



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 6. julija 2017¹

„Predhodno odločanje — Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Člen 3(1)(c) — Nacionalna besedna znamka La Milla de Oro — Razlogi za zavrnitev registracije ali neveljavnost — Znaki geografskega izvora“

V zadevi C-139/16,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Burgos (pritožbeno sodišče v Burgosu, Španija) z odločbo z dne 15. februarja 2016, ki je na Sodišče prispela 7. marca 2016, v postopku

Juan Moreno Marín,

María Almudena Benavente Cárdaba,

Rodrigo Moreno Benavente

proti

Abadía Retuerta SA,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi M. Berger, predsednica senata, A. Borg Barthet (poročevalec) in E. Levits, sodnika,

generalni pravobranilec: E. Tanchev,

sodni tajnik: I. Illéssy, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 16. februarja 2017,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za J. Morena Marína, M. A. Benavente Cárdaba in R. Morena Benaventeja J. García Domínguez, odvetnik, in C. Gutiérrez Moliner, procurador,
- za družbo Abadía Retuerta SA J.C. Quero Navarro, D. Pellisé Urquiza, odvetnika, in J.M. Prieto Casado, procurador,
- za Evropsko komisijo T. Scharf, J. Rius in J. Samnadda, agenti,

¹ — Jezik postopka: španščina.

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 3(1)(c) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Juanom Morenom Marínom, Marío Almudeno Benavente Cárđaba in Rodrigom Morenom Benaventejem ter družbo Abadía Retuerta SA glede uporabe znaka „El Pago de la Milla de Oro“ s strani te družbe v komercialne in promocijske namene ter namene oglaševanja v zvezi z vini.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Člen 3 Direktive 2008/95, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, določa:
„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:
[...]
(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja [učinka];
(c) blagovne znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev;
[...]
3. Registracija blagovne znamke se ne zavrne ali ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj [učinek]. Vsaka država članica lahko poleg tega določi, da ta določba velja tudi, če je blagovna znamka dobila razlikovalni značaj [učinek] po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.“
- 4 V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1) se znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka, ne registrirajo.

Špansko pravo

- 5 Člen 5 ley 17/2001 de Marcas (zakon 17/2001 o znamkah) z dne 7. decembra 2001 (BOE št. 294 z dne 8. decembra 2001, str. 45579), naslovljen „Absolutne prepovedi“, v odstavku 1(c) določa:
„Ne registrirajo se ti znaki:
[...]

- (c) znaki, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev oziroma druge lastnosti blaga ali storitev.“

Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

- 6 M. A. Benavente Cárdbaba in R. Moreno Benavente sta imetnika španske znamke La Milla de Oro, registrirane pod številko 2841993, za označevanje vin. Ta znamka je bila J. Morenu Marínu podeljena z odločbo Oficina española de patentes y marcas (španski urad za patente in znamke) z dne 23. aprila 2009 ter nato prenesena na M. A. Benavente Cárdbaba in R. Morena Benaventeja.
- 7 Tožeče stranke iz postopka v glavni stvari so zoper družbo Abadía Retuerta pri Juzgado de lo Mercantil de Burgos (gospodarsko sodišče v Burgosu, Španija) vložile tožbo. V bistvu ji očitajo uporabo znaka „El Pago de la Milla de Oro“ pri označevanju vin, ki jih proizvajajo, saj lahko uporaba poimenovanja „la Milla de Oro“ pri potrošnikih povzroči zmedo glede proizvodov, ki jih trži M. A. Benavente Cárdbaba in R. Moreno Benavente, ter proizvodov, ki jih trži družba Abadía Retuerta. Zainteresirane stranke so torej od zadnjenavedene družbe s tožbo zahtevale, da nemudoma preneha z vsakršno uporabo tega poimenovanja in da se tega vzdrži tudi v prihodnje.
- 8 Družba Abadía Retuerta je tej tožbi nasprotovala in je vložila nasprotno tožbo, s katero je predlagala razglasitev neveljavnosti znamke La Milla de Oro. Zlasti je navedla, da ta znamka pomeni označbo geografskega izvora in da je zato treba uporabiti absolutno prepoved iz člena 5(1)(c) zakona 17/2001.
- 9 Juzgado de lo Mercantil de Burgos (gospodarsko sodišče v Burgosu, Španija) je s sodbo z dne 29. julija 2014 zavrnilo tožbo zaradi kršitve pravic iz znamke, o kateri je odločalo na prvi stopnji, in ugodilo nasprotni tožbi družbe Abadía Retuerta, pri čemer je ugotovilo neveljavnost znamke La Milla de Oro, ker ta pomeni označbo geografskega izvora.
- 10 Tožeče stranke iz postopka v glavni stvari so zoper to sodbo vložile pritožbo pri Audiencia Provincial de Burgos (pritožbeno sodišče v Burgosu, Španija). Menijo, da znak „la Milla de Oro“ ne ustreza nobeni geografski označbi, temveč je izmišljeno ime, ki brez napotila na konkretno geografsko območje označuje proizvode, za katere je značilna pripadnost sektorju luksuznih znamk. Tako naj bi znotraj samega vinskega sektorja soobstajali „milla de oro“ (zlata milja) pokrajine Ribera del Duero (Španija) in „milla de oro“ pokrajine Rioja (Španija). Ta izraz naj bi se uporabljal za oznako dela ulice v Madridu (Španija), kjer so prodajalne najbolj uglednih znamk, pa tudi za drugo ulico, kjer so najpomembnejši umetnostni muzeji tega mesta.
- 11 Družba Abadía Retuerta vztraja pri svojem stališču in trdi, da se znak „la Milla de Oro“ v vinskem sektorju pogosto uporablja za napotilo na zelo konkretno geografsko območje, na katerem tako tožeče stranke iz postopka v glavni stvari kot družba Abadía Retuerta opravljajo svojo dejavnost, in da se zato to poimenovanje šteje za označbo geografskega izvora.
- 12 Predložitveno sodišče navaja, da ta znak očitno ne pomeni označbe geografskega izvora, saj nikakor ne označuje kraja ali topografske značilnosti. Poleg tega naj bi v primeru geografskih označb obstajal kraj z lastnim imenom, ki se nato uporabi za označbo izvora proizvoda. V obravnavanem primeru naj bi bil navedeni znak, nasprotno, oblikovan za napotilo na določeno vrsto proizvodov, ki so vsi že na določenem kraju.
- 13 Vendar predložitveno sodišče meni, da je znak „la Milla de Oro“ vedno povezan z določenim krajem, za katerega je značilno, da je v njem visoka koncentracija proizvodov visoke kakovosti. Enako kot geografske označbe, pri katerih je določena značilnost proizvoda povezana z zadevnim krajem, naj bi bil ta znak povezan z zadevnim krajem, ker je za ta kraj značilna kakovost proizvodov in njihova koncentracija.

14 V teh okoliščinah je Audiencia Provincial de Burgos (pritožbeno sodišče v Burgosu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:

- „1. Ali je mogoče med prepovedi iz člena 3(1)(c) Direktive 2008/95 vključiti uporabo znaka, ki se nanaša na značilnost proizvoda ali storitve, ta značilnost pa je, da je ta proizvod ali storitev mogoče najti v izobilju na istem kraju ter da ima visoko stopnjo vrednosti in kakovosti?
2. Ali je mogoče šteti, da je znak s temi značilnostmi označba geografskega izvora, ker sta proizvod ali storitev vedno na določenem fizičnem prostoru?“

Vprašanja za predhodno odločanje

Drugo vprašanje

- 15 Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem, ki ga je treba obravnavati najprej, v bistvu sprašuje, ali je mogoče znak, kot je „la Milla de Oro“, ki se nanaša na značilnost proizvoda ali storitve, ta značilnost pa je, da je ta proizvod ali storitev mogoče najti v izobilju na istem kraju ter da ima visoko stopnjo vrednosti in kakovosti, šteti za označbo geografskega izvora, če so zadevni proizvodi ali storitve skoncentrirane na določenem fizičnem prostoru.
- 16 V zvezi s tem je treba spomniti, da je Sodišče presodilo, da člen 3(1)(c) Direktive 2008/95 prepoveduje registracijo geografskih imen kot znamk, kadar ta označujejo kraje, ki jih zainteresirani krogi trenutno povezujejo z zadevno kategorijo proizvodov ali za katere se razumno pričakuje, da bi se v prihodnosti taka povezava lahko vzpostavila (glej v tem smislu sodbo z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točki 31 in 37).
- 17 V obravnavanem primeru predložitveno sodišče poudarja, da znak „la Milla de Oro“ sam po sebi ne zadošča za označitev natančno določenega in opredeljenega geografskega kraja, na katerega bi se navezoval izvor zadevnih vin. Iz spisa, predloženega Sodišču, je namreč razvidno, da v vinskem sektorju znak „la Milla de Oro“ pokrajine Ribera del Duero (Španija) soobstaja z znakom „la Milla de Oro“ pokrajine Rioja. V sektorju luksuznih proizvodov ta znak, kadar se nanaša na mesto Madrid, označuje četrt tega mesta, v kateri so skoncentrirane luksuzne trgovine, ugledne trgovine z nakitom in umetniške galerije. „La Milla de Oro“ mesta Marbella (Španija) označuje četrt tega mesta, v kateri so luksuzne nepremičnine in vrhunske restavracije, ki privabljajo bogate in slavne stranke.
- 18 Iz tega sledi, da znak „la Milla de Oro“, prvič, označuje geografsko območje, ki se spreminja glede na ime geografskega kraja, ki ga spremlja, in se, drugič, nanaša na neko raven kakovosti proizvodov ali storitev, ki se razlikujejo glede na ime geografskega kraja, s katerim je ta znak povezan.
- 19 Zato mora ta znak spremljati ime, ki označuje določen geografski kraj, da bi bilo mogoče ugotoviti geografski izvor zadevnih proizvodov ali storitev, pri čemer je za te proizvode ali storitve značilno, da jih je na tem določenem fizičnem prostoru mogoče najti v izobilju ter da imajo visoko stopnjo vrednosti in kakovosti.
- 20 Iz tega sledi, da med zadevnim proizvodom iz obravnavanega primera, torej vinom, in geografskim izvorom, pripisanim znaku „la Milla de Oro“, ni povezave, saj je geografski izvor zadevnih proizvodov ali storitev mogoče določiti prav glede na ime geografskega kraja, s katerim se jih povezuje.
- 21 Glede na zgoraj navedene premisleke je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da znak, kot je „la Milla de Oro“, ki se nanaša na značilnost proizvoda ali storitve, ta značilnost pa je, da je tak proizvod ali storitev mogoče najti v izobilju na istem kraju ter da ima visoko stopnjo vrednosti in kakovosti, ne

more pomeniti označbe geografskega izvora, saj mora ta znak spremljati ime, ki označuje geografski kraj, da bi bilo mogoče ugotoviti fizični prostor, s katerim je povezana visoka koncentracija proizvoda ali storitve z visoko stopnjo vrednosti in kakovosti.

Prvo vprašanje

- 22 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3(1)(c) Direktive 2008/95 razlagati tako, da lahko znak, kot je „la Milla de Oro“, ki se nanaša na značilnost proizvoda ali storitve, ta značilnost pa je, da je tak proizvod ali storitev mogoče najti v izobilju na istem kraju ter da ima visoko stopnjo vrednosti in kakovosti, zajema značilnosti, katerih uporaba kot znamke bi pomenila razlog za neveljavnost v smislu te določbe.
- 23 V zvezi s tem je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso ta določba sledi cilju v splošnem interesu, ki pomeni, da so vsi znaki ali označbe, ki lahko označujejo lastnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, na voljo vsem podjetjem, da bi jih lahko uporabljala za opis enakih lastnosti svojih proizvodov. Znamk, ki jih sestavljajo izključno taki znaki ali označbe, torej ni mogoče registrirati, razen na podlagi člena 3(3) Direktive 2008/95 (sodba z dne 12. februarja 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točki 54 in 55 ter navedena sodna praksa).
- 24 Poleg tega je Sodišče prav tako presodilo, da ker se registracija znamke vedno zahteva za proizvode in storitve, ki so navedeni v zahtevi za registracijo, je treba vprašanje, ali za znamko velja eden izmed absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 3 Direktive 2008/95, presojati, prvič, glede na te proizvode ali storitve in, drugič, glede na to, kako jo zaznava upoštevena javnost. Ta presoja mora biti konkretna in opravljena ob upoštevanju vseh upoštevnih dejstev in okoliščin (glej v tem smislu sodbi z dne 8. aprila 2003, Linde in drugi, od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, točka 75, in z dne 12. februarja 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, točki 33 in 34).
- 25 V obravnavanem primeru bo moralo predložitveno sodišče ob konkretni preučitvi vseh upoštevnih dejstev in okoliščin ugotoviti, ali lahko upoštevena javnost znak „la Milla de Oro“ zaznava kot tak, ki opisuje značilnost proizvoda, kot je vino, ta značilnost pa je, da je tak proizvod mogoče najti v izobilju na istem kraju ter da ima visoko stopnjo vrednosti in kakovosti.
- 26 Poleg tega bo moralo predložitveno sodišče, če bo menilo, da znak, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, ni tak, da opisuje zgoraj navedeno značilnost, preveriti še, ali ima navedeni znak razlikovalni učinek. V skladu s členom 3(1)(b) Direktive 2008/95 se namreč ne registrirajo ali se, če so registrirane, lahko razglasijo za neveljavne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja.
- 27 V zvezi s tem je treba spomniti, da je iz ustaljene sodne prakse v zvezi s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ki povzema besedilo člena 3(1)(b) Direktive 2008/95, razvidno, da razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7 navedene uredbe pomeni, da je ta znamka primerna, da proizvod, za katerega se zahteva registracija, označi kot proizvod, ki izhaja iz določenega podjetja, in ga tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij (sodba z dne 21. januarja 2010, Audi/UUNT, C-398/08 P, EU:C:2010:29, točka 33 in navedena sodna praksa).
- 28 Registracija znamke, sestavljene iz znakov ali označb, ki se sicer uporabljajo kot oglaševalski slogani, oznake kakovosti ali izjave, ki spodbujajo k nakupu proizvodov in storitev, ki jih ta znamka zadeva, sama po sebi zaradi take uporabe ni izključena. Za presojo razlikovalnega učinka takih znamk se ne smejo uporabiti strožja merila od tistih, ki veljajo za druge znake (sodba z dne 12. julija 2012, Smart Technologies/UUNT, C-311/11 P, EU:C:2012:460, točka 25 in navedena sodna praksa).
- 29 V zvezi s tem je Sodišče poudarilo, da pohvalna konotacija besedne znamke ne pomeni, da ta zato potrošnikom ne more dati zagotovila o izvoru proizvodov ali storitev, ki jih označuje. Tako lahko tako znamko upoštevena javnost zaznava hkrati kot oglaševalsko formulo in kot označbo trgovskega izvora

proizvodov ali storitev. Iz tega sledi, da če ta javnost zaznava znamko kot označbo tega izvora, dejstvo, da jo hkrati ali celo predvsem razume kot oglaševalsko formulo, ne vpliva na njen razlikovalni učinek (sodba z dne 21. januarja 2010, Audi/UUNT, C-398/08 P, EU:C:2010:29, točka 45, in sklep z dne 12. junija 2014, Delphi Technologies/UUNT, C-448/13 P, neobjavljen, EU:C:2014:1746, točka 36).

- 30 Tako bo moralo predložitveno sodišče v okoliščinah iz postopka v glavni stvari glede na vsa upoštevana dejstva in okoliščine preučiti, ali upoštevana javnost znak „la Milla de Oro“, če ne opisuje značilnosti proizvoda ali storitve, ki je, da je tak proizvod mogoče najti v izobilju na istem kraju ter da ima visoko stopnjo vrednosti in kakovosti, zaznava kot slogan ali oglaševalsko formulo, ki lahko označuje trgovski izvor zadevnega proizvoda ali storitve.
- 31 Glede na zgoraj navedene premisleke je treba na prvo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 3(1)(c) Direktive 2008/95 razlagati tako, da je mogoče, da znak, kot je „la Milla de Oro“, ki se nanaša na značilnost proizvoda ali storitve, ta značilnost pa je, da je tak proizvod ali storitev mogoče najti v izobilju na istem kraju ter da ima visoko stopnjo vrednosti in kakovosti, ne zajema značilnosti, katerih uporaba kot znamke bi pomenila razlog za neveljavnost v smislu te določbe.

Stroški

- 32 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

- 1. Znak, kot je „la Milla de Oro“, ki se nanaša na značilnost proizvoda ali storitve, ta značilnost pa je, da je tak proizvod ali storitev mogoče najti v izobilju na istem kraju ter da ima visoko stopnjo vrednosti in kakovosti, ne more pomeniti označbe geografskega izvora, saj mora ta znak spremljati ime, ki označuje geografski kraj, da bi bilo mogoče ugotoviti fizični prostor, s katerim je povezana visoka koncentracija proizvoda ali storitve z visoko stopnjo vrednosti in kakovosti.**
- 2. Člen 3(1)(c) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da je mogoče, da znak, kot je „la Milla de Oro“, ki se nanaša na značilnost proizvoda ali storitve, ta značilnost pa je, da je tak proizvod ali storitev mogoče najti v izobilju na istem kraju ter da ima visoko stopnjo vrednosti in kakovosti, ne zajema značilnosti, katerih uporaba kot znamke bi pomenila razlog za neveljavnost v smislu te določbe.**

Podpisi