



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (desiata komora)

zo 6. júla 2017*

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranné známky — Smernica 2008/95/ES — Článok 3 ods. 1 písm. c) — Národná slovná ochranná známka La Milla de Oro — Dôvody zamietnutia zápisu alebo neplatnosti — Označenia zemepisného pôvodu“

Vo veci C-139/16,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Audiencia Provincial de Burgos (Provinčný súd Burgos, Španielsko) z 15. februára 2016 a doručený Súdnemu dvoru 7. marca 2016, ktorý súvisí s konaním:

Juan Moreno Marín,

María Almudena Benavente Cárdaba,

Rodrigo Moreno Benavente

proti

Abadía Retuerta SA,

SÚDNY DVOR (desiata komora),

v zložení: predsedníčka desiatej komory M. Berger, sudcovia A. Borg Barthet (spravodajca) a E. Levits,

generálny advokát: E. Tančev,

tajomník: I. Illéssy, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 16. februára 2017,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- J. Moreno Marín, M.A. Benavente Cárdaba a R. Moreno Benavente, v zastúpení: J. García Domínguez, abogado, a C. Gutiérrez Moliner, procurador,
- Abadía Retuerta SA, v zastúpení: J.C. Quero Navarro, D. Pellisé Urquiza, abogados, a J.M. Prieto Casado, procurador,
- Európska komisia, v zastúpení: T. Scharf, J. Rius a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

* Jazyk konania: španielčina.

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 3 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Juanom Morenom Marínom, Mariou Almudenu Benaventovou Cárđabovou a Rodrigom Morenom Benaventom na jednej strane a spoločnosťou Abadía Retuerta SA na druhej strane, týkajúceho sa toho, že táto spoločnosť užívala označenie „El Pago de la Milla de Oro“ na obchodné, propagačné a reklamné účely, a to pokiaľ ide o vína.

Právny rámec

Právo Únie

- 3 Článok 3 smernice 2008/95 nazvaný „Dôvody pre zamietnutie alebo neplatnosť“ vo svojich odsekoch 1 a 3 stanovuje:

„1. Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

...

- b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;
- c) ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb;

...

3. Prihláška ochrannej známky nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho môže každý členský štát ustanoviť, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka získala túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.“

- 4 V zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

Španielske právo

- 5 V článku 5 ods. 1 písm. c) ley 17/2001 de Marcas (zákon č. 17/2001 o ochranných známkach) zo 7. decembra 2001 (BOE č. 294 z 8. decembra 2001, s. 45579) s názvom „Absolútne zákazy“ sa stanovuje:

„Do registra sa nesmú zapísať tieto označenia:

...

- c) označenia, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

- 6 Pani Benaventová Cár dabová a pán Moreno Benavente sú majiteľmi španielskej ochrannej známky La Milla de Oro zapísanej pod číslom 2841993 na účely označovania vín. Táto ochranná známka bola zapísaná v prospech pána Morena Marina rozhodnutím Oficina española de patentes y marcas (Španielsky úrad pre patenty a ochranné známky) z 23. apríla 2009, a následne bola prevedená na pani Benaventovú Cár dabovú a pána Morena Benaventa.
- 7 Žalobcovia vo veci samej podali žalobu proti Abadía Retuerta na Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Obchodný súd Burgos, Španielsko). V podstate vytýkajú spoločnosti Abadía Retuerta používanie označenia „El Pago de la Milla de Oro“ na etiketách vín, ktoré vyrába, keďže používanie označenia „la Milla de Oro“ môže u spotrebiteľov vyvolať pravdepodobnosť zámieny medzi výrobkami, ktoré uvádzajú na trh pani Benaventová Cár dabová a pán Moreno Benavente, a výrobkami, ktoré uvádza na trh spoločnosť Abadía Retuerta. Dotknuté strany v dôsledku toho navrhli, aby bola spoločnosti Abadía Retuerta uložená povinnosť okamžite upustiť a v budúcnosti sa zdržať akéhokoľvek používania tohto označenia.
- 8 Abadía Retuerta vyjadrila svoj nesúhlas v týmto návrhom a podala vzájomný návrh, ktorým sa domáhala vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky La Milla de Oro. Táto spoločnosť najmä tvrdí, že táto ochranná známka je označením zemepisného pôvodu a že je preto potrebné uplatniť absolútny zákaz stanovený v článku 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 17/2001.
- 9 Rozsudkom z 29. júla 2014 Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Obchodný súd Burgos) zamietol žalobu pre porušenie práv z ochrannej známky, ktorou sa zaoberal v konaní na prvom stupni, a vyhovel vzájomnému návrhu spoločnosti Abadía Retuerta, pričom rozhodol, že ochranná známka La Milla de Oro je neplatná z dôvodu, že je označením zemepisného pôvodu.
- 10 Žalobcovia vo veci samej podali proti tomuto rozsudku odvolanie na Audiencia Provincial de Burgos (Provinčný súd Burgos). Tvrdia, že označenie „la Milla de Oro“ nie je označením zemepisného pôvodu, ale vymysleným názvom, ktorý bez toho, aby súvisel s konkrétnou zemepisnou oblasťou, označuje výrobky, ktoré sa vyznačujú tým, že patria do odvetvia luxusných značiek. Vo vinárskom odvetví tak existujú súčasne „milla de oro“ v oblasti Ribera del Duero (Španielsko) a „milla de oro“ v oblasti Rioja (Španielsko). Ten istý výraz sa používa na označenie časti ulice mesta Madrid (Španielsko), kde sídlia obchody, ktoré uvádzajú na trh značky známe pre svoju kvalitu, ako aj na označenie inej ulice, na ktorej sa nachádzajú najvýznamnejšie múzeá umenia tohto mesta.

- 11 Abadía Retuerta trvá na svojom názore a tvrdí, že označenie „la Milla de Oro“ sa vo vinárskom odvetví bežne používa na označenie určitej veľmi konkrétnej geografickej oblasti, v ktorej tak žalobcovia vo veci samej, ako aj spoločnosť Abadía Retuerta vykonávajú svoju činnosť, a že z tohto dôvodu je označením zemepisného pôvodu.
- 12 Vnútroštátny súd uvádza, že uvedené označenie sa nejaví ako označenie zemepisného pôvodu, keďže nijako neoznačuje miesto alebo topografickú vlastnosť. Okrem toho v prípade zemepisných označení existuje miesto s vlastným názvom, ktorý je následne použitý na označenie pôvodu výrobku. V danom prípade bolo naopak uvedené označenie vytvorené na účely označenia určitej kategórie výrobkov, ktoré sú už všetky na určitom mieste.
- 13 Vnútroštátny súd sa v každom prípade domnieva, že označenie „la Milla de Oro“ je vždy spojené s určitým miestom charakterizovaným veľkou koncentráciou výrobkov vysokej kvality. Podobne ako pri zemepisných označeniach, v prípade ktorých je určitá vlastnosť výrobku spojená s predmetným miestom, bude označenie „la Milla de Oro“ spojené s dotknutým miestom, keďže toto miesto je charakteristické kvalitou výrobkov a ich nahromadením.
- 14 Za týchto podmienok Audiencia Provincial de Burgos (Provinčný súd Burgos) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
 - „1. Možno medzi zákazy stanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 zaradiť používanie označenia, ktoré odkazuje na vlastnosť výrobku alebo služby spočívajúcu v tom, že takýto výrobok alebo službu možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve na tom istom mieste?
 2. Možno konštatovať, že označenie, ktoré má také vlastnosti, je označením zemepisného pôvodu, pokiaľ takýto výrobok alebo služba vždy budú sústredené v určitom fyzickom priestore?“

O prejudiciálnych otázkach

O druhej otázke

- 15 Svojou druhou otázkou, ktorú treba skúmať v prvom rade, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či také označenie, akým je „la Milla de Oro“, ktoré odkazuje na vlastnosť výrobku alebo služby spočívajúcu v tom, že takýto výrobok alebo službu možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve na tom istom mieste, je možné považovať za označenie zemepisného pôvodu, keďže dotknuté výrobky alebo služby sú sústredené v určitom fyzickom priestore.
- 16 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že Súdny dvor rozhodol, že článok 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 zakazuje zápis geografických názvov ako ochranných známk, ak tieto názvy označujú miesta, ktoré pre dotknuté kruhy skutočne vykazujú spojitosť s kategóriou dotknutých výrobkov, alebo ak je rozumné očakávať, že v budúcnosti by takáto spojitosť mohla vzniknúť (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, body 31 a 37).
- 17 V prejednávanom prípade vnútroštátny súd zdôrazňuje, že označenie „la Milla de Oro“ samo osebe nestačí na označenie konkrétneho a určitého zemepisného miesta, s ktorým by sa mohol spájať pôvod predmetných vín. Zo spisu, ktorý má Súdny dvor k dispozícii, totiž vyplýva, že vo vinárskom odvetví existujú súčasne označenie „la Milla de Oro“ v oblasti Ribera del Duero (Španielsko) a označenie „la Milla de Oro“ v oblasti Rioja. V oblasti luxusu platí, že ak je toto označenie spájané s mestom Madrid, označuje štvrt' tohto mesta, v ktorej sú sústredené luxusné obchody, renomované klenotníctva, ako aj

galérie umenia. „La Milla de Oro“ v oblasti Marbella (Španielsko) označuje štvrť tohto mesta, v ktorom sa nachádzajú luxusné budovy, ako aj prvotriedne reštaurácie, ktoré lákajú bohatých a slávnych zákazníkov.

- 18 Z toho vyplýva, že označenie „la Milla de Oro“ na jednej strane označuje zemepisnú oblasť líšiacu sa v závislosti od názvu zemepisného miesta, s ktorým sa spája, a na druhej strane odkazuje na určitú úroveň kvality výrobkov alebo služieb, ktorá sa líši v závislosti od názvu zemepisného miesta, s ktorým sa toto označenie spája.
- 19 V dôsledku toho musí byť toto označenie sprevádzané názvom označujúcim dané zemepisné miesto, aby bolo možné identifikovať zemepisný pôvod dotknutých výrobkov a služieb, ktoré sú charakterizované tým, že takýto výrobok alebo službu možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve v tomto určitom fyzickom priestore.
- 20 Z toho vyplýva, že neexistuje spojenie medzi výrobkom, o ktorý ide v prejednávanej veci, teda vínom, a zemepisným pôvodom pripisovaným označeniu „la Milla de Oro“, keďže zemepisný pôvod dotknutých výrobkov alebo služieb je možné určiť práve v závislosti od názvu daného zemepisného miesta, s ktorým sú spájané.
- 21 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba na druhú otázku odpovedať tak, že také označenie, akým je „la Milla de Oro“, ktoré odkazuje na vlastnosť výrobku alebo služby spočívajúcu v tom, že takýto výrobok alebo službu možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve na tom istom mieste, nie je možné považovať za označenie zemepisného pôvodu, keďže toto označenie musí byť sprevádzané názvom označujúcim zemepisné miesto, aby bolo možné identifikovať fyzický priestor, ktorý sa vyznačuje veľkou koncentráciou výrobkov alebo služieb vo vysokej hodnote a kvalite.

O prvej otázke

- 22 Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 vykladať v tom zmysle, že také označenie, akým je „la Milla de Oro“, ktoré odkazuje na vlastnosť výrobku alebo služby spočívajúcu v tom, že takýto výrobok alebo službu možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve na tom istom mieste, môže patriť medzi vlastnosti, ktorých používanie ako ochrannej známky by zakladalo neplatnosť v zmysle tohto ustanovenia.
- 23 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry je cieľom tohto ustanovenia verejný záujem, ktorý vyžaduje, aby všetky označenia alebo údaje opisujúce vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré je požadovaný zápis, mohli byť slobodne využívané všetkými podnikmi, aby ich mohli používať pri opise rovnakých vlastností svojich vlastných výrobkov. Ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne takýmito označeniami alebo údajmi, teda nemôžu byť predmetom zápisu, ak sa nepoužije článok 3 ods. 3 smernice 2008/95 (rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, body 54 a 55, ako aj citovaná judikatúra).
- 24 Okrem toho Súdny dvor tiež rozhodol, že keďže je zápis označenia ako ochrannej známky vždy požadovaný vo vzťahu k výrobkom alebo službám uvedeným v prihláške, je potrebné rozhodnúť, či sa na ochrannú známku vzťahuje niektorý z dôvodov pre zamietnutie zápisu uvedený v článku 3 smernice 2008/95 na jednej strane vo vzťahu k týmto výrobkom a službám a na druhej strane vo vzťahu k ich vnímaniu relevantnou verejnosťou. Toto posúdenie je potrebné vykonať *in concreto*, pričom treba zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. apríla 2003, Linde a i., C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 75, a z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, body 33 a 34).

- 25 V prejednávacom prípade bude prináležať vnútroštátnemu súdu, aby pri skúmaní *in concreto* všetkých relevantných skutočností a okolností určil, či označenie „la Milla de Oro“ môže byť vnímané relevantnou verejnosťou ako opisujúce vlastnosť takeého výrobku, akým je víno, spočívajúcu v tom, že takýto výrobok možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve na tom istom mieste.
- 26 Okrem toho, za predpokladu, že vnútroštátny súd bude zastávať názor, že také označenie, akým je označenie vo veci samej, neopisuje vyššie uvedenú vlastnosť, bude mu ešte prináležať overiť, či uvedené označenie má rozlišovaciu spôsobilosť. V súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95 sa totiž zápis ochrannej známky zamietne alebo už uskutočnený zápis musí byť vyhlásený za neplatný, ak ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 27 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že z ustálenej judikatúry týkajúcej sa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktorý preberá pojmy článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2008/95, vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 uvedeného nariadenia znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať tovar, pre ktorý sa zápis žiada, ako tovar pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlišiť tento tovar od tovarov iných podnikov (rozsudok z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT, C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 33 a citovaná judikatúra).
- 28 Pokiaľ ide o ochranné známky zložené z označení alebo údajov, ktoré sa inak používajú ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup tovarov alebo služieb chránených týmito ochrannými známkami, ich zápis nie je vylúčený z dôvodu tohto používania. Na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti takýchto ochranných známok nie je namieste uplatňovať na ne prísnejšie kritériá, než sú kritériá uplatniteľné na iné označenia (rozsudok z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT, C-311/11 P, EU:C:2012:460, bod 25 a citovaná judikatúra).
- 29 V tejto súvislosti Súdny dvor zdôraznil, že propagačný význam slovnej ochrannej známky nevylučuje, že táto ochranná známka môže spotrebiteľom tiež zaručiť pôvod tovarov alebo služieb, ktoré označuje. Taká ochranná známka môže teda byť súčasne vnímaná príslušnou skupinou verejnosti ako reklamný slogan a údaj o obchodnom pôvode tovarov alebo služieb. Z toho vyplýva, že v rozsahu, v akom táto skupina verejnosti vníma ochrannú známku ako údaj o tomto pôvode, skutočnosť, že je súčasne, ba dokonca v prvom rade chápaná ako reklamný slogan, nemá vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT, C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 45, a uznesenie predsedu Súdneho dvora z 12. júna 2014, Delphi Technologies/ÚHVT, C-448/13 P, neuvverejnené, EU:C:2014:1746, bod 36).
- 30 Za okolností, o ktoré ide vo veci samej, tak bude prináležať vnútroštátnemu súdu, aby vzhľadom na všetky relevantné skutočnosti a okolnosti preskúmal, či označenie „la Milla de Oro“, ak nie je opisom vlastnosti výrobku alebo služby spočívajúcej v tom, že takýto výrobok alebo službu možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve na tom istom mieste, je príslušnou skupinou verejnosti vnímané ako reklamný alebo propagačný slogan, ktorý môže označovať obchodný pôvod dotknutého výrobku alebo služby.
- 31 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené úvahy treba na prvú otázku odpovedať tak, že článok 3 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že je možné, že také označenie, akým je „la Milla de Oro“, ktoré odkazuje na vlastnosť výrobku alebo služby spočívajúcu v tom, že takýto výrobok alebo službu možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve na tom istom mieste, nepatrí medzi vlastnosti, ktorých používanie ako ochrannej známky by zakladalo neplatnosť v zmysle tohto ustanovenia.

O trovách

- 32 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdny dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto:

- 1. Také označenie, akým je „la Milla de Oro“, ktoré odkazuje na vlastnosť výrobku alebo služby spočívajúcu v tom, že takýto výrobok alebo službu možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve na tom istom mieste, nie je možné považovať za označenie zemepisného pôvodu, keďže toto označenie musí byť sprevádzané názvom označujúcim zemepisné miesto, aby bolo možné identifikovať fyzický priestor, ktorý sa vyznačuje veľkou koncentráciou výrobkov alebo služieb vo vysokej hodnote a kvalite.**
- 2. Článok 3 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa má vykladať v tom zmysle, že je možné, že také označenie, akým je „la Milla de Oro“, ktoré odkazuje na vlastnosť výrobku alebo služby spočívajúcu v tom, že takýto výrobok alebo službu možno nájsť vo vysokej hodnote a kvalite a vo veľkom množstve na tom istom mieste, nepatrí medzi vlastnosti, ktorých používanie ako ochrannej známky by zakladalo neplatnosť v zmysle tohto ustanovenia.**

Podpisy