



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

6 luglio 2017\*

«Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) — Marchio denominativo nazionale La Milla de Oro — Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità — Segni di provenienza geografica»

Nella causa C-139/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Audiencia Provincial de Burgos (Corte provinciale di Burgos, Spagna), con decisione del 15 febbraio 2016, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2016, nel procedimento

**Juan Moreno Marín,**

**María Almudena Benavente Cárdbaba,**

**Rodrigo Moreno Benavente**

contro

**Abadía Retuerta SA,**

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Berger, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16 febbraio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

- per J. Moreno Marín, M. A. Benavente Cárdbaba e R. Moreno Benavente, da J. García Domínguez, abogado, e C. Gutiérrez Moliner, procurador;
- per Abadía Retuerta SA, da J.C. Quero Navarro e D. Pellisé Urquiza, abogados, nonché da J.M. Prieto Cassado, procurador;
- per la Commissione europea, da T. Scharf, J. Rius e J. Samnadda, in qualità di agenti,

\* Lingua processuale: lo spagnolo.

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).
- 2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra il sig. Juan Moreno Marín, la sig.ra María Almudena Benavente Cárdbaba e il sig. Rodrigo Moreno Benavente da una parte e, dall'altra, Abadía Retuerta SA, con riguardo all'uso, da parte di tale società, del segno «El Pago de la Milla de Oro» a fini commerciali, promozionali o pubblicitari per alcuni vini.

### **Contesto normativo**

#### ***Diritto dell'Unione***

- 3 L'articolo 3 della direttiva 2008/95, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», ai suoi paragrafi 1 e 3 così dispone:

«1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)

3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa».

- 4 A termini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), i marchi privi di carattere distintivo sono esclusi dalla registrazione.

### ***Diritto spagnolo***

- 5 L'articolo 5 della ley 17/2001 de Marcas (legge 17/2001 sui marchi), del 7 dicembre 2001 (BOE n. 294, dell'8 dicembre 2001, pag. 45579), rubricato «Impedimenti assoluti», al paragrafo 1, lettera c), prevede quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione i seguenti segni:

(...)

- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

- 6 La sig.ra Benavente Cárdbaba e il sig. Moreno Benavente sono titolari del marchio spagnolo La Milla de Oro, registrato con il n. 2841993 per indicare vini. Tale marchio è stato concesso al sig. Moreno Marin con decisione dell'Oficina española de patentes y marcas (Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi) del 23 aprile 2009, ed è stato successivamente ceduto alla sig.ra Benavente Cárdbaba e al sig. Moreno Benavente.
- 7 I ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso contro Abadía Retuerta dinanzi al Juzgado de lo Mercantil de Burgos (tribunale commerciale di Burgos, Spagna), contestando essenzialmente a detta società di utilizzare il segno «El Pago de la Milla de Oro» sull'etichetta dei vini che produce, poiché l'uso della denominazione «la Milla de Oro» può indurre un rischio di confusione in capo ai consumatori tra i prodotti commercializzati dalla sig.ra Benavente Cárdbaba e dal sig. Moreno Benavente da una parte, e quelli commercializzati da Abadía Retuerta dall'altra. Di conseguenza, gli interessati hanno chiesto a quest'ultima di cessare immediatamente qualsivoglia forma di utilizzazione di tale denominazione e di astenersene in futuro.
- 8 Abadía Retuerta si è opposta a tale azione e ha presentato domanda riconvenzionale intesa a far dichiarare la nullità del marchio La Milla de Oro. Essa ha fatto valere, segnatamente, che tale marchio costituisce un'indicazione di provenienza geografica e che occorre, pertanto, applicare l'impedimento assoluto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della legge 17/2001.
- 9 Con sentenza del 29 luglio 2014, il Juzgado de lo Mercantil de Burgos (tribunale commerciale di Burgos), ha respinto l'azione di contraffazione proposta dinanzi ad esso in primo grado, accogliendo la domanda riconvenzionale di Abadía Retuerta e dichiarando la nullità del marchio La Milla de Oro, in base al rilievo secondo il quale quest'ultimo costituiva una indicazione di provenienza geografica.
- 10 I ricorrenti nel procedimento principale hanno impugnato tale decisione dinanzi alla Audiencia Provincial de Burgos (Corte provinciale di Burgos). A loro avviso, il segno «la Milla de Oro» non corrisponde ad alcuna indicazione di provenienza geografica, ma costituisce una denominazione di fantasia che designa, senza fare riferimento a una specifica zona geografica, prodotti caratterizzati dalla loro appartenenza al settore dei marchi di lusso. Così, nel settore del vino la «milla de oro» della valle di Ribera del Duero (Spagna) coesisterebbe con la «milla de oro» della Rioja (Spagna). Tale segno sarebbe inoltre utilizzato per designare un tratto di una strada della città di Madrid (Spagna) in cui si trovano negozi che vendono marchi celebri per la loro qualità, e di un'altra in cui sono situati i musei d'arte più importanti di questa città.

- 11 Abadía Retuerta mantiene la propria posizione e sostiene che il segno «la Milla de Oro» sia frequentemente impiegato nel settore vitivinicolo per designare una zona geografica estremamente precisa, nella quale sia i ricorrenti nel procedimento principale sia Abadía Retuerta esercitano la loro attività, e che, a tale titolo, esso costituisca una indicazione di provenienza geografica.
- 12 Il giudice del rinvio indica che detto segno non sembra costituire un'indicazione di provenienza geografica, dato che non designa affatto un luogo o una caratteristica topografica. Inoltre, nel caso delle indicazioni geografiche, esisterebbe un luogo il cui nome proprio è poi utilizzato per indicare la provenienza del prodotto. Nella specie, detto segno, al contrario, sarebbe stato creato per riferirsi ad una certa categoria di prodotti che sono già tutti presenti in un luogo determinato.
- 13 Tuttavia, secondo il giudice del rinvio il segno «la Milla de Oro» è sempre associato ad un luogo determinato, caratterizzato da una elevata concentrazione di prodotti di alta qualità. Al pari delle indicazioni geografiche nelle quali una determinata caratteristica di un prodotto è associata al luogo in questione, detto segno sarebbe associato al luogo interessato in quanto sarebbe caratterizzato dalla qualità dei prodotti e dal loro raggruppamento.
- 14 In tale contesto, la Audiencia Provincial de Burgos (Corte provinciale di Burgos) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se ricada nel divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 l'utilizzo di un segno che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o servizio consistente nel fatto che esso è abbondantemente reperibile nel medesimo luogo con un livello elevato di valore e qualità.
- 2) Se si possa ritenere che un segno che presenta tali caratteristiche sia un segno di provenienza geografica ove la concentrazione del prodotto o servizio si verifichi sempre in uno spazio fisico determinato».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

#### *Sulla seconda questione*

- 15 Con la sua seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un segno quale «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, possa essere considerato come un'indicazione di provenienza geografica, poiché i prodotti o servizi interessati sono concentrati in uno spazio fisico determinato.
- 16 A tal riguardo, si deve ricordare che la Corte ha statuito che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 vieta la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi, ove essi indichino luoghi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta o se sia ragionevole presumere che, in futuro, un nesso del genere possa essere stabilito (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, punti 31 e 37).
- 17 Nella specie, il giudice del rinvio sottolinea che il segno «la Milla de Oro» non è sufficiente, di per sé, a indicare un luogo geografico preciso e determinato, al quale si ricollegerebbe l'origine dei vini in questione. Infatti, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nel settore vitivinicolo, il segno «la Milla de Oro» della Ribera del Duero (Spagna) coesiste con il segno «la Milla de Oro» della Rioja. Nel settore dei generi di lusso, quando tale segno è associato alla città di Madrid, esso indica un quartiere

di tale città, nel quale sono concentrati negozi di lusso, gioiellerie rinomate nonché gallerie di arte. «La Milla de Oro» di Marbella (Spagna) contraddistingue un quartiere di questa città nel quale si trovano immobili di lusso nonché ristoranti sofisticati che richiamano una clientela ricca e celebre.

- 18 Ne consegue che il segno «la Milla de Oro», da una parte, indica una zona geografica che varia in funzione del nome del luogo geografico che l'accompagna e, dall'altra, si riferisce a un certo livello qualitativo dei prodotti o dei servizi, che variano in funzione del nome del luogo geografico al quale detto segno è associato.
- 19 Conseguentemente, tale segno deve essere accompagnato da un nome che indica un determinato luogo geografico affinché possa essere identificata la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi interessati, essendo questi ultimi caratterizzati dal fatto che tali prodotti e servizi, di valore e qualità elevati, sono abbondantemente reperibili in tale spazio fisico determinato.
- 20 Ne consegue che non sussiste un nesso tra il prodotto interessato nella specie, vale a dire il vino, e la provenienza geografica attribuita al segno «la Milla de Oro», dato che è proprio in funzione del nome di un determinato luogo geografico ad essi associato che è possibile determinare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi in questione.
- 21 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione affermando che un segno quale «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, siffatto prodotto o servizio di valore e qualità elevati non può costituire un'indicazione di provenienza geografica, dato che tale segno deve essere accompagnato da un nome che indica un luogo geografico affinché lo spazio fisico, al quale è associata una forte concentrazione di un prodotto o servizio di valore e qualità elevati, possa essere identificato.

### *Sulla prima questione*

- 22 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 vada interpretato nel senso che un segno come «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, siffatto prodotto o servizio di valore e qualità elevati, può appartenere alle caratteristiche il cui utilizzo quale marchio costituirebbe una causa di nullità ai sensi di detta disposizione.
- 23 Occorre ricordare, al riguardo, che secondo costante giurisprudenza tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che tutti i segni o le indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione siano lasciati liberamente a disposizione di tutte le imprese affinché possano utilizzarli per descrivere le stesse caratteristiche dei loro propri prodotti. I marchi composti esclusivamente da tali segni o indicazioni non possono pertanto formare oggetto di registrazione, salvo mediante applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 (sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punti 54 e 55, nonché la giurisprudenza ivi citata).
- 24 Peraltro, la Corte ha parimenti statuito che, poiché la registrazione di un marchio è richiesta sempre in relazione a prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione, il problema di stabilire se il marchio rientri o meno nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'articolo 3 della direttiva 2008/95 deve essere valutato, da una parte, con riferimento a tali prodotti o servizi e, dall'altra, con riguardo alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento. Tale valutazione deve essere effettuata in concreto, prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti

(v., in tal senso, sentenze dell'8 aprile 2003, Linde e a., da C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, punto 75, nonché del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punti 33 e 34).

- 25 Nella specie, spetterà al giudice del rinvio determinare, nel contesto di un esame in concreto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, se il segno «la Milla de Oro» può essere percepito dal pubblico di riferimento come descrittivo di una caratteristica di un prodotto, quale il vino, consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, siffatto prodotto o servizio di valore e qualità elevati.
- 26 Inoltre, il giudice del rinvio, anche nell'ipotesi in cui ritenga che un segno, come quello oggetto del procedimento principale, non sia descrittivo della suddetta caratteristica, dovrà comunque verificare se tale segno abbia un carattere distintivo. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, sono esclusi dalla registrazione ovvero, se registrati, possono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo.
- 27 Al riguardo, occorre ricordare che risulta da costante giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che riprende i termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, che il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento, comporta che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
- 28 Con riferimento a marchi composti da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o i servizi contraddistinti da detto marchio, la loro registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione. Al fine di valutare il carattere distintivo di simili marchi, a questi non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzabili per altri tipi di segni (sentenza del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
- 29 Al riguardo la Corte ha sottolineato che la connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest'ultimo sia comunque idoneo a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Pertanto, un marchio siffatto può essere contemporaneamente percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. Ne consegue che, nei limiti in cui detto pubblico percepisca il marchio come un'indicazione di tale origine, il fatto che quest'ultimo venga simultaneamente, se non addirittura in primo luogo, percepito come una formula promozionale, non influisce sul suo carattere distintivo (sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punto 45, e ordinanza del 12 giugno 2014, Delphi Technologies/UAMI, C-448/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:1746, punto 36).
- 30 Pertanto, nel contesto oggetto del procedimento principale, il giudice del rinvio dovrà esaminare, alla luce di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, se il segno «la Milla de Oro» – sempreché non sia descrittivo della caratteristica di un prodotto o servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, siffatto prodotto o servizio di valore e qualità elevati – è percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan o una formula promozionale che può indicare l'origine commerciale del prodotto o servizio in questione.
- 31 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione affermando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 va interpretato nel senso che un segno come «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, siffatto prodotto o servizio di valore e qualità elevati, può non appartenere alle caratteristiche il cui utilizzo quale marchio costituirebbe una causa di nullità, ai sensi di detta disposizione.

## **Sulle spese**

<sup>32</sup> Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

- 1) Un segno quale «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, non può costituire un'indicazione di provenienza geografica, dato che tale segno deve essere accompagnato da un nome che indica un luogo geografico affinché lo spazio fisico, al quale è associata una forte concentrazione di un prodotto o servizio di valore e qualità elevati, possa essere identificato.**
- 2) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che un segno come «la Milla de Oro», che fa riferimento alla caratteristica di un prodotto o di un servizio consistente nella possibilità di reperire in abbondanza, in uno stesso luogo, un prodotto o servizio siffatto di valore e qualità elevati, può non appartenere alle caratteristiche il cui utilizzo quale marchio costituirebbe una causa di nullità, ai sensi di detta disposizione.**

Firme