



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu)

6. července 2017*

„Řízení o předběžné otázce — Ochranné známky — Směrnice 2008/95/ES — Článek 3 odst. 1 písm. c) — Národní slovní ochranná známka La Milla de Oro — Důvody pro zamítnutí či neplatnost — Označení zeměpisného původu“

Ve věci C-139/16,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Audiencia Provincial de Burgos (provinční soud v Burgosu, Španělsko) ze dne 15. února 2016, došlým Soudnímu dvoru dne 7. března 2016, v řízení

Juan Moreno Marín,

María Almudena Benavente Cárdaba,

Rodrigo Moreno Benavente

proti

Abadía Retuerta SA,

SOUDNÍ DVŮR (desátý senát),

ve složení M. Berger, předsedkyně senátu, A. Borg Barthet (zpravodaj) a E. Levits, soudci,

generální advokát: E. Tančev,

vedoucí soudní kanceláře: I. Illéssy, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 16. února 2017,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za J. Moreno Marína, M. A. Benavente Cárdaba a R. Moreno Benaventeho J. García Domínguezem, abogado, a C. Gutiérrez Molinerem, procurador,
- za Abadía Retuerta SA J. C. Quero Navarrem a D. Pellisé Urquizou, abogados, jakož i J. M. Prieto Casadem, procurador,
- za Evropskou komisi T. Scharfem, J. Riusem a J. Samnadda, jako zmocněnci,

* Jednací jazyk: španělština.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Juanem Moreno Marínem, Mariou Almudena Benavente Cárdbaba a Rodrigem Moreno Benaventem na straně jedné a společností Abadía Retuerta SA na straně druhé ve věci užívání označení „El Pago de la Milla de Oro“ touto společností k obchodním, propagačním nebo reklamním účelům, a to pokud jde o vína.

Právní rámec

Unijní právo

- 3 Článek 3 směrnice 2008/95, nadepsaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, ve svých odstavcích 1 a 3 stanoví:

„1. Do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být prohlášeny neplatnými

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

[...]

3. Přihláška ochranné známky není zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, není prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky získala v důsledku užívání rozlišovací způsobilost. Nadto mohou členské státy stanovit, že se toto ustanovení použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.“

- 4 Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) se do rejstříku nezapíší ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.

Španělské právo

- 5 Článek 5 ley 17/2001 de Marcas (zákon 17/2001 o ochranných známkách) ze dne 7. prosince 2001 (BOE č. 294, ze dne 8. prosince 2001, s. 45579), nadepsaný „Absolutní zákazy“, v odst. 1 písm. c) stanoví:

„Do rejstříku nesmějí být zapsána následující označení:

[...]

- c) označení, která jsou tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 6 María Almudena Benavente Cárdbaba a R. Moreno Benavente jsou majiteli španělské ochranné známky La Milla de Oro zapsané pod číslem 2841993 za účelem označování vín. Tato ochranná známka byla J. Moreno Marínovi udělena rozhodnutím Oficina española de patentes y de marcas (španělský úřad pro patenty a ochranné známky) ze dne 23. dubna 2009, a následně byla převedena na M. A. Benavente Cárdbaba a R. Moreno Benaventa.
- 7 Žalobci v původním řízení podali žalobu proti Abadía Retuerta k Juzgado de lo Mercantil de Burgos (obchodní soud v Burgosu, Španělsko). Vytýkají této společnosti, že užívala označení „El Pago de la Milla de Oro“ na etiketách vín, která vyrábí, přičemž užívání názvu „La Milla de Oro“ může u spotřebitelů vyvolat záměnu výrobků uváděných na trh M. A. Benavente Cárdbaba a R. Moreno Benaventem s výrobky, které uvádí na trh společnost Abadía Retuerta. V důsledku toho navrhli, aby bylo společnosti Abadía de Retuerta uloženo okamžitě ukončit veškeré užívání tohoto názvu a bylo jí uloženo zdržet se tohoto užívání i v budoucnosti.
- 8 Abadía Retuerta vyjádřila nesouhlas s výše uvedenou žalobou a vznesla vzájemný návrh, kterým se domáhala toho, aby byla ochranná známka La Milla de Oro prohlášena za neplatnou. Uvedená společnost zejména tvrdila, že tato ochranná známka je údajem o zeměpisném původu a že je z toho důvodu potřeba uplatnit absolutní zákaz stanovený v čl. 5 odst. 1 písm. c) zákona 17/2001.
- 9 Rozsudkem ze dne 29. července 2014 Juzgado Mercantil de Burgos (obchodní soud v Burgosu, Španělsko) zamítl žalobu pro porušení ochranné známky, kterou se zabýval v prvním stupni, a vyhověl vzájemnému návrhu společnosti Abadía de Retuerta, přičemž prohlásil, že ochranná známka La Milla de Oro je neplatná, s odůvodněním, že je údajem o zeměpisném původu.
- 10 Žalobci v původním řízení podali proti výše uvedenému rozsudku odvolání k Audiencia Provincial de Burgos (provinční soud v Burgosu, Španělsko). Mají za to, že označení „La Milla de Oro“ neodpovídá žádnému údaji o zeměpisném původu, nýbrž jde o smyšlený název, který bez odkazu na konkrétní zeměpisnou oblast označuje výrobky, jež jsou typické tím, že spadají do odvětví luxusních značek. V rámci odvětví vína tak existují současně „milla de oro“ (zlatá míle) v údolí Haut-Douro (Španělsko) a „milla de oro“ v oblasti Rioja (Španělsko). Toto označení slouží i k označení části ulice města Madrid (Španělsko), v níž se nacházejí obchody, které uvádějí na trh značky známé pro svoji kvalitu, jakož i k označení další ulice, v níž se nacházejí nejznámější galerie tohoto města.
- 11 Abadía Retuerta zastává svůj postoj a tvrdí, že označení „la Milla de Oro“ je v odvětví vína často užíváno jako označení velmi úzce vymezené zeměpisné oblasti, ve které jak žalobci v původním řízení, tak společnost Abadía Retuerta vykonávají své činnosti, a že z toho důvodu je toto označení údajem o zeměpisném původu.

- 12 Předkládající soud uvádí, že toto označení se nejeví jako údaj o zeměpisném původu, jelikož nijak neoznačuje místo ani topografickou vlastnost. Ostatně u zeměpisných označení existuje určité místo s vlastním názvem, který je následně použit pro označení původu výrobku. V projednávaném případě bylo naopak uvedené označení vytvořeno s cílem označovat určitou kategorii výrobků, které jsou již všechny přítomné v určitém místě.
- 13 Předkládající soud má však za to, že označení „la Milla de Oro“ je vždycky spojeno s určitým místem vyznačujícím se značnou koncentrací výrobků vysoké jakosti. Podobně jako u zeměpisných označení, u nichž jsou specifické vlastnosti výrobku spojeny s daným místem, označení „la Milla de Oro“ bude spojeno s dotčeným místem, jelikož se toto místo vyznačuje kvalitou výrobků a jejich soustředěním v tomto místě.
- 14 Za těchto podmínek se Audiencia Provincial de Burgos (provinční soud v Burgosu, Španělsko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Lze na užívání označení, které odkazuje na vlastnost výrobku nebo služby spočívající v tom, že se výrobky či služby hojně vyskytují na určitém místě, přičemž jejich hodnota a jakost jsou značně vysoké, vztáhnout některý ze zákazů stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95/ES?
- 2) Lze mít za to, že takové označení představuje údaj o zeměpisném původu, jelikož dané výrobky či služby jsou vždy soustředěny v konkrétním fyzickém území?“

K předběžným otázkám

K druhé otázce

- 15 Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu, kterou je třeba zkoumat na prvním místě, je, zda lze označení jako „la Milla de Oro“, které odkazuje na vlastnost výrobku nebo služby spočívající v tom, že se takový výrobek či služba vysoké hodnoty a jakosti hojně vyskytuje na určitém místě, považovat za označení zeměpisného původu, jelikož dotčené výrobky či služby jsou vždy soustředěny na určitém fyzickém území.
- 16 V této souvislosti je třeba připomenout, že Soudní dvůr rozhodl, že čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 zakazuje zápis zeměpisných názvů jako ochranných známek, pokud tyto názvy označují místa, která pro zúčastněné kruhy skutečně vykazují spojitost s dotčnou kategorií výrobků, nebo pokud je rozumné očekávat, že by taková spojitost mohla v budoucnu vzniknout (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, body 31 a 37).
- 17 V projednávaném případě předkládající soud poukazuje na to, že označení „la Milla de Oro“ není samo o sobě dostatečné pro označení konkrétního a určitého zeměpisného místa, se kterým by se mohl spojovat původ dotčených vín. Ze spisu, který má Soudní dvůr k dispozici, totiž vyplývá, že v odvětví vína existují současně označení „la Milla de Oro“ v oblasti Ribera del Duero (Španělsko) a označení „la Milla de Oro“ v oblasti Rioja. V oblasti luxusu, je-li spojováno s městem Madrid, označuje toto označení čtvrt tohoto města, ve které jsou soustředěny luxusní obchody, renomovaná klenotnictví a galerie. „La Milla de Oro“ v oblasti Marbella (Španělsko) označuje čtvrt tohoto města, ve které se nacházejí luxusní budovy a prvotřídní restaurace, které přitahují bohaté a slavné zákazníky.
- 18 Z toho vyplývá, že označení „la Milla de Oro“ označuje zeměpisnou oblast, která se liší v závislosti na názvu zeměpisného místa, které je k němu připojeno, a odkazuje na určitou úroveň kvality produktů a služeb, které se liší v závislosti na názvu zeměpisného místa, se kterým je toto označení spojováno.

- 19 Z toho důvodu musí být označení doprovázeno názvem označujícím dané zeměpisné místo, aby bylo možné identifikovat zeměpisný původ dotčených výrobků nebo služeb, které se vyznačují tím, že se hojně vyskytují na tomto určitém místě a jsou vysoké hodnoty a kvality.
- 20 Z toho vyplývá, že mezi výrobkem dotčeným v projednávaném případě, a to vínem, a zeměpisným původem přisuzovaným značce „la Milla de Oro“ neexistuje spojitost, jelikož zeměpisný původ dotčených výrobků nebo služeb lze určit právě v závislosti na názvu daného zeměpisného místa, který je s nimi spojen.
- 21 S ohledem na předcházející úvahy je třeba na druhou otázku odpovědět tak, že označení jako „la Milla de Oro“, které odkazuje na vlastnost výrobku nebo služby spočívající v tom, že se takový výrobek či služba vysoké hodnoty a jakosti hojně vyskytuje na určitém místě, nemůže být označením zeměpisného původu, jelikož toto označení musí být doprovázeno názvem označujícím zeměpisné místo, aby bylo možné identifikovat fyzické území, se kterým je spojována vysoká koncentrace výrobku nebo služby vysoké hodnoty a jakosti.

K první otázce

- 22 Podstatou první otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že se takové označení jako „la Milla de Oro“, které odkazuje na vlastnost výrobku nebo služby spočívající v tom, že se takový výrobek či služba vysoké hodnoty a jakosti hojně vyskytuje na určitém místě, může týkat vlastností, jejichž užívání jako ochranné známky by zakládalo neplatnost ve smyslu tohoto ustanovení.
- 23 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury toto ustanovení sleduje cíl obecného zájmu spočívající v tom, že veškerá označení nebo veškeré údaje popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, byly ponechány k volné dispozici všem podnikům, aby je mohly používat při popisu stejných vlastností svých vlastních výrobků. Ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně takovými označeními nebo údaji, tak nemohou být do rejstříku zapsány, ledaže se použije čl. 3 odst. 3 směrnice 2008/95 (rozsudek ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, body 54 a 55 a citovaná judikatura).
- 24 Soudní dvůr kromě toho rovněž rozhodl, že jelikož je zápis ochranné známky vždy požadován pro výrobky nebo služby popsané v přihlášce k zápisu, je třeba posoudit otázku, zda se na ochrannou známku vztahuje některý z důvodů pro zamítnutí uvedených v článku 3 směrnice 2008/95 jednak ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám a jednak s ohledem na vnímání těchto výrobků a služeb relevantní veřejností. Toto posouzení musí být provedeno *in concreto*, přičemž se zohlední všechny relevantní skutečnosti a okolnosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 8. dubna 2003, Linde a další, C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 75, a ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, body 33 a 34).
- 25 V projednávaném případě bude příslušet předkládajícímu soudu, aby při posouzení *in concreto* všech příslušných skutečností a okolností určil, zda označení „la Milla de Oro“ může být relevantní veřejností vnímáno jako popisující vlastnosti výrobku, jako je víno, spočívající v tom, že se takový výrobek vysoké hodnoty a jakosti hojně vyskytuje na určitém místě.
- 26 Dále pokud předkládající soud bude mít za to, že takové označení, jako je označení dotčené ve věci v původním řízení, nepopisuje výše uvedenou vlastnost, bude muset ověřit, zda má uvedené označení rozlišovací způsobilost. V souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95 totiž do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být prohlášeny neplatnými, ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.

- 27 V této souvislosti je třeba připomenout, že z ustálené judikatury týkající se čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, který převzal pojmy čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/95, vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu článku 7 uvedeného nařízení znamená, že tato ochranná známka umožní identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků (rozsudek ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 33 a citovaná judikatura).
- 28 Jedná-li se o ochranné známky tvořené označeními nebo údaji, které jsou jinak užívány jako reklamní slogany, údaje o jakosti anebo výrazy podněcující ke koupi výrobků nebo služeb, na které se tyto ochranné známky vztahují, není jejich zápis vyloučen z důvodu takového užívání. Za účelem posouzení rozlišovací způsobilosti takových ochranných známek není namíste na ně uplatňovat striktnější kritéria, než jsou kritéria použitelná na jiná označení (rozsudek ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 25 a citovaná judikatura).
- 29 V tomto ohledu Soudní dvůr zdůraznil, že pochvalná konotace slovní ochranné známky nevylučuje, že ochranná známka je způsobilá spotřebitelům zajistit původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje. Taková ochranná známka tak může být současně vnímána dotčenou veřejností jako propagační slogan a údaj o obchodním původu výrobků nebo služeb. Z toho vyplývá, že pokud tato veřejnost vnímá ochrannou známku jako údaj o tomto původu, skutečnost, že je současně, případně dokonce na prvním místě, chápána jako propagační slogan, nemá vliv na její rozlišovací způsobilost (rozsudek ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 45, a usnesení ze dne 12. června 2014, Delphi Technologies v. OHIM, C-448/13 P, nezveřejněné, EU:C:2014:1746, bod 36).
- 30 Za okolností původního řízení tak bude na předkládajícím soudu, aby posoudil ve světle všech relevantních skutečností a okolností otázku, zda označení „la Milla de Oro“, pokud není popisem vlastnosti výrobku nebo služby spočívající v tom, že se takový výrobek nebo služba vysoké hodnoty a jakosti hojně vyskytuje na určitém místě, je relevantní veřejností vnímáno jako propagační nebo reklamní slogan, který může označovat obchodní původ dotčeného výrobku nebo služby.
- 31 S ohledem na výše uvedené úvahy, je třeba na první otázku odpovědět tak, že čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že je možné, aby takové označení jako je „la Milla de Oro“, které odkazuje na vlastnost výrobku nebo služby spočívající v tom, že se takový výrobek či služba vysoké hodnoty a jakosti hojně vyskytuje na určitém místě, nepatřilo mezi vlastnosti, jejichž užívání jako ochranné známky by zakládalo neplatnost ve smyslu tohoto ustanovení.

K nákladům řízení

- 32 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (desátý senát) rozhodl takto:

- 1) **Označení jako „la Milla de Oro“, které odkazuje na vlastnost výrobku nebo služby spočívající v tom, že se takový výrobek či služba vysoké hodnoty a jakosti hojně vyskytuje na určitém místě, nemůže být označením zeměpisného původu, jelikož toto označení musí být doprovázeno názvem označujícím zeměpisné místo, aby bylo možné identifikovat fyzické území, se kterým je spojována vysoká koncentrace výrobku nebo služby vysoké hodnoty a jakosti.**

- 2) Článek 3 odst. 1 písm. c) Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že je možné, aby takové označení jako je „la Milla de Oro“, které odkazuje na vlastnost výrobku nebo služby spočívající v tom, že se takový výrobek či služba vysoké hodnoty a jakosti hojně vyskytuje na určitém místě, nepatřilo mezi vlastnosti, jejichž užívání jako ochranné známky by zakládalo neplatnost ve smyslu tohoto ustanovení.

Podpisy.