



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer)

6 juli 2017\*

„Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 3, lid 1, onder c) — Nationaal woordmerk La Milla de Oro — Gronden voor weigering van inschrijving of nietigheid — Tekens die de geografische herkomst aanduiden”

In zaak C-139/16,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Audiencia Provincial de Burgos (provinciaal gerecht te Burgos, Spanje) bij beslissing van 15 februari 2016, ingekomen bij het Hof op 7 maart 2016, in de procedure

**Juan Moreno Marín,**

**María Almudena Benavente Cárdbaba,**

**Rodrigo Moreno Benavente**

tegen

**Abadía Retuerta SA,**

wijst

HET HOF (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: M. Berger, kamerpresident, A. Borg Barthet (rapporteur) en E. Levits, rechters,

advocaat-generaal: E. Tanchev,

griffier: I. Illéssy, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 februari 2017,

gelet op de opmerkingen van:

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

\* Procestaal: Spaans.

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. Scharf, J. Rius en J. Samnadda als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

### Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).
- 2 Dat verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Juan Moreno Marín, María Almudena Benavente Cárdbaba en Rodrigo Moreno Benavente enerzijds, en Abadía Retuerta SA anderzijds, over het gebruik door die onderneming van het teken „El Pago de la Milla de Oro” voor handels-, promotie- of reclamedoeleinden voor wijn.

### Toepasselijke bepalingen

#### *Recht van de Unie*

- 3 Artikel 3 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt in de leden 1 en 3:
  - „1. Het volgende wordt niet geregistreerd of kan in geval van registratie nietig worden verklaard:
    - [...]
    - b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
    - c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
  - [...]
  3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.”
- 4 Volgens artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [merk van de Unie] (PB 2009, L 78, blz. 1) wordt de inschrijving van merken die onderscheidend vermogen missen geweigerd.

### *Spaans recht*

- 5 Artikel 5 van ley 17/2001 de Marcas (merkenwet 17/2001) van 7 december 2001 (BOE nr. 294 van 8 december 2001, blz. 45579), met het opschrift „Absolute verboden”, bepaalt in lid 1, onder c):

„De volgende tekens kunnen niet worden ingeschreven:

[...]

- c) tekens die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.”

### **Hoofdgeding en prejudiciële vragen**

- 6 Benavente Cárđaba en Moreno Benavente zijn houders van het Spaanse merk La Milla de Oro, ingeschreven onder nummer 2841993, om wijn aan te duiden. Dat merk is aan Moreno Marín toegekend bij besluit van het Oficina española de patentes y marcas (Spaans octrooi- en merkenbureau) van 23 april 2009 en vervolgens overgedragen aan Benavente Cárđaba en Moreno Benavente.
- 7 Verzoekers in het hoofdgeding hebben tegen Abadía Retuerta beroep ingesteld bij de Juzgado de lo Mercantil de Burgos (handelsrechter te Burgos, Spanje). Zij verwijten Abadía Retuerta in hoofdzaak, het teken „El Pago de la Milla de Oro” op het etiket van de door haar geproduceerde wijn te gebruiken, aangezien het gebruik van de aanduiding „La Milla de Oro” bij de verbruiker gevaar voor verwarring tussen de door Benavente Cárđaba en Moreno Benavente in de handel gebrachte producten en de producten die Abadía Retuerta in de handel brengt, kan meebrengen. Belanghebbenden hebben laatstgenoemde dan ook verzocht, iedere vorm van gebruik van die aanduiding onverwijld te staken en na te laten ze in de toekomst te gebruiken.
- 8 Abadía Retuerta heeft zich tegen die vordering verweerd en heeft in reconventie de vaststelling van de nietigheid van het merk La Milla de Oro gevorderd. Zij heeft onder meer betoogd dat dat merk een aanduiding van de geografische herkomst vormt en dat dus het absolute verbod van artikel 5, lid 1, onder c), van wet 17/2001 toepassing moet vinden.
- 9 Bij beslissing van 29 juli 2014 heeft de Juzgado de lo Mercantil de vordering wegens merkinbreuk die bij hem in eerste aanleg was ingediend verworpen en de vordering in reconventie van Abadía Retuerta gegrond verklaard met de vaststelling dat het merk La Milla de Oro nietig was omdat het een aanduiding van geografische herkomst vormde.
- 10 Verzoekers in het hoofdgeding zijn tegen die beslissing in hoger beroep gegaan bij de Audiencia Provincial de Burgos (provinciaal gerecht te Burgos, Spanje). Zij zijn van oordeel dat het teken „la Milla de Oro” niet beantwoordt aan een aanduiding van geografische herkomst, maar een fantasie-aanduiding vormt die, zonder te verwijzen naar een bepaald geografisch gebied, producten aanduidt waarvoor kenmerkend is dat zij tot de sector luxe merken behoren. Zo bestaat in de sector wijn de „milla de oro” van de Ribera del Duero (Spanje) naast de „milla de oro” van de Rioja (Spanje). Het teken wordt ook gebruikt ter aanduiding van het deel van een straat van de stad Madrid (Spanje) waar winkels gevestigd zijn die om hun kwaliteit geroemde merken verkopen, en een andere straat, waarin de belangrijkste kunstmusea van die stad gehuisvest zijn.

- 11 Abadía Retuerta handhaaft haar standpunt met het betoog dat het teken „la Milla de Oro” in de wijnsector frequent wordt gebruikt om een nauwkeurig bepaald geografisch gebied aan te duiden, waarin zowel verzoekers in het hoofdgeding als Abadía Retuerta werkzaam zijn, en dat hier dan ook sprake is van een aanduiding van geografische herkomst.
- 12 Volgens de verwijzende rechter duidt bedoeld teken geen geografische herkomst aan, daar het geen plaats of een topografisch kenmerk aanduidt. Bovendien is er in het geval van geografische aanduidingen een plaats, waarvan de eigennaam vervolgens wordt gebruikt om de herkomst van het product aan te duiden. In de onderhavige zaak is het betrokken teken daarentegen gecreëerd om te verwijzen naar een bepaalde categorie producten, die alle reeds op een bepaalde plaats aanwezig zijn.
- 13 De verwijzende rechter is echter van oordeel dat bedoeld teken steeds wordt geassocieerd met een bepaalde plaats, waarvoor een hoge concentratie van producten van hoge kwaliteit kenmerkend is. Zoals bij de geografische aanduidingen waarbij een bepaalde kenmerkende eigenschap van een product met de betrokken plaats wordt geassocieerd, wordt het teken „la Milla de Oro” met de betrokken plaats geassocieerd voor zover deze laatste wordt gekenmerkt door de kwaliteit van de producten en het feit dat die er gegroepeerd zijn.
- 14 In die omstandigheden heeft de Audiencia Provincial de Burgos besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
  - „1) Kan onder het verbod als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 mede vallen het gebruik van een teken dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van waren of diensten erin bestaande dat deze in overvloed op eenzelfde plaats met een hoge waarde en kwaliteit kunnen worden aangetroffen?
  - 2) Kan een teken met die kenmerkende eigenschappen worden beschouwd als een aanduiding van de geografische herkomst omdat de betrokken waren of diensten steeds op een bepaalde fysieke plaats zijn geconcentreerd?”

## **Beantwoording van de prejudiciële vragen**

### *Tweede vraag*

- 15 Met de tweede vraag, die als eerste moet worden onderzocht, wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of een teken als „la Milla de Oro”, dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van een waar of dienst erin bestaande dat die waar of dienst, met een hoge waarde en kwaliteit, in overvloed op eenzelfde plaats kan worden aangetroffen, kan worden beschouwd als de aanduiding van de geografische herkomst omdat de betrokken waren of diensten op een bepaalde fysieke plaats zijn geconcentreerd.
- 16 Dienaangaande heeft het Hof reeds geoordeeld dat artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 de inschrijving van geografische benamingen als merk verbiedt wanneer deze plaatsen aanduiden die thans in de opvatting van de betrokken kringen met de categorie betrokken waren in verband worden gebracht, dan wel indien redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is (zie in die zin arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punten 31 en 37).
- 17 In casu beklemt de verwijzende rechterlijke instantie dat het teken „la Milla de Oro” op zich niet volstaat ter aanduiding van een nauwkeurig bepaalde geografische plaats waarmee de oorsprong van de betrokken wijnen verbonden zou zijn. Uit het dossier voor het Hof blijkt dat in de wijnbouwsector het teken „la Milla de Oro” van Ribera del Duero (Spanje) naast het teken „la Milla de Oro” van Rioja

bestaat. In de luxesector, wanneer het teken wordt geassocieerd met de stad Madrid, duidt het een buurt in die stad aan waar luxewinkels, gerenommeerde juweliers en kunstgalerijen geconcentreerd zijn. „La Milla de Oro” van Marbella duidt een buurt in die stad aan waarin luxegebouwen liggen en restaurants van topklasse die een rijke en beroemde clientèle aantrekken.

- 18 Bijgevolg duidt het teken „la Milla d’Oro” in de eerste plaats een geografische zone aan die varieert afhankelijk van de naam van de geografische plaats die ermee vergezeld gaat, terwijl het in de tweede plaats refereert aan een zeker kwaliteitsniveau van waren of diensten, die variëren afhankelijk van de naam van de geografische plaats waarmee dat teken in verband wordt gebracht.
- 19 Hieruit volgt dat dat teken vergezeld moet gaan van een naam die een bepaalde geografische plaats aanduidt opdat de geografische herkomst van de betrokken waren of diensten kan worden geïdentificeerd, aangezien die waren of diensten als kenmerkende eigenschap hebben dat op die bepaalde fysieke plaats dergelijke waren of diensten, van hoge waarde en kwaliteit, in overvloed kunnen worden aangetroffen.
- 20 Er is dan ook geen verband tussen het hier aan de orde zijnde product, te weten wijn, en de aan het teken „la Milla de Oro” toegekende geografische herkomst, daar juist aan de hand van de naam van een ermee geassocieerde geografische plaats de geografische herkomst van de betrokken waren of diensten kan worden bepaald.
- 21 Gelet op het voorgaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat een teken als „la Milla de Oro”, dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van een waar of dienst erin bestaande dat die waar of dienst, met een hoge waarde en kwaliteit, in overvloed op eenzelfde plaats kan worden aangetroffen, geen aanduiding van een geografische herkomst kan zijn, aangezien dat teken vergezeld moet gaan van een naam die een geografische plaats aanduidt opdat de fysieke plaats waarmee een sterke concentratie van een waar of dienst van hoge waarde en kwaliteit wordt geassocieerd, kan worden geïdentificeerd.

### *Eerste vraag*

- 22 Met haar eerste vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken als „la Milla d’Oro”, dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van waren of diensten erin bestaande dat die waren of diensten, met een hoge waarde en kwaliteit, op eenzelfde plaats in overvloed kunnen worden aangetroffen, kan vallen onder de kenmerkende eigenschappen waarvan het gebruik als merk een grond voor nietigheid in de zin van die bepaling zou vormen.
- 23 Volgens vaste rechtspraak streeft die bepaling een doelstelling van algemeen belang na, die impliceert dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95 (arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punten 54 en 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 24 Voorts heeft het Hof mede geoordeeld dat, aangezien de inschrijving van een merk altijd wordt gevraagd voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, de vraag of het merk valt onder een van de in artikel 3 van richtlijn 2008/95 vermelde weigeringsgronden, met betrekking tot die waren of diensten en in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek dient te worden beoordeeld. Die beoordeling dient in concreto te geschieden rekening houdend met alle relevante

feiten en omstandigheden (zie in die zin arresten van 8 april 2003, *Linde e.a.*, C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 75, en van 12 februari 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, punten 33 en 34).

- 25 In het onderhavige geval is het aan de verwijzende rechterlijke instantie, wanneer zij alle relevante feiten en omstandigheden in concreto onderzoekt, te bepalen of het teken „la Milla de Oro” door het relevante publiek kan worden opgevat als een beschrijving van een kenmerkende eigenschap van een waar, zoals wijn, erin bestaande dat een dergelijke waar, met een hoge waarde en kwaliteit, op eenzelfde plaats in overvloed kan worden aangetroffen.
- 26 Bovendien is het aan de verwijzende rechter om na te gaan – in de veronderstelling dat naar zijn oordeel een teken als in het hoofdgeding niet beschrijvend is voor bovengenoemde kenmerkende eigenschap – of genoemd teken onderscheidend vermogen heeft. Ingevolge artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 worden immers niet ingeschreven, of kunnen indien ingeschreven worden nietig verklaard, merken die geen onderscheidend vermogen hebben.
- 27 In dit verband zij in herinnering gebracht dat volgens vaste rechtspraak betreffende artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat de bewoordingen van artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 overneemt, het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7 van genoemde verordening betekent dat aan de hand van dat merk de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (arrest van 21 januari 2010, *Audi/BHIM*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 28 De inschrijving van merken bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten, is niet uitgesloten wegens een dergelijk gebruik. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dergelijke merken dienen geen strengere criteria te worden gehanteerd dan voor andere tekens (arrest van 12 juli 2012, *Smart Technologies/BHIM*, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 29 Dienaangaande heeft het Hof verklaard dat de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin voor de consument de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten waarborgt. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering (arrest van 21 januari 2010, *Audi/BHIM*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punt 45, en beschikking van de president van het Hof van 12 juni 2014, *Delphi Technologies/BHIM*, C-448/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:1746, punt 36).
- 30 In de omstandigheden van het hoofdgeding zal de verwijzende rechterlijke instantie dan ook, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, moeten onderzoeken of het teken „la Milla de Oro”, voor zover het niet beschrijvend is voor de kenmerkende eigenschap van een waar of dienst erin bestaande dat die waar of dienst, met een hoge waarde en kwaliteit, op eenzelfde plaats in overvloed kunnen worden aangetroffen, door het relevante publiek wordt opgevat als een reclameslogan of – formule waarmee de commerciële herkomst van de betrokken waar of dienst kan worden aangeduid.
- 31 Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken als „la Milla d’Oro”, dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van waren of diensten erin bestaande dat die waren of diensten, met een



hoge waarde en kwaliteit, op eenzelfde plaats in overvloed kunnen worden aangetroffen, kan vallen buiten de kenmerkende eigenschappen waarvan het gebruik als merk een grond voor nietigheid in de zin van die bepaling zou vormen.

### **Kosten**

- <sup>32</sup> Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

- 1) Een teken als „la Milla de Oro”, dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van een waar of dienst erin bestaande dat die waar of dienst, met een hoge waarde en kwaliteit, in overvloed op eenzelfde plaats kan worden aangetroffen, kan geen aanduiding van een geografische herkomst zijn, aangezien dat teken vergezeld moet gaan van een naam die een geografische plaats aanduidt opdat de fysieke plaats waarmee een sterke concentratie van een waar of dienst van hoge waarde en kwaliteit wordt geassocieerd, kan worden geïdentificeerd.
- 2) Artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een teken als „la Milla d’Oro”, dat verwijst naar de kenmerkende eigenschap van waren of diensten erin bestaande dat die waren of diensten, met een hoge waarde en kwaliteit, op eenzelfde plaats in overvloed kunnen worden aangetroffen, kan vallen buiten de kenmerkende eigenschappen waarvan het gebruik als merk een grond voor nietigheid in de zin van die bepaling zou vormen.

ondertekeningen