



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea)

6 iulie 2017\*

„Trimitere preliminară — Mărci — Directiva 2008/95/CE — Articolul 3 alineatul (1) litera (c) — Marca verbală națională La Milla de Oro — Motive de refuz al înregistrării sau de nulitate — Semne de proveniență geografică”

În cauza C-139/16,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Audiencia Provincial de Burgos (Curtea Provincială din Burgos, Spania), prin decizia din 15 februarie 2016, primită de Curte la 7 martie 2016, în procedura

**Juan Moreno Marín,**

**María Almudena Benavente Cárdbaba,**

**Rodrigo Moreno Benavente**

împotriva

**Abadía Retuerta SA,**

CURTEA (Camera a zecea),

compusă din doamna M. Berger, președinte de cameră, și domnii A. Borg Barthet (raportor) și E. Levits, judecători,

avocat general: M. E. Tanchev,

grefier: M. I. Illéssy, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 16 februarie 2017,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru domnul Moreno Marín, doamna Benavente Cárdbaba și domnul Moreno Benavente, de J. García Domínguez, abogado, și de C. Gutiérrez Moliner, procurador;
- pentru Abadía Retuerta SA, de J. C. Quero Navarro și de D. Pellisé Urquiza, abogados, precum și de J. M. Prieto Casado, procurador;
- pentru Comisia Europeană, de T. Scharf, de J. Rius și de J. Samnadda, în calitate de agenți,

\* Limba de procedură: spaniola.

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,  
pronunță prezenta

### Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Juan Moreno Marín, doamna María Almudena Benavente Cárđaba și domnul Rodrigo Moreno Benavente, pe de o parte, și Abadía Retuerta SA, pe de altă parte, în legătură cu utilizarea de către această societate a semnului „El Pago de la Milla de Oro” în scopuri comerciale, promoționale sau publicitare pentru vinuri.

### Cadrul juridic

#### *Dreptul Uniunii*

- 3 Articolul 3 din Directiva 2008/95, intitulat „Motive de refuz sau de nulitate”, prevede la alineatele (1) și (3):

„(1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate:

[...]

(b) mărcile fără caracter distinctiv;

(c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora;

[...]

(3) Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în aplicarea alineatului (1) literele (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. În plus, statele membre pot prevedea ca prezenta dispoziție să se aplice și atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit după cererea de înregistrare sau după înregistrare.”

- 4 Potrivit articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1), se respinge înregistrarea mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv.

### ***Dreptul spaniol***

- 5 Articolul 5 din ley 17/2001 de Marcas (Legea 17/2001 privind mărcile) din 7 decembrie 2001 (BOE nr. 294 din 8 decembrie 2001, p. 45579), intitulat „Interdicții absolute”, prevede la alineatul (1) litera (c):

„Nu pot face obiectul înregistrării următoarele semne:

[...]

- c) semne care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații ce pot să servească, în comerț, pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale produsului sau serviciului.”

### **Litigiul principal și întrebările preliminare**

- 6 Doamna Benavente Cárdbaba și domnul Moreno Benavente sunt titularii mărcii spaniole La Milla de Oro, înregistrată sub numărul 2841993 pentru a desemna vinuri. Această marcă a fost înregistrată în favoarea domnului Moreno Marin printr-o decizie a Oficina española de patentes y marcas (Oficiul spaniol pentru brevete și mărci) din 23 aprilie 2009 și ulterior cedată doamnei Benavente Cárdbaba și domnului Moreno Benavente.
- 7 Reclamantii din litigiul principal au formulat o acțiune împotriva Abadía Retuerta în fața Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Tribunalul Comercial din Burgos, Spania). În esență, îi reproșează utilizarea semnului „El Pago de la Milla de Oro” pe eticheta vinurilor pe care le produce, întrucât utilizarea denumirii „la Milla de Oro” este susceptibilă să determine un risc de confuzie în percepția consumatorilor între produsele comercializate de doamna Benavente Cárdbaba și de domnul Moreno Benavente și cele comercializate de Abadía Retuerta. În consecință, persoanele interesate i-au solicitat acesteia din urmă să înceteze imediat orice formă de utilizare a acestei denumiri și să se abțină în viitor de la orice utilizare.
- 8 Abadía Retuerta s-a opus acestei acțiuni și a formulat o cerere reconvențională având ca obiect constatarea nulității mărcii La Milla de Oro. Ea a susținut printre altele că această marcă constituie o indicație de proveniență geografică și că, prin urmare, trebuie să se aplice interdicția absolută prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Legea 17/2001.
- 9 Printr-o hotărâre din 29 iulie 2014, Juzgado de lo Mercantil de Burgos (Tribunalul comercial din Burgos) a respins acțiunea în contrafacere cu care fusese sesizat în primă instanță și a admis cererea reconvențională formulată de Abadía Retuerta, constatând nulitatea mărcii La Milla de Oro pentru motivul că aceasta constituia o indicație de proveniență geografică.
- 10 Reclamantii din litigiul principal au declarat apel împotriva acestei hotărâri în fața Audiencia Provincial de Burgos (Curtea Provincială din Burgos, Spania). Ei consideră că semnul „la Milla de Oro” nu corespunde niciunei indicații de proveniență geografică, ci constituie o denumire fantezistă, care, fără să facă referire la o zonă geografică precisă, desemnează produse care se caracterizează prin apartenența lor la sectorul mărcilor de lux. Astfel, în sectorul vinului, „milla de oro” din Ribera del Duero (Spania) ar coexista cu „milla de oro” din Rioja (Spania). Acest semn ar fi utilizat și pentru a desemna o parte dintr-o stradă din Madrid (Spania) unde sunt situate magazine care comercializează mărci celebre pentru calitatea lor și o altă stradă pe care sunt situate cele mai importante muzee de artă din acest oraș.

- 11 Abadía Retuerta își menține opinia și susține că semnul „la Milla de Oro” este utilizat frecvent în sectorul viniviticol pentru a desemna o zonă geografică foarte precisă, în care își desfășoară activitatea atât reclamantii din litigiul principal, cât și Abadía Retuerta, și că pentru acest motiv constituie o indicație de proveniență geografică.
- 12 Instanța de trimitere precizează că acest semn nu pare să constituie o indicație de proveniență geografică, având în vedere că nu desemnează nicidecum un loc sau o caracteristică topografică. În plus, în cazul indicațiilor geografice, ar exista un loc al cărui nume propriu este utilizat ulterior pentru a desemna proveniența produsului. În cazul de față, semnul respectiv ar fi fost creat, dimpotrivă, pentru a face referire la o anumită categorie de produse, care se află deja, toate, într-un loc determinat.
- 13 Cu toate acestea, instanța de trimitere apreciază că semnul „la Milla de Oro” este asociat întotdeauna cu un loc determinat, caracterizat printr-o concentrație ridicată de produse de calitate superioară. Asemenea indicațiilor geografice în care o caracteristică determinată a unui produs este asociată cu locul în discuție, acest semn ar fi asociat locului vizat în măsura în care acesta s-ar caracteriza prin calitatea produselor și prin gruparea acestora.
- 14 În aceste condiții, Audiencia Provincial de Burgos (Curtea Provincială din Burgos) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
  - „1) Utilizarea unui semn care face referire la caracteristica unui produs sau a unui serviciu constând în posibilitatea de a-l găsi din abundență, în același loc, cu o valoare ridicată și de calitate superioară, poate fi inclusă printre interdicțiile prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95?
  - 2) Un semn cu aceste caracteristici poate fi considerat o indicație de proveniență geografică, în măsura în care produsele sau serviciile în cauză sunt concentrate întotdeauna într-un spațiu fizic determinat?”

### **Cu privire la întrebările preliminare**

#### ***Cu privire la a doua întrebare***

- 15 Prin intermediul celei de a doua întrebări, care trebuie examinată în primul rând, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă un semn precum „la Milla de Oro”, care face referire la caracteristica unui produs sau a unui serviciu constând în posibilitatea de a găsi din abundență, în același loc, un asemenea produs sau serviciu, cu o valoare ridicată și de calitate superioară, poate fi considerat a fi o indicație de proveniență geografică, din moment ce produsele sau serviciile în cauză sunt concentrate întotdeauna într-un spațiu fizic determinat.
- 16 În această privință, trebuie amintită pronunțarea Curții în sensul că articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 interzice înregistrarea denumirilor geografice ca mărci atunci când acestea desemnează locuri care, în percepția mediilor interesate, au legătură cu categoria de produse vizate sau dacă este rezonabil să se considere că o asemenea legătură s-ar putea stabili în viitor (a se vedea în acest sens Hotărârea din 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, EU:C:1999:230, punctele 31 și 37).
- 17 În speță, instanța de trimitere subliniază că semnul „la Milla de Oro” nu este suficient în sine pentru a desemna un loc geografic precis și determinat, de care ar fi legată originea vinurilor în discuție. Astfel, reiese din dosarul de care dispune Curtea că, în domeniul vitivinicol, semnul „la Milla de Oro” din Ribera del Duero (Spania) coexistă cu semnul „la Milla de Oro” din Rioja. În domeniul luxului, atunci

când acest semn este asociat cu orașul Madrid, desemnează un cartier din acest oraș în care sunt concentrate magazine de lux, bijuterii de renume, precum și galerii de artă. „La Milla de Oro” din Marbella (Spania) desemnează un cartier din acest oraș în care sunt situate imobile luxoase, precum și restaurante scumpe, care atrag clienți bogați și celebri.

- 18 Rezultă că semnul „la Milla de Oro”, pe de o parte, desemnează o zonă geografică care variază în funcție de denumirea locului geografic care îl însoțește, iar, pe de altă parte, se referă la un anumit nivel de calitate a produselor sau a serviciilor, acestea variind în funcție de denumirea locului geografic cu care este asociat acest semn.
- 19 În consecință, acest semn trebuie să fie însoțit de o denumire care desemnează un anumit loc geografic determinat pentru a se putea identifica proveniența geografică a produselor sau a serviciilor vizate, acestea din urmă caracterizându-se prin posibilitatea de a găsi din abundență, în acest spațiu fizic determinat, asemenea produse și servicii, cu o valoare ridicată și de calitate superioară.
- 20 Rezultă că nu există o legătură între produsul vizat în speță, mai precis vinul, și proveniența geografică atribuită semnului «la Milla de Oro», din moment ce determinarea provenienței geografice a produselor sau a serviciilor în discuție este posibilă tocmai în funcție de denumirea unui anumit loc geografic care este asociată cu acestea.
- 21 Având în vedere considerațiile de mai sus, trebuie să se răspundă la cea de a doua întrebare că un semn precum „la Milla de Oro”, care face referire la caracteristica unui produs sau a unui serviciu constând în posibilitatea de a găsi din abundență, în același loc, un asemenea produs sau serviciu, cu o valoare ridicată și de calitate superioară, nu poate constitui o indicație de proveniență geografică, având în vedere că acest semn trebuie însoțit de o denumire care desemnează un loc geografic pentru a se putea identifica spațiul fizic cu care este asociată o concentrație ridicată dintr-un produs sau serviciu cu o valoare ridicată și de calitate superioară.

### ***Cu privire la prima întrebare***

- 22 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că un semn precum „la Milla de Oro”, care face referire la caracteristica unui produs sau a unui serviciu constând în posibilitatea de a găsi din abundență, în același loc, un asemenea produs sau serviciu, cu o valoare ridicată și de calitate superioară, poate fi inclus printre caracteristicile a căror utilizare ca marcă ar constitui o cauză de nulitate, în sensul acestei dispoziții.
- 23 Trebuie amintit în această privință că, potrivit unei jurisprudențe constante, această dispoziție urmărește un scop de interes general, care presupune ca toate semnele sau indicațiile care pot servi pentru a desemna caracteristicile produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea să fie lăsate la libera dispoziție a tuturor întreprinderilor, pentru ca acestea să le poată utiliza descriind aceleași caracteristici ale propriilor produse. Mărcile compuse exclusiv din asemenea semne sau indicații nu pot face, așadar, obiectul unei înregistrări, cu excepția aplicării articolului 3 alineatul (3) din Directiva 2008/95 (a se vedea Hotărârea din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punctele 54 și 55, precum și jurisprudența citată).
- 24 Pe de altă parte, Curtea a statuat de asemenea că, întrucât înregistrarea unei mărci este solicitată întotdeauna pentru produsele sau serviciile menționate în cererea de înregistrare, aprecierea dacă marca este sau nu este afectată de vreunul dintre motivele de refuz al înregistrării prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/95 trebuie să fie efectuată, pe de o parte, în raport cu aceste produse sau servicii și, pe de altă parte, în raport cu percepția publicului relevant asupra acestora. Această apreciere trebuie să fie efectuată *in concreto*, ținând seama de toate faptele și circumstanțele pertinente

(a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 aprilie 2003, Linde și alții, C-53/01-C-55/01, EU:C:2003:206, punctul 75, precum și Hotărârea din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punctele 33 și 34).

- 25 În speță, va reveni instanței de trimitere sarcina să determine, cu ocazia unei examinări *in concreto* a tuturor faptelor și circumstanțelor pertinente, dacă semnul „la Milla de Oro” poate fi perceput de publicul relevant ca fiind descriptiv în ceea ce privește caracteristica unui produs, precum vinul, constând în posibilitatea de a găsi din abundență, în același loc, un asemenea produs, cu o valoare ridicată și de calitate superioară.
- 26 În plus, presupunând că instanța de trimitere consideră că un semn precum cel în discuție în litigiul principal nu este descriptiv în ceea ce privește caracteristica sus-menționată, îi va reveni de asemenea sarcina de a verifica dacă semnul respectiv are caracter distinctiv. Astfel, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate, mărcile fără caracter distinctiv.
- 27 În această privință, trebuie amintit că rezultă dintr-o jurisprudență constantă referitoare la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, care reia termenii articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, că, în sensul articolului 7 din regulamentul menționat, caracterul distinctiv al unei mărci înseamnă că această marcă permite să se identifice produsul a cărui înregistrare este solicitată ca provenind de la o întreprindere determinată și deci să se distingă acel produs de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea din 21 ianuarie 2010, Audi/OAPI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punctul 33 și jurisprudența citată).
- 28 În ceea ce privește mărcile compuse din semne sau din indicații care sunt, pe de altă parte, utilizate ca sloganuri publicitare, indicații de calitate sau expresii ce incită la cumpărarea produselor sau serviciilor vizate de aceste mărci, înregistrarea acestora nu este exclusă din cauza unei asemenea utilizări. Pentru a aprecia caracterul distinctiv al unor astfel de mărci, acestora nu trebuie să li se aplice criterii mai stricte decât cele aplicabile altor semne (Hotărârea din 12 iulie 2012, Smart Technologies/OAPI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punctul 25 și jurisprudența citată).
- 29 În această privință, Curtea a subliniat că faptul că o marcă verbală are o conotație elogioasă nu exclude ca aceasta să fie totuși aptă să garanteze consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor pe care aceasta le desemnează. Prin urmare, o astfel de marcă poate fi percepută de publicul vizat drept o formulă promoțională și, concomitent, drept o indicație a originii comerciale a produselor sau a serviciilor. În consecință, în măsura în care acest public percepe marca respectivă ca fiind o indicație a acestei origini, faptul că marca este fie simultan, fie chiar în primul rând percepută drept o formulă promoțională nu are efect asupra caracterului său distinctiv (Hotărârea din 21 ianuarie 2010, Audi/OAPI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punctul 45, și Ordonanța din 12 iunie 2014, Delphi Technologies/OAPI, C-448/13 P, nepublicată, EU:C:2014:1746, punctul 36).
- 30 Astfel, în împrejurările în discuție în litigiul principal, instanța de trimitere va trebui să examineze, în lumina ansamblului faptelor și al circumstanțelor pertinente, aspectul dacă semnul „la Milla de Oro”, în măsura în care nu este descriptiv al caracteristicii unui produs sau serviciu constând în posibilitatea de a găsi din abundență, în același loc, un asemenea produs sau serviciu, cu o valoare ridicată și de calitate superioară, este perceput de publicul vizat ca fiind un slogan sau o formulă promoțională susceptibilă să indice originea comercială a produsului sau a serviciului vizat.
- 31 Având în vedere considerațiile de mai sus, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că un semn precum „la Milla de Oro”, care face referire la caracteristica unui produs sau serviciu constând în posibilitatea de a găsi din abundență, în același loc, un asemenea produs sau serviciu, cu o valoare ridicată și de calitate superioară, nu este susceptibil să fie inclus printre caracteristicile a căror utilizare ca marcă ar constitui o cauză de nulitate, în sensul acestei dispoziții.

## Cu privire la cheltuielile de judecată

- 32 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a zecea) declară:

- 1) **Un semn precum „la Milla de Oro”, care face referire la caracteristica unui produs sau serviciu constând în posibilitatea de a găsi din abundență, în același loc, un asemenea produs sau serviciu, cu o valoare ridicată și de calitate superioară, nu poate constitui o indicație de proveniență geografică, având în vedere că acest semn trebuie însoțit de o denumire care desemnează un loc geografic pentru a se putea identifica spațiul fizic cu care este asociată o concentrație ridicată dintr-un produs sau serviciu cu o valoare ridicată și de calitate superioară.**
- 2) **Articolul 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că un semn precum „la Milla de Oro”, care face referire la caracteristica unui produs sau serviciu constând în posibilitatea de a găsi din abundență, în același loc, un asemenea produs sau serviciu, cu o valoare ridicată și de calitate superioară, nu este susceptibil să fie inclus printre caracteristicile a căror utilizare ca marcă ar constitui o cauză de nulitate, în sensul acestei dispoziții.**

Semnături