



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção)

6 de julho de 2017*

«Reenvio prejudicial — Marcas — Diretiva 2008/95/CE — Artigo 3.º, n.º 1, alínea c) —
Marca nominativa nacional *La Milla de Oro* — Motivos de recusa do registo ou de declaração de
nulidade — Sinais de proveniência geográfica»

No processo C-139/16,

que tem por objeto um pedido de decisão prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.º TFUE, pela Audiencia Provincial de Burgos (Tribunal da Província de Burgos, Espanha), por decisão de 15 de fevereiro de 2016, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 7 de março de 2016, no processo

Juan Moreno Marín,

María Almudena Benavente Cárdbaba,

Rodrigo Moreno Benavente

contra

Abadía Retuerta SA,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção),

composto por: M. Berger, presidente de secção, A. Borg Barthet (relator) e E. Levits, juízes,

advogado-geral: E. Tanchev,

secretário: I. Illéssy, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 16 de fevereiro de 2017,

vistas as observações apresentadas:

- em representação de J. Moreno Marín, M. A. Benavente Cárdbaba e R. Moreno Benavente, por J. García Domínguez, advogado e C. Gutiérrez Moliner, procurador,
- em representação da Abadía Retuerta SA, por J. C. Quero Navarro e D. Pellisé Urquiza, advogados, e por J.M. Prieto Casado, procurador
- em representação da Comissão Europeia, por T. Scharf, J. Rius e J. Samnadda, na qualidade de agentes,

* Língua do processo: espanhol.

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,
profere o presente

Acórdão

- 1 O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2008, L 299, p. 25).
- 2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe Juan Moreno Marín, María Almudena Benavente Cárdaba e Rodrigo Moreno Benavente à Abadía Retuerta SA, a respeito da utilização, por esta sociedade, do sinal «El Pago de la Milla de Oro» para fins comerciais, promocionais ou publicitários respeitantes a vinhos.

Quadro jurídico

Direito da União

- 3 O artigo 3.º da Diretiva 2008/95, sob a epígrafe «Motivos de recusa ou de nulidade», prevê, nos seus n.ºs 1 e 3:

«1. Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:

[...]

b) A marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) A marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;

[...]

3. Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.º 1 se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.»

- 4 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da [União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), é recusado o registo das marcas desprovidas de carácter distintivo.

Direito espanhol

- 5 O artigo 5.º da ley 17/2001 de Marcas (Lei 17/2001 sobre as marcas), de 7 de dezembro de 2001 (BOE n.º 294, de 8 de dezembro de 2001, p. 45579), sob a epígrafe «Proibições absolutas», dispõe, no seu n.º 1, alínea c):

«Não podem ser objeto de registo os seguintes sinais:

[...]

- c) os sinais compostos exclusivamente por sinais ou indicações suscetíveis de, no comércio, servirem para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características do produto ou do serviço.»

Litígio no processo principal e questões prejudiciais

- 6 M. A. Benavente Cárdaba e R. Moreno Benavente são titulares da marca espanhola *La Milla de Oro*, registada sob o número 2841993, para designar vinhos. Esta marca foi concedida a J. Moreno Marin através de uma decisão da Oficina española de patentes y marcas (Instituto das Patentes e das Marcas espanhol) de 23 de abril de 2009, e foi posteriormente cedida a M. A. Benavente Cárdaba e a R. Moreno Benavente.
- 7 Os recorrentes no processo principal intentaram uma ação contra a Abadía Retuerta no Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Tribunal de Comércio de Burgos, Espanha). Acusam essencialmente a Abadía Retuerta de utilizar o sinal «El Pago de la Milla de Oro» na etiqueta dos vinhos que produz, sendo que a utilização da denominação «la Milla de Oro» é suscetível de produzir um risco de confusão junto dos consumidores entre os produtos comercializados por M. A. Benavente Cárdaba e R. Moreno Benavente e aqueles que são comercializados pela Abadía Retuerta. Por conseguinte, os interessados pediram a esta última que deixe imediatamente de usar qualquer forma de utilização desta denominação e que se abstenha de a utilizar no futuro.
- 8 A Abadía Retuerta contestou esta ação e apresentou um pedido reconvenicional em cujo âmbito pediu que seja declarada a nulidade da marca *La Milla de Oro*. Alegou, nomeadamente, que esta marca constitui uma indicação da proveniência geográfica e que, por conseguinte, há que aplicar a proibição absoluta prevista no artigo 5.º, n.º 1, alínea c), da Lei 17/2001.
- 9 Por decisão de 29 de julho de 2014, o Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Tribunal de Comércio de Burgos, Espanha), na qualidade de tribunal de primeira instância, julgou improcedente a ação de contrafação que lhe foi submetida e julgou procedente o pedido reconvenicional apresentado pela Abadía Retuerta, tendo decretado a nulidade da marca *La Milla de Oro* por considerar que esta última constitui uma indicação de proveniência geográfica.
- 10 Os recorrentes no processo principal interpuseram recurso desta decisão na Audiencia Provincial de Burgos (Tribunal da Província de Burgos, Espanha). Consideram que o sinal «La Milla de Oro» não corresponde a nenhuma indicação de proveniência geográfica, antes constituindo uma denominação fantasista, que designa, sem se referir a uma zona geográfica concreta, produtos que se caracterizam por pertencerem ao setor das marcas de luxo. Assim, no setor do vinho, a «milla de oro» do Vale do Alto Douro (Espanha) coexiste com a «milla de oro» da Rioja (Espanha). Este sinal é igualmente utilizado para designar a parte de uma rua da cidade de Madrid (Espanha), na qual se situam estabelecimentos que comercializam marcas célebres devido à sua qualidade, bem como outra rua, na qual se situam os museus de arte mais importantes desta cidade.

- 11 A Abadía Retuerta mantém a sua posição e sustenta que o sinal «la Milla de Oro» é frequentemente utilizado no setor vitivinícola para designar uma zona geográfica muito específica, na qual tanto os recorrentes no processo principal como a Abadía Retuerta exercem a sua atividade, e que, a este título, constitui uma indicação de proveniência geográfica.
- 12 O órgão jurisdicional de reenvio indica que não lhe parece que este sinal constitua uma indicação de proveniência geográfica, uma vez que não designa de modo nenhum um local nem uma característica topográfica. Por outro lado, no caso das indicações geográficas, existe um local, cujo nome próprio é, em seguida, utilizado para designar a proveniência do produto. No presente caso, o referido sinal, pelo contrário, foi criado para se referir a uma determinada categoria de produtos, os quais já estão todos presentes num determinado lugar.
- 13 Contudo, o órgão jurisdicional de reenvio considera que o sinal «la Milla de Oro» é sempre associado a um determinado lugar, caracterizado por uma elevada concentração de produtos de alta qualidade. À semelhança das indicações geográficas nas quais uma determinada característica de um produto é associada ao local em questão, este sinal é associado ao local em causa na medida em que este se caracteriza pela qualidade dos produtos e pela sua concentração num lugar.
- 14 Nestas condições, a Audiencia Provincial de Burgos (Tribunal da Província de Burgos) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
- «1) Pode a utilização de um sinal que faz referência à característica de um produto ou de um serviço que consiste na possibilidade de ser encontrado em abundância num mesmo lugar, com elevado valor e qualidade, ser incluída entre as proibições do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95?
- 2) Pode considerar-se que um sinal que apresenta estas características constitui um sinal de proveniência geográfica, na medida em que a concentração do produto ou do serviço ocorre sempre num espaço físico determinado?»

Quanto às questões prejudiciais

Quanto à segunda questão

- 15 Com a sua segunda questão, que há que examinar em primeiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se um sinal como «la Milla de Oro», que se refere à característica de um produto ou de um serviço que consiste na possibilidade de encontrar, em abundância, num mesmo local, tal produto ou serviço, de elevado valor e qualidade, pode ser considerado uma indicação de proveniência geográfica, uma vez que os produtos ou serviços em causa estão concentrados num determinado espaço físico.
- 16 A este respeito, há que recordar que o Tribunal de Justiça já declarou que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 proíbe o registo dos nomes geográficos como marcas, quando estes designem locais que apresentam atualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa ou se for razoável pensar que, no futuro, tal ligação possa ser estabelecida (v., neste sentido, acórdão de 4 de maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.ºs 31 e 37).
- 17 No presente caso, o órgão jurisdicional de reenvio sublinha que o sinal «la Milla de Oro» não é suficiente, por si só, para designar um local geográfico preciso e determinado, ao qual está associada a origem dos vinhos em questão. Com efeito, resulta dos autos de que o Tribunal de Justiça dispõe que no âmbito vitivinícola, o sinal «la Milla de Oro» da Ribera del Duero (Espanha) coexiste com o sinal

«la Milla de Oro» da Rioja. No domínio do luxo, quando este sinal é associado à cidade de Madrid, designa um bairro desta cidade, no qual se concentram lojas de luxo, joalharias de prestígio e galerias de arte. «La Milla de Oro» de Marbella (Espanha) designa um bairro desta cidade no qual se situam luxuosos imóveis e restaurantes de gama alta frequentados por uma clientela rica e famosa.

- 18 Daqui resulta que o sinal «la Milla de Oro», por um lado, designa uma zona geográfica que varia em função do nome do local geográfico que o acompanha e, por outro, se refere a um certo nível de qualidade dos produtos ou dos serviços, os quais variam em função do nome do local geográfico a que esse sinal está associado.
- 19 Por conseguinte, este sinal deve ser acompanhado por um nome que designa um determinado local geográfico para que a proveniência geográfica dos produtos ou dos serviços em causa possa ser identificada, sendo estes últimos caracterizados pela possibilidade de encontrar em abundância, nesse espaço físico determinado, tais produtos e serviços, de elevado valor e qualidade.
- 20 Daqui resulta que não existe uma ligação entre o produto em causa no presente caso, a saber, o vinho, e a proveniência geográfica atribuída ao sinal «la Milla de Oro», uma vez que é precisamente em função do nome de um determinado local geográfico que lhe é associado que é possível determinar a proveniência geográfica dos produtos ou dos serviços em questão.
- 21 Atendendo às considerações que precedem, há que responder à segunda questão que um sinal como «la Milla de Oro», que se refere à característica de um produto ou serviço que consiste na possibilidade de encontrar em abundância num mesmo local tal produto ou serviço, de elevado valor e qualidade, não pode constituir uma indicação de proveniência geográfica, uma vez que este sinal deve ser acompanhado de um nome que designe um local geográfico para que possa ser identificado o espaço físico ao qual está associada uma forte concentração de um produto ou serviço, de elevado valor e qualidade.

Quanto à primeira questão

- 22 Com a sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um sinal como «la Milla de Oro», que se refere à característica de um produto ou serviço que consiste na possibilidade de encontrar em abundância, num mesmo local, tal produto ou serviço, de elevado valor e qualidade, pode fazer parte das características cuja utilização enquanto marca constitui uma causa de nulidade, na aceção desta disposição.
- 23 Há que recordar, a este respeito, que, segundo jurisprudência constante, esta disposição prossegue um objetivo de interesse geral, o qual implica que todos os sinais ou indicações que possam servir para designar características dos produtos ou dos serviços em causa para os quais o registo é pedido sejam deixados à livre disposição de todas as empresas, para que os possam utilizar através de uma descrição das mesmas características dos seus próprios produtos. As marcas compostas exclusivamente por tais sinais ou indicações não podem assim ser objeto de registo, exceto através da aplicação do artigo 3.º, n.º 3, da Diretiva 2008/95 (acórdão de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, n.ºs 54 e 55 e jurisprudência referida).
- 24 Por outro lado, o Tribunal de Justiça também já declarou que, uma vez que o registo de uma marca é sempre pedido à luz de produtos ou de serviços mencionados no pedido de registo, a questão de saber se a marca é ou não abrangida por um dos motivos de recusa de registo enunciados no artigo 3.º da Diretiva 2008/95 deve ser apreciada, por um lado, relativamente a esses produtos ou serviços e, por outro, relativamente à perceção que o público pertinente dela tem. Esta apreciação deve ser efetuada *in*

concreto, devendo ser tomados em consideração todos os factos e circunstâncias pertinentes (v., neste sentido, acórdãos de 8 de abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, n.º 75, e de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, n.ºs 33 e 34).

- 25 No presente caso, incumbirá ao órgão jurisdicional de reenvio determinar, aquando do exame *in concreto* de todos os factos e circunstâncias pertinentes, se o público pertinente pode ter uma perceção do sinal «la Milla de Oro» no sentido de que é descritivo de uma característica de um produto, como o vinho, que consiste na possibilidade de encontrar em abundância, num mesmo lugar, esse produto, de elevado valor e qualidade.
- 26 Além disso, ainda que se admita que o órgão jurisdicional de reenvio considera que um sinal, como o que está em causa no processo principal, não é descritivo da característica acima mencionada, incumbir-lhe-á verificar se o referido sinal tem um carácter distintivo. Com efeito, em conformidade com o disposto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos a marcas desprovidas de carácter distintivo.
- 27 A este respeito, importa recordar que resulta de jurisprudência constante relativa ao artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o qual retoma os termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95, que o carácter distintivo de uma marca, na aceção do artigo 7.º do referido regulamento, significa que esta marca permite identificar o produto para o qual o registo foi pedido como sendo proveniente de uma determinada empresa e assim distinguir esse produto dos de outras empresas (acórdão de 21 de janeiro de 2010, Audi/IHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, n.º 33 e jurisprudência referida).
- 28 No que respeita às marcas compostas por sinais ou indicações que, por outro lado, são utilizados como *slogans* publicitários, indicações de qualidade ou expressões destinadas a incitar a comprar os produtos ou os serviços visados por essas marcas, o seu registo não é excluído devido a essa utilização. Para apreciar o carácter distintivo de tais marcas, não há que aplicar a estes critérios mais estritos do que aqueles que são aplicáveis a outros sinais (acórdão de 12 de julho de 2012, Smart Technologies/IHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, n.º 25 e jurisprudência referida).
- 29 A este respeito, o Tribunal de Justiça sublinhou que a conotação elogiosa de uma marca nominativa não exclui que esta seja, contudo, apta a garantir aos consumidores a proveniência dos produtos ou dos serviços que designa. Assim, tal marca pode concomitantemente ser entendida pelo público pertinente como uma fórmula promocional e uma indicação da origem comercial dos produtos ou dos serviços. Daqui decorre que, na medida em que este público entende a marca como uma indicação desta origem, o facto de ela ser simultaneamente, ou mesmo, em primeiro lugar, apreendida como uma fórmula promocional não tem impacto no que respeita ao seu carácter distintivo (acórdão de 21 de janeiro de 2010, Audi/IHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, n.º 45, e despacho de 12 de junho de 2014, Delphi Technologies/IHMI, C-448/13 P, não publicado, EU:C:2014:1746, n.º 36).
- 30 Deste modo, nas circunstâncias do processo principal, o órgão jurisdicional de reenvio deverá examinar, à luz de todos os factos e circunstâncias pertinentes, a questão de saber se o sinal «la Milla de Oro», por não ser descritivo da característica de um produto ou serviço que consiste na possibilidade de encontrar em abundância, num mesmo lugar, tal produto ou serviço, de elevado valor e qualidade, é percebido pelo público em causa como sendo um *slogan* ou uma fórmula promocional suscetível de indicar a origem comercial do produto ou do serviço em causa.
- 31 Atendendo às considerações que precedem, há que responder à primeira questão que o artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que um sinal como «la Milla de Oro», que se refere à característica de um produto ou serviço que consiste na possibilidade de

encontrar em abundância, num mesmo lugar, tal produto ou serviço, de elevado valor e qualidade, é suscetível de não identificar características cuja utilização enquanto marca constitui uma causa de declaração de nulidade, na aceção desta disposição.

Quanto às despesas

- ³² Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Décima Secção) declara:

- 1) Um sinal como «la Milla de Oro», que se refere à característica de um produto ou serviço que consiste na possibilidade de encontrar em abundância num mesmo local tal produto ou serviço, de elevado valor e qualidade, não pode constituir uma indicação de proveniência geográfica, uma vez que este sinal deve ser acompanhado de um nome que designe um local geográfico para que possa ser identificado o espaço físico ao qual está associada uma forte concentração de um produto ou serviço, de elevado valor e qualidade.**
- 2) O artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que um sinal como «la Milla de Oro», que se refere à característica de um produto ou serviço que consiste na possibilidade de encontrar em abundância, num mesmo lugar, tal produto ou serviço, de elevado valor e qualidade, é suscetível de não identificar características cuja utilização enquanto marca constitui uma causa de declaração de nulidade, na aceção desta disposição.**

Assinaturas