

## SENTENCIA

En el asunto C-629/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal), mediante resolución de 28 de septiembre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de octubre de 2017, en el procedimiento entre

J. Portugal Ramos Vinhos, S.A.,

y

Adega Cooperativa de Borba, C.R.L.,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Vilaras (Ponente), Presidente de Sala, la Sra. R. Silva de Lapuerta, Vicepresidenta, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y los Sres. D. Šváby, S. Rodin y N. Piçarra, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de octubre de 2018;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de J. Portugal Ramos Vinhos, S.A., por el Sr. J.P. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa, abogado;
- en nombre de Adega Cooperativa de Borba, C.R.L., por la Sra. C. de Almeida Carvalho, advogada;
- en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. P. Costa de Oliveira y el Sr. É. Gippini Fournier, en calidad de agentes;

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

dicta la presente

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 se ha presentado en el contexto de un litigio entre J. Portugal Ramos Vinhos, S.A., y Adega Cooperativa de Borba, C.R.L., en relación con un recurso de anulación del registro de la marca «adegaborba.pt», de la que Adega Cooperativa de Borba, C.R.L., es titular.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3 El artículo 2 de la Directiva 2008/95, bajo la rúbrica «Signos que pueden constituir una marca», establece:

«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»

4 El artículo 3 de esta Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», dispone en su apartado 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;

[...]»

5 Según el artículo 102, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 671):

«El registro de una marca que contenga o consista en una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión, o cuya utilización se contemple en el artículo 103, apartado 2, y se refiera a uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII se:

a) rechazará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o indicación geográfica y la denominación de origen o la indicación geográfica reciba posteriormente la protección, o

b) [suprimirá].»

Derecho portugués

6 El artículo 223 del Código da Propriedade Industrial (Código de Propiedad Industrial; en lo sucesivo, «CPI»), titulado «Excepciones», tiene el siguiente tenor:

«1 - No cumplen los requisitos del artículo anterior:

a) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[...]

c) los signos que estén compuestos exclusivamente de indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época o el medio de obtención del producto o de la prestación del servicio, u otras características de los mismos.

[...]

3 - A instancia del solicitante o de la parte que formula oposición, el Instituto Nacional da Propriedade Industrial [Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Portugal] indicará, en el certificado de registro, los elementos constitutivos de la marca sobre los que el solicitante no disponga de un derecho de uso exclusivo.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

7 En 2012, la demandante en el litigio principal, J. Portugal Ramos Vinhos, interpuso un recurso de anulación contra el registro por Adega Cooperativa de Borba de varias marcas nacionales -una de ellas constituida por el signo denominativo «adegaborba.pt»- que designaban productos vinícolas.

8 Este recurso fue desestimado, en primera instancia, por el Tribunal da propriedade Intelectual (Tribunal de Propiedad Intelectual, Portugal) y, en apelación, por el Tribunal da Relação de Lisboa (Audiencia de Lisboa, Portugal).

9 Ambos tribunales declararon que el signo denominativo «adegaborba.pt», cuando lo adopta un productor de la región de Borba (Portugal), como en el caso de autos, no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 223, apartado 1, letra c), del CPI. Más concretamente, el Tribunal da Relação de Lisboa (Audiencia de Lisboa) consideró que el término «adega» era un término distintivo en el sector vinícola que designa los vinos procedentes de productores que forman parte de la cooperativa Adega Cooperativa de Borba.

10 J. Portugal Ramos Vinhos recurrió en casación la resolución del Tribunal da Relação de Lisboa (Audiencia de Lisboa) ante el órgano jurisdiccional remitente, el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal). Este último órgano jurisdiccional concreta que el litigio pendiente ante él se circunscribe al signo denominativo «adegaborba.pt», cuyo carácter distintivo debe determinarse.

11 Hace hincapié en que esa marca es utilizada por una persona jurídica, Adega Cooperativa de Borba, cuya denominación incluye por tanto el término «adega».

12 Además, el tribunal remitente señala que el artículo 223, apartado 1, letra c), del CPI hace referencia a indicaciones adecuadas para designar «el medio de obtención» del producto, mientras que el artículo 3,

apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 no menciona expresamente el «medio de obtención» y sí se refiere, en cambio, a «otras características» de los productos que pueden ser consideradas descriptivas de los mismos.

13 A este respecto, el tribunal remitente se pregunta si el término «adega» («bodega»), cuando se utiliza en el ámbito de productos vinícolas, debe considerarse un término meramente descriptivo, dado que se refiere a un medio de obtención de dichos productos, o si se refiere a una mera característica de dichos productos, que se añade a las expresamente previstas por la Directiva 2008/95.

14 En estas circunstancias, el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«Cuando se utilice en el contexto del examen de la admisibilidad del registro de signos o indicaciones que se pretenden adoptar para designar productos vinícolas, ¿debe interpretarse la expresión -indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar otras características del producto o de la prestación del servicio-, contenida en el artículo [3], apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, en el sentido de que incluye la referencia, en las expresiones denominativas adoptadas como marca que contengan un nombre geográfico protegido como denominación de origen de vino, al término -adega- [bodega], en cuanto expresión que se utiliza corrientemente para identificar las instalaciones y locales en los que se desarrolla el proceso de elaboración de ese tipo de productos, en la expresión denominativa adoptada como marca, en los casos en que tal palabra (-adega-) sea uno de los elementos denominativos que componen la denominación social de la persona jurídica que pretende obtener el registro de la marca?»

Sobre la cuestión prejudicial

15 Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que debe denegarse el registro de una marca constituida por un signo denominativo, como el controvertido en el litigio principal, que designa productos vinícolas e incluye una denominación geográfica, cuando dicho signo contenga un término que, por una parte, se utiliza corrientemente para designar las instalaciones o locales en los que se elaboran tales productos y, por otra, es también uno de los elementos denominativos que componen la denominación social de la persona jurídica que pretende obtener el registro de dicha marca.

16 El Tribunal de Justicia ya ha declarado, en relación con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), que el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicha Directiva -cuyo tenor es esencialmente idéntico al del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95- persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas (sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230, apartado 25, y de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, apartado 52).

17 Asimismo, el Tribunal de Justicia ha interpretado el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), cuyo tenor es también esencialmente idéntico al del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, en el sentido de que, por consiguiente, los signos y las indicaciones a que se refiere dicha disposición son únicamente los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del

consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de alguna de sus características esenciales, un producto o un servicio como aquel para el que se solicita el registro (sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461, apartado 39).

18 Ahora bien, al emplear, en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95, los términos «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», el legislador de la Unión ha indicado, por una parte, que esos términos deben ser considerados todos ellos como características de los productos o de los servicios y, por otra parte, ha precisado que esta lista no es exhaustiva y que se puede tener también en cuenta cualquier otra característica de los productos o de los servicios (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 49, y de 10 de julio de 2014, BSH/OAMI, C-126/13 P, no publicada, EU:C:2014:2065, apartado 20).

19 Por ello, la elección por el legislador de la Unión del término «característica» pone de relieve que los signos contemplados por dicha disposición solo son los que sirven para designar una propiedad, fácilmente reconocible por los sectores interesados, de los productos o de los servicios para los que se solicita el registro (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 50, y de 10 de julio de 2014, BSH/OAMI, C-126/13 P, no publicada, EU:C:2014:2065, apartado 21).

20 Por tanto, solo se puede denegar el registro de un signo sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 si cabe razonablemente pensar que será efectivamente reconocido por los sectores interesados como una descripción de una de dichas características (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2014, BSH/OAMI, C-126/13 P, no publicada, EU:C:2014:2065, apartado 22).

21 Como se ha confirmado en la vista oral, el término «adega», controvertido en el litigio principal, conlleva dos acepciones en portugués. La primera corresponde a un local subterráneo en el que se conserva, en particular, el vino. La segunda remite a aquellos locales o instalaciones en los que se elaboran productos vinícolas, como el vino.

22 En la medida en que un término, en una situación como la controvertida en el litigio principal, remite a un lugar de producción de un producto, como el vino, o a una instalación en la que se elabora, este constituye, en principio, una indicación que puede servir para designar una propiedad de dicho producto fácilmente reconocible por los sectores interesados.

23 En efecto, por lo general, tales sectores percibirán el término «adega» como una referencia a la instalación en la que se elabora y almacena el vino, y, por tanto, como una referencia a las propiedades de ese producto, al igual que sucede con la procedencia geográfica o la época de obtención de dicho producto, mencionadas como ejemplo en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95.

24 Por tanto, el término que designa esa instalación constituye una característica de dicho producto y entra en el ámbito de aplicación de dicha disposición. Debe considerarse, por tanto, descriptivo del producto que designa.

25 De ello resulta que, cuando un signo que sirve para designar un producto asocia dos elementos denominativos, esto es, un término descriptivo y una denominación geográfica -como «Borba» en el caso de autos- que remite a la procedencia geográfica de dicho producto, que también es descriptiva del

mismo, ha de considerarse que el signo compuesto por esos dos elementos denominativos reviste carácter descriptivo y, como tal, carece de carácter distintivo.

26 El hecho de que -suponiéndolo acreditado- esa denominación geográfica constituya una denominación de origen protegida con arreglo al Reglamento n.º 1308/2013 en modo alguno puede desvirtuar esa interpretación, puesto que del artículo 102 de dicho Reglamento se desprende que, en esencia, tal denominación de origen no puede registrarse como marca comercial.

27 Además, es irrelevante en el examen de su carácter descriptivo que un término que sirve para designar un lugar de obtención de un producto o una instalación en la que se elabora dicho producto forme parte de los distintos elementos denominativos de la denominación social de una persona jurídica, habida cuenta de que ese examen se realiza en relación con el producto para el que se solicita el registro de la marca y con la percepción que de él tienen los sectores interesados (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, apartado 75, y de 12 de julio de 2012, Smart Technologies/OAMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, apartado 24).

28 De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que debe denegarse el registro de una marca constituida por un signo denominativo, como el controvertido en el litigio principal, que designa productos vinícolas e incluye una denominación geográfica, cuando dicho signo contenga un término que, por una parte, se utiliza corrientemente para designar las instalaciones o locales en los que se elaboran tales productos y, por otra, es también uno de los elementos denominativos que componen la denominación social de la persona jurídica que pretende obtener el registro de dicha marca.

Costas

29 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este 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 Cuarta) declara:

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 debe denegarse el registro de una marca constituida por un signo denominativo, como el controvertido en el litigio principal, que designa productos vinícolas e incluye una denominación geográfica, cuando dicho signo contenga un término que, por una parte, se utiliza corrientemente para designar las instalaciones o locales en los que se elaboran tales productos y, por otra, es también uno de los elementos denominativos que componen la denominación social de la persona jurídica que pretende obtener el registro de dicha marca.

Firmas

◊ Lengua de procedimiento: portugués.