



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 6 grudnia 2018 r.*

Odesłanie prejudycjalne – Własność intelektualna – Prawo znaków towarowych – Dyrektywa 2008/95/WE – Artykuł 3 ust. 1 lit. c) – Podstawy unieważnienia – Słowny znak towarowy składający się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć do oznaczania cech towaru lub usługi – Pozostałe cechy towaru lub usługi – Urządzenie do wytwarzania towaru – Słowny znak towarowy tworzony przez oznaczenie wskazujące towary winiarskie i nazwę geograficzną stanowiącą element słowny nazwy właściciela znaku towarowego

W sprawie C-629/17

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Supremo Tribunal de Justiça (sąd najwyższy, Portugalia) postanowieniem z dnia 28 września 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 października 2017 r., w postępowaniu:

J. Portugal Ramos Vinhos SA

przeciwno

Adega Cooperativa de Borba CRL,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: M. Vilaras (sprawozdawca), prezes izby, R. Silva de Lapuerta, wiceprezes, pełniący obowiązki sędziego czwartej izby, D. Šváby, S. Rodin i N. Piçarra, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona,

sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 października 2018 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu J. Portugal Ramos Vinhos SA przez J.P. de Oliveirę Vaza Mirandę de Souse, advogado,
- w imieniu Adega Cooperativa de Borba CRL przez C. de Almeidę Carvalho, advogada,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez P. Costę de Oliveirę i É. Gippiniego Fourniera, działających w charakterze pełnomocników,

* Język postępowania: portugalski.

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 spółką J. Portugal Ramos Vinhos SA a spółką Adega Cooperativa de Borba CRL dotyczącego powództwa o unieważnienie, w szczególności, prawa do znaku towarowego „adegaborba.pt”, którego właścicielem jest Adega Cooperativa de Borba CRL.

Ramy prawne

Prawo Unii

- 3 Artykuł 2 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy”, stanowi:

„Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

- 4 Artykuł 3 tej dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, stanowi w ust. 1:

„Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne [unieważnione]:

[...]

- 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 [cech] towarów lub usług;
- [...]”.

- 5 Zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. 2013, L 347, s. 671):

„Wniosek o rejestrację znaku towarowego, który zawiera chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne lub składa się z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, które nie są zgodne ze specyfikacją danego produktu, lub których stosowanie podlega art. 103 ust. 2, i które dotyczą produktu należącego do jednej z kategorii wymienionych w załączniku VII część II:

- a) jest odrzucany, jeżeli złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego nastąpiło po dacie przedłożenia Komisji wniosku o ochronę nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego i nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne zostały następnie objęte ochroną; lub
- b) zostaje uznany za nieważny”.

Prawo portugalskie

- 6 Artykuł 223 Código da Propriedade Industrial (kodeksu własności przemysłowej, zwanego dalej „CPI”), zatytułowany „Wyjątki”, ma następujące brzmienie:

„1. Nie spełniają przesłanek wskazanych w poprzednim artykule:

- a) znaki towarowe, które są pozbawione charakteru odróżniającego;

[...]

- c) oznaczenia, które składają się wyłącznie ze wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, okresu lub sposobu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych cech towarów lub usług;

[...]

3. Na wniosek zgłaszającego lub wnoszącego sprzeciw Instituto Nacional da Propriedade Industrial [krajowy instytut własności przemysłowej, Portugalia] wskazuje, w zaświadczeniu o dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego, elementy składające się na znak towarowy, co do których zgłaszający nie dysponuje prawem do wyłącznego używania”.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

- 7 W 2012 r. skarżąca w postępowaniu głównym, J. Portugal Ramos Vinhos, wniosła powództwo o unieważnienie praw do licznych krajowych znaków towarowych stanowiących własność Adega Cooperativa de Borba, w tym do znaku tworzonoego przez oznaczenie słowne „adegaborba.pt”, którym oznaczono towary winiarskie.
- 8 Powództwo to oddalił w pierwszej instancji Tribunal da Propriedade Intelectual (sąd ds. własności przemysłowej, Portugalia), a w postępowaniu apelacyjnym Tribunal da Relação de Lisboa (sąd apelacyjny w Lizbonie, Portugalia).

- 9 Obydwa te sądy orzekły, że oznaczenie słowne „adegaborba.pt”, gdy przyjmuje je producent z regionu Borba (Portugalia), tak jak w niniejszym wypadku, nie jest objęte zakresem stosowania art. 223 ust. 1 lit. c) CPI. W szczególności Tribunal da Relação de Lisboa (sąd apelacyjny w Lizbonie) stwierdził, że termin „adega” stanowi termin odróżniający w branży win, oznaczający wina pochodzące od producentów należących do spółdzielni Adegas Cooperativas de Borba.
- 10 J. Portugal Ramos Vinhos wniosła skargę kasacyjną na wyrok wydany przez Tribunal da Relação de Lisboa (sąd apelacyjny w Lizbonie) przed sąd odsyłający, a mianowicie Supremo Tribunal de Justiça (sąd najwyższy, Portugalia). Ten ostatni sąd uściślił, że rozpatrywany przezeń spór dotyczy jedynie oznaczenia słownego „adegaborba.pt”, którego charakter odróżniający należy zbadać.
- 11 Supremo Tribunal de Justiça (sąd najwyższy) podkreśla, że ten znak towarowy jest używany przez osobę prawną, a mianowicie Adegas Cooperativas de Borba, której nazwa obejmuje zatem termin „adega”.
- 12 Ponadto sąd odsyłający wskazuje, że art. 223 ust. 1 lit. c) CPI zawiera odniesienie do wskazówek istotnych dla wskazania „sposobu produkcji” towaru, podczas gdy art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 nie odnosi się wyraźnie do „sposobu produkcji”, lecz do „innych właściwości [cech]” towarów, jakie można uznać za opisowe w odniesieniu do tych towarów.
- 13 W tym względzie sąd odsyłający dąży do ustalenia, czy termin „adega” („piwnica”), gdy jest on używany w dziedzinie towarów winiarskich, może zostać uznany za termin czysto opisowy, ponieważ odnosi się on do sposobu produkcji tych towarów, czy też zawiera on odniesienie do zwykłej cechy wspomnianych towarów, którą należy dodać do cech wyraźnie określonych w dyrektywie 2008/95.
- 14 W tych okolicznościach Supremo Tribunal de Justiça (sąd najwyższy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy zawarte w art. [3] ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 wyrażenie »wskazówki mogące służyć w obrocie do oznaczania [...] innych właściwości towarów lub usług«, gdy jest ono stosowane w kontekście oceny dopuszczalności rejestracji oznaczeń lub wskazówek, które zamierza się przyjąć w celu oznaczenia towarów winiarskich, należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono jakiegokolwiek odniesienie w wyrażeniu słownym przyjętym jako znak towarowy, które zawiera chronioną nazwę geograficzną jako oznaczenie pochodzenia wina, do terminu »adega« (piwnica winiarska), jako do wyrazu powszechnie używanego w celu wskazania urządzeń i pomieszczeń, w których zachodzi proces wytwarzania takiego rodzaju towarów, w wyrażeniu słownym przyjętym jako znak towarowy, w wypadkach gdy ten termin (adega) jest jednym z szeregu elementów słownych składających się na nazwę osoby prawnej, która dokonuje zgłoszenia znaku towarowego?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 15 Poprzez zadane pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 powinien być interpretowany w ten sposób, że należy odmówić rejestracji znaku towarowego tworzonoego przez oznaczenie słowne takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, oznaczające towary winiarskie i obejmujące nazwę geograficzną, gdy oznaczenie to zawiera w szczególności termin, który, po pierwsze, jest powszechnie używany w celu wskazania urządzeń lub pomieszczeń, w których są wytwarzane takie towary, oraz po drugie, jest także jednym z elementów słownych składających się na nazwę osoby prawnej dokonującej zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji.
- 16 Trybunał orzekł już w odniesieniu do pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92), że art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy, którego brzmienie jest w istocie identyczne z brzmieniem art. 3 ust. 1 lit. c)

dyrektywy 2008/95, realizuje cel związany z interesem ogólnym wymagający, by oznaczenia lub wskazówki opisowe dotyczące kategorii towarów lub usług, dla których dokonano zgłoszenia, mogły być swobodnie używane przez wszystkich, w tym jako znaki wspólne lub w ramach znaków złożonych lub graficznych (wyroki: z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 25; a także z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 52).

- 17 Trybunał dokonał także wykładni art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), którego brzmienie jest także, w istocie, identyczne z brzmieniem art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95, w ten sposób, że określonymi w tym przepisie oznaczeniami i wskazówkami są zatem jedynie te oznaczenia i wskazówki, które mogą służyć, w ramach zwykłego używania z punktu widzenia konsumenta, do określenia – albo bezpośrednio, albo poprzez wymienienie jednej z istotnych cech – towaru lub usługi, co do których dokonano zgłoszenia (wyrok z dnia 20 września 2001 r., Procter & Gamble/OHIM, C-383/99 P, EU:C:2001:461, pkt 39).
- 18 Poprzez użycie w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 określeń „rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne lub czas produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub inne właściwości [cechy] towarów lub usług” prawodawca Unii, po pierwsze, wskazał zaś, że wszystkie te określenia należy rozumieć jako cechy towarów lub usług, oraz po drugie, uściślił, że wykaz ten nie jest wyczerpujący, ponieważ można uwzględnić także wszelką inną cechę towarów lub usług (zob. podobnie wyroki: z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 49; z dnia 10 lipca 2014 r., BSH/OHIM, C-126/13 P, niepublikowany, EU:C:2014:2065, pkt 20).
- 19 W tym względzie dokonany przez prawodawcę wybór terminu „właściwość” podkreśla fakt, że oznaczeniami objętymi omawianym przepisem są tylko te, które służą do określania z łatwością rozpoznawanej przez zainteresowany krąg odbiorców cechy towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację (zob. podobnie wyroki: z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 50; z dnia 10 lipca 2014 r., BSH/OHIM, C-126/13 P, niepublikowany, EU:C:2014:2065, pkt 21).
- 20 W konsekwencji można odrzucić zgłoszenie danego oznaczenia do rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 jedynie wtedy, gdy można racjonalnie założyć, iż będzie ono faktycznie postrzegane przez zainteresowane kręgi jako opis wspomnianych cech (zob. podobnie wyrok z dnia 10 lipca 2014 r., BSH/OHIM, C-126/13 P, niepublikowany, EU:C:2014:2065, pkt 22).
- 21 Jak potwierdzono to na rozprawie, na której wysłuchano wystąpień stron, rozpatrywany w postępowaniu głównym termin „*adega*” obejmuje dwa sposoby pojmowania go w języku portugalskim. Pierwszy odpowiada podziemnemu pomieszczeniu, w którym przechowuje się w szczególności wino. Drugi odnosi się do pomieszczeń lub urządzeń, w których są wytwarzane towary winiarskie, takie jak wino.
- 22 W zakresie, w jakim dany termin, w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, odnosi się do miejsca wytwarzania towaru, takiego jak wino, lub do urządzenia, w którym wytwarza się to wino, termin ten stanowi co do zasady wskazanie mogące służyć do oznaczania cechy tego towaru – łatwo rozpoznawalnej przez zainteresowane kręgi.
- 23 Zasadniczo bowiem takie kręgi będą postrzegać termin „*adega*” jako odniesienie do urządzenia, w którym wytwarza się i przechowuje wino, i, w konsekwencji, jako odniesienie do cech tego towaru – tak jak czynią to te kręgi w odniesieniu do pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji wspomnianego towaru, wskazanych przykładowo w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95.
- 24 A zatem termin oznaczający takie urządzenie stanowi cechę towaru i jest objęty zakresem stosowania tego przepisu. Należy uznać go zatem za opisowy w stosunku do oznaczonego nim towaru.

- 25 Z powyższego wynika, że gdy oznaczenie służące do oznaczania towaru łączy dwa elementy słowne, czyli termin opisowy i nazwę geograficzną – taką jak „*Borba*” w niniejszym wypadku, odnoszącą się do pochodzenia geograficznego tego towaru, także opisującego ten towar – oznaczenie składające się z tych dwóch elementów słownych należy uznać za mające charakter opisowy i, jako takie, pozbawione charakteru odróżniającego.
- 26 Okoliczność, że – przy założeniu, iż ją wykazano – taka nazwa geograficzna stanowi chronioną nazwę pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem nr 1308/2013, nie może wcale podważyć takiego sposobu wykładni, ponieważ jak wynika z art. 102 tego rozporządzenia, w istocie taka chroniona nazwa pochodzenia nie może zostać zarejestrowana jako znak towarowy.
- 27 Ponadto fakt, że termin służący do oznaczania miejsca wytwarzania towaru lub urządzenia, w którym ten towar jest wytwarzany, stanowi część różnych elementów słownych nazwy osoby prawnej, nie jest istotny dla celów badania charakteru opisowego tego terminu – mając na względzie okoliczność, że takie badanie jest przeprowadzane w stosunku do towaru, dla którego dokonano zgłoszenia znaku towarowego, a także w odniesieniu do sposobu postrzegania tego znaku przez zainteresowane kręgi (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 lutego 2004 r., *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, pkt 75; z dnia 12 lipca 2012 r., *Smart Technologies/OHIM*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, pkt 24).
- 28 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że na zadane pytanie należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 powinien być interpretowany w ten sposób, że należy odmówić rejestracji znaku towarowego tworzonego przez oznaczenie słowne takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, oznaczające towary winiarskie i obejmujące nazwę geograficzną, gdy oznaczenie to zawiera w szczególności termin, który, po pierwsze, jest powszechnie używany w celu wskazania urządzeń lub pomieszczeń, w których są wytwarzane takie towary, oraz po drugie, jest także jednym z elementów słownych składających się na nazwę osoby prawnej dokonującej zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji.

W przedmiocie kosztów

- 29 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 (czwarta izba) orzeka, co następuje:

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 powinien być interpretowany w ten sposób, że należy odmówić rejestracji znaku towarowego tworzonego przez oznaczenie słowne takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, oznaczające towary winiarskie i obejmujące nazwę geograficzną, gdy oznaczenie to zawiera w szczególności termin, który, po pierwsze, jest powszechnie używany w celu wskazania urządzeń lub pomieszczeń, w których są wytwarzane takie towary, oraz po drugie, jest także jednym z elementów słownych składających się na nazwę osoby prawnej dokonującej zgłoszenia tego znaku towarowego do rejestracji.

Podpisy