



## Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

6. juli 2017\*

»Præjudiciel forelæggelse — varemærker — direktiv 2008/95/EF — artikel 3, stk. 1, litra c) — det nationale ordmærke La Milla de Oro — registreringshindringer og ugyldighedsgrunde — tegn med geografisk oprindelse«

I sag C-139/16,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Audiencia Provincial de Burgos (den regionale domstol i Burgos, Spanien) ved afgørelse af 15. februar 2016, indgået til Domstolen den 7. marts 2016, i sagen

**Juan Moreno Marín,**

**María Almudena Benavente Cárdbaba,**

**Rodrigo Moreno Benavente**

mod

**Abadía Retuerta SA,**

har

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Berger, og dommerne A. Borg Barthet (refererende dommer) og E. Levits,

generaladvokat: E. Tanchev,

justitssekretær: fuldmægtig I. Illéssy,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 16. februar 2017,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Juan Moreno Marín, María Almudena Benavente Cárdbaba og Rodrigo Moreno Benavente ved abogado J. García Domínguez og procurador C. Gutiérrez Moliner,
- Abadía Retuerta SA ved abogados J.C. Quero Navarro og D. Pellisé Urquiza samt procurador J.M. Prieto Casado,

\* Processprog: spansk.

— Europa-Kommissionen ved T. Scharf, J. Rius og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

### Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet inden for rammerne af en sag mellem på den ene side Juan Moreno Marín, María Almudena Benavente Cárdbaba og Rodrigo Moreno Benavente og på den anden side Abadía Retuerta SA vedrørende dette selskabs brug af tegnet »El Pago de la Milla de Oro« til kommercielle formål, markedsføringsformål eller reklameformål for så vidt angår vine.

### Retsforskrifter

#### *EU-retten*

- 3 Artikel 3 i direktiv 2008/95, der har overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«, fastsætter i stk. 1 og 3:

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

b) varemærker, der mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[...]

3. Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden ansøgning om registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter ansøgning om registrering eller efter registrering.«

- 4 Ifølge artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU-]varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) er varemærker, som mangler fornødent særpræg, udelukket fra registrering.

### **Spansk lovgivning**

- 5 Artikel 5 i ley 17/2001 de Marcas (lov nr. 17/2001 om varemærker) af 7. december 2001 (BOE nr. 294 af 8.12.2001, s. 45579), der har overskriften »Absolutte forbud«, bestemmer i stk. 1, litra c):
1. » Følgende tegn kan ikke registreres:  
  
[...]
  - c) tegn, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen.«

### **Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål**

- 6 María Almudena Benavente Cárdbaba og Rodrigo Moreno Benavente er indehavere af det spanske varemærke La Milla de Oro, der er registreret under nr. 2841993 for vin. Dette varemærke blev tildelt Juan Moreno Marín ved afgørelse fra Oficina española de patentes y marcas (det spanske patent- og varemærkekontor) af 23. april 2009 og dernæst overdraget til María Almudena Benavente Cárdbaba og Rodrigo Moreno Benavente.
- 7 Sagsøgerne i hovedsagen har anlagt sag mod Abadía Retuerta ved Juzgado de lo Mercantil de Burgos (den regionale domstol i Burgos, Spanien). De foreholder i det væsentlige selskabet, at det bruger tegnet »El Pago de la Milla de Oro« på etiketten til den vin, som det producerer, idet brugen af benævnelsen »la Milla de Oro« kan medføre en risiko for forveksling hos forbrugerne mellem de varer, som María Almudena Benavente Cárdbaba og Rodrigo Moreno Benavente markedsfører, og de varer, som Abadía Retuerta markedsfører. De berørte har følgelig nedlagt påstand om, at sidstnævnte tilpligtes øjeblikkeligt at ophøre med enhver form for brug af denne benævnelse og at afholde sig fra at gøre dette i fremtiden.
- 8 Abadía Retuerta har anfægtet påstanden og fremsat et modkrav med henblik på at det fastslås, at varemærket La Milla de Oro er ugyldigt. Selskabet har bl.a. gjort gældende, at dette varemærke udgør en geografisk oprindelsesangivelse, og at det absolutte forbud, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, litra c), i lov nr. 17/2001, følgelig finder anvendelse.
- 9 Ved dom af 29. juli 2014 frifandt Juzgado de lo Mercantil de Burgos (handelseretten i Burgos, Spanien) Abadía Retuerta i sagen om varemærkekrænkelse, som denne ret skulle behandle i første instans, og tog Abadía Retuertas modkrav til følge, idet den fastslog, at varemærket La Milla de Oro var ugyldigt med den begrundelse, at sidstnævnte udgjorde en geografisk oprindelsesopgivelse.
- 10 Sagsøgerne i hovedsagen har appelleret denne dom til Audiencia Provincial de Burgos (den regionale domstol i Burgos, Spanien). De er af den opfattelse, at tegnet »la Milla de Oro« ikke er nogen geografisk oprindelsesbetegnelse, men at det udgør et fantasinavn, der uden at henvise til et præcist geografisk område betegner varer, der er kendetegnet derved, at de henhører under sektoren for luksusmærker. I vinsektoren eksisterer »milla de oro« fra Ribera del Douro (Spanien) side om side med »milla de oro« fra Rioja (Spanien). Dette tegn anvendes ligeledes til at betegne den del af en gade i byen Madrid (Spanien), hvor der ligger forretninger, som fører varemærker, der er berømte for deres kvalitet, og en anden gade, hvor denne bys vigtigste kunstmuseer ligger.

- 11 Abadía Retuerta har fastholdt sin holdning og har gjort gældende, at tegnet »la Milla de Oro« ofte anvendes i vinsektoren for at betegne et meget præcist geografisk område, hvori både sagsøgerne i hovedsagen og Abadía Retuerta udøver deres aktiviteter, og at det på dette grundlag udgør en geografisk oprindelsesangivelse.
- 12 Den forelæggende ret har anført, at dette tegn ikke synes at udgøre en geografisk oprindelsesbetegnelse, eftersom det på ingen måde betegner et sted eller en topografisk egenskab. Hvis der var tale om en geografisk angivelse, ville der desuden findes et sted, hvis egennavn efterfølgende blev anvendt til at betegne varens oprindelse. I det foreliggende tilfælde blev det nævnte tegn derimod skabt for at henvise til en bestemt kategori af varer, der allerede alle sammen findes på et bestemt sted.
- 13 Den forelæggende ret er dog af den opfattelse, at tegnet »la Milla de Oro« stadig associeres med et bestemt sted, der er kendetegnet ved at have en høj koncentration af varer af høj kvalitet. I lighed med geografiske angivelser, hvori en bestemt egenskab ved en vare associeres med det omhandlede sted, vil dette tegn blive associeret med det pågældende sted, for så vidt som dette vil blive kendetegnet ved varernes kvalitet og deres gruppering.
- 14 På denne baggrund har Audiencia Provincial de Burgos (den regionale domstol i Burgos, Spanien) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
  - »1) Kan anvendelsen af et tegn, der henviser til en vares eller tjenesteydelses [egenskab], der består i, at varen eller tjenesteydelsen [kan] findes i rigelige mængder på ét og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet, være omfattet af forbuddene i artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95/EF?
  - 2) Kan et tegn [med disse egenskaber] anses for at være [en geografisk oprindelsesangivelse], for så vidt som varen eller tjenesteydelsen altid er koncentreret inden for et bestemt fysisk område?«

## **Om de præjudicielle spørgsmål**

### *Det andet spørgsmål*

- 15 Med det andet spørgsmål, der skal behandles først, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om et tegn som »la Milla de Oro«, der henviser til en vares eller tjenesteydelses egenskab, som består i, at den kan findes i rigelige mængder på ét og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet, kan anses for at være en geografisk oprindelsesangivelse, når de pågældende varer eller tjenesteydelser er koncentreret inden for et bestemt fysisk område.
- 16 I denne henseende bemærkes, at Domstolen har udtalt, at artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 forbyder registrering af geografiske navne som varemærker, når disse betegner steder, der for nærværende i de berørte kundekredses øjne frembyder en forbindelse med den pågældende varekategori, eller hvis det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil blive skabt i fremtiden (jf. i denne retning dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 31 og 37).
- 17 I det foreliggende tilfælde har den forelæggende ret fremhævet, at tegnet »la Milla de Oro« ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at betegne et præcist og bestemt geografisk sted, som den omhandlede vins oprindelse er knyttet til. Det fremgår nemlig af de sagsakter, som Domstolen er i besiddelse af, at tegnet »la Milla de Oro« fra Ribera del Duero (Spanien) eksisterer side om side med tegnet »la Milla de Oro« fra Rioja på vinområdet. På dette luksusområde betegner tegnet, når det associeres med byen Madrid, et kvarter i denne by, hvori der er koncentreret luksusforretninger, velrenommerede

smykkeforretninger og kunstgallerier. »La Milla de Oro« i Marbella (Spanien) betegner et kvarter i denne by, hvori luksusejendomme og restauranter i højere prisklasser, som tiltrækker rige og kendte kunder, er beliggende.

- 18 Det følger heraf, at tegnet »la Milla de Oro« dels betegner et geografisk område, der varierer alt efter navnet på det geografiske sted, som ledsager det, dels henviser til et vist kvalitetsniveau for varer eller tjenesteydelser, som varierer efter navnet på det geografiske sted, som dette tegn associeres med.
- 19 Det følger heraf, at dette tegn skal ledsages af et navn, der betegner et givent geografisk sted, for at den geografiske oprindelse for de pågældende varer eller tjenesteydelser kan identificeres, idet sidstnævnte karakteriseres ved muligheden for i rigelige mængder på dette fysisk bestemte sted at kunne finde sådanne varer og tjenesteydelser med høj værdi og kvalitet.
- 20 Det følger heraf, at der ikke er en forbindelse mellem den vare, der er omhandlet i det foreliggende tilfælde, dvs. vin, og den geografiske oprindelse, der er tillagt tegnet »la Milla de Oro«, eftersom det netop er på grundlag af navnet på det givne geografiske sted, med hvilket de associeres, at det er muligt at fastlægge den geografiske oprindelse for de omhandlede varer eller tjenesteydelser.
- 21 Henset til ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at et tegn som »la Milla de Oro«, der henviser til en vares eller tjenesteydelses egenskab, som består i, at den kan findes i rigelige mængder på ét og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet, ikke kan udgøre en geografisk oprindelsesangivelse, eftersom dette tegn skal være ledsaget af et navn, der betegner et geografisk sted, for at det fysiske område, som associeres med en stærk koncentration af en vare eller tjenesteydelse med en høj grad af værdi og kvalitet, kan identificeres.

### ***Det første spørgsmål***

- 22 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at et tegn som »la Milla de Oro«, der henviser til en vares eller tjenesteydelses egenskab, som består i, at den kan findes i rigelige mængder på ét og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet, kan omfatte egenskaber, hvis anvendelse som varemærke ville udgøre en ugyldighedsgrund som omhandlet i denne bestemmelse.
- 23 Det skal i denne henseende bemærkes, at det fremgår af fast retspraksis, at denne bestemmelse forfølger et mål af almen interesse, der indebærer, at alle tegn og angivelser, der kan tjene til at betegne egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringen er ansøgt, kan benyttes frit af alle virksomheder, således at de kan bruge dem til at beskrive de samme egenskaber ved deres egne varer. De varemærker, der udelukkende består af sådanne tegn eller angivelser, kan derfor ikke registreres, undtagen hvis artikel 3, stk. 3, i direktiv 2008/95 finder anvendelse (dom af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 54 og 55 og den deri nævnte retspraksis).
- 24 Domstolen har i øvrigt fastslået, at eftersom der altid ansøges om registrering af et varemærke i relation til varer eller tjenesteydelser, der er nævnt i ansøgningen om registrering, skal bedømmelsen af spørgsmålet, om varemærket er omfattet af en af registreringshindringerne i artikel 3 i direktiv 2008/95, foretages dels i forhold til disse varer eller tjenesteydelser, dels i forhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har deraf. Denne bedømmelse skal foretages konkret, idet der skal tages hensyn til alle de relevante forhold og omstændigheder (jf. i denne retning dom af 8.4.2003, Linde m.fl., C-53/01 – C-55/01, EU:C:2003:206, præmis 75, og af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, præmis 33 og 34).

- 25 I det foreliggende tilfælde påhviler det den forelæggende ret ved en konkret undersøgelse af alle de relevante forhold og omstændigheder at afgøre, om tegnet »la Milla de Oro« af den relevante kundekreds kan opfattes som beskrivende for en egenskab ved en vare som vin, som består i, at en sådan vare kan findes i rigelige mængder på ét og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet.
- 26 Såfremt den forelæggende ret finder, at et tegn som det i hovedsagen omhandlede ikke er beskrivende for den ovennævnte egenskab, vil det desuden påhvile den at efterprøve, om det nævnte tegn har fornødent særpræg. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 udelukkes varemærker, der mangler fornødent særpræg, fra registrering, og de kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret.
- 27 I denne henseende skal det bemærkes, at det fremgår af fast retspraksis vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, der gentager ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, at den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg i henhold til den nævnte forordnings artikel 7, betyder, at dette varemærke er egnet til at identificere den vare, for hvilken det er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders (dom af 21.1.2010, Audi mod KHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).
- 28 Hvad angår varemærker, der består af tegn eller angivelser, som i øvrigt finder anvendelse som reklameslogans, kvalitetsangivelser eller opfordringer til at købe de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke vedrører, er registrering af disse ikke udelukket på grund af en sådan anvendelse. Hvad angår bedømmelsen af sådanne varemærkers fornødne særpræg skal der ikke anvendes strengere kriterier på disse end dem, der anvendes på andre tegn (dom af 12.7.2012, Smart Technologies mod KHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis).
- 29 I denne forbindelse har Domstolen fremhævet, at et ordmærkes lovprisende konnotation ikke udelukker, at dette ikke desto mindre er egnet til over for forbrugerne at garantere oprindelsen af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket. Et sådant varemærke kan således af den berørte kundekreds på samme tid opfattes som et salgsfremmende udtryk og som en angivelse af varernes eller tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse. Det følger heraf, at for så vidt som denne kundekreds opfatter varemærket som en angivelse af denne oprindelse, er den omstændighed, at varemærket samtidigt eller først og fremmest opfattes som et salgsfremmende udtryk, uden betydning for dets fornødne særpræg (dom af 21.1.2010, Audi mod KHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, præmis 45, og kendelse af 12.6.2014, Delphi Technologies mod KHIM, C-448/13 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:1746, præmis 36).
- 30 Under de i hovedsagen omhandlede omstændigheder skal den forelæggende ret i lyset af alle de relevante forhold og omstændigheder således efterprøve spørgsmålet, om tegnet »la Milla de Oro« – for så vidt som det ikke er beskrivende for en vares eller tjenesteydelses egenskab, som består i, at den kan findes i rigelige mængder på ét og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet – af den relevante kundekreds opfattes som et slogan eller et salgsfremmende udtryk, der kan angive den pågældende vare eller tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse.
- 31 Henset til ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at et tegn som »la Milla de Oro«, der henviser til en vares eller tjenesteydelses egenskab, som består i, at den kan findes i rigelige mængder på ét og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet, muligvis ikke omfatter egenskaber, hvis anvendelse som varemærke ville udgøre en ugyldighedsgrund som omhandlet i denne bestemmelse.

## Sagsomkostninger

- 32 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

- 1) **Et tegn som »la Milla de Oro«, der henviser til en vares eller tjenesteydelses egenskab, som består i, at den kan findes i rigelige mængder på ét og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet, kan ikke udgøre en geografisk oprindelsesangivelse, eftersom dette tegn skal være ledsaget af et navn, der betegner et geografisk sted, for at det fysiske område, som associeres med en stærk koncentration af en vare eller tjenesteydelse med en høj grad af værdi og kvalitet, kan identificeres.**
- 2) **Artikel 3, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at et tegn som »la Milla de Oro«, der henviser til en vares eller tjenesteydelses egenskab, som består i, at den kan findes i rigelige mængder på ét og samme sted med en høj grad af værdi og kvalitet, muligvis ikke omfatter egenskaber, hvis anvendelse som varemærke udgør en ugyldighedsgrund som omhandlet i denne bestemmelse.**

Underskrifter