Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 6 de julio de 2017*

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 3, apartado 1, letra c) — Marca denominativa nacional La Milla de Oro — Causas de denegación de registro o de nulidad — Signos de procedencia geográfica»

En el asunto C-139/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Burgos, mediante auto de 15 de febrero de 2016, recibido en el Tribunal de Justicia el 7 de marzo de 2016, en el procedimiento entre

Juan Moreno Marín,

María Almudena Benavente Cárdaba,

Rodrigo Moreno Benavente

y

Abadía Retuerta, S.A.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por la Sra. M. Berger, Presidenta de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet (Ponente) y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. E. Tanchev;

Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de febrero de 2017;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre del Sr. Moreno Marín, la Sra. Benavente Cárdaba y el Sr. Moreno Benavente, por el Sr. J. García Domínguez, abogado, y por el Sr. C. Gutiérrez Moliner, procurador;

— en nombre de Abadía Retuerta, S.A., por los Sres. J.C. Quero Navarro y D. Pellisé Urquiza, abogados, y por el Sr. J.M. Prieto Castro, procurador;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. Scharf y J. Rius y la Sra. J. Samnadda, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: español.

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

2 Esta petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre el Sr. Juan Moreno Marín, la Sra. María Almudena Benavente Cárdaba y el Sr. Rodrigo Moreno Benavente, por un lado, y Abadía Retuerta, S.A., por otro lado, en relación con el uso por parte de esta sociedad del signo «El Pago de la Milla de Oro» con fines de comercialización, promoción o publicidad de vinos.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El artículo 3 de la Directiva 2008/95, titulado «Causas de denegación o de nulidad», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 3:

«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

[...]

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

[...]

3. No se denegará el registro de una marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Amén de ello, los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

4 Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

Derecho español

5 El artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE n.º 294, de 8 de diciembre 2001, p. 45579), titulado «Prohibiciones absolutas», establece lo siguiente en su apartado 1, letra c):

«1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

[...]

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

6 La Sra. Benavente Cárdaba y el Sr. Moreno Benavente son titulares de la marca española La Milla de Oro, registrada con el número 2841993, para designar vinos. Esta marca fue concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante resolución de 23 de abril 2009 al Sr. Moreno Martín, quien la cedió posteriormente a la Sra. Benavente Cárdaba y al Sr. Moreno Benavente.

7 Los recurrentes en el litigio principal presentaron una demanda contra Abadía Retuerta ante el Juzgado de lo Mercantil de Burgos, reprochando a ésta, en esencia, que haga uso del signo «El Pago de la Milla de Oro» en la etiqueta de los vinos que produce, ya que consideran que el uso de la denominación «la Milla de Oro» puede entrañar un riesgo de confusión en los consumidores entre los productos comercializados por la Sra. Benavente Cárdaba y el Sr. Moreno Benavente y los que comercializa Abadía Retuerta. En consecuencia, los interesados reclamaron a ésta que cesara de inmediato y se abstuviera en el futuro de toda forma de utilización de esta denominación.

8 Abadía Retuerta contestó a la demanda para oponerse y formuló una demanda reconvencional al objeto de que se declarara la nulidad de la marca La Milla de Oro. Alega, en particular, que esta marca es una indicación de procedencia geográfica y que, por lo tanto, ha de aplicarse la prohibición absoluta contenida en el artículo 5, apartado 1, letra c), de la Ley 17/2001.

9 Mediante sentencia de 29 de julio de 2014, el Juzgado de lo Mercantil de Burgos desestimó en primera instancia la demanda de violación del derecho de marca y estimó la demanda reconvencional de Abadía Retuerta, declarando la nulidad de la marca la Milla de Oro debido a que era una indicación de procedencia geográfica.

10 Los recurrentes en el litigio principal interpusieron recurso de apelación contra esa sentencia ante la Audiencia Provincial de Burgos. Consideran que el signo «la Milla de Oro» no es ninguna indicación geográfica, sino una denominación de fantasía que designa, sin referencia a una zona geográfica concreta, productos que se caracterizan por su pertenencia al sector de las marcas de lujo. Así, dentro del mismo sector del vino coexisten la «milla de oro» de la Ribera del Duero y la «milla de oro» de la Rioja, y la misma expresión se utiliza para designar el tramo de una calle de Madrid en la que se residencian comercios con marcas de notoria calidad, y otra calle en la que están ubicados los museos de arte más importantes de la ciudad.

11 Abadía Retuerta mantiene su postura y sostiene que el signo «la Milla de Oro» se usa frecuentemente en el sector vitivinícola para designar una determinada zona geográfica muy concreta, en la que tanto los recurrentes en el litigio principal como Abadía Retuerta ejercen su actividad, y que, a este respecto, es una indicación de procedencia geográfica.

12 El tribunal remitente indica que el mencionado signo no parece ser una indicación de procedencia geográfica, ya que no designa en modo alguno un lugar o un accidente físico. Además, en el caso de las indicaciones geográficas, existe un lugar con nombre propio que luego se utiliza para designar la procedencia del producto. En el caso de autos, por el contrario, este signo ha sido creado para hacer referencia a una determinada clase de productos que ya aparecen ubicados todos ellos en un determinado lugar.

13 No obstante, el tribunal remitente considera que el signo «la Milla de Oro» está siempre asociado a un determinado lugar caracterizado por tener una elevada concentración de productos de una elevada calidad. Al igual que las indicaciones geográficas, en las que se asocia una característica determinada de un producto al lugar en cuestión, dicho signo está asociado al lugar de que se trata, en la medida en que se caracteriza por la calidad de los productos y su acumulación.

14 En este contexto, la Audiencia Provincial de Burgos decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Puede incluirse entre las prohibiciones del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 la utilización de un signo que haga referencia a la característica de un producto o servicio consistente en poder encontrarlo en abundancia en un mismo lugar con un alto grado de valor y calidad?

2) ¿Puede considerarse que un signo de estas características es un signo de procedencia geográfica en la medida en que la concentración del producto o servicio siempre se dará en un espacio físico determinado?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la segunda cuestión prejudicial

15 Mediante su segunda cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si un signo como «la Milla de Oro», que hace referencia a la característica de un producto o servicio consistente en poder encontrar en abundancia dicho producto o servicio, de un alto grado de valor y calidad, en un mismo lugar, puede considerarse una indicación de procedencia geográfica, dado que los productos o servicios de que se trata se concentran en un espacio físico determinado.

16 A este respecto, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 prohíbe el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan lugares que presentan actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, o si es razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartados 31 y 37).

17 En el caso de autos, el tribunal remitente pone de manifiesto que el signo «la Milla de Oro» no basta, por sí solo, para designar un lugar geográfico preciso y determinado al que se vincula el origen de los vinos de que se trata. En efecto, de la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia se desprende que en el sector vitivinícola el signo «la Milla de Oro» de la Ribera del Duero coexiste con el signo «la Milla de Oro» de La Rioja. En el sector del lujo, cuando este signo se asocia a la ciudad de Madrid, designa un barrio de dicha ciudad, en el que se concentran establecimientos de lujo, joyerías de renombre y galerías de arte. «La Milla de Oro» de Marbella designa un barrio de dicha ciudad en el que están situados inmuebles de lujo y restaurantes de alta gama, que atraen a una clientela rica y famosa.

18 De ello se deduce que el signo «la Milla de Oro», por un lado, designa una zona geográfica que varía en función del nombre del lugar geográfico que figura junto al signo, y, por otro, hace referencia a un determinado nivel de calidad de los productos o servicios, los cuales varían en función del nombre del lugar geográfico al que está asociado este signo.

19 En consecuencia, para que pueda identificarse la procedencia geográfica de los productos o servicios en cuestión, este signo ha de ir acompañado de un nombre que designe un lugar geográfico determinado, ya que los productos o servicios se caracterizan por la posibilidad de encontrar en abundancia tales productos o servicios, de un alto grado de valor y calidad, en este espacio físico determinado.

20 De ello se deduce que no existe vínculo alguno entre el producto de que se trata en el caso de autos, a saber, el vino, y la procedencia geográfica atribuida al signo «la Milla de Oro», dado que la determinación de la procedencia geográfica de los productos o servicios en cuestión es posible precisamente en función del nombre de un lugar geográfico determinado asociado a ellos.

21 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que un signo como «la Milla de Oro», que hace referencia a la característica de un producto o servicio consistente en la posibilidad de encontrar en abundancia dicho producto o servicio, de un alto grado de valor y calidad, en un mismo lugar, no puede constituir una indicación de procedencia geográfica, dado que este signo ha de ir acompañado de un nombre que designe un lugar geográfico para que pueda identificarse el espacio físico al que está asociada una fuerte concentración de un producto o servicio de un alto grado de valor y calidad.

Sobre la primera cuestión prejudicial

22 Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta esencialmente si el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un signo como «la Milla de Oro», que hace referencia a la característica de un producto o servicio consistente en poder encontrar en abundancia tal producto o servicio, de un alto grado de valor y calidad, en un mismo lugar, puede reunir características cuya utilización como marca constituya causa de nulidad a efectos de dicha disposición.

23 A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, esa disposición persigue un objetivo de interés general, que implica que todos los signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios para los que se solicite el registro deben quedar a libre disposición de todas las empresas para que puedan utilizarlos al describir las mismas características de sus propios productos. Por lo tanto, las marcas compuestas exclusivamente por tales signos o indicaciones no pueden registrarse, salvo por aplicación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2008/95 (sentencia de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartados 54 y 55 y jurisprudencia citada).

24 Por otro lado, el Tribunal de Justicia también ha declarado que, dado que el registro de una marca se solicita siempre en relación con los productos o servicios que se mencionan en la solicitud de registro, la cuestión de si la marca incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva 2008/95 debe apreciarse, por una parte, en relación con dichos productos o servicios, y por otra, en relación con la percepción de éstos por parte del público pertinente. Esta apreciación debe llevarse a cabo *in concreto*, tomando en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de abril de 2003, Linde y otros, C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, apartado 75, y de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartados 33 y 34).

25 En el caso de autos, incumbe al tribunal remitente determinar, mediante un examen *in concreto* de todos los hechos y circunstancias relevantes, si el público pertinente puede percibir que el signo «la Milla de Oro» es descriptiva de una característica de un producto, como el vino, consistente en la posibilidad de encontrar en abundancia dicho producto, de un alto grado de valor y calidad, en un mismo lugar.

26 Además, aun suponiendo que el tribunal remitente considere que un signo como el controvertido en el litigio principal no es descriptivo de la característica antes mencionada, aún le incumbirá comprobar si dicho signo tiene carácter distintivo. En efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registradas, podrá declararse la nulidad de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

27 Sobre este particular, procede recordar que se desprende de reiterada jurisprudencia relativa al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, que reproduce el tenor del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, que el carácter distintivo de una marca a efectos del artículo 7 del citado Reglamento significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, para distinguir este producto de los de otras empresas (sentencia de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, apartado 33 y jurisprudencia citada).

28 Por lo que respecta a las marcas compuestas por signos o indicaciones que se utilizan además como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refieren dichas marcas, su registro no queda excluido en razón de tal utilización. Para apreciar el carácter distintivo de tales marcas, no procede aplicarles criterios más rigurosos que los aplicables a otros signos (sentencia de 12 de julio de 2012, Smart Technologies/OAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, apartado 25 y jurisprudencia citada).

29 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que, sin embargo, ésta pueda garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir simultáneamente tal marca como una fórmula publicitaria y como una indicación del origen comercial de los productos o servicios. De lo anterior se deriva que, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación del mencionado origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no incide en su carácter distintivo (sentencia de 21 de enero de 2010, Audi/OAMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, apartado 45, y auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2014, Delphi Technologies/OAMI, C-448/13 P, no publicado, EU:C:2014:1746, apartado 36).

30 Así pues, en las circunstancias objeto de controversia en el litigio principal, el tribunal remitente deberá examinar, a la luz de todos los hechos y circunstancias pertinentes, si el público relevante percibe que el signo «la Milla de Oro», siempre que no sea descriptivo de la característica de un producto o servicio consistente en poder encontrar en abundancia dicho producto o servicio, de un alto grado de valor y calidad, en el mismo lugar, es un eslogan o una fórmula promocional que puede indicar el origen comercial del producto o servicio de que se trata.

31 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que un signo como «la Milla de Oro», que hace referencia a la característica de un producto o servicio consistente en poder encontrar en abundancia dicho producto o servicio, de un alto grado de valor y calidad, en el mismo lugar, puede no reunir características cuya utilización como marca constituya causa de nulidad a efectos de dicha disposición.

Costas

32 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

1) **Un signo como «la Milla de Oro», que hace referencia a la característica de un producto o servicio consistente en la posibilidad de encontrar en abundancia dicho producto o servicio, de un alto grado de valor y calidad, en un mismo lugar, no puede constituir una indicación de procedencia geográfica, dado que este signo ha de ir acompañado de un nombre que designe un lugar geográfico para que pueda identificarse el espacio físico al que está asociada una fuerte concentración de un producto o servicio de un alto grado de valor y calidad.**

2) **El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un signo como «la Milla de Oro», que hace referencia a la característica de un producto o servicio consistente en poder encontrar en abundancia dicho producto o servicio, de un alto grado de valor y calidad, en el mismo lugar, puede no reunir características cuya utilización como marca constituya causa de nulidad a efectos de dicha disposición.**

Berger Borg Barthet Levits

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de julio de 2017.

El Secretario
A. Calot Escobar

La Presidenta de la Sala Décima M. Berger