първо място, запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали знак като „la Milla de Oro“, който сочи характеристиката на стока или услуга, състояща се във възможността тази стока или услуга да се открие в изобилие на едно и също място, с висока стойност и качество, може да се счита за указание за географски произход, тъй като съответните стоки или услуги са концентрирани в определено физическо пространство.
- 16 В тази насока следва да се припомни постановеното от Съда, че член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 забранява регистрацията на географски наименования като марки, когато тези наименования обозначават места, които за съответните потребители понастоящем имат връзка с категорията на съответните стоки, или ако има основание да се смята, че такава връзка може да бъде направена в бъдеще (вж. в този смисъл решение от 4 май 1999 г., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 и C-109/97, EU:C:1999:230, т. 31 и 37).
- 17 В настоящия случай запитващата юрисдикция подчертава, че знакът „la Milla de Oro“ сам по себе си не е достатъчен, за да обозначи конкретно и определено географско място, с което би се свързал произходът на въпросните вина. Всъщност от представената на Съда преписка се вижда, че във винарския сектор знакът „la Milla de Oro“ de la Ribera del Duero (Испания)

съществува съвместно със знака „la Milla de Oro“ de la Rioja. При луксозните стоки, когато се свързва с град Мадрид, този знак обозначава квартал на този град, в който са съсредоточени луксозни магазини, известни бижутерски ателиета и галерии за изкуство. „La Milla de Oro“ de Marbella (Марбея, Испания) обозначава квартал на този град, в който има луксозни сгради и изискани ресторанти, привличащи богати и известни клиенти.

- 18 Следователно знакът „la Milla de Oro“, от една страна, обозначава географска зона, която варира според наименованието на географското място, което придружава знака, и от друга, сочи определено ниво на качество на стоките или услугите, вариращи в зависимост от наименованието на географското място, с което се свързва този знак.
- 19 Ето защо, за да може географският произход на съответните стоки или услуги да бъде идентифициран, този знак трябва да бъде придружен от наименование, което обозначава дадено географско място, щом стоките или услугите се характеризират с възможността в това определено физическо пространство да се открият в изобилие такива стоки и услуги с висока стойност и качество.
- 20 Оттук следва, че няма връзка между разглежданата в настоящия случай стока — виното, и приписания на знака „la Milla de Oro“ географски произход, тъй като географският произход на въпросните стоки или услуги може да се определи именно въз основа на наименованието на определено географско място, с което те се асоциират.
- 21 С оглед на изложените дотук съображения на втория въпрос следва да се отговори, че знак като „la Milla de Oro“, който сочи характеристиката на стока или услуга, състояща се във възможността тази стока или услуга да се открие в изобилие на едно и също място, с висока стойност и качество, не може да представлява указание за географски произход, тъй като този знак трябва да бъде придружен от наименование, което обозначава географско място, за да може да бъде идентифицирано физическото пространство, което се асоциира с висока концентрация на стока или услуга с висока стойност и качество.

По първия въпрос

- 22 С първия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че знак като „la Milla de Oro“, който сочи характеристиката на стока или услуга, състояща се във възможността тази стока или услуга да се открие в изобилие на едно и също място, с висока стойност и качество, може да има характеристики, използването на които като марка представлява основание за недействителност по смисъла на тази разпоредба.
- 23 В тази насока следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика цитираната разпоредба преследва цел от общ интерес, което означава, че всички знаци или означения, които могат да послужат за указването на характеристики на стоките или услугите, заявени за регистрация, остават свободно достъпни за всички предприятия, за да могат те да ги използват при описанието на същите характеристики на собствените си стоки. Следователно марките, състоящи се изключително от такива знаци или означения, не могат да бъдат предмет на регистрация, освен ако не бъде приложен член 3, параграф 3 от Директива 2008/95 (решение от 12 февруари 2004 г., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 54, 55 и цитираната съдебна практика).
- 24 Впрочем Съдът е постановил и че след като регистрацията на една марка винаги се иска за стоки или услуги, упоменати в заявката за регистрация, въпросът дали марката попада в обхвата на някое от основанията за отказ за регистрация, залегнали в член 3 от Директива 2008/95, трябва да се преценява, от една страна, с оглед на тези стоки или услуги, и от друга, с

оглед на начина, по който съответните потребители възприемат тези стоки или услуги. Тази преценка трябва да бъде конкретна, като отчита всички релевантни факти и обстоятелства (вж. в този смисъл решения от 8 април 2003 г., *Linde и др.*, C-53/01—C-55/01, EU:C:2003:206, т. 75 и от 12 февруари 2004 г., *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, т. 33 и 34).

- 25 В настоящия случай запитващата юрисдикция ще трябва да установи, в рамките на конкретна проверка на всички релевантни факти и обстоятелства, дали знакът „la Milla de Oro“ може да бъде възприет от съответните потребители като описващ характеристика на стока като виното, състояща се във възможността тази стока да се открие в изобилие на едно и също място, с висока стойност и качество.
- 26 В допълнение, дори да се предположи, че запитващата юрисдикция приеме, че знак като процесния по главното производство не описва споменатата характеристика, тя все пак ще трябва да провери дали този знак има отличителен характер. Всъщност съгласно член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95 не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни марките, които са лишени от отличителен характер.
- 27 В тази насока следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика по член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, който възпроизвежда текста на член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2008/95, наличието на отличителен характер на дадена марка по смисъла на член 7 от цитирания регламент означава, че тази марка позволява да се установи, че стоката, за която се иска регистрация на марката, произхожда от определено предприятие и следователно може да бъде различена от стоките на останалите предприятия (решение от 21 януари 2010 г., *Audi/CХВП*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, т. 33 и цитираната съдебна практика).
- 28 Колкото до марките, които се състоят от знаци или означения, използвани и като рекламни лозунги, означения за качество или изрази, които приканват към закупуване на стоките или услугите, обозначени с тези марки, тяхната регистрация не е изключена поради подобно използване. При преценката на отличителния характер на такива марки по отношение на тях не следва да се прилагат по-строги от приложимите за други знаци критерии (решение от 12 юли 2012 г., *Smart Technologies/CХВП*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, т. 25 и цитираната съдебна практика).
- 29 В тази насока Съдът е подчертал, че хвалебственият подтекст на една словна марка все пак не изключва нейната годност да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, които обозначава. Така подобна марка може едновременно да бъде възприемана от съответните потребители като промоционално послание и като указание за търговския произход на стоките или услугите. Ето защо, при положение че потребителите възприемат марката като указание за този произход, фактът, че тя едновременно, дори приоритетно, е схващана като промоционално послание, не влияе върху отличителния ѝ характер (решение от 21 януари 2010 г., *Audi/CХВП*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, т. 45 и определение на председателя на Съда от 12 юни 2014 г., *Delphi Technologies/CХВП*, C-448/13 P, непубликувано, EU:C:2014:1746, т. 36).
- 30 Следователно при разглежданите по главното производство обстоятелства запитващата юрисдикция ще трябва да провери, в светлината на всички релевантни факти и обстоятелства, дали знакът „la Milla de Oro“ — доколкото не описва характеристиката на стока или услуга, състояща се във възможността тази стока или услуга да се открие в изобилие на едно и също място, с висока стойност и качество — се възприема от съответните потребители като лозунг или промоционално послание, което може да указва търговския произход на съответната стока или услуга.
- 31 С оглед на изложените дотук съображения на първия въпрос следва да се отговори, че член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95 трябва да се тълкува в смисъл, че знак като „la Milla de Oro“, който сочи характеристиката на стока или услуга, състояща се във възможността тази

стока или услуга да се открие в изобилие на едно и също място, с висока стойност и качество, може да няма характеристики, използването на които като марка представлява основание за недействителност по смисъла на тази разпоредба.

По съдебните разноски

- 32 С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (десети състав) реши:

- 1) **Знак като „la Milla de Oro“, който сочи характеристиката на стока или услуга, състояща се във възможността тази стока или услуга да се открие в изобилие на едно и също място, с висока стойност и качество, не може да представлява указание за географски произход, тъй като този знак трябва да бъде придружен от наименование, което обозначава географско място, за да може да бъде идентифицирано физическото пространство, което се асоциира с висока концентрация на стока или услуга с висока стойност и качество.**
- 2) **Член 3, параграф 1, буква в) от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкува в смисъл, че знак като „la Milla de Oro“, който сочи характеристиката на стока или услуга, състояща се във възможността тази стока или услуга да се открие в изобилие на едно и също място, с висока стойност и качество, може да няма характеристики, използването на които като марка представлява основание за недействителност по смисъла на тази разпоредба.**

Подписи