



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

6. srpnja 2017. \*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žigovi – Direktiva 2008/95/EZ – Članak 3. stavak 1. točka (c) – Nacionalni verbalni žig La Milla de Oro – Razlozi za odbijanje registracije ili proglašenje žiga ništavim – Znakovi zemljopisnog podrijetla“

U predmetu C-139/16,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Audiencia Provincial de Burgos (Pokrajinski sud u Burgosu, Španjolska), odlukom od 15. veljače 2016., koju je Sud zaprimio 7. ožujka 2016., u postupku

**Juan Moreno Marín,**

**María Almudena Benavente Cárdaba,**

**Rodrigo Moreno Benavente**

protiv

**Abadía Retuerta SA,**

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: M. Berger, predsjednica vijeća, A. Borg Barthet (izvjestitelj) i E. Levits, suci,

nezavisni odvjetnik: E. Tanchev,

tajnik: I. Illéssy, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 16. veljače 2017.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za J. Morena Marína, M. A. Benavente Cárdabu i R. Morena Benaventea, C. Gutiérrez Moliner i J. García Domínguez, *abogado*, i C. Gutiérrez Moliner, *procurador*,
- za Abadía Retuerta SA, J. C. Quero Navarro i D. Pellisé Urquiza, *abogados*, i J. M. Prieto Casado, *procurador*,
- za Europsku komisiju, T. Scharf, J. Rius i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

\* Jezik postupka: španjolski

donosi sljedeću

### **Presudu**

- 1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članka 3. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 2008., L 299, str. 25.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 149.).
- 2 Zahtjev je upućen u okviru spora između Juana Morena Marína, Marije Almudena Benavente Cárdate i Rodriga Morena Benaventea te društva Abadía Retuerta SA, vezano uz korištenje, od strane tog društva, znaka „El Pago de la Milla de Oro” u komercijalne, promotivne ili reklamne svrhe za vina.

### **Pravni okvir**

#### ***Pravo Unije***

- 3 Članak 3. Direktive 2008/95, naslovljen „Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim”, u stavcima 1. i 3. određuje:

„1. Neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglasiti ništavim:

[...]

(b) znakovi koji nemaju razlikovni karakter;

(c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla ili vremena proizvodnje ili pružanja usluge ili za označivanje drugih karakteristika proizvoda i usluga;

[...]

3. Registracija žiga neće biti odbijena niti će ga se proglasiti ništavim u skladu sa stavkom 1. točkama (b), (c) ili (d) ako je prije datuma prijave za registraciju te svojom uporabom stekao razlikovni karakter. Svaka država članica može dodatno osigurati da se ova odredba također primijeni tamo gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju ili nakon datuma registracije.”

- 4 Prema odredbi članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), žigovi koji nemaju nikakav razlikovni karakter neće se registrirati.

#### ***Španjolsko pravo***

- 5 Članak 5. Ley 17/2001 de Marcas (Zakon 17/2001 o žigovima) od 7. prosinca 2001. (BOE br. 294, od 8. prosinca 2001., str. 45579.), naslovljen „Apsolutne zabrane”, u stavku 1. točki (c) određuje:

„1. Sljedeći znakovi se ne mogu registrirati:

[...]

- c) znakovi sastavljeni isključivo od znakova ili oznaka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge, ili drugih obilježja proizvoda ili usluge.”

### Glavni postupak i prethodna pitanja

- 6 M. A. Benavente Cárđaba i R. Moreno Benavente nositelji su španjolskog žiga La Milla de Oro, registriranog pod brojem 2841993, za označavanje vina. Taj je žig Oficina española de patentes y marcas (Španjolski ured za patente i žigove) odlukom od 23. travnja 2009. priznala J. Morenu Marínu, a potom je ustupljen M. A. Benavente Cárđabi i R. Morenu Benaventeu.
- 7 Tužitelji iz glavnog postupka pokrenuli su protiv društva Abadía Retuerta postupak pred Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Trgovački sud u Burgosu, Španjolska). Tvrđili su u bitnome da to društvo na etiketi vina koja proizvodi koristi znak „El Pago de la Milla de Oro”, pri čemu oznaka „la Milla de Oro” kod potrošača može stvoriti zabunu između proizvoda koje na tržište stavljaju M. A. Benavente Cárđaba i R. Moreno Benavente i onih koje na tržište plasira Abadía Retuerta. Dotični su stoga od potonjeg društva zatražili da odmah prekine svaki oblik korištenja te oznake i da se od njega ubuduće suzdrži.
- 8 Abadía Retuerta protiv te je tužbe ustala podnošenjem protutužbe kojom je tražila da se utvrdi ništavost žiga La Milla de Oro. Tvrđila je među ostalim da taj žig predstavlja oznaku zemljopisnog podrijetla te da stoga treba primijeniti apsolutnu zabranu predviđenu u članku 5. stavku 1. točki (c) Zakona 17/2001.
- 9 Presudom od 29. srpnja 2014. Juzgado de lo Mercantil (Trgovački sud u Burgosu, Španjolska) odbio je tužbu zbog krivotvorenja kojom je pred njime pokrenut prvostupanjski postupak, te je prihvatio protutužbu društva Abadía Retuerta utvrđujući ništavost žiga La Milla de Oro s obrazloženjem da taj žig sačinjava oznaku zemljopisnog podrijetla.
- 10 Tužitelji iz glavnog postupka protiv te su presude podnijeli žalbu pred Audiencia Provincial de Burgos (Pokrajinski sud u Burgosu, Španjolska). Smatrali su da znak „la Milla de Oro” ne odgovara nijednoj oznaci zemljopisnog podrijetla, već da predstavlja izmišljeni naziv koji, ne referirajući se na neko određeno zemljopisno područje, označava proizvode koje karakterizira njihova pripadnost sektoru luksuznih robnih marki. Tvrde da, dakle, u vinarskom sektoru pored „milla de oro” iz doline Gornjeg Doura (Španjolska) postoji i „milla de oro” iz La Rioje (Španjolska). Navode da bi se taj znak mogao koristiti i za označavanje dijela jedne ulice u gradu Madridu (Španjolska) gdje su smještene trgovine koje nude robne marke poznate po svojoj kvaliteti, te jedna druga ulica u kojoj se nalaze najznačajniji umjetnički muzeji u tome gradu.
- 11 Abadía Retuerta ostaje pri svojem stavu i tvrdi da se znak „la Milla de Oro” učestalo koristi u sektoru vinogradarstva i vinarstva za označavanje vrlo precizno određenog zemljopisnog područja na kojem svoju djelatnost obavljaju i tužitelji iz glavnog postupka i Abadía Retuerta, te da po toj osnovi predstavlja oznaku zemljopisnog podrijetla.
- 12 Sud koji je uputio zahtjev navodi da se ne čini da taj znak predstavlja oznaku zemljopisnog podrijetla, zato što on uopće ne označava mjesto ili topografsko obilježje. Nadalje navodi da u slučaju zemljopisnih oznaka postoji mjesto čije se vlastito ime potom koristi za označavanje podrijetla proizvoda. Smatra da je u konkretnom slučaju, naprotiv, navedeni znak stvoren kao referenca na određenu kategoriju proizvoda koji su svi već prisutni na određenom mjestu.

- 13 Međutim, sud koji je uputio zahtjev smatra da se znak „la Milla de Oro” uvijek povezuje s određenim mjestom koje je karakteristično po velikoj koncentraciji visokokvalitetnih proizvoda. Slično kao u slučaju zemljopisnih oznaka kod kojih se određeno obilježje proizvoda povezuje s odgovarajućim mjestom, taj se znak povezuje s dotičnim mjestom jer je ono karakteristično po kvaliteti proizvoda i njihovu grupiranju.
- 14 U tim je okolnostima Audiencia Provincial de Burgos (Pokrajinski sud u Burgosu, Španjolska) odlučio prekinuti postupak i Sudu uputiti sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Mogu li zabrane iz članka 3. stavka 1. točke (c) Direktive 2008/95/EZ uključivati korištenje znaka koji ukazuje na obilježje proizvoda ili usluge da ih se u velikoj mjeri i na visokoj razini vrijednosti i kvalitete može naći na istom mjestu?
2. Može li se smatrati da znak takvih obilježja predstavlja oznaku zemljopisnog podrijetla s obzirom na to su dotični proizvodi ili usluge uvijek koncentrirani na određenom fizičkom prostoru?”

## O prethodnim pitanjima

### *Drugo pitanje*

- 15 Drugim pitanjem, koje treba najprije razmotriti, sud koji je uputio zahtjev u bitnome pita može li se znak kao što je „la Milla de Oro”, koji ukazuje na obilježje proizvoda ili usluge u smislu da je moguće u velikoj mjeri na istom mjestu pronaći takav proizvod ili uslugu visoke vrijednosti i kvalitete, smatrati oznakom zemljopisnog podrijetla s obzirom na to da su dotični proizvodi ili usluge koncentrirani na određenom fizičkom prostoru.
- 16 S tim u vezi valja podsjetiti da je Sud smatrao da članak 3. stavak 1. točka (c) Direktive 2008/95 zabranjuje registraciju zemljopisnih naziva kao žigova, ako ti nazivi označavaju mjesta koja se trenutačno, u očima relevantnog kruga osoba, dovode u svezu s kategorijom dotičnih proizvoda ili je razumno očekivati da bi takvo povezivanje moglo nastati u budućnosti (vidjeti u tom smislu presudu od 4. svibnja 1999., *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 31. i 37.).
- 17 U konkretnom slučaju, sud koji je uputio zahtjev naglašava da znak „la Milla de Oro” sam po sebi nije dovoljan da bi označavao točno i precizno određenu zemljopisnu lokaciju koju bi se povezivalo s podrijetlom dotičnih vina. Naime, iz spisa kojim Sud raspolaže razvidno je da u sektoru vinarstva i vinogradarstva pored znaka „la Milla de Oro” iz Ribere del Duero (Španjolska) postoji i znak „la Milla de Oro” iz La Rioje (Španjolska). U sektoru luksuznih proizvoda, kad se taj znak povezuje s gradom Madridom, on označava gradsku četvrt toga grada u kojoj su koncentrirane luksuzne trgovine, poznate draguljarnice te umjetničke galerije. „La Milla de Oro” u Marbelli (Španjolska) označava gradsku četvrt toga grada gdje se nalaze luksuzne građevine i ekskluzivni restorani koji privlače bogate i slavne klijente.
- 18 Iz navedenog slijedi da znak „la Milla de Oro”, s jedne strane, označava zemljopisno područje te se razlikuje ovisno o nazivu zemljopisne lokacije koji stoji uz njega, te, s druge strane, ukazuje na određenu razinu kvalitete proizvoda ili usluga koji se razlikuju ovisno o nazivu zemljopisne lokacije koji se povezuje s tim znakom.
- 19 Stoga, da bi se moglo prepoznati zemljopisno podrijetlo dotičnih proizvoda ili usluga, uz taj znak mora stajati naziv koji označava odnosnu zemljopisnu lokaciju, s obzirom na to da je njihovo obilježje to da je moguće u velikoj mjeri na istom mjestu pronaći takav proizvod ili uslugu visoke vrijednosti i kvalitete.

- 20 Iz toga slijedi da ne postoji veza između proizvoda o kojem je u konkretnom slučaju riječ, dakle vina, i zemljopisnog podrijetla koje se pripisuje znaku „la Milla de Oro”, zato što se upravo prema nazivu odnosno zemljopisne lokacije s kojim se dovodi u svezu može odrediti zemljopisno podrijetlo dotičnih proizvoda ili usluga.
- 21 Imajući u vidu prethodna utvrđenja, na drugo pitanje valja odgovoriti da se znak kao što je „la Milla de Oro”, koji ukazuje na obilježje proizvoda ili usluge u smislu da je moguće u velikoj mjeri na istom mjestu pronaći takav proizvod ili uslugu visoke vrijednosti i kvalitete, ne može smatrati oznakom zemljopisnog podrijetla zato što uz taj znak mora stajati naziv koji označava zemljopisnu lokaciju da bi se mogao prepoznati fizički prostor koji se povezuje s velikom koncentracijom proizvoda i usluge visoke vrijednosti i kvalitete.

### **Prvo pitanje**

- 22 Prvim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u bitnome pita treba li članak 3. stavak 1. točku (c) Direktive 2008/95 tumačiti na način da znak kao što je „la Milla de Oro”, koji ukazuje na obilježje proizvoda ili usluge u smislu da je moguće u velikoj mjeri na istom mjestu pronaći takav proizvod ili uslugu visoke vrijednosti i kvalitete, može sadržavati obilježja čije bi korištenje kao žiga predstavljalo razlog za proglašenje žiga ništavim u smislu te odredbe.
- 23 S tim u vezi valja podsjetiti da se prema ustaljenoj sudskoj praksi tom odredbom želi ostvariti cilj od općeg interesa koji pretpostavlja da su svi znakovi ili oznake koje mogu služiti za označavanje obilježja proizvoda ili usluga čija se registracija traži, ostavljeni na slobodno raspolaganje svim poduzetnicima kako bi se oni njima mogli koristiti kod opisivanja istih obilježja svojih proizvoda. Žigovi sastavljeni isključivo od takvih znakova ili oznaka ne mogu se registrirati, osim primjenom članka 3. stavka 3. Direktive 2008/95 (presuda od 12. veljače 2004., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 54. i 55. te navedena sudska praksa).
- 24 Osim toga, Sud je također smatrao da, s obzirom na to da se registracija žiga uvijek traži u pogledu proizvoda ili usluga spomenutih u prijavi za registraciju, pitanje primjenjuje li se na žig neki od razloga za odbijanje registracije navedenih u članku 3. Direktive 2008/95, treba ocjenjivati, s jedne strane, s obzirom na te proizvode ili usluge i, s druge strane, s obzirom na percepciju koju o njima ima relevantna javnost. To se ocjenjivanje mora provesti *in concreto*, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti (vidjeti u tom smislu presude od 8. travnja 2003., Linde i dr., C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, t. 75., i od 12. veljače 2004., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, t. 33. i 34.).
- 25 U konkretnom slučaju, sud koji je uputio zahtjev morat će prilikom ispitivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti *in concreto*, utvrditi je li moguće da relevantna javnost shvati znak „la Milla de Oro” kao opis obilježja proizvoda, kao što je vino, u smislu da je moguće u velikoj mjeri na istom mjestu pronaći takav proizvod visoke vrijednosti i kvalitete.
- 26 Nadalje, pod pretpostavkom da sud koji je uputio zahtjev zaključi da znak, kao što je to onaj iz glavnog postupka, ne opisuje spomenuto obilježje, morat će provjeriti ima li taj znak razlikovni karakter. Naime, prema članku 3. stavku 1. točki (b) Direktive 2008/95, neće se registrirati ili, ako su registrirani, mogu se proglašiti ništavim žigovi koji nemaju razlikovni karakter.
- 27 U tom smislu važno je podsjetiti da iz ustaljene sudske prakse glede članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, koji je preuzeo formulaciju iz članka 3. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/95, proizlazi da razlikovni karakter nekog žiga u smislu članka 7. te uredbe znači da taj žig omogućava prepoznavanje proizvoda za koji je registracija zatražena kao proizvoda koji potječe od određenog poduzetnika i time razlikovanje tog proizvoda od proizvoda drugih poduzetnika (presuda od 21. siječnja 2010., Audi/OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, t. 33. i navedena sudska praksa).

- 28 Što se tiče žigova sastavljenih od znakova ili oznaka koji se, usto, koriste kao promidžbeni slogani, oznake kvalitete ili izrazi koji potiču na kupovinu proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima, njihova registracija nije isključena zbog takvog korištenja. Prilikom ocjene razlikovnog karaktera takvih žigova, na njih ne treba primjenjivati strože kriterije od onih koji se primjenjuju na druge znakove (presuda od 12. srpnja 2012., Smart Technologies/OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, t. 25. i navedena sudska praksa).
- 29 U tom pogledu, Sud je naglasio da pohvalna konotacija verbalnog žiga ne isključuje da se njime svejedno može potrošačima jamčiti podrijetlo proizvoda ili usluga koje on označava. Naime, predmetna javnost može taj žig istodobno percipirati kao promidžbenu formulu i kao oznaku komercijalnog podrijetla proizvoda ili usluga. Iz toga proizlazi da, sve dok ta javnost percipira žig kao oznaku navedenog podrijetla, činjenica da je on istodobno ili čak prvo percipiran kao promidžbena formula ne utječe na njegov razlikovni karakter (presuda od 21. siječnja 2010., Audi/OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, t. 45., i rješenje od 12. lipnja 2014., Delphi Technologies/OHIM, C-448/13 P, neobjavljeno, EU:C:2014:1746, t. 36.).
- 30 Dakle, u okolnostima iz glavnog postupka, sud koji je uputio zahtjev morat će u svjetlu svih relevantnih činjenica i okolnosti ispitati pitanje može li znak „la Milla de Oro”, pod pretpostavkom da se njime ne opisuje obilježje proizvoda ili usluge u smislu da je moguće u velikoj mjeri na istom mjestu pronaći takav proizvod visoke vrijednosti i kvalitete, predmetna javnost shvatiti kao slogan ili promidžbenu formulu koja može ukazivati na komercijalno podrijetlo dotičnog proizvoda ili usluge.
- 31 Slijedom navedenih razmatranja, na prvo pitanje valja odgovoriti da članak 3. stavak 1. točku (c) Direktive 2008/95 treba tumačiti na način da je moguće da znak kao što je „la Milla de Oro”, koji ukazuje na obilježje proizvoda ili usluge u smislu da je moguće u velikoj mjeri na istom mjestu pronaći takav proizvod ili uslugu visoke vrijednosti i kvalitete, ne sadržava obilježja čije bi korištenje kao žiga predstavljalo razlog za proglašenje žiga ništavim u smislu te odredbe.

### **Troškovi**

- 32 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenoga, Sud (deseto vijeće) odlučuje:

- 1. Znak kao što je „la Milla de Oro”, koji ukazuje na obilježje proizvoda ili usluge u smislu da je moguće u velikoj mjeri na istom mjestu pronaći takav proizvod ili uslugu visoke vrijednosti i kvalitete, ne se može smatrati oznakom zemljopisnog podrijetla zato što uz taj znak mora stajati naziv koji označava zemljopisnu lokaciju da bi se mogao prepoznati fizički prostor koji se dovodi u svezu s velikom koncentracijom proizvoda i usluge visoke vrijednosti i kvalitete.**
- 2. Članak 3. stavak 1. točku (c) Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima treba tumačiti na način da je moguće da znak kao što je „la Milla de Oro”, koji ukazuje na obilježje proizvoda ili usluge u smislu da je moguće u velikoj mjeri na istom mjestu pronaći takav proizvod ili uslugu visoke vrijednosti i kvalitete, ne sadržava obilježja čije bi korištenje kao žiga predstavljalo razlog za proglašenje žiga ništavim u smislu te odredbe.**

Potpisi