



Datum van  
inontvangstneming

:

12/04/2016

**Zaak C-139/16**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

7 maart 2016

**Verwijzende rechter:**

Audiencia Provincial de Burgos (Spanje)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

15 februari 2016

**Verzoekende partijen en appellanten:**

Juan Moreno Marín

María Almudena Benavente Cárdbaba

Rodrigo Moreno Benavente

**Verwerende partij en geïntimeerde:**

Abadía Retuerta, S.A.

---

[*omissis*]

**BESLISSING**

Burgos, 15 februari 2016

**FEITEN**

1. [*omissis*] M. A. Benavente Cárdbaba en [*omissis*] R. Moreno Benavente hebben tegen Abadía Retuerta, S.A. een vordering ingesteld, die primair ertoe strekte te doen vaststellen dat de verwerende onderneming inbreuk heeft gemaakt op de industriële-eigendomsrechten die verbonden zijn aan het aan verzoekers toebehorende merk, door het teken „El Pago de la Milla de Oro” (domein van de gouden mijl) voor commerciële, promotie- en/of reclamedoeleinden te gebruiken voor waren van klasse 33, namelijk wijnen. Merk nr. 2841993, „La Milla de Oro” (de gouden mijl), werd bij besluit van het OEPM (Spaans bureau voor octrooien en merken) van 23 april 2009 geregistreerd op naam van J. Moreno Martín en

later overgedragen aan Benavente Cárdbaba. De registratie van de overdracht werd [Or. 2] op 26 november 2009 gepubliceerd. Gevorderd werd dan ook dat de rechter Abadía Retuerta, S.A. zou veroordelen tot het met onmiddellijke ingang staken en in de toekomst achterwege laten van enig gebruik van de benaming „La Milla de Oro” of vergelijkbare benamingen waardoor bij de consument verwarring kan ontstaan over de commerciële herkomst van de waren van klasse 33, gelet op het aan verzoekers toebehorende geregistreerde merk. Verzoekers hebben tevens een vordering ingesteld op grond van de Ley de competencia desleal (wet betreffende oneerlijke mededinging), stellende dat het gebruik door de verwerende onderneming van het begrip „pago” (domein) in combinatie met het teken „La milla de oro” niet voldoet aan de eisen die aan het gebruik van „pago” worden gesteld in Ley 24/2003 de la Viña y el Vino (wet 24/2003 betreffende wijnbouw en wijnbereiding) en Ley 8/2005 de la Viña y el Vino de Castilla y León (wet 8/2005 betreffende wijnbouw en wijnbereiding in Castilië en León), en dat er sprake was van oneerlijke mededinging bij het gebruik van het teken waarvan verzoekers houder zijn.

2. Verweerster, Abadía Retuerta, heeft verweer tegen de vordering gevoerd en een reconventionele vordering ingesteld, strekkende tot vaststelling dat Moreno Martín bij diens aanvragen tot registratie van de merken nrs. 2841993, „La Milla de Oro”, 2842532, „Abadía de Retuerta” (Retuerta-abdij), en 2851698, „Balneario Retuerta” (kuuroord Retuerta), te kwader trouw handelde, hetgeen Abadía Retuerta, S.A direct in haar belangen heeft geschaad. Gevorderd werd dat de rechter de inschrijving van merk nr. 2841993, „La Milla de Oro”, ingeschreven ter aanduiding van wijnen van klasse 33 en thans toebehorend aan Benavente Cárdbaba en Moreno Benavente, nietig zou verklaren. In het verweerschrift werd als tweede middel aangevoerd dat merk nr. 2841993, „La Milla de Oro”, nietig is omdat het om een aanduiding van de plaats van herkomst gaat [artikel 5, lid 1, onder c), van de Ley de Marcas (Spaanse merkenwet)].
3. Verzoekers [omissis] Benavente Cárdbaba en [omissis] Moreno Benavente hebben op de tegenvordering geantwoord. Wat nationaal merk nr. 2842532, „Abadía [de] Retuerta”, betreft, wijzen zij erop dat er is afgezien van inschrijving van dat merk, en wordt het stuk waaruit de gedane afstand blijkt overgelegd. Met betrekking tot nationaal merk nr. 2851698, „Balneario Retuerta”, brengen zij naar voren dat de inschrijving daarvan was aangevraagd voor klasse 44, namelijk voor diensten van kuuroorden, en dat het OEPM van mening was dat dat merk verenigbaar was met het merk Abadía Retuerta voor de klassen 33 en 34, ook al werd de inschrijving geweigerd omdat er niet was voldaan aan de eisen die in de regelgeving worden gesteld aan het gebruik van het begrip „kuuroord”. Benavente Cárdbaba en Moreno Benavente hebben tevens betoogd dat zij ook andere merken hadden waarbij gebruik werd gemaakt van het teken „La Milla de Oro”, namelijk merk nr. 2887303, „Ruta del Vino La Milla de Oro” (wijnroute gouden mijl), voor de klassen 39 (organisatie van reizen en excursies) en 41 (sportieve en culturele activiteiten met betrekking tot oenologie), nationaal merk nr. 2887451, „La Milla de Oro”, voor klasse 43 (restauratie [het verstrekken van voedsel en dranken]) en

nationaal merk nr. 2888213, „La Milla de Oro del Duero”, voor klasse 16 (publicaties, boeken en tijdschriften). De in reconventie gevorderde nietigverklaring ziet niet op deze merken.

4. [omissis] Moreno Martín heeft ook geantwoord op de tegenvordering en gesteld dat er geen sprake was van kwade trouw bij het indienen van de aanvraag voor registratie van de merken. Hij was het er ook niet mee eens dat de merken nietig waren omdat het om aanduidingen van de plaats van herkomst ging. **[Or. 3]**
5. Bij uitspraak van 29 juli 2014 heeft de Juzgado Mercantil (handelsrechter) de vordering in conventie afgewezen en die in reconventie toegewezen. Merk nr. 2841993 werd nietig verklaard omdat de merkaanvraag te kwader trouw was ingediend en omdat er sprake was van een aanduiding van de plaats van herkomst. In de vierde rechtsoverweging wordt er met name op gewezen dat „de aanduiding ‚gouden mijl’, die in de wijnwereld algemeen bekend is in een bepaald geografisch gebied, niet kan worden toegeëigend door één ondernemer, aangezien het krachtens artikel 5, lid 1, onder c), van de merkenwet van 2001 absoluut verboden is om het merk in te schrijven”. In de uitspraak wordt er niets gezegd over de merken nrs. 2842532, „Abadía de Retuerta”, en 2851698, „Balneario Retuerta”, zodat de geconstateerde kwade trouw en nietigverklaring slechts betrekking hebben op merk nr. 2841993.
6. [omissis] Benavente Cárdbaba, [omissis] Moreno Benavente en [omissis] Moreno Marín zijn in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak. Verweerster, Abadía Retuerta, S.A. voert verweer tegen het hoger beroep en vordert dat de uitspraak zou worden bevestigd.
7. Bij beschikking van 30 december 2015 heeft de verwijzende rechter beslist partijen te horen [omissis] over de wenselijkheid van het stellen van een prejudiciële vraag om te vernemen of de aanduiding „La Milla de Oro” is aan te merken als een herkomstaanduiding in de zin van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
8. Verzoekers, thans appellanten, hebben geantwoord dat „indien de appelrechter het opportuun acht, hierover een prejudiciële vraag kan worden voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, ook al heeft het Europese Hof zich naar [hun] mening reeds uitgelaten over de eisen waaraan een teken moet voldoen om te kunnen spreken van een geografische aanduiding. Er moet daadwerkelijk sprake zijn van een vaststaande geografische oorsprong waarnaar de aanduiding duidelijk en concreet verwijst, en er moet in de ogen van de consument een rechtstreeks verband bestaan tussen de waren en die geografische oorsprong, aan welke vereisten er in het onderhavige geval geenszins is voldaan.” Verweerster, thans geïntimeerde, [omissis] [heeft verzocht om] „dienaangaande geen prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat i) het antwoord niet bepalend is voor de uitkomst van het geschil, ii) het Hof van

Justitie van de Europese Unie reeds heeft erkend dat voor de toepassing van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 indirecte aanduidingen (zoals „Milla de Oro”) die, zonder dat er sprake is van een geografische aanduiding die rechtstreeks verwijst naar een plaats, in het hoofd van de consument tot een associatie leiden met een bepaalde plaats of bepaald geografisch gebied, kunnen worden aangemerkt als herkomstaanduidingen, en iii) het Hof van Justitie van de Europese Unie waarschijnlijk zal weigeren zich uit te laten over een feitelijke beoordeling waarvoor de gewone rechter verantwoordelijk is”. **[Or. 4]**

## MOTIVERING

1. In *[omissis]* [de onderhavige zaak] is *[omissis]* aan de orde of het teken „Milla de Oro” kan worden aangemerkt als een herkomstaanduiding als bedoeld in de artikelen 5, lid 1, onder c), en 37, onder b), van Ley 17/2001 de Marcas (wet 17/2001 betreffende merken; hierna: „merkenwet”).
2. Volgens appellanten is inbreuk gemaakt op hun merk „Milla de Oro”, dat is ingeschreven ter aanduiding van waren van klasse 33 (namelijk wijnen), omdat geïntimeerde de woorden „Milla de Oro” gebruikt op het etiket van haar wijnen. Geïntimeerde vordert in reconventie dat het merk van appellanten nietig wordt verklaard, onder meer omdat dat merk in strijd is met het in artikel 5 van de merkenwet neergelegde absolute verbod daar een teken wordt gebruikt waarmee de plaats van herkomst van de waren wordt aangeduid.

Artikel 5, lid 1, onder c), van de merkenwet, waarbij artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten is omgezet, verbiedt dat tekens die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van [...] [de] plaats van herkomst van de waren of diensten, als merk worden ingeschreven.

3. Volgens geïntimeerde, die de vordering in reconventie heeft ingesteld, wordt „Milla de Oro” in de wijnbouw en -verkoop gebruikt ter aanduiding van het gebied waar zowel appellanten als geïntimeerde hun werkzaamheden verrichten. De „Milla de Oro” is volgens haar een in de wijnbranche vaak gebruikte aanduiding voor een specifiek geografisch gebied, zodat er sprake is van een herkomstaanduiding.

Uit de in de stukken overvloedig aanwezige informatie blijkt dat „Milla de Oro” wordt gebruikt ter aanduiding van een gebied waar wijnen uit de Ribera del Duero-streek (streek langs de oevers van de rivier de Duero) worden gemaakt. Het betreft het misschien wel meest exclusieve wijnbouwgebied, gelegen tussen de dorpen Peñafiel en Tudela del Duero. Ter illustratie kan worden verwezen naar:

- de brief van de burgemeester van Sardón de Duero: „„Milla de Oro’ is een gangbare benaming onder wijnbouwers voor het gebied gelegen tussen Peñafiel en Tudela del Duero.”;

- de website van de gemeente Valladolid: „Vlak bij dit dorp bevindt zich Valbuena de Duero, de bakermat van de beroemde ‚Milla de Oro‘.”;
  - de website van het provinciebestuur van Valladolid: „De oude muren [van de Retuerta-abdij] (Sardón de Duero) zijn in volle glorie hersteld en binnen de muren gonst het weer van de activiteiten waar ook de norbertijnen zich al mee bezighielden; sinds meer dan 10 jaar is hier één van de meest emblematische wijnhuizen van de ‚Milla de Oro‘ gevestigd.”; **[Or. 5]**
  - de website van de gemeente Quintanilla de Onésimo: „Het dorp is gelegen aan de rivier de Duero op 35 kilometer van Valladolid, in het hart van de ‚Milla de oro‘ van de wijn.”;
  - de website van de krant *El Norte de Castilla*, met daarop een artikel uit 2008: „In 1998 heeft hij samen met Javier Zaccagnini het wijnhuis Aalto opgericht, dat wijnen produceert in Quintanilla de Arriba in de ‚Milla de oro‘ van de Ribera del Duero.”;
  - de website van de krant *El Mundo*, met daarop een artikel uit 2009: „Met [het noord-centrumtracé, dat] slechts 9 kilometer langer [is] dan de zuidverdubbeling (79 in plaats van 70), zou de ‚Milla de oro‘ van de oorsprongsbenaming Ribera del Duero, met beroemde wijnhuizen als Vega Sicilia, Arzuaga Navarro, Abadía Retuerta, Barceló, Cepa Alta en Matarromera, worden gered.”
4. Volgens appellanten, de merkhouders van „Milla de Oro”, is er geen sprake van een geografische aanduiding, maar van een fantasiennaam waarmee, zonder te verwijzen naar een bepaald geografisch gebied, waren worden aangeduid die zich kenmerken door het feit dat het om luxemerken gaat. Dezelfde woorden worden gebruikt voor gebieden die ver van elkaar verwijderd liggen en waar waren uit heel verschillende klassen worden geproduceerd of verkocht. Zo is er in de wijnbranche naast de „Milla de oro” van de Ribera del Duero ook de „Milla de oro” van de Rioja-wijnstreek. Verder wordt het begrip in Madrid ook gebruikt voor het deel van een straat waar winkels zitten die om hun kwaliteit geroemde merken verkopen, en voor een andere straat waar zich de belangrijkste kunstmusea van de stad bevinden. Appellanten betogen dat er onmogelijk twee geografische aanduidingen kunnen bestaan voor dezelfde waren uit [twee] verschillende gebieden.
5. Twee inleidende opmerkingen moeten worden gemaakt. De eerste is dat er niet wordt gevorderd dat het merk nietig wordt verklaard op de grond dat „Milla de Oro” een beschermde geografische aanduiding (BGA) is. Toen de verwijzende rechter heeft voorgesteld om prejudiciële vragen te stellen, hebben beide partijen herkomstaanduidingen en BGA’s ter sprake gebracht. Het betreft twee begrippen die betrekking hebben op verschillende situaties. In dit geval is slechts aan de orde of „Milla de Oro” is aan te merken als een aanduiding van de plaats van herkomst

in de zin van artikel 5, lid 1, onder c), van de merkenwet. BGA's zijn geografische aanduidingen die als teken worden gebruikt ter aanduiding van de herkomst van waren op grond van een besluit waarbij de creatie van het teken is vastgelegd middels inschrijving in een register. BGA's zijn dan ook reeds voldoende beschermd. Uiteraard is „Milla de Oro” geen BGA. Volgens geïntimeerde, die de vordering in reconventie heeft ingesteld, is er echter wel sprake van een herkomstaanduiding.

6. De tweede inleidende opmerking is dat geïntimeerde slechts heeft verzocht om nietigverklaring van het merk op grond van artikel 5, lid 1, onder c), van de merkenwet omdat „Milla de Oro” wordt gebruikt ter aanduiding van de plaats van herkomst van de waren. Zij heeft zich niet op artikel 5, lid 1, onder c), beroepen om te eisen dat **[Or. 6]** het merk „Milla de Oro” niet wordt ingeschreven omdat het merk dient tot aanduiding van andere kenmerken van de waren, zoals de hoogstaande kwaliteit. Als dat wel het geval was geweest, dan zou de verwijzende rechter misschien helemaal geen verzoek om een prejudiciële beslissing hebben ingediend, maar slechts tot de constatering zijn gekomen dat „Milla de Oro” in de markt vaak wordt gebruikt om te verwijzen naar waren van hoogstaande kwaliteit of grote waarde. Aangezien de rechter niet buiten de vordering mag treden, is de verwijzende rechter evenwel van oordeel dat hij op de vordering tot nietigverklaring uitspraak moet doen in het licht van de aangevoerde nietigheidsgronden, en niet in het licht van andere gronden die van toepassing hadden kunnen zijn. In casu is slechts gesteld dat het merk nietig is omdat het gewoonlijk wordt gebruikt om een bepaald wijnbouwgebied aan te duiden. Dat is dus de te behandelen kwestie. Daarvoor dient te worden nagegaan of een begrip waarmee eigenlijk geen geografische locatie wordt aangeduid, kan worden gehanteerd alsof dat wel het geval is.
7. Vanuit één invalshoek bezien lijkt er bij „Milla de Oro” geen sprake te zijn van een herkomstaanduiding. Met het begrip wordt geen plaats of fysiek kenmerk aangeduid. Het zelfstandig naamwoord „Milla” (mijl) wordt helemaal niet gebruikt ter aanduiding van de lengte van de vermeende locatie, aangezien de bijbehorende connotaties eerder symbolisch dan concreet zijn. Voorts is de werking van de vermeende beschrijvende aard anders dan bij geografische tekens, waarbij er eerst sprake is van een plaats waarvan de naam vervolgens wordt gebruikt ter aanduiding van de herkomst van waren. „Milla de Oro” is echter een begrip dat in het leven wordt geroepen om te verwijzen naar een bepaalde categorie van waren die zich reeds allemaal op een bepaalde plaats bevinden.

Met „Milla de Oro” wordt het feit beschreven dat verschillende handelaren onderling met elkaar concurreren om hun waren op een beperkte locatie te verkopen, en dit in tegenstelling tot de op ervaring gebaseerde stelregel dat voor het goed functioneren van de concurrentie een ruim gebied moet worden bestreken.

„Milla de Oro” kan dan ook worden gebruikt ter aanduiding van verschillende soorten waren uit verschillende plaatsen zonder dat het onderscheidend vermogen verloren gaat, dus zonder tot verwarring te leiden. Het kan ook gebeuren dat het begrip niet langer met een bepaalde plaats wordt geïdentificeerd omdat die plaats niet langer dé plaats is voor een bepaalde concentratie van waren doordat die waren voortaan elders worden geproduceerd of verkocht.

8. Vanuit een andere invalshoek bezien zal „Milla de Oro” altijd worden geassocieerd met een specifieke plaats die zich kenmerkt door een hoge concentratie van waren met een hoge kwaliteit. Het begrip heeft dezelfde werking als geografische tekens waarbij een bepaald kenmerk van waren of diensten wordt geassocieerd met de betreffende plaats. In dit geval is dat bepaalde kenmerk de kwaliteit en concentratie van de waren. Juist omdat de waren in een min of meer klein gebied zijn geconcentreerd, zal „Milla de Oro” steeds betrekking hebben op een plaats.

Er is reeds op gewezen dat het voor ondernemers een voordeel kan zijn om binnen een klein gebied te concurreren, mits de vraag voldoende groot is. In dat geval zal er worden getracht zich te onderscheiden door begrippen te gebruiken die, net als „Milla de Oro”, [Or. 7] dienen ter aanduiding van dat geconcentreerde aanbod op een beperkte locatie. Ook de consument kan worden aangetrokken door de mogelijkheid om op een en dezelfde plaats een ruim aanbod te vinden, waarbij er bovendien sprake is van een kwalitatief hoogstaand aanbod. Eigenlijk voorzag de wijze waarop middeleeuwse handelaren hun gildes samenbrachten in straten die vandaag de dag nog steeds zijn genoemd naar hun voormalige bewoners, in dezelfde behoefte aan specialisatie.

9. Artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaalt dat wanneer een vraag over de uitlegging van de Verdragen of over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de organen of de instanties van de Unie wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der lidstaten, deze instantie het Hof van Justitie kan verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis.

Gelet op het bovenstaande, **BESLIST** de kamer:

#### **DICTION**

- I. De behandeling van de zaak wordt geschorst [*omissis*].
- II. Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
  1. Omvat het verbod als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 mede het gebruik van een teken dat verwijst naar het kenmerk



van waren of diensten dat deze in overvloed op een en dezelfde plaats kunnen worden aangetroffen met een hoge waarde en kwaliteit?

2. Is een dergelijk teken aan te merken als een teken waarmee de plaats van herkomst wordt aangeduid, aangezien de concentratie van waren of diensten zich steeds voordoet op een bepaalde locatie?

[*omissis*] **[Or. 8]** [*omissis*]