



# Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 6 juli 2017\*

”Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Direktiv 2008/95 — Artikel 3.1 c — Det nationella ordmärket La Milla de Oro — Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder — Kännetecken för geografiskt ursprung”

I mål C-139/16,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Audiencia Provincial de Burgos (provinsdomstol i Burgos, Spanien) genom beslut av den 15 februari 2016, som inkom till domstolen den 7 mars 2016, i målet

**Juan Moreno Marín,**

**María Almudena Benavente Cárdbaba,**

**Rodrigo Moreno Benavente**

mot

**Abadía Retuerta SA,**

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Berger samt domarna A. Borg Barthet (referent) och E. Levits,

generaladvokat: E. Tanchev,

justitiesekreterare: handläggaren I. Illéssy,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 16 februari 2017,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- J. Moreno Marín, M. A. Benavente Cárdbaba och R. Moreno Benavente, genom J. García Domínguez, abogado och C. Gutiérrez Moliner, procurador,
- Abadía Retuerta SA, genom J. C. Quero Navarro och D. Pellisé Urquiza, abogados Prieto Casado, procurador,

\* Rättegångsspråk: spanska.

— Europeiska kommissionen, genom T. Scharf, J. Rius och J. Samnadda, samtliga i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

### Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Juan Moreno Marín, María Almudena Benavente Cárdbaba och Rodrigo Moreno Benavente, å ena sidan, och Abadía Retuerta SA, å andra sidan. Målet avser nämnda företags användning av kännetecknet ”El Pago de la Milla de Oro” i kommersiellt syfte eller i marknadsförings- eller reklamsammanhang med avseende på vin.

### Tillämpliga bestämmelser

#### *Unionsrätt*

- 3 Artikel 3 i direktiv 2008/95 har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”. I artikel 3.1 och 3.3 föreskrivs följande:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

...

3. Ett varumärke ska inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat får dessutom besluta att denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.”
- 4 Enligt artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1) får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras.

### **Spansk rätt**

- 5 Artikel 5 i ley 17/2001 de Marcas (lag nr 17/2001 om varumärken) av den 7 december 2001 (BOE nr 294, av den 8 december 2001, s. 45579) har rubriken "Absoluta förbud". I artikel 5.1 c i den lagen föreskrivs följande:

"Följande kännetecken får inte registreras:

...

- c) kännetecken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna."

### **Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna**

- 6 María Almudena Benavente Cárdbaba och Rodrigo Moreno Benavente innehar det spanska varumärket La Milla de Oro, som registrerats under nummer 2841993, för att beteckna viner. Varumärket beviljades Juan Moreno Martín genom beslut av Oficina española de patentes y marcas (den spanska patent- och varumärkesmyndigheten) den 23 april 2009 och överläts till María Almudena Benavente och Rodrigo Moreno Benavente.
- 7 Klagandena i det nationella målet väckte talan mot Abadía de Retuerta vid Juzgado de lo Mercantil de Burgos (handelsdomstolen i Burgos, Spanien). De riktade huvudsakligen kritik mot att företaget använde kännetecknet "El Pago de la Milla de Oro" på etiketten till vinet som det tillverkar. Användningen av beteckningen "la Milla de Oro" skulle nämligen kunna medföra att konsumenterna förväxlar de varor som María Almudena Benavente och Rodrigo Moreno Benavente saluför med dem som Abadía de Retuerta saluför. De framställde därför ett yrkande om att rätten skulle förordna om att Abadía de Retuerta omedelbart skulle upphöra och i framtiden avhålla sig från varje form av användning av den beteckningen.
- 8 Abadía de Retuerta bestred käromålet och yrkade i genkäromål att rätten skulle förklara varumärket La Milla de Oro ogiltigt. Företaget gjorde bland annat gällande att varumärket utgör en geografisk ursprungsbeteckning och att det absoluta förbud som föreskrivs i artikel 5.1 c i lag nr 17/2001 följaktligen ska tillämpas.
- 9 Juzgado Mercantil de Burgos (handelsdomstolen i Burgos, Spanien) meddelade dom den 29 juli 2014. Den ogillade talan om varumärkesintrång, som anhängiggjorts vid den i dess egenskap av domstol i första instans, och biföll det genkäromål som Abadía Retuerta framställt. Den förklarade varumärket La Milla de Oro ogiltigt med motiveringen att det utgjorde en geografisk ursprungsbeteckning.
- 10 Klagandena i det nationella målet överklagade domen till Audiencia Provincial de Burgos (provinsdomstolen i Burgos, Spanien). De anser inte att kännetecknet "la Milla de Oro" utgör en geografisk ursprungsbeteckning utan att det är fråga om en påhittad beteckning som, utan att hänvisa till ett konkret geografiskt område, betecknar varor som kännetecknas av att de tillhör sektorn för lyxmärken. I vinsektorn samexisterar "milla de oro" i Ribera del Duero (Spanien) och "milla de oro" i Rioja. Kännetecknet används även för att ange den del av en gata i Madrid (Spanien) där det finns affärer med märken av hög kvalitet, och en annan gata där Madrids viktigaste konstmuseer ligger.
- 11 Abadía Retuerta vidhöll att kännetecknet "la Milla de Oro" är ett vanligt förekommande uttryck i vinsammanhang för att ange ett konkret och bestämt geografiskt område, i vilket både klagandena i det nationella målet och Abadía Retuerta utövar sin verksamhet. Nämnda företag anser därför att det utgör en geografisk ursprungsbeteckning.

- 12 Den hänskjutande domstolen har angett att det inte förefaller röra sig om en geografisk ursprungsbeteckning, eftersom kännetecknet inte anger någon ort eller någon topografisk egenskap. Dessutom brukar det, med avseende på geografiska ursprungsbeteckningar, vara fråga om en ort, vars ortsnamn därefter används för att ange varans ursprung. I förevarande fall har nämnda kännetecken tvärtom skapats för att hänvisa till en bestämd kategori av varor som alla redan finns på en viss plats.
- 13 Den hänskjutande domstolen anser emellertid att kännetecknet "la Milla de Oro" alltid förknippas med en viss plats som kännetecknas av att det finns många varor av hög kvalitet. I likhet med sådana geografiska ursprungsbeteckningar där en viss egenskap hos en vara förknippas med orten i fråga, förknippas detta kännetecken med den berörda orten i den mån som den kännetecknas av kvaliteten hos varorna och deras gruppering.
- 14 Mot denna bakgrund beslutade Audiencia Provincial de Burgos (provinsdomstolen i Burgos) att vilandeförklara målet och att ställa följande frågor till EU-domstolen:
- "1) Kan användningen av ett kännetecken som hänvisar till att en vara eller tjänst kännetecknas av att man kan finna den i stora mängder inom samma område till ett högt värde och av hög kvalitet omfattas av förbuden i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95/EG?
- 2) Kan man betrakta ett kännetecken med dessa egenskaper som en geografisk ursprungsbeteckning i den mån varan eller tjänsten alltid återfinns inom ett bestämt fysiskt område?"

### **Prövning av tolkningsfrågorna**

#### *Den andra frågan*

- 15 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan, som ska prövas först, för att få klarhet i om ett sådant kännetecken som "la Milla de Oro", som hänvisar till att en vara eller tjänst kännetecknas av att man kan finna den i stora mängder inom samma område till ett högt värde och av hög kvalitet, kan anses utgöra en geografisk ursprungsbeteckning, i den mån varan eller tjänsten återfinns inom ett bestämt fysiskt område.
- 16 Det ska erinras om att EU-domstolen har slagit fast att det i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 föreskrivs ett förbud mot att geografiska namn registreras som varumärken i de fall då de anger platser som för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin varor. Förbudet gäller även om det är rimligt att anta att det i framtiden kan anses föreligga ett sådant samband (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkterna 31 och 37).
- 17 I förevarande fall har den hänskjutande domstolen särskilt framhållit att kännetecknet "la Milla de Oro" inte i sig räcker för att ange en konkret och bestämd geografisk plats, till vilken det aktuella vinets ursprung hänför sig. Det följer nämligen av de handlingar i målet som inkommit till EU-domstolen att kännetecknet "la Milla de Oro" från Ribera del Duero (Spanien) i vinsammanhang samexisterar med kännetecknet "la Milla de Oro" från Rioja. Inom sektorn för lyxkonsumtion används det kännetecknet, när det förknippas med staden Madrid, för att ange ett kvarter i den staden där det finns många lyxbutiker, kända juvelerarbutiker och konstgallerier. "La Milla de Oro" i Marbella (Spanien) avser ett kvarter i den staden där man finner luxuösa byggnader samt mycket dyra restauranger som drar till sig en rik och berömd kundkrets.

- 18 Härav följer att kännetecknet "la Milla de Oro" dels anger ett geografiskt område som varierar beroende på namnet på den geografiska plats som det hör samman med, dels hänför sig till en viss grad av kvalitet hos varorna eller tjänsterna, vilka varierar med hänsyn till namnet på den geografiska plats som kännetecknet förknippas med.
- 19 Följaktligen måste kännetecknet höra samman med ett namn som anger en viss geografisk plats för att de berörda varornas eller tjänsternas geografiska ursprung ska kunna identifieras. Varorna eller tjänsterna kännetecknas nämligen av att det är möjligt att inom det bestämda fysiska området finna stora mängder av sådana varor och tjänster till högt värde och av hög kvalitet.
- 20 Det föreligger således inte något samband mellan den vara som är aktuell i förevarande fall, nämligen vin, och det geografiska ursprung som kännetecknet "la Milla de Oro" anses ha, eftersom det är just i förhållande till namnet på en viss geografisk plats som de förknippas med som det är möjligt att fastställa de aktuella varornas eller tjänsternas geografiska ursprung.
- 21 Av det anförda följer att den andra frågan ska besvaras enligt följande. Ett sådant kännetecken som "la Milla de Oro", som hänvisar till att en vara eller tjänst kännetecknas av att man kan finna dem i stora mängder inom samma område till ett högt värde och av hög kvalitet, kan inte anses utgöra en geografisk ursprungsbezeichnung, eftersom kännetecknet måste höra samman med ett namn som anger en geografisk plats i syfte att det ska vara möjligt att identifiera det fysiska område som förknippas med en stor förekomst av en vara eller tjänst till ett högt värde och av hög kvalitet.

### *Den första frågan*

- 22 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i om artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att ett kännetecken som "la Milla de Oro" som hänvisar till att en vara eller tjänst kännetecknas av att man kan finna dem i stora mängder inom samma område till ett högt värde och av hög kvalitet, kan anses ha egenskaper som vid användning såsom varumärke skulle utgöra en ogiltighetsgrund i den mening som avses i den bestämmelsen.
- 23 Det ska erinras om att enligt fast rättspraxis eftersträvas ett mål av allmänintresse genom denna bestämmelse. Det innebär att samtliga kännetecken eller upplysningar som visar egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser ska stå till samtliga företags förfogande så att de kan använda dem för att beskriva samma egenskaper hos sina egna produkter. Varumärken som endast består av dylika kännetecken eller upplysningar får således inte registreras, om så inte kan ske med tillämpning av artikel 3.3 i direktiv 2008/95 (dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 54 och 55 samt där angiven rättspraxis).
- 24 EU-domstolen har även slagit fast att eftersom registrering av ett varumärke alltid begärs för de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, ska dessutom en konkret bedömning göras av om varumärket omfattas av något av de registreringshinder som anges i artikel 3 i direktiv 2008/95, dels utifrån nämnda varor eller tjänster, dels i förhållande till hur omsättningskretsen uppfattar det. Denna bedömning ska göras i det enskilda fallet, varvid samtliga faktiska omständigheter beaktas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 april 2003, Linde m.fl., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 75, och dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 33 och 34).
- 25 I förevarande fall ankommer det på den hänskjutande domstolen att, vid en prövning av de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet, bedöma om omsättningskretsen kan uppfatta det som om kännetecknet "la Milla de Oro" beskriver en egenskap hos en vara, såsom vin, som utgörs av att det är möjligt att finna varan i stora mängder inom samma område till ett högt värde och av hög kvalitet.

- 26 Om den hänskjutande domstolen skulle slå fast att ett kännetecken, såsom det som är i fråga i det nationella målet, inte ska anses vara beskrivande för den ovannämnda egenskapen, ankommer det på den domstolen att pröva om kännetecknet har särskiljningsförmåga. Enligt artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 får nämligen varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras, och om registrering har skett ska de kunna förklaras ogiltiga.
- 27 Det ska härvidlag erinras om att det följer av fast rättspraxis beträffande artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, som har samma lydelse som artikel 3.1 b i direktiv 2008/95, att ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7 i förstnämnda förordning innebär att detta varumärke gör det möjligt att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja denna vara från andra företags varor (dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 33 och där angiven rättspraxis).
- 28 Registrering av ett varumärke som består av kännetecken eller upplysningar vilka dessutom används som reklamslogan, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärket är inte som sådan utesluten på grund av en sådan användning. Vid bedömningen av sådana varumärkens särskiljningsförmåga ska det inte tillämpas strängare kriterier på dessa än de kriterier som är tillämpliga på andra typer av kännetecken (dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/harmoniseringskontoret, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punkt 25 och där angiven rättspraxis).
- 29 EU-domstolen har härvid särskilt betonat att ett ordmärkes lovordande konnotation inte innebär att varumärket inte kan säkerställa för konsumenterna att de varor eller tjänster som avses har ett visst ursprung. Ett sådant ordmärke kan således av omsättningskretsen samtidigt uppfattas som ett reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Härav följer att i den mån som omsättningskretsen uppfattar varumärket som en upplysning om detta ursprung, saknar den omständigheten att det samtidigt, eller till och med i första hand, uppfattas som ett reklambudskap betydelse för varumärkets särskiljningsförmåga (dom av den 21 januari 2010, Audi/harmoniseringskontoret, C-398/08 P, EU:C:2010:29, punkt 45, och beslut av den 12 juni 2014, Delphi Technologies/harmoniseringskontoret, C-448/13 P, ej publicerat, EU:C:2014:1746, punkt 36).
- 30 Under de omständigheter som är i fråga i det nationella målet, ska den hänskjutande domstolen, mot bakgrund av samtliga relevanta faktiska omständigheter, pröva om kännetecknet "la Milla de Oro" – förutsatt att det inte anses beskriva egenskapen hos en vara eller en tjänst som utgörs av att det är möjligt att finna varan i stora mängder inom samma område till ett högt värde och av hög kvalitet – av omsättningskretsen uppfattas som en slogan eller ett reklambudskap som kan ange de berörda varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.
- 31 Av det anförda följer att den första frågan ska besvaras enligt följande. Artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att det skulle kunna förhålla sig så att ett kännetecken som "la Milla de Oro" som hänvisar till att en vara eller tjänst kännetecknas av att man kan finna den i stora mängder inom samma område till ett högt värde och av hög kvalitet, inte anses ha egenskaper som vid användning såsom varumärke skulle utgöra en ogiltighetsgrund i den mening som avses i den bestämmelsen.

### **Rättegångskostnader**

- 32 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

- 1) **Ett sådant kännetecken som "la Milla de Oro", som hänvisar till att en vara eller tjänst kännetecknas av att man kan finna den i stora mängder inom samma område till ett högt värde och av hög kvalitet, kan inte anses utgöra en geografisk ursprungsbeteckning, eftersom kännetecknet måste höra samman med ett namn som anger en geografisk plats i syfte att det ska vara möjligt att identifiera det fysiska område som förknippas med en stor förekomst av en vara eller tjänst till ett högt värde och av hög kvalitet.**
- 2) **Artikel 3.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt att det skulle kunna förhålla sig så att ett kännetecken som "la Milla de Oro" som hänvisar till att en vara eller tjänst kännetecknas av att man kan finna den i stora mängder inom samma område till ett högt värde och av hög kvalitet, inte anses ha egenskaper som vid användning såsom varumärke skulle utgöra en ogiltighetsgrund i den mening som avses i den bestämmelsen.**

Underskrifter