



Recueil de la jurisprudence

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

6 juillet 2017*

«Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 3, paragraphe 1, sous c) — Marque verbale nationale La Milla de Oro — Motifs de refus d'enregistrement ou de nullité — Signes de provenance géographique»

Dans l'affaire C-139/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par l'Audiencia Provincial de Burgos (cour provinciale de Burgos, Espagne), par décision du 15 février 2016, parvenue à la Cour le 7 mars 2016, dans la procédure

Juan Moreno Marín,

María Almudena Benavente Cárdbaba,

Rodrigo Moreno Benavente

contre

Abadía Retuerta SA,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M^{me} M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 février 2017,

considérant les observations présentées :

- pour M. Moreno Marín, M^{me} Benavente Cárdbaba et M. Moreno Benavente, par M^e J. García Domínguez, abogado et M. C. Gutiérrez Moliner, procurador,
- pour Abadía Retuerta SA, par M^{es} J. C. Quero Navarro et D. Pellisé Urquiza, abogados, ainsi que par M. J.M. Prieto Casado, procurador,
- pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf et J. Rius ainsi que par M^{me} J. Samnadda, en qualité d'agents,

* Langue de procédure : l'espagnol.

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent

Arrêt

- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Juan Moreno Marín, M^{me} María Almudena Benavente Cárdbaba et M. Rodrigo Moreno Benavente à Abadía Retuerta SA au sujet de l'utilisation, par cette société, du signe « El Pago de la Milla de Oro » à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires en ce qui concerne des vins.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

- 3 L'article 3 de la directive 2008/95, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés :

[...]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;

[...]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement. »

- 4 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de [l'Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l'enregistrement.

Le droit espagnol

- 5 L'article 5 de la ley 17/2001 de Marcas (loi 17/2001 sur les marques), du 7 décembre 2001 (BOE n° 294, du 8 décembre 2001, p. 45579), intitulé « Interdictions absolues », dispose, à son paragraphe 1, sous c) :

« Les signes suivants ne peuvent faire l'objet d'un enregistrement :

[...]

- c) les signes composés exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques du produit ou du service. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

- 6 M^{me} Benavente Cárdbaba et M. Moreno Benavente sont titulaires de la marque espagnole La Milla de Oro, enregistrée sous le numéro 2841993, pour désigner des vins. Cette marque a été octroyée à M. Moreno Marin par une décision de l'Oficina española de patentes y marcas (Office espagnol des brevets et des marques) du 23 avril 2009, puis cédée à M^{me} Benavente Cárdbaba et à M. Moreno Benavente.
- 7 Les requérants au principal ont introduit un recours contre Abadía Retuerta devant le Juzgado de lo Mercantil de Burgos (tribunal de commerce de Burgos, Espagne). Ils lui reprochent essentiellement d'utiliser le signe « El Pago de la Milla de Oro » sur l'étiquette des vins qu'elle produit, l'utilisation de l'appellation « la Milla de Oro » étant susceptible d'entraîner un risque de confusion chez les consommateurs entre les produits commercialisés par M^{me} Benavente Cárdbaba et M. Moreno Benavente et ceux que commercialise Abadía Retuerta. Les intéressés ont, par conséquent, demandé à cette dernière de cesser immédiatement toute forme d'utilisation de cette appellation et de s'en abstenir à l'avenir.
- 8 Abadía Retuerta s'est opposée à cette action et a présenté une demande reconventionnelle visant à faire constater la nullité de la marque La Milla de Oro. Elle a fait valoir, notamment, que cette marque constitue une indication de provenance géographique et qu'il convient, partant, de faire application de l'interdiction absolue prévue à l'article 5, paragraphe 1, sous c), de la loi 17/2001.
- 9 Par un jugement du 29 juillet 2014, le Juzgado de lo Mercantil de Burgos (tribunal de commerce de Burgos, Espagne) a rejeté l'action en contrefaçon dont il avait été saisi en première instance et a accueilli la demande reconventionnelle d'Abadía Retuerta en constatant la nullité de la marque La Milla de Oro, au motif que cette dernière constituait une indication de provenance géographique.
- 10 Les requérants au principal ont formé un recours contre ce jugement, devant l'Audiencia Provincial de Burgos (cour provinciale de Burgos, Espagne). Ils estiment que le signe « la Milla de Oro » ne correspond à aucune indication de provenance géographique, mais constitue une dénomination de fantaisie, qui désigne, sans faire référence à une zone géographique précise, des produits qui se caractérisent par leur appartenance au secteur des marques de luxe. Ainsi, dans le secteur du vin, la « milla de oro » de la vallée du Haut-Douro (Espagne) coexisterait avec la « milla de oro » de la Rioja (Espagne). Ce signe serait également employé pour désigner la partie d'une rue de la ville de Madrid (Espagne), dans laquelle sont établis des magasins qui commercialisent des marques célèbres pour leur qualité, et une autre rue, dans laquelle sont situés les musées d'art les plus importants de cette ville.

- 11 Abadía Retuerta maintient sa position et soutient que le signe « la Milla de Oro » est fréquemment employé dans le secteur vitivinicole pour désigner une zone géographique très précise, dans laquelle tant les requérants au principal qu'Abadía Retuerta exercent leur activité, et que, à ce titre, il constitue une indication de provenance géographique.
- 12 La juridiction de renvoi indique que ce signe ne semble pas constituer une indication de provenance géographique, dès lors qu'il ne désigne aucunement un lieu ou une caractéristique topographique. En outre, dans le cas des indications géographiques, il existerait un lieu, dont le nom propre est, par la suite, utilisé pour désigner la provenance du produit. En l'occurrence, ledit signe aurait, au contraire, été créé pour se référer à une certaine catégorie de produits, qui sont déjà tous présents dans un lieu déterminé.
- 13 Toutefois, la juridiction de renvoi estime que le signe « la Milla de Oro » est toujours associé à un lieu déterminé, caractérisé par une concentration élevée de produits de haute qualité. À l'instar des indications géographiques dans lesquelles une caractéristique déterminée d'un produit est associée au lieu en question, ce signe serait associé au lieu concerné dans la mesure où celui-ci serait caractérisé par la qualité des produits et leur regroupement.
- 14 Dans ces conditions, l'Audiencia Provincial de Burgos (cour provinciale de Burgos) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
 - « 1) L'utilisation d'un signe qui fait référence à la caractéristique d'un produit ou service consistant dans la possibilité de le trouver en abondance dans un même lieu avec une valeur et une qualité élevées peut-elle relever des interdictions visées à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95/CE ?
 - 2) Un signe présentant ces caractéristiques peut-il être considéré comme une indication de provenance géographique, dans la mesure où les produits ou services en cause sont toujours concentrés dans un espace physique déterminé ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la seconde question

- 15 Par sa seconde question, qu'il convient d'examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un signe tel que « la Milla de Oro », qui fait référence à la caractéristique d'un produit ou service consistant dans la possibilité de trouver en abondance, dans un même lieu, un tel produit ou service, de valeur et de qualité élevées, peut être considéré comme une indication de provenance géographique, dès lors que les produits ou services concernés sont concentrés dans un espace physique déterminé.
- 16 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 interdit l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques, lorsque ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernés ou s'il est raisonnable d'envisager que, dans l'avenir, un tel lien puisse être établi (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, points 31 et 37).
- 17 En l'occurrence, la juridiction de renvoi souligne que le signe « la Milla de Oro » ne suffit pas, à lui seul, pour désigner un lieu géographique précis et déterminé, auquel se rattacherait l'origine des vins en question. En effet, il ressort du dossier dont dispose la Cour que dans le domaine vitivinicole, le signe « la Milla de Oro » de la Ribera del Duero (Espagne) coexiste avec le signe « la Milla de Oro »

de la Rioja. Dans le domaine du luxe, lorsque ce signe est associé à la ville de Madrid, il désigne un quartier de cette ville, dans lequel sont concentrés des commerces de luxe, des bijouteries de renom ainsi que des galeries d'art. « La Milla de Oro » de Marbella (Espagne) désigne un quartier de cette ville dans lequel sont situés des immeubles luxueux ainsi que des restaurants haut de gamme attirant une clientèle riche et célèbre.

- 18 Il s'ensuit que le signe « la Milla de Oro », d'une part, désigne une zone géographique variant en fonction du nom du lieu géographique qui l'accompagne et, d'autre part, se réfère à un certain niveau de qualité des produits ou des services, lesquels varient en fonction du nom du lieu géographique auquel ce signe est associé.
- 19 Par conséquent, ce signe doit être accompagné d'un nom désignant un lieu géographique donné afin que la provenance géographique des produits ou des services concernés puisse être identifiée, ces derniers étant caractérisés par la possibilité de trouver en abondance, dans cet espace physique déterminé, de tels produits et services, de valeur et de qualité élevées.
- 20 Il s'ensuit qu'il n'existe pas de lien entre le produit concerné en l'occurrence, à savoir le vin, et la provenance géographique attribuée au signe « la Milla de Oro », dès lors que c'est précisément en fonction du nom d'un lieu géographique donné qui leur est associé qu'il est possible de déterminer la provenance géographique des produits ou des services en question.
- 21 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question qu'un signe tel que « la Milla de Oro », qui fait référence à la caractéristique d'un produit ou service consistant dans la possibilité de trouver en abondance dans un même lieu un tel produit ou service, de valeur et de qualité élevées, ne peut constituer une indication de provenance géographique, dès lors que ce signe doit être accompagné d'un nom désignant un lieu géographique afin que puisse être identifié l'espace physique auquel est associée une forte concentration d'un produit ou service de valeur et de qualité élevées.

Sur la première question

- 22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'un signe tel que « la Milla de Oro », qui fait référence à la caractéristique d'un produit ou service consistant dans la possibilité de trouver en abondance, dans un même lieu, un tel produit ou service, de valeur et de qualité élevées, peut relever des caractéristiques dont l'utilisation en tant que marque constituerait une cause de nullité, au sens de cette disposition.
- 23 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que selon une jurisprudence constante, cette disposition poursuit un but d'intérêt général, lequel implique que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises, afin qu'elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits. Les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent donc faire l'objet d'un enregistrement, sauf par le biais de l'application de l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95 (arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, points 54 et 55 ainsi que jurisprudence citée).
- 24 Par ailleurs, la Cour a également jugé que, dès lors que l'enregistrement d'une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d'enregistrement, la question de savoir si la marque relève ou non d'un des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3 de la directive 2008/95 doit être apprécié, d'une part, par rapport à ces produits ou services et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent. Cette appréciation doit être

effectuée in concreto, en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents (voir, en ce sens, arrêts du 8 avril 2003, *Linde e.a.*, C-53/01 à C-55/01, EU:C:2003:206, point 75, ainsi que du 12 février 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, points 33 et 34).

- 25 En l'occurrence, il incombera à la juridiction de renvoi de déterminer, lors d'un examen in concreto de tous les faits et circonstances pertinents, si le signe « la Milla de Oro » peut être perçu par le public pertinent comme étant descriptif d'une caractéristique d'un produit, tel que le vin, consistant dans la possibilité de trouver en abondance, dans un même lieu, un tel produit, de valeur et de qualité élevées.
- 26 En outre, à supposer que la juridiction de renvoi considère qu'un signe, tel que celui en cause au principal, n'est pas descriptif de la caractéristique susmentionnée, il lui incombera de vérifier si ledit signe a un caractère distinctif. En effet, conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, sont refusées à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarées nulles si elles sont enregistrées, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
- 27 À cet égard, il importe de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence constante relative à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lequel reprend les termes de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, que le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7 dudit règlement, signifie que cette marque permet d'identifier le produit pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises (arrêt du 21 janvier 2010, *Audi/OHMI*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
- 28 S'agissant des marques composées de signes ou d'indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n'est pas exclu en raison d'une telle utilisation. Afin d'apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n'y a pas lieu d'appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d'autres signes (arrêt du 12 juillet 2012, *Smart Technologies/OHMI*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 25 et jurisprudence citée).
- 29 À cet égard, la Cour a souligné que la connotation élogieuse d'une marque verbale n'exclut pas que celle-ci soit néanmoins de nature à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu'elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l'origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu'elle soit simultanément, voire, en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêt du 21 janvier 2010, *Audi/OHMI*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et ordonnance du 12 juin 2014, *Delphi Technologies/OHMI*, C-448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 36).
- 30 Ainsi, dans les circonstances en cause au principal, la juridiction de renvoi devra examiner, à la lumière de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents, le point de savoir si le signe « la Milla de Oro », pour autant qu'il n'est pas descriptif de la caractéristique d'un produit ou service consistant dans la possibilité de trouver en abondance, dans un même lieu, un tel produit ou service, de valeur et de qualité élevées, est perçu par le public concerné comme étant un slogan ou une formule promotionnelle susceptible d'indiquer l'origine commerciale du produit ou du service concerné.
- 31 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu'un signe tel que « la Milla de Oro », qui fait référence à la caractéristique d'un produit ou service consistant dans la possibilité de trouver en abondance, dans un même lieu, un tel produit ou service, de valeur et de qualité élevées, est susceptible de ne pas relever des caractéristiques dont l'utilisation en tant que marque constituerait une cause de nullité, au sens de cette disposition.

Sur les dépens

- 32 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

- 1) **Un signe tel que « la Milla de Oro », qui fait référence à la caractéristique d'un produit ou service consistant dans la possibilité de trouver en abondance dans un même lieu un tel produit ou service, de valeur et de qualité élevées, ne peut constituer une indication de provenance géographique, dès lors que ce signe doit être accompagné d'un nom désignant un lieu géographique afin que puisse être identifié l'espace physique auquel est associée une forte concentration d'un produit ou service, de valeur et de qualité élevées.**
- 2) **L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'un signe tel que « la Milla de Oro », qui fait référence à la caractéristique d'un produit ou service consistant dans la possibilité de trouver en abondance, dans un même lieu, un tel produit ou service, de valeur et de qualité élevées, est susceptible de ne pas relever des caractéristiques dont l'utilisation en tant que marque constituerait une cause de nullité, au sens de cette disposition.**

Signatures