



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba)

z dnia 6 lipca 2017 r.*

Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 3 ust. 1 lit. c) — Słowny krajowy znak towarowy La Milla de Oro — Podstawy odmowy lub unieważnienia rejestracji — Oznaczenia pochodzenia geograficznego

W sprawie C-139/16

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Audiencia Provincial de Burgos (sąd okręgowy w Burgos, Hiszpania) postanowieniem z dnia 15 lutego 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 marca 2016 r., w postępowaniu:

Juan Moreno Marín,

María Almudena Benavente Cárdaba,

Rodrigo Moreno Benavente

przeciwko

Abadía Retuerta SA,

TRYBUNAŁ (dziesiąta izba),

w składzie: M. Berger, prezes izby, A. Borg Barthet (sprawozdawca) i E. Levits, sędziowie,

rzecznik generalny: E. Tanchev,

sekretarz: I. Illéssy, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 lutego 2017 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu J. Morena Marína, M.A. Benavente Cárdaby oraz R. Morena Benaventego przez J. Garcíę Domíngueza, abogado, oraz C. Gutiérreza Molinera, procurador,
- w imieniu Abadía Retuerta SA przez J.C. Quero Navarro i D. Pellisé Urquiza, abogados, oraz przez J.M. Prieta Casada, procurador,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez T. Scharfa, J. Riusa oraz J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

* Język postępowania: hiszpański.

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,
wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).
- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Juanem Morenem Marínem, Marią Almudena Benavente Cárdbą i Rodrigem Morenem Benaventem a Abadía Retuerta SA dotyczącego używania przez tę spółkę oznaczenia „El Pago de la Milla de Oro” w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych w odniesieniu do win.

Ramy prawne

Prawo Unii

- 3 Artykuł 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, stanowi:
„1. Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:
[...]
b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;
[...]
3. Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji”.
- 4 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) nie są rejestrowane znaki towarowe, które są pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.

Prawo hiszpańskie

- 5 Artykuł 5 ust. 1 lit. c) ley 17/2001 de Marcas (ustawy 17/2001 o znakach towarowych) z dnia 7 grudnia 2001 r. (BOE nr 294 z dnia 8 grudnia 2001 r., s. 45579), zatytułowany „Całkowite zakazy”, stanowi:

„Nie mogą podlegać rejestracji następujące znaki:

[...]

- c) znaki, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Postępowanie główne i pytania prejudycjalne

- 6 María Almudena Benavente Cárdbaba i Rodrigo Moreno Benavente są właścicielami hiszpańskiego znaku towarowego La Milla de Oro zarejestrowanego pod numerem 2841993 do oznaczania win. Znak ten został przyznany J. Morenowi Martínowi decyzją Oficina española de patentes y marcas (hiszpańskiego urzędu patentów i znaków towarowych) z dnia 23 kwietnia 2009 r. i następnie przeniesiony na M.A. Benavente Cárdbaba i R. Morena Benaventego.
- 7 Skarżący w postępowaniu głównym wytoczyli przeciwko Abadía Retuerta powództwo przed Juzgado de lo Mercantil de Burgos (sądem gospodarczym w Burgos, Hiszpania). Zarzucają oni jej zasadniczo używanie oznaczenia „El Pago de la Milla de Oro” na etykietach produkowanych przez nią win, ponieważ używanie nazwy „la Milla de Oro” może wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd konsumentów co do towarów sprzedawanych przez M. Benavente Cárdbabę i R. Morena Benaventego lub też przez Abadía Retuerta. Zainteresowani zażądali w konsekwencji od Abadía Retuerta natychmiastowego zaprzestania używania tego oznaczenia w jakiegokolwiek formie i powstrzymania się od takiego używania w przyszłości.
- 8 Abadía Retuerta wniosła sprzeciw wobec tego powództwa i wniosła powództwo wzajemne o unieważnienie prawa do znaku towarowego La Milla de Oro. Podniosła ona między innymi, że znak ten stanowi oznaczenie pochodzenia geograficznego i że należy w konsekwencji złożyć wniosek o całkowity zakaz przewidziany w art. 5 ust. 1 lit. c) ustawy 17/2001.
- 9 Wyrokiem z dnia 29 lipca 2014 r. Juzgado de lo Mercantil de Burgos (sąd gospodarczy w Burgos, Hiszpania) oddalił powództwo o naruszenie, które rozpatrywał w pierwszej instancji, i uwzględnił powództwo wzajemne Abadía Retuerta, unieważniając prawo do znaku towarowego La Milla de Oro z tego względu, że ten ostatni stanowił oznaczenie pochodzenia geograficznego.
- 10 Skarżący w postępowaniu głównym wnieśli odwołanie od tego wyroku do Audiencia Provincial de Burgos (sądu okręgowego w Burgos, Hiszpania) Skarżący uważają że oznaczenie „Milla de Oro” nie jest odpowiednikiem żadnego oznaczenia pochodzenia geograficznego, lecz stanowi oznaczenie fantazyjne, które opisuje, nie odnosząc się do konkretnej strefy geograficznej, towary charakteryzujące się przynależnością do sektora marek luksusowych. Zatem w sektorze wina „milla de oro” z doliny Haut-Douro (Hiszpania) współlistnieje z „milla de oro” z Riojy (Hiszpania). Oznaczenie to jest również używane w celu oznaczenia części ulicy w mieście Madryt (Hiszpania), przy której mieszczą się sklepy z markami słynącymi z dobrej jakości, a także w celu oznaczenia innej ulicy, przy której znajdują się najważniejsze muzea sztuki w tym mieście.

- 11 Abadía Retuerta podtrzymuje swe stanowisko i twierdzi, że oznaczenie „la Milla de Oro” jest często używane w sektorze wina w celu oznaczenia konkretnej strefy geograficznej, w której zarówno skarżący w postępowaniu głównym, jak i Abadía Retuerta prowadzą swą działalność, i że z tego tytułu oznaczenie to jest oznaczeniem pochodzenia geograficznego.
- 12 Sąd odsyłający zaznacza, że oznaczenie to nie wydaje się stanowić oznaczenia pochodzenia geograficznego, zważywszy, że nie opisuje w żaden sposób miejsca lub właściwości topograficznej. Ponadto w przypadku oznaczeń geograficznych istnieje miejsce o nazwie własnej, które jest następnie używane w celu oznaczenia pochodzenia towaru. W tym wypadku rzeczony oznaczenie zostało natomiast utworzone w celu odniesienia się do określonej kategorii towarów, które są już wszystkie obecne w określonym miejscu.
- 13 Niemniej sąd odsyłający uważa, że oznaczenie „la Milla de Oro” kojarzy się zawsze z określonym miejscem wyróżniającym się wysoką koncentracją towarów wysokiej jakości. Na podobieństwo oznaczeń geograficznych, w których określona charakterystyka towaru jest kojarzona z danym miejscem, oznaczenie to będzie kojarzyć się z danym miejscem, gdy miejsce to będzie charakteryzowało się jakością towarów i ich nagromadzeniem.
- 14 W tych okolicznościach Audiencia Provincial de Burgos (sąd okręgowy w Burgos) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
 - „1) Czy użycie oznaczenia odnoszącego się do cechy produktu – lub usługi – polegającej na możliwości znalezienia go w obfitych ilościach w tym samym miejscu, gdzie ma on wysoką wartość i jakość, może być objęte zakazami ustanowionymi w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95/WE?
 - 2) Czy oznaczenie tego rodzaju może zostać uznane za oznaczenie pochodzenia geograficznego, gdy omawiane produkty lub usługi są zawsze skumulowane w określonym miejscu fizycznym?”.

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

W przedmiocie pytania drugiego

- 15 Zadając pytanie drugie, które należy zbadać w pierwszej kolejności, sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy oznaczenie takie jak „la Milla de Oro”, odnoszące się do cechy towaru lub usługi polegającej na możliwości znalezienia takiego towaru lub takiej usługi o wysokiej wartości i jakości w dużych ilościach w jednym miejscu, może zostać uznane za oznaczenie pochodzenia geograficznego, zważywszy, że omawiane towary lub usługi są zawsze skumulowane w określonym miejscu fizycznym.
- 16 W tym zakresie należy przypomnieć, że Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 zabrania rejestrowania nazw geograficznych jako znaków towarowych, jeśli oznaczają one miejsca, które wykazują faktycznie w odczuciu zainteresowanych kręgów związek z kategorią rozpatrywanych towarów lub można w uzasadniony sposób przypuszczać, że w przyszłości taki związek będzie można ustanowić (zob. podobnie wyrok z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 31, 37).
- 17 W niniejszym wypadku sąd odsyłający podkreśla, że oznaczenie „la Milla de Oro” nie wystarcza samo w sobie do oznaczenia konkretnego i określonego obszaru geograficznego, z którym wiązałoby się pochodzenie rozpatrywanych win. Z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, wynika bowiem, że w sektorze wina oznaczenie „la Milla de Oro” z Ribera del Duero (Hiszpania) współistnieje z oznaczeniem „la Milla de Oro” z Riojy. W branży towarów luksusowych, jeśli oznaczenie to kojarzone jest z miastem Madryt, oznacza ono dzielnicę tego miasta, w której skupiają się luksusowe

sklepy, renomowani jubilerzy oraz galerie sztuki. „La Milla de Oro” z Marbelli (Hiszpania) oznacza dzielnicę tego miasta, w której usytuowane są luksusowe nieruchomości oraz wysokiej klasy restauracje przyciągające bogatą i sławną klientelę.

- 18 Wynika z tego, że oznaczenie „la Milla de Oro” opisuje z jednej strony strefę geograficzną zmieniającą się w zależności od obszaru geograficznego, który jej towarzyszy, a z drugiej strony odnosi się do określonego poziomu jakości towarów lub usług, które zmieniają się w zależności od nazwy obszaru geograficznego, z którym kojarzy się to oznaczenie.
- 19 W konsekwencji oznaczeniu temu powinna towarzyszyć nazwa opisująca dany obszar geograficzny, tak aby można było zidentyfikować pochodzenie geograficzne rozpatrywanych towarów lub usług, które charakteryzuje możliwość znalezienia w dużych ilościach, w tym określonym miejscu fizycznym, takich towarów i usług o wysokiej wartości i jakości.
- 20 Wynika z tego, że nie istnieje związek między rozpatrywanym w niniejszym wypadku towarem, a mianowicie winem, i pochodzeniem geograficznym przyznanym oznaczeniu „la Milla de Oro”, ponieważ właśnie ze względu na nazwę danego obszaru geograficznego, który się z nim kojarzy, możliwe jest określenie pochodzenia geograficznego rozpatrywanych towarów i usług.
- 21 Mając na względzie powyższe rozważania, na pytanie drugie należy odpowiedzieć, że oznaczenie takie jak „la Milla de Oro”, odnoszące się do cechy towaru lub usługi polegającej na możliwości znalezienia takiego towaru lub takiej usługi o wysokiej wartości i jakości w dużych ilościach w jednym miejscu, nie może stanowić oznaczenia pochodzenia geograficznego, jako że temu oznaczeniu powinna towarzyszyć nazwa opisująca obszar geograficzny, tak aby można było zidentyfikować miejsce fizyczne, z którym kojarzy się duża koncentracja towaru lub usługi o wysokiej wartości i jakości.

W przedmiocie pytania pierwszego

- 22 Poprzez pytanie pierwsze sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie takie jak „la Milla de Oro”, odnoszące się do cechy towaru lub usługi polegającej na możliwości znalezienia takiego towaru lub takiej usługi o wysokiej wartości i jakości w dużych ilościach w jednym miejscu, może posiadać cechy, których użycie jako znaku towarowego stanowiłoby podstawę unieważnienia w rozumieniu tego przepisu.
- 23 Należy w tym względzie przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przepis ten służy realizacji celu leżącego w interesie ogólnym, który wymaga, aby wszystkie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć do oznaczania właściwości towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację, mogły być swobodnie dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw, tak aby te mogły ich używać dla opisu tych samych właściwości swoich towarów. Znaki towarowe składające się wyłącznie z takich oznaczeń lub wskazówek nie mogą być zatem przedmiotem rejestracji, chyba że na podstawie art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95 (wyrok z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 54, 55 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 24 Ponadto Trybunał orzekł również, że skoro zawsze wnosi się o rejestrację znaku towarowego dla towarów lub usług określonych w zgłoszeniu, to kwestia, czy znak objęty jest zakresem bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zawartych w art. 3 dyrektywy 2008/95, musi być oceniana z jednej strony w odniesieniu do tych towarów lub usług, a z drugiej strony w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców. Oceny tej należy dokonać in concreto, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych faktów i okoliczności (zob. podobnie wyroki: z dnia 8 kwietnia 2003 r., Linde i in., od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, pkt 75; z dnia 12 lutego 2004 r., Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 33, 34).

- 25 W niniejszym wypadku do sądu odsyłającego należeć będzie określenie, w trakcie badania *in concreto* wszystkich istotnych faktów i okoliczności, czy oznaczenie „la Milla de Oro” może być postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako opisujące właściwość towaru takiego jak wino, polegającą na możliwości znalezienia takiego towaru o wysokiej wartości i jakości w dużych ilościach w jednym miejscu.
- 26 Ponadto przy założeniu, że sąd odsyłający uważa, że oznaczenie takie jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym stanowi opis wyżej wymienionej właściwości, do niego będzie należało zweryfikowanie, czy wspomniane oznaczenie posiada charakter odróżniający. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne, znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.
- 27 W tym względzie należy przypomnieć, że z utrwalonego orzecznictwa w przedmiocie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, który jest powtórzeniem treści art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, wynika, że charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu art. 7 tego rozporządzenia oznacza, iż znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego występuje się o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 21 stycznia 2010 r., Audi/OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 28 Jeśli chodzi o znaki towarowe składające się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto używane jako slogany reklamowe, oznaczenia dotyczące jakości lub wyrażenia zachęcające do zakupu towarów lub usług oznaczonych tymi znakami, to ich rejestracja nie jest wykluczona już tylko ze względu na taki rodzaj użycia. Przy dokonywaniu oceny charakteru odróżniającego takich znaków towarowych nie należy stosować kryteriów bardziej rygorystycznych niż te stosowane do innych rodzajów oznaczeń (wyrok z dnia 12 lipca 2012 r., Smart Technologies/OHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 29 W tym względzie Trybunał podkreślił, iż zachwalająca konotacja słownego znaku towarowego nie wyklucza, że może on mimo to gwarantować konsumentom, że towary lub usługi nim oznaczone pochodzą z danego przedsiębiorstwa. W ten sposób taki znak towarowy może być równocześnie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako sformułowanie reklamowe i jako wskazanie pochodzenia handlowego towarów lub usług. Wynika z tego, że jeśli odbiorcy postrzegają znak towarowy jako wskazanie tego pochodzenia, okoliczność, iż jest on jednocześnie, wręcz w pierwszej kolejności, odbierany jako sformułowanie reklamowe, nie ma wpływu na kwestię jego charakteru odróżniającego (wyrok z dnia 21 stycznia 2010 r., Audi/OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, pkt 45; postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 czerwca 2014 r., Delphi Technologies/OHIM, C-448/13 P, niepublikowane, EU:C:2014:1746, pkt 36).
- 30 Zatem w okolicznościach sprawy w postępowaniu głównym sąd odsyłający będzie musiał zbadać, w świetle wszystkich istotnych faktów i okoliczności, kwestię, czy oznaczenie „la Milla de Oro”, w zakresie, w jakim nie opisuje ono cechy towaru lub usługi polegającej na możliwości znalezienia takiego towaru lub takiej usługi o wysokiej wartości i jakości w dużych ilościach w jednym miejscu, jest postrzegane przez dany krąg odbiorców jako slogan lub sformułowanie reklamowe mogące wskazać pochodzenie handlowe rozpatrywanego towaru lub usługi
- 31 Mając na względzie powyższe rozważania, na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie takie jak „la Milla de Oro”, odnoszące się do cechy towaru lub usługi polegającej na możliwości znalezienia takiego towaru lub takiej usługi o wysokiej wartości i jakości w dużych ilościach w jednym miejscu, może nie posiadać cech, których użycie jako znaku towarowego stanowiłoby podstawę unieważnienia w rozumieniu tego przepisu.

W przedmiocie kosztów

³² Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

- 1) Oznaczenie takie jak „la Milla de Oro”, odnoszące się do cechy towaru lub usługi polegającej na możliwości znalezienia takiego towaru lub takiej usługi o wysokiej wartości i jakości w dużych ilościach w jednym miejscu, nie może stanowić oznaczenia pochodzenia geograficznego, jako że temu oznaczeniu powinna towarzyszyć nazwa opisująca obszar geograficzny, tak aby można było zidentyfikować miejsce fizyczne, z którym kojarzy się duża koncentracja towaru lub usługi o wysokiej wartości i jakości.
- 2) Artykuł 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie takie jak „la Milla de Oro”, odnoszące się do cechy towaru lub usługi polegającej na możliwości znalezienia takiego towaru lub takiej usługi o wysokiej wartości i jakości w dużych ilościach w jednym miejscu, może nie posiadać cech, których użycie jako znaku towarowego stanowiłoby podstawę unieważnienia w rozumieniu tego przepisu.

Podpisy