



## Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (dešimtoji kolegija) SPRENDIMAS

2017 m. liepos 6 d.\*

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekių ženklai — Direktyva 2008/95/EB — 3 straipsnio 1 dalies c punktas — Nacionalinis žodinis prekių ženklas „La Milla de Oro“ — Atsisakymo registruoti arba registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindai — Geografinės kilmės žymenys“

Byloje C-139/16

dėl *Audiencia Provincial de Burgos* (Burgoso provincijos teismas, Ispanija) 2016 m. vasario 15 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2016 m. kovo 7 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

**Juan Moreno Marín,**

**Maria Almudena Benavente Cárdaba,**

**Rodrigo Moreno Benavente**

prieš

**Abadía Retuerta SA**

TEISINGUMO TEISMAS (dešimtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkė M. Berger, teisėjai A. Borg Barthet (pranešėjas) ir E. Levits, generalinis advokatas E. Tanchev,

posėdžio sekretorius I. Illéssy, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2017 m. vasario 16 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

- J. Moreno Marín, M. A. Benavente Cárdaba ir R. Moreno Benavente, atstovaujamų advokato J. García Domíngue ir prokuroro C. Gutiérrez Moliner,
- *Abadía Retuerta SA*, atstovaujamos advokatų J. C. Quero Navarro ir D. Pellisé Urquiza bei prokuroro J. M. Prieto Casado,
- Europos Komisijos, atstovaujamos T. Scharf, J. Rius ir J. Samnadda,

\* Proceso kalba: ispanų.

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

### Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 3 straipsnio 1 dalies c punkto išaiškinimo.
- 2 Šis prašymas pateiktas sprendžiant Juan Moreno Marín, Maria Almudena Benavente Cárdena ir Rodrigo Moreno Benavente ginčą su *Abadía Retuerta SA* dėl šios bendrovės naudojimosi žymeniu „El Pago de la Milla de Oro“ komerciniais, skatinimo pirkti arba reklamos tikslais, kiek tai susiję su vynu.

### Teisinis pagrindas

#### *Sąjungos teisė*

- 3 Direktyvos 2008/95 3 straipsnio „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai“ 1 ir 3 dalyse numatyta:

„1. Toliau išvardyti žymenys neregistruojami arba, jeigu įregistruoti, registracija gali būti pripažinta negaliojančia:

<...>

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

c) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš tokių žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, arba kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms;

<...>

3. Neatsisakoma registruoti prekių ženklą ar jo registracija nepripažįstama negaliojančia 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka, jeigu iki paraiškos įregistruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį. Bet kuri valstybė narė gali papildomai numatyti, jog ši nuostata taikoma ir tada, kai skiriamasis požymis buvo įgytas po paraiškos įregistruoti padavimo arba registravimo datos.“

- 4 Pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) 7 straipsnio 1 dalies b punktą skiriamojo požymio neturintys prekių ženklai yra neregistruojami.

### *Ispanijos teisė*

- 5 2001 m. gruodžio 7 d. *ley 17/2001 de Marcas* (Ispanijos prekių ženklų įstatymas 17/2001; BOE, Nr. 294, 2001 m. gruodžio 8 d., p. 45579) 5 straipsnio „Absoliutūs registracijos draudimai“ 1 dalies c punkte nurodyta:

„Negali būti registruojami šie žymenys:

<...>

- c) žymenys, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui arba kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms.“

### **Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai**

- 6 M. A. Benavente Cárdena ir R. Moreno Benavente yra ispaniško prekių ženklo „La Milla de Oro“, įregistruoto Nr. 2841993, skirto vynui žymėti, savininkai. 2009 m. balandžio 23 d. *Oficina española de patentes y marcas* (Ispanijos patentų ir prekių ženklų biuras) sprendimu šis prekių ženklas buvo suteiktas J. Moreno Marín, o vėliau perleistas M. A. Benavente Cárdena ir R. Moreno Benavente.
- 7 Ieškovai pagrindinėje byloje pareiškė *Abadía Retuerta* ieškinį *Juzgado de lo Mercantil de Burgos* (Burgoso komercinių bylų teismas, Ispanija). Jie iš esmės kaltina *Abadía Retuerta* žymens „El Pago de la Milla de Oro“ naudojimu jos gaminamo vyno etiketėse, nes dėl „la Milla de Oro“ pavadinimo vartojimo vartotojai gali painioti prekes, kuriomis prekiauja M. A. Benavente Cárdena ir R. Moreno Benavente, ir prekes, kuriomis prekiauja *Abadía Retuerta*. Todėl suinteresuotieji asmenys pareikalavo bendrovės nedelsiant nustoti naudoti bet kokią būdu šį pavadinimą ir jo nebenaudoti.
- 8 *Abadía Retuerta* nesutiko su ieškiniu ir pareiškė priešieškinį siekdama, kad prekių ženklo „La Milla de Oro“ registracija būtų pripažinta negaliojančia. Ji, be kita ko, tvirtino, kad šis prekių ženklas yra geografinės kilmės nuoroda ir todėl reikia taikyti absoliutų registracijos draudimą, numatytą Įstatymo 17/2001 5 straipsnio 1 dalies c punkte.
- 9 2014 m. liepos 29 d. sprendimu *Juzgado de lo Mercantil de Burgos* (Burgoso komercinių bylų teismas, Ispanija) atmetė ieškinį dėl teisių pažeidimo, kuris jam buvo pateiktas pirmoje instancijoje, patenkino *Abadía Retuerta* priešieškinį ir konstatavo prekių ženklo „La Milla de Oro“ registracijos negaliojimą dėl to, kad šis prekių ženklas yra geografinės kilmės nuoroda.
- 10 Ieškovai pagrindinėje byloje dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą *Audiencia Provincial de Burgos* (Burgoso provincijos teismas, Ispanija). Ieškovai tvirtina, kad žymuo „La Milla de Oro“ neatitinka jokios geografinės nuorodos ir kad tai yra išgalvotas pavadinimas, kuris nenurodo konkrečios geografinės zonos ir žymi prekes, išsiskiriančias tuo, kad jos priklauso prabangos prekių ženklų sektoriui. Taigi vyno sektoriuje koegzistuoja Aukštutinio Duero slėnio (Ispanija) „milla de oro“ ir Riochos (Ispanija) „milla de oro“. Šis žymuo naudojamas ir nurodant vienos Madrido (Ispanija) gatvės dalį, kurioje įsikūrusios parduotuvės, prekiaujančios prekių ženklų, garsėjančių kokybe, prekėmis, ir kitą gatvę, kurioje yra svarbiausi šio miesto meno muziejai.
- 11 *Abadía Retuerta* palaiko savo poziciją ir tvirtina, kad žymuo „la Milla de Oro“ yra bendrai vartojamas vynininkystės sektoriuje nurodant konkrečią geografinę zoną, kurioje tiek ieškovės pagrindinėje byloje, tiek *Abadía Retuerta* vykdo savo veiklą, ir dėl to šis žymuo yra geografinės kilmės nuoroda.

- 12 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad vargu ar šis žymuo yra geografinės kilmės nuoroda, nes jis nenurodo nei vietos, nei topografinių elementų. Be to, geografinių nuorodų atveju egzistuoja vietovė, kurios pavadinimas vėliau naudojamas prekės kilmei žymėti. Nagrinėjamu atveju minėtas žymuo sukurtas siekiant nurodyti tam tikrą prekių, jau esančių konkrečioje teritorijoje, kategoriją.
- 13 Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, kad žymuo „la Milla de Oro“ vis tiek siejamas su konkrečia vietove, kuriai būdinga didelė aukštos kokybės prekių koncentracija. Kaip ir dėl geografinių nuorodų, kai konkreti prekės savybė siejama su nagrinėjama vietove, šis žymuo taip pat siejamas su nagrinėjama vietove, kuriai būdinga prekių kokybė ir kurioje yra jų sanaupa.
- 14 Tokiomis aplinkybėmis *Audiencia Provincial de Burgos* (Burgoso provincijos teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
- „1. Ar prie Direktyvos 2008/95/EB 3 straipsnio 1 dalies c punkte numatytų draudimų galima priskirti žymens, kuriuo nurodoma prekės ar paslaugos savybė, t. y. galimybė toje pačioje vietovėje rasti didelę prekės ar paslaugos, pasižyminčios aukšta kaina ir kokybe, pasiūlą, naudojimą?
2. Ar tokiomis savybėmis pasižymintis žymuo gali būti laikomas geografinės kilmės nuoroda, jeigu aptariamų prekių ar paslaugų sanaupa yra konkrečioje geografinėje erdvėje?“

## Dėl prejudicinių klausimų

### *Dėl antrojo klausimo*

- 15 Antruoju klausimu, kurį reikia nagrinėti pirmiausia, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori sužinoti, ar toks žymuo kaip „la Milla de Oro“, kuriuo nurodoma prekės ar paslaugos savybė, t. y. galimybė toje pačioje vietovėje rasti didelę prekės ar paslaugos, pasižyminčios aukšta kaina ir kokybe, pasiūlą, gali būti laikomas geografinės kilmės nuoroda, jeigu aptariamų prekių ar paslaugų sanaupa yra konkrečioje geografinėje erdvėje.
- 16 Šiuo klausimu reikia priminti, kad Teisingumo Teismas yra nusprendęs, jog Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies c punktu draudžiama įregistruoti geografinius pavadinimus kaip prekių ženklus, kai jie žymi vietoves, kurios, suinteresuotųjų asmenų požiūriu, yra susijusios su atitinkamų prekių kategorija, arba kai galima pagrįstai manyti, kad toks ryšys galėtų egzistuoti ateityje (šiuo klausimu žr. 1999 m. gegužės 4 d. Sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, EU:C:1999:230, 31 ir 37 punktus).
- 17 Šiuo atveju prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pabrėžia, kad vien tik žymens „la Milla de Oro“ nepakanka tiksliai geografinėi vietovei, susijusiai su nagrinėjamo vyno kilme, nurodyti. Iš tiesų, iš Teisingumo Teismo turimos bylos medžiagos matyti, kad vynininkystės sektoriuje koegzistuoja Ribera del Duero (Ispanija) žymuo „la Milla de Oro“ ir Riochos (Ispanija) žymuo „la Milla de Oro“. Prabangos prekių sektoriuje šis žymuo siejamas su Madrido miestu ir nurodo šio miesto dalį, kurioje yra prabangių parduotuvių, žinomų juvelyrinių parduotuvių ir meno galerijų koncentracija. Marbeljos (Ispanija) „La Milla de Oro“ nurodo šio miesto kvartalą, kuriame yra prabangių pastatų ir aukštos klasės restoranų, pritraukiančių pasiturinčius ir garsius klientus.
- 18 Iš to matyti, kad, viena vertus, žymuo „la Milla de Oro“ nurodo įvairias geografines zonas, varijuojančias pagal tai, kokios geografinės vietovės pavadinimas nurodomas šalia, ir, kita vertus, jis nurodo tam tikrą prekių ar paslaugų, kurios varijuoja pagal tai, kokios geografinės vietovės pavadinimas susiejamas su šiuo žymeniu, kokybę.

- 19 Todėl šis žymuo turi būti siejamas su pavadinimu, kuris nurodo geografinę vietovę, kad būtų galima identifikuoti geografinę atitinkamų prekių ar paslaugų, pasižyminčių savybe, kurią sudaro galimybė šioje konkrečioje geografinėje erdvėje rasti didelę tokių aukštos kainos ir kokybės prekių ir paslaugų pasiūlą, kilmę.
- 20 Iš to matyti, kad nėra ryšio tarp šiuo atveju nagrinėjamos prekės, t. y. vyno, ir žymeniui „la Milla de Oro“ priskirtos geografinės kilmės, nes būtent remiantis konkrečios geografinės vietovės pavadinimu, kuris susijęs su nagrinėjamomis prekėmis ar paslaugomis, galima nustatyti jų geografinę kilmę.
- 21 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į antrąjį klausimą reikia atsakyti taip, kad toks žymuo kaip „la Milla de Oro“, kuriuo nurodoma prekės ar paslaugos savybė, t. y. galimybė toje pačioje vietovėje rasti didelę prekės ar paslaugos, pasižyminčios aukšta kaina ir kokybe, pasiūlą, negali būti laikomas geografinės kilmės nuoroda, nes šis žymuo turi būti siejamas su pavadinimu, kuris nurodo geografinę vietovę, kad būtų galima nustatyti geografinę erdvę, siejamą su didele aukštos kainos ir kokybės prekių ar paslaugų koncentracija.

### ***Dėl pirmojo klausimo***

- 22 Savo pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies c punktą reikia aiškinti taip, kad toks žymuo kaip „la Milla de Oro“, kuriuo nurodoma prekės ar paslaugos savybė, t. y. galimybė toje pačioje vietovėje rasti didelę prekės ar paslaugos, pasižyminčios aukšta kaina ir kokybe, pasiūlą, gali nurodyti savybes, kurių naudojimas kaip prekių ženklo būtų laikomas negaliojimo pagrindu, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.
- 23 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal suformuotą jurisprudenciją šia nuostata siekiamas tikslas yra pagrįstas bendroju interesu, pagal kurį visi žymenys arba nuorodos, galintys nurodyti prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti ženklą, savybes, yra palikti laisvai visų įmonių nuožiūrai, kad jos galėtų naudoti šiuos žymenis nurodydamos tas pačias jų parduodamų prekių savybes. Prekių ženklai, kuriuos sudaro išskirtinai tokie žymenys arba nuorodos, negali būti registruojami, išskyrus atvejus, kai taikoma Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 3 dalis (2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, 54 ir 55 punktai ir juose nurodyta jurisprudencija).
- 24 Be to, Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs, kad kadangi įregistruoti prekių ženklą visada prašoma dėl paraiškoje nurodytų prekių ar paslaugų, klausimas, ar prekių ženklui taikomas vienas iš atsisakymo registruoti pagrindų, nurodytų Direktyvos 2008/95 3 straipsnyje, turi būti įvertintas, viena vertus, atsižvelgiant į šias prekes ar paslaugas ir, kita vertus, atsižvelgiant į tai, kaip jas suvokia atitinkama visuomenė. Šis vertinimas turi būti atliekamas *in concreto*, atsižvelgiant į visus susijusius faktus ir aplinkybes (šiuo klausimu žr. 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimo *Linde ir kt.*, C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 75 punktą ir 2004 m. vasario 12 d. Sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, 33 ir 34 punktus).
- 25 Nagrinėjamu atveju, vertindamas *in concreto* visus susijusius faktus ir aplinkybes, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi nustatyti, ar žymuo „la Milla de Oro“ gali būti atitinkamos visuomenės suvoktas kaip apibūdinantis prekės, t. y. vyno, savybę, t. y. galimybę toje pačioje vietovėje rasti didelę prekės ar paslaugos, pasižyminčios aukšta kaina ir kokybe, pasiūlą.
- 26 Be to, darant prielaidą, jog prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nuspręs, kad toks žymuo, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, neapibūdina minėtos savybės, šiam teismui reikės patikrinti, ar toks žymuo turi skiriamąjį požymį. Iš tiesų, vadovaujantis Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punktu, prekių ženklai, kurie neturi skiriamąjo požymio, neregistruojami arba jų registracija pripažįstama negaliojančia, jei jie jau įregistruoti.

- 27 Šiuo klausimu svarbu priminti, kad iš suformuotos jurisprudencijos, susijusios su Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b punktu, kurioje pažodžiui pakartojamas Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punktas, matyti, kad prekių ženklo skiriamasis požymis, kaip tai suprantama pagal minėto reglamento 7 straipsnį, reiškia tai, jog šis prekių ženklas leidžia identifikuoti prekę, kuriai prašoma registracijos, kaip pagamintą konkrečios įmonės ir taip atskirti šią prekę nuo kitų įmonių prekių (2010 m. sausio 21 d. Sprendimo *Audi / VRDT*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, 33 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).
- 28 Prekių ženklų, sudarytų iš žymenų ar nuorodų, kurie taip pat naudojami kaip reklaminiai šūkiai, kokybės nuorodos ar posakiai, skatinantys pirkti prekes ar paslaugas, kurioms šie prekių ženklai skirti, negalima atsisakyti įregistruoti vien dėl tokio naudojimo. Siekiant įvertinti tokių prekių ženklų skiriamąjį požymį, jiems neturi būti taikomi griežtesni kriterijai nei taikomi kitiems žymenims (2012 m. liepos 12 d. Sprendimo *Smart Technologies / VRDT*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, 25 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).
- 29 Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pabrėžė, kad žodinio prekių ženklo pagiriamoji konotacija neužkerta kelio jo tinkamumui garantuoti vartotojams juo žymimų prekių ar paslaugų kilmę. Taigi suinteresuotoji visuomenė gali suvokti tokį prekių ženklą kartu kaip reklaminę frazę ir kaip prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuorodą. Tai reiškia, kad jeigu visuomenė suvokia prekių ženklą kaip tokios kilmės nuorodą, aplinkybė, kad jis kartu ar net pirmiausia bus suvokiamas kaip reklaminė frazė, neturi reikšmės jo skiriamajam požymiui (2010 m. sausio 21 d. Sprendimo *Audi / VRDT*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, 45 punktas ir 2014 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutarties *Delphi Technologies / VRDT*, C-448/13 P, EU:C:2014:1746, 36 punktas).
- 30 Taigi pagrindinės bylos aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, atsižvelgdamas į visus reikšmingus faktus ir aplinkybes, ar žymenį „la Milla de Oro“ tiek, kiek jis nenurodo prekės ar paslaugos savybės, t. y. galimybės toje pačioje vietovėje rasti didelę prekės ar paslaugos, pasižyminčios aukšta kaina ir kokybe, pasiūlą, atitinkama visuomenė suvokia kaip reklaminį šūkį ar frazę, kuria nurodoma komercinė atitinkamos prekės ar paslaugos kilmė.
- 31 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti taip, kad Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip: mažai tikėtina, kad toks žymuo kaip „la Milla de Oro“, kuriuo nurodoma prekės ar paslaugos savybė, t. y. galimybė toje pačioje vietovėje rasti didelę prekės ar paslaugos, pasižyminčios aukšta kaina ir kokybe, pasiūlą, nenurodys savybių, kurių naudojimas kaip prekių ženklo būtų laikomas negaliojimo pagrindu, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

### Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 32 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusių teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) nusprendžia:

1. Toks žymuo kaip „la Milla de Oro“, kuriuo nurodoma prekės ar paslaugos savybė, t. y. galimybė toje pačioje vietovėje rasti didelę prekės ar paslaugos, pasižyminčios aukšta kaina ir kokybe, pasiūlą, negali būti laikomas geografinės kilmės nuoroda, nes šis žymuo turi būti siejamas su pavadinimu, kuris nurodo geografinę vietovę, kad būtų galima nustatyti geografinę erdvę, siejamą su didele aukštos kainos ir kokybės prekių ar paslaugų koncentracija.

2. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad mažai tikėtina, jog toks žymuo kaip „la Milla de Oro“, kuriuo nurodoma prekės ar paslaugos savybė, t. y. galimybė toje pačioje vietovėje rasti didelę prekės ar paslaugos, pasižyminčios aukšta kaina ir kokybe, pasiūlą, nenurodys savybių, kurių naudojimas kaip prekių ženklo būtų laikomas negaliojimo pagrindu, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą.

Parašai.