



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)

6. prosince 2018\*

„Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Předpisy o ochranných známkách – Směrnice 2008/95/ES – Článek 3 odst. 1 písm. c) – Důvody neplatnosti – Slovní ochranná známka složená výlučně z označení nebo údajů, jež mohou sloužit k označení vlastností výrobku nebo služby – Jiné vlastnosti výrobku nebo služby – Zařízení pro výrobu výrobku – Slovní ochranná známka tvořená označením označujícím vinařské produkty a zeměpisným názvem tvořícím slovní prvek firmy majitele ochranné známky“

Ve věci C-629/17,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Supremo Tribunal de Justiça (Nejvyšší soud, Portugalsko) ze dne 28. září 2017, došlým Soudnímu dvoru dne 18. října 2017, v řízení

**J. Portugal Ramos Vinhos SA**

proti

**Adega Cooperativa de Borba CRL,**

SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát),

ve složení M. Vilaras (zpravodaj), předseda senátu, R. Silva de Lapuerta, místopředsedkyně vykonávající funkci soudkyně čtvrtého senátu, D. Šváby, S. Rodin a N. Piçarra, soudci,

generální advokát: M. Campos Sánchez-Bordona,

vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 17. října 2018,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za J. Portugal Ramos Vinhos SA J. P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousou, advogado,
- za Adega Cooperativa de Borba CRL C. de Almeida Carvalho, advogada,
- za Evropskou komisi P. Costa de Oliveira a É. Gippini Fournierem, jako zmocněnci,

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

\* Jednací jazyk: portugálština.

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 společností J. Portugal Ramos Vinhos SA a družstvem Adegas Cooperativas de Borba CRL ohledně žaloby týkající se zejména prohlášení neplatnosti zápisu ochranné známky „adegaborba.pt“, jejímž majitelem je posledně uvedené družstvo.

### **Právní rámec**

#### ***Unijní právo***

- 3 Článek 2 směrnice 2008/95, nadepsaný „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku“, stanoví:  
„Ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.“
- 4 Článek 3 této směrnice, nadepsaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, stanoví ve svém odstavci 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, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;  
[...].“
- 5 Článek 102 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 671) stanoví:  
„Zápis ochranné známky, která obsahuje chráněné označení původu nebo zeměpisné označení, jež není v souladu s dotčenou specifikací výrobku, nebo se z takového označení skládá nebo na jejíž užití se vztahuje čl. 103 odst. 2 a která se týká výrobku spadajícího do jedné z kategorií uvedených v příloze VII části II,  
a) se zamítne, pokud byla žádost o zápis ochranné známky podána Komisi po dni podání žádosti o ochranu označení původu nebo zeměpisného označení a označení původu nebo zeměpisné označení je následně chráněno, nebo  
b) se prohlásí za neplatný.“

### **Portugalské právo**

- 6 Článek 223 Código da Propriedade Industrial (zákoník průmyslového vlastnictví, dále jen „CPI“), nadepsaný „Výjimky“, zní takto:

„1 – Podmínky předchozího článku nespĺňujú:

a) ochranné známky, ktoré postrádajú rozlišovací zpusobilost;

[...]

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

[...]

3 – Na žádost žadatele nebo osoby, která podala námitky, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Národní institut průmyslového vlastnictví, Portugalsko) uvede v osvědčení o registraci prvky tvořící ochrannou známku, k nimž žadatel nemá právo výlučného užívání.“

### **Spor v původním řízení a předběžná otázka**

- 7 V průběhu roku 2012 podala žalobkyně v původním řízení, společnost J. Portugal Ramos Vinhos, žalobu na neplatnost zápisu několika národních ochranných známek družstva Adega Cooperativa de Borba, z nichž jedna byla tvořena slovním označením „adegaborba.pt“, které označovaly vinařské produkty.
- 8 Tato žaloba byla zamítnuta v prvním stupni Tribunal da Propriedade Intelectual (Soud pro duševní vlastnictví, Portugalsko) a v odvolacím řízení Tribunal da Relação de Lisboa (Odvolací soud v Lisabonu, Portugalsko).
- 9 Oba tyto soudy rozhodly, že na slovní označení „adegaborba.pt“, je-li stejně jako v projednávané věci použito výrobcem v regionu Borba (Portugalsko), se nevztahuje čl. 223 odst. 1 písm. c) CPI. Konkrétněji Tribunal da Relação de Lisboa (Odvolací soud v Lisabonu) rozhodl, že výraz „adega“ je ve vinařském odvětví rozlišujícím výrazem označujícím vína pocházející od výrobců, kteří jsou členy družstva Adega Cooperativa de Borba.
- 10 Společnost J. Portugal Ramos Vinhos podala proti rozhodnutí Tribunal da Relação de Lisboa (Odvolací soud v Lisabonu) kasační opravný prostředek k předkládajícímu soudu, tedy k Supremo Tribunal de Justiça (Nejvyšší soud, Portugalsko). Posledně uvedený soud upřesňuje, že spor, který před ním probíhá, se týká pouze slovního označení „adegaborba.pt“, jehož rozlišovací zpusobilost je třeba určit.
- 11 Zdůrazňuje, že tato ochranná známka je užívána právníkou osobou, a to družstvem Adega Cooperativa de Borba, jehož firma takto zahrnuje výraz „adega“.
- 12 Kromě toho předkládající soud uvádí, že čl. 223 odst. 1 písm. c) CPI odkazuje na označení, která jsou relevantní pro označení „způsobu výroby“ výrobku, zatímco čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 neobsahuje výslovný odkaz na „způsob výroby“, ale zmiňuje „jiné vlastnosti“ výrobků, které mohou být ve vztahu k těmto výrobkům považovány za popisné.

- 13 V tomto ohledu se předkládající soud táže, zda výraz „adega“ („sklep“), pokud se používá v souvislosti s vinařskými produkty, musí být považován za čistě popisný výraz vzhledem k tomu, že odkazuje na způsob výroby těchto produktů nebo zda odkazuje na pouhou vlastnost uvedených produktů, která přistupuje k vlastnostem výslovně uvedeným směrnicí 2008/95.
- 14 Za těchto podmínek se Supremo Tribunal de Justiça (Nejvyšší soud, Portugalsko) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Je třeba formulaci ‚údaje, jež mohou sloužit v oblasti obchodu k označení jiných vlastností výrobku‘, uvedenou v čl. [3] odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, pokud je použita v kontextu posuzování přípustnosti zápisu označení nebo údajů, které se mají používat k označení vinařských produktů, vykládat v tom smyslu, že zahrnuje odkaz na výraz ‚adega‘, jako výraz, který se běžně používá k označení zařízení a prostor, v nichž probíhá výroba tohoto druhu výrobků, ve slovních výrazech používaných jako ochranná známka, které obsahují zeměpisný název chráněný jako označení původu vína, v případech, že je tento výraz (‚adega‘) jedním z jednotlivých slovních prvků, které tvoří firmu právnické osoby, která požaduje zápis ochranné známky?“

### K předběžné otázce

- 15 Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že je třeba zamítnout zápis ochranné známky tvořené takovým slovním označením, jako je označení, které je předmětem původního řízení, jež označuje vinařské produkty a zahrnuje zeměpisný název, jestliže toto označení obsahuje mimo jiné výraz, který je jednak běžně užíván k označení zařízení nebo provozoven, ve kterých se tyto produkty vyrábějí, a jednak je rovněž jedním ze slovních prvků tvořících firmu právnické osoby, která požaduje zápis této ochranné známky.
- 16 Soudní dvůr již rozhodl, pokud jde o první směrnici Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), že čl. 3 odst. 1 písm. c) této směrnice, jehož znění je v podstatě totožné se zněním čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení nebo údaje popisující kategorie výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, mohly být volně užívány všemi, a to i jako kolektivní ochranné známky nebo v kombinovaných či grafických ochranných známkách (rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 25, jakož i ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, bod 52).
- 17 Soudní dvůr rovněž vyložil čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), jehož znění je v podstatě totožné se zněním čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95, v tom smyslu, že označeními nebo údaji uvedenými v tomto ustanovení jsou tedy pouze taková označení nebo údaje, jež mohou při běžném užívání z hlediska spotřebitele sloužit k označení výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich podstatných vlastností (rozsudek ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM, C-383/99 P, EU:C:2001:461, bod 39).
- 18 Tím, že unijní zákonodárce v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 použil výrazy „druh, jakost, množství, účel, hodnota, zeměpisný původ nebo doba výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiné jejich vlastnosti“, totiž uvedl, že všechny tyto výrazy je třeba pokládat za vlastnosti výrobků nebo služeb, a také upřesnil, že tento seznam není taxativní, přičemž mohou být rovněž zohledněny jakékoli jiné vlastnosti výrobků či služeb (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 49, a ze dne 10. července 2014, BSH v. OHIM, C-126/13 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2065, bod 20).

- 19 Volba výrazu „vlastnost“, kterou učinil unijní zákonodárce, zdůrazňuje skutečnost, že označeními, kterých se týká uvedené ustanovení, jsou pouze ta, jež slouží k označení vlastnosti výrobků nebo služeb, pro něž je zápis požadován, kterou zúčastněné kruhy snadno rozpoznají (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 10. března 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 50, a ze dne 10. července 2014, *BSH v. OHIM*, C-126/13 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2065, bod 21).
- 20 Zápis označení lze tudíž zamítnout na základě čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 pouze tehdy, pokud si lze rozumně představit, že zúčastněné kruhy jej skutečně rozpoznají jako popis jedné z uvedených vlastností (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. července 2014, *BSH/OHMI*, C-126/13 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2065, bod 22).
- 21 Jak bylo potvrzeno na jednání, výraz „adega“ dotčený ve sporu v původním řízení má v portugalském jazyce dva významy. První významem je sklep, v němž se uchovává zejména víno. Druhý význam odkazuje na prostory nebo zařízení, kde se takové vinařské produkty, jako je víno, vyrábějí.
- 22 V rozsahu, v němž výraz v takové situaci, jako je situace dotčená v původním řízení, odkazuje na místo výroby takového produktu, jako je víno, nebo zařízení, ve kterém se zpracovává, představuje v zásadě označení, jež může sloužit k označení vlastnosti tohoto produktu, kterou zúčastněné kruhy snadno rozpoznají.
- 23 Obecně totiž zúčastněné kruhy budou vnímat výraz „adega“ jako odkaz na zařízení, ve kterém se víno vyrábí a skladuje, a tedy jako odkaz na vlastnosti tohoto produktu, stejně jako to činí u zeměpisného původu nebo doby výroby uvedeného produktu, příkladmo uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95.
- 24 Výraz označující takové zařízení tudíž představuje vlastnost tohoto výrobku a spadá do oblasti působnosti tohoto ustanovení. Je tedy třeba na něj nahlížet tak, že je popisem výrobku, který označuje.
- 25 Z toho vyplývá, že jestliže označení sloužící k označení výrobku spojuje dva slovní prvky, tedy popisný výraz a zeměpisný název, jako je v projednávané věci „Borba“, vztahující se k zeměpisnému původu tohoto produktu, který je také pro tento produkt popisný, musí být dané označení složené z těchto dvou slovních prvků považováno za popisné, a jako takové za označení postrádající rozlišovací způsobilost.
- 26 Takový výklad nemůže být zpochybněn okolností, i za předpokladu, že by byla prokázána, že by takový zeměpisný název představoval chráněné označení původu na základě nařízení č. 1308/2013, neboť z článku 102 tohoto nařízení vyplývá, že takové označení nemůže být zapsáno jako ochranná známka.
- 27 Kromě toho skutečnost, že výraz označující místo výroby výrobku nebo zařízení, v němž se tento výrobek zpracovává, je součástí jednotlivých slovních prvků firmy právnické osoby, není pro účely přezkumu popisnosti tohoto výrazu relevantní vzhledem k okolnosti, že takový přezkum se provádí ve vztahu k výrobku, pro který je zápis ochranné známky požadován a vzhledem k jeho vnímání zúčastněnými kruhy (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 12. února 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, bod 75, a ze dne 12. července 2012, *Smart Technologies v. OHIM*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 24).
- 28 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že na položenou otázku je třeba odpovědět tak, že čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 2008/95 musí být vykládán v tom smyslu, že je třeba zamítnout zápis ochranné známky tvořené takovým slovním označením, jako je označení, které je předmětem původního řízení, jež označuje vinařské produkty a zahrnuje zeměpisný název, jestliže toto označení obsahuje mimo jiné výraz, který je jednak běžně užíván k označení zařízení nebo provozoven, ve kterých se tyto produkty vyrábějí, a jednak je rovněž jedním ze slovních prvků tvořících firmu právnické osoby, která požaduje zápis této ochranné známky.

## K nákladům řízení

- 29 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 (čtvrtý senát) rozhodl takto:

**Článek 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 musí být vykládán v tom smyslu, že je třeba zamítnout zápis ochranné známky tvořené takovým slovním označením, jako je označení, které je předmětem původního řízení, jež označuje vinařské produkty a zahrnuje zeměpisný název, jestliže toto označení obsahuje mimo jiné výraz, který je jednak běžně užíván k označení zařízení nebo provozoven, ve kterých se tyto produkty vyrábějí, a jednak je rovněž jedním ze slovních prvků tvořících firmu právnické osoby, která požaduje zápis této ochranné známky.**

Podpisy.