

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

15. oktober 2003 \*

I sag T-295/01,

Nordmilch eG, Zeven (Tyskland), ved Rechtsanwalt C. Spintig,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)  
ved A. von Mühlendahl og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 19. september 2001 af Tredje Appellkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 826/2000-3) vedrørende ansøgning om registrering af ordet OLDENBURGER som EF-varemærke,

\* Processprog: tysk.

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, V. Tiili, og dommerne P. Mengozzi og M. Vilaras,

justitssekretær: fuldmægtig D. Christensen,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 26. marts 2003,

afsagt følgende

**Dom**

**Sagens baggrund**

- 1 Den 14. august 1997 indgav Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG (herefter »anmelderen«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1, herefter »forordningen«), med senere ændringer, en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

- 2 EF-varemærkeansøgningen blev overført til Nordmilch eG (herefter »sagsøgeren«). Overførelsen blev registreret i Harmoniseringskontorets register den 12. april 2000.
  
- 3 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordet »OLDENBURGER«.
  
- 4 De varer, varemærkeansøgningen vedrører, henhører efter ændringerne den 17. september 1998 af den oprindelige liste under klasse 29, 30 og 32 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:
  - klasse 29: »Mælk og mejeriprodukter, ferskvarer fremstillet på basis af mælk og mejeriprodukter; mælk, sødmælk, tørmælk, tørmælksprodukter til næringsformål, tykmælk, letmælk, surmælk, kærnemælk, også tilsat frugter eller cerealier og/eller tilsat kakao, upasteuriseret, steriliseret og kondenseret mælk, kondensmælk, kaffefløde, fløde, produkter fremstillet af fløde, også saltede og med tilsætning af krydderier, kvark, fløde, syrnede fløde, kefir, smør, kryddersmør, tilberedninger med smør, ost, ostetilberedninger, frisk ikke-lagret ost, tilberedninger af frisk ikke-lagret ost, hård ost, skæreost, blød ost, smelteost samt tilberedninger heraf, cremefraiche, yoghurt, tilberedninger med yoghurt, desserter, desserter som færdigretter, særlig fremstillet af yoghurt, kvark og fløde; førnævnte varer også tilsat frugter eller krydderier eller konditorivarer; produkter fremstillet af kvark eller surmælk, også med frugter, krydderier eller grøntsager; mælkekonserves, mælkepulver, valle; ikke-alkoholholdige og alkoholholdige mælkeblandingsdrikke; oste- og mælketilberedninger som snackvarer; risengrød, risengrød med frugter, semuljegrød; færdigretter og snackvarer, især fremstillet på basis af mælk eller ost; snackvarer; tilberedninger som indeholder mindst én af førnævnte varer; kød, fisk, fjerkræ og vildt.«

— klasse 30: »Spiseis, iscremekonfekt, iscremeprodukter, budding; oste- og mælketilberedninger som snackvarer; konditori- og konfekturvarer, særlig fremstillet på basis af mælk, sukker- og chokoladevarer, isvafler, myslitilberedninger, hovedsageligt bestående af mælk, syrnede fløde, kærnemælk, surmælk, yoghurt, kefir, kvark, tilberedte frugter og/eller cerealier; risengrød; færdigretter, især fremstillet på basis af mælk eller ost; frugtsaucer; snackvarer; tilberedninger som indeholder mindst én af førnævnte varer.«

— klasse 32: »Ikke alkoholholdige mælkeblandingsdrikke.«

5 Varemærkeansøgningen er blevet offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 48/1999 af 21. juni 1999.

6 Da der blev rejst indsigelse i medfør af forordningens artikel 41, og efter at den oprindelige anmelder og sagsøgeren havde fremsat deres bemærkninger, afslog undersøgeren ansøgningen ved afgørelse af 7. juni 2000.

7 Den 4. august 2001 påklagede sagsøgeren undersøgerens afgørelse til appelkammerene ved Harmoniseringskontoret i medfør af forordningens artikel 59.

8 Ved afgørelse af 19. september 2001 (herefter »den anfægtede afgørelse«), der blev meddelt sagsøgeren den 1. oktober 2001, afviste appelkammeret klagen. Appelkammeret var i det væsentlige af den opfattelse, at det ansøgte ord kunne udgøre en geografisk oprindelsesbetegnelse, eftersom det henviser til et tysk område, der er kendt for fremstilling af sådanne varer, som er anført i registreringsansøgningen, og at der er en generel interesse i, at dette ord er til fri disposition.

- 9 Der var i mellemtiden blevet rejst indsigelse mod ansøgningen om registrering af EF-varemærket. Efter en genoptagelse af undersøgelsesproceduren og af anmelderens ansøgning udsatte indsigelsesafdelingen indsigelsesproceduren i overensstemmelse med regel 20, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1) (herefter »gennemførelsesforordningen«), indtil der er truffet endelig afgørelse vedrørende denne sag.

### Retsforhandlinger og parternes påstande

- 10 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 3. december 2001 har sagsøgeren anlagt nærværende sag. Harmoniseringskontoret har indgivet svarskrift den 27. marts 2002.

- 11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.
  
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at genoptage registreringsproceduren.
  
- Subsidiært fastslås det, at forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), og stk. 2, ikke er til hinder for registreringen, og at sagen indbringes for appelkammeret.

- Mere subsidiært pålægges Harmoniseringskontoret at indrømme sagsøgeren en frist til at afgive en erklæring som omhandlet i forordningens artikel 38, stk. 2.
  
- Mest subsidiært fastslås det, at forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), og stk. 2, ikke er til hinder for registrering af varemærkeansøgningen, såfremt sagsøgeren afgiver en erklæring over for sagsøgte i henhold til forordningens artikel 38, stk. 2, og at sagen indbringes for appelkammeret, for at det kan tage hensyn til erklæringen og til Rettens holdning.
  
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
  
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Under retsmødet frafaldt sagsøgeren sin påstand om, at Retten skulle pålægge Harmoniseringskontoret at genoptage registreringsproceduren.

### **Påstanden om annullation**

14 Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål gjort tre anbringender gældende, nemlig for det første tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), og stk. 2, for det andet tilsidesættelse af artikel 12, litra b), og for det tredje tilsidesættelse af artikel 38, stk. 2.

*Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), og stk. 2*

### Parternes argumenter

- 15 Sagsøgeren har ikke bestridt, at angivelsen »Oldenburg« er navnet på hovedstaden i amtet Weser-Ems i delstaten Niedersachsen og på en by af samme navn i delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland. Sagsøgeren har heller ikke bestridt, at varer af den type, som registreringsansøgningen omfatter, fremstilles i amtet Weser-Ems.
- 16 Sagsøgeren har derimod bestridt, at det ansøgte varemærke OLDENBURGER udelukkende består af en angivelse, der isoleret betragtet, betegner eller kan betegne den geografiske oprindelse af den vare, på hvilken varemærket er anbragt.
- 17 Sagsøgeren har anført, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse punkt 21 har udtalt, at det skal efterprøves, hvorvidt det geografiske navn, der er gjort krav på, henviser til et sted, uden at efterprøve, hvorvidt den geografiske angivelse betegner et sted, som i de relevante kundekredsens øjne betegner de påberåbte varers geografiske oprindelse. Sagsøgeren har tillige understreget, at appelkammeret dernæst har undladt at fastslå, at det omtvistede varemærke OLDENBURGER betegner den geografiske oprindelse af de varer, der er gjort krav på.
- 18 Sagsøgeren er af den opfattelse, at appelkammeret har udvidet den absolutte registreringshindring vedrørende ord, der udelukkende beskriver oprindelsen, til at gælde for en angivelse, der kun henviser til en geografisk angivelse, eller som er afledt af denne.

- 19 Sagsøgeren har ikke bestridt, at varemærket OLDENBURGER henviser til den geografiske angivelse Oldenburg, eller at det er afledt heraf. Sagsøgeren har gjort gældende, at der ikke er tale om adjektivet »oldenburger«, men — hvilket klart fremgår af anvendelsen af store bogstaver — om en mandlig personificering eller en borger fra byen Oldenburg.
- 20 Sagsøgeren har anført, at kundekredsen generelt ikke foretager en nærmere analytisk eller sproglig undersøgelse af de tegn, der anvendes.
- 21 Hvad angår appelkammerets tidligere afgørelser finder sagsøgeren, at disse vedrører situationer, som adskiller sig fra den foreliggende. Domstolens dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee (forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779), er ikke relevant, for så vidt som det ansøgte tegn er OLDENBURGER og ikke Oldenburg. Sagsøgeren har herved gjort gældende, at der er støtte herfor i Harmoniseringskontorets praksis. Harmoniseringskontoret har registreret flere angivelser med tilknytning til et geografisk område.
- 22 Harmoniseringskontoret har indledningsvis bemærket, at den liste over varer i klasse 30, som var gengivet i annullationssøgsmålet, ikke stemmer overens med listen over de omtvistede varer.
- 23 Harmoniseringskontoret har henvist til, at i medfør af forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), er varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse, udelukket fra registrering. Den monopolisering af sådanne tegn, der følger af de enerettigheder, som tillægges ved forordningens artikel 9, er ikke lovlig, idet der er en almen interesse i at udelukke enerettigheder over disse tegn (Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 25 og 26).



- 24 Efter Harmoniseringskontorets opfattelse kan tegn, som den relevante kundekreds umiddelbart og uden yderligere overvejelser opfatter som en geografisk angivelse, ikke registreres. Til gengæld kan der ske registrering af angivelser, der ganske vist betegner et geografisk område, men som er ukendt for kundekredsen eller af denne opfattes som fantasibetegnelser, eller som ganske vist er kendt, men umiddelbart anses for uegnet til at henvise til oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der ansøges om registrering for.
- 25 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at adjektivformen af en stedbetegnelse åbenbart henhører under anvendelsesområdet for forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), som ikke indeholder et forbud mod registrering af geografiske navne som sådan (OLDENBURG eller Oldenburg), men et forbud mod at registrere angivelser, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse.
- 26 Hvad angår tidligere registreringer har Harmoniseringskontoret henvist til Rettens praksis vedrørende appelkamrenes kompetence og understreget, at de eksempler, som sagsøgeren har fremført, ikke vedrører geografiske navne, som er kendt i forbindelse med de angivne varer.

### Rettens bemærkninger

- 27 I henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), er »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse«, udelukket fra registrering.

- 28 Herudover bestemmer forordningens artikel 7, stk. 2, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.
- 29 Forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), forfølger et mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke (jf. analogt Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 25).
- 30 Hvad nærmere angår tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse af kategorier af varer, for hvilke der ansøges om registrering af varemærket, navnlig geografiske navne, består der en almen interesse i at udelukke enerettigheder over dem, bl.a. på grund af deres evne ikke alene til eventuelt at angive kvaliteten af og de øvrige egenskaber ved de pågældende kategorier af varer, men også til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følelser (jf. analogt Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 26).
- 31 Desuden bemærkes, at registrering af geografiske navne som varemærker for det første er udelukket, når de betegner bestemte geografiske steder, der allerede har et omdømme eller er kendte for den pågældende kategori af varer, og som derfor frembyder en forbindelse med dette efter den relevante kundekreds' mening. Registrering er for det andet udelukket for geografiske navne, der kan bruges af virksomhederne som angivelser af den pågældende kategori af varers geografiske oprindelse (jf. analogt Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 29 og 30).

- 32 I denne forbindelse bemærkes, at fællesskabslovgiver ved at fravige forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), har åbnet mulighed for, at tegn, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse, registreres som EF-fællesmærke i overensstemmelse med forordningens artikel 64, stk. 2, og for visse varer, såfremt de opfylder de nødvendige betingelser for såvel beskyttede geografiske betegnelser eller oprindelsesbetegnelser inden for rammerne af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 208, s. 1).
- 33 Det bemærkes imidlertid, at forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), i princippet ikke er til hinder for registrering af geografiske navne, som ikke er kendt i de relevante kundekredse, eller som i det mindste er ukendte som betegnelse for et geografisk sted, eller endog af navne, for hvilke det på grund af egenskaberne ved det angivne sted ikke er sandsynligt, at den relevante kundekreds vil kunne forestille sig, at den pågældende kategori af varer hidrører fra dette sted (jf. analogt Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 31).
- 34 Det følger heraf, at bedømmelsen af et tegns beskrivende karakter dels kan ske i forhold til de pågældende varer eller tjenesteydelser, dels i forhold til, hvorledes det opfattes af den relevante kundekreds.
- 35 I den foreliggende sag bemærkes for det første, at de varer, der er opregnet i den anfægtede afgørelses punkt 1, er levnedsmidler til almindeligt forbrug, som er beregnet til alle forbrugere. Den relevante kundekreds må derfor anses for at omfatte almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbrugere. Da det omhandlede tegn henviser til et tysk geografisk navn, består den relevante kundekreds, som den absolutte registreringshindring skal bedømmes i forhold til, af gennemsnitsforbrugere i den medlemsstat, hvor stedet, der betegnes ved dette navn, er beliggende (jf. i denne retning Rettens dom af 27.2.2002, sag T-219/00, Ellos mod KHIM (ELLOS), Sml. II, s. 753, præmis 30 og 31).

- 36 Dernæst bemærkes, at ordet OLDENBURGER er adjektivformen af navnet på den tyske by Oldenburg, som er hovedstaden i amtet Weser-Ems i delstaten Niedersachsen.
- 37 Appellkammeret har i punkt 27-29 i den anfægtede afgørelse fastslået, at det i Tyskland er almindeligt kendt, at Oldenburg er hovedstaden i en region, der er stærkt præget af landbrug, navnlig mejerivirksomhed, husdyrproduktion og forarbejdning af kød, hvilket sagsøgeren ikke har bestridt. Det bemærkes, at mange landbrugsprodukter bærer angivelsen »Oldenburger« sammen med en fællesbetegnelse eller angivelsen »Oldenburg« sammen med producentens navn.
- 38 Henset til den omstændighed, at det geografiske område, som den kundekreds, der er målgruppe, umiddelbart vil tænke på, er kendt som en region, der fremstiller de omhandlede varer, kan kundekredsen opfatte det pågældende geografiske navn som en angivelse af de nævnte varers geografiske oprindelse.
- 39 For den relevante kundekreds udgør anvendelsen af adjektivformen nemlig ikke en tilstrækkelig mærkbar afvigelse til, at den kan opfatte tegnet OLDENBURGER som andet end en henvisning til det geografiske navn Oldenburg, og dermed at tegnet er anbragt på varerne for at oplyse om en anden egenskab end deres oprindelse.
- 40 I denne forbindelse er sagsøgerens argument om, at ordet OLDENBURGER kun er en henvisning eller en afledt form af en geografisk angivelse, ikke relevant. For det første anvendes det omhandlede ord nemlig sædvanligvis i sammenhæng med

de pågældende varer, og for det andet anvendes adjektivformen almindeligvis på tysk for at skabe beskyttede oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der bl.a. har til formål at oplyse forbrugerne om varernes geografiske oprindelse.

- 41 Harmoniseringskontoret har endvidere med rette gjort gældende, at andre betydninger, der eventuelt kunne komme i betragtning, er så fjerntliggende, at de ikke kan opretholdes, f.eks. OLDENBURGER for »Mann aus Oldenburg« (mand fra Oldenburg).
- 42 Desuden indeholder det pågældende tegn ikke yderligere bestanddele, der kan undtages det fra anvendelsesområdet for forordningens artikel 7, stk. 1, litra c). For det første foretager kundekredsen — som sagsøgeren selv har anført — generelt ikke en analytisk undersøgelse af det anvendte tegn og vil ikke betragte det så nøje, at den ud af en almindelig skrifttype kan læse en særlig betydning, også selv om der anvendes store bogstaver. For det andet udgør den omstændighed, at et geografisk navn anvendes alene, heller ikke en mærkbar afvigelse i forhold til almindelig praksis vedrørende varer fra landbrugs- og fødevarerindustrien, hvor det omvendt er almindeligt, at varerne betegnes ved angivelse af et geografisk ord alene eller sammen med et fællesord, der betegner varetypen.
- 43 Hvad angår sagsøgerens bemærkning om, at appelkammeret omhyggeligt har undladt at udtale, at det omtvistede varemærke OLDENBURGER betegner de pågældende varers geografiske oprindelse, bemærkes, at appelkammeret retligt tilstrækkeligt har godtgjort, at forbindelsen mellem stedbetegnelsen og varerne gør det muligt for den relevante kundekreds at opfatte det omhandlede tegn som en angivelse af de pågældende varers oprindelse, uden at det i denne forbindelse er af betydning, hvorvidt angivelsen faktisk betegner varernes egentlige geografiske oprindelse.

- 44 Hvad angår de varer, såsom fisk, med hensyn til hvilke det ikke er godtgjort, at det geografiske område, som det tegn, for hvilket der ansøges om registrering, henviser til, har et omdømme eller er kendt, bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 32 med rette og i overensstemmelse med Domstolens praksis har udtalt (jf. analogt Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 31), at det med rimelighed kan forudses, at der i fremtiden tilvejebringes en forbindelse mellem de pågældende varer og det omhandlede tegn i den relevante kundekreds' øjne.
- 45 Det må derfor fastslås, at det omhandlede tegn udelukkende består af et ord, som oplyser eller kan oplyse den relevante kundekreds om de pågældende varers geografiske oprindelse.
- 46 Sagsøgerens mundtlige indlæg i retsmødet, der sammenfattende gik ud på, at ordet »OLDENBURGER«, der abstrakt set ikke er en fællesbetegnelse, som betegner de varer, der omhandles i registreringsansøgningen, ikke er omfattet af anvendelsesområdet for forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), kan i øvrigt ikke rejse tvivl om denne bedømmelse. Det er nemlig for det første ikke i denne forbindelse relevant, at det ansøgte ord ikke er et fællesnavn for varerne, såfremt det er godtgjort, at det kan angive deres oprindelse, og for det andet har Harmoniseringskontoret med rette heroverfor anført, at prøvelsen af det ansøgte varemærke ikke kan gennemføres abstrakt, men skal ske i forhold til de angivne varer.
- 47 Hvad endelig angår tidligere afgørelser bemærkes blot, at EF-varemærkesystemet i henhold til fast retspraksis er et selvstændigt system, og lovligheden af appelkamrenes afgørelser udelukkende skal bedømmes på grundlag af forordningen, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (Rettens dom af 5.12.2000, sag T-32/00, Messe München mod KHIM (electronica), Sml. II, s. 3829, præmis 45-47, og af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAM-SERVE), Sml. II, s. 723, præmis 66).

- 48 Som anført af Harmoniseringskontoret kan henvisningen til tilfælde vedrørende geografiske navne, med hensyn til hvilke det ikke er godtgjort, at de var kendt i forbindelse med de pågældende varer, ikke anses for relevant.
- 49 Følgelig er sagsøgerens argumenter vedrørende de tidligere registreringer, som er foretaget af Harmoniseringskontoret eller den tyske patentmyndighed, ikke relevante.
- 50 Desuden henvises til, at det er tilstrækkeligt til at afslå en registreringsansøgning, at en af registreringshindringerne i forordningens artikel 7, stk. 1, er til stede i en del af Fællesskabet, som det her er tilfældet i Tyskland (jf. analogt Rettens dom af 30.3.2000, sag T-91/99, Ford Motor mod KHIM (OPTIONS), Sml. II, s. 1925, præmis 25-27).
- 51 Henset til de ovenfor anførte betragtninger bør det første anbringende forkastes.

*Det andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af forordningens artikel 12, litra b)*

#### Parternes argumenter

- 52 Sagsøgeren har anført, at i tilfælde, hvor der er risiko for, at registreringen af det ansøgte varemærke vil være til hinder for anvendelsen af adjektivet »oldenburger«, udelukker den entydige ordlyd af forordningens artikel 12, litra b), denne hindring.

- 53 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at en begrænsning af eneretten for indehaveren af et registreret varemærke, som foreskrevet i forordningens artikel 12, litra b), ikke kan have til følge, at varemærker, der på anden vis er udelukket fra beskyttelsen i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra c), alligevel kan registreres.
- 54 Harmoniseringskontoret har i øvrigt medgivet, at Domstolen i dom af 20. september 2001, Procter & Gamble mod KHIM (sag C-383/99 P, Sml. I, s. 6251), har fastslået en forbindelse mellem forordningens artikel 7, stk. 1, og artikel 12, men er af den opfattelse, at denne forbindelse ikke gør det muligt at slutte, at tegn, som ikke kan beskyttes, skal registreres. Desuden er det åbenbart, at de betingelser, der gav anledning til dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM, ikke er opfyldt i det foreliggende tilfælde, idet »Oldenburger« ikke er en sammenstilling af usædvanlige ord, men en kommerciel betegnelse, der er almindelig anvendt for at betegne varer fra Oldenburg.

#### Rettens bemærkninger

- 55 Det bemærkes, at forordningens artikel 12, litra b), sammenholdt med samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), har til formål, at det navnlig for varemærker, der ikke falder ind under denne bestemmelse, fordi de ikke udelukkende er beskrivende, at gøre det muligt bl.a. at anvende en angivelse vedrørende den geografiske oprindelse, der i øvrigt udgør en bestanddel af et sammensat varemærke, uden at blive omfattet af det forbud, som indehaveren af et sådant varemærke kan gøre gældende på grundlag af forordningens artikel 9, når brugen af en sådan angivelse sker i overensstemmelse med god markedsføringskik (jf. analogt Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 28, og Rettens dom af 7.6.2001, sag T-359/99, DKV mod KHIM (EuroHealth), Sml. II, s. 1645, præmis 28).



- 56 En eventuel anvendelse af nævnte artikel forudsætter derfor en forudgående konstatering af, at varemærket er gyldigt registreret, og at indehaveren gør sine rettigheder gældende. Den påståede overtræder kan da til sit forsvar gøre forordningens artikel 12 gældende, for at undgå at blive beskyldt for at have grebet ind i indehaverens rettigheder.
- 57 Følgelig kan denne bestemmelse ikke tages i betragtning under registreringsproceduren. Da varemærket således ikke kan registreres, bør det andet anbringende tillige forkastes.

*Det tredje anbringende vedrørende tilsidesættelse af forordningen artikel 38, stk. 2*

#### Parternes argumenter

- 58 Sagsøgeren har gjort gældende, at varemærkeansøgningen kunne være registreret, såfremt den var vedlagt en erklæring i henhold til forordningens artikel 38, stk. 2, og gennemførelsesforordningens regel 11, stk. 2, med følgende indhold:

»Anmelderen af ansøgningen om registrering af EF-varemærket 607 895 OLDENBURGER erklærer herved i overensstemmelse med forordningens artikel 38, stk. 2, og gennemførelsesforordningens regel 11, stk. 2, ikke at ville påberåbe sig eneret til adjektivet, der er fonetisk identisk med oldenburger.«

- 59 Sagsøgeren er af den opfattelse, at en sådan erklæring vil begrænse beskyttelsen til betegnelsen »OLDENBURGER« skrevet med store bogstaver og stående alene. Sagsøgeren har endvidere understreget, at selskabet selv anvender sit varemærke »OLDENBURGER« ved siden af den geografiske og beskrivende angivelse »Oldenburger Butter« (eller »OLDENBURGER BUTTER«).
- 60 Sagsøgeren har gjort gældende, at Harmoniseringskontoret i medfør af forordningens artikel 38, stk. 2, gennemførelsesforordningens regel 11, stk. 2, og punkt 8.13 i Retningslinjer for undersøgelser af 26. marts 1996 (*Journal Officiel de l'Office* 1996, s. 1347) burde have opfordret selskabet til at udarbejde en sådan erklæring.
- 61 Hvad angår dette anbringende forstår Harmoniseringskontoret ikke, hvilken bestemmelse det skulle have tilsidesat. Det er nemlig ikke klart, om sagsøgeren påberåber sig, at der er sket tilsidesættelse af retten til at blive hørt eller tilsidesættelse af bl.a. forordningens artikel 38, stk. 2, sammenholdt med gennemførelsesforordningens regel 11.

#### Rettens bemærkninger

- 62 Det bemærkes, at forordningens artikel 38, stk. 2, bestemmer, at Harmoniseringskontoret kan kræve en erklæring, såfremt der i varemærket indgår en bestanddel, der mangler fornødent særpræg.

- 63 I det foreliggende tilfælde indgår der kun en eneste bestanddel i den omhandlede varemærkeansøgning.
- 64 Det er derfor tilstrækkeligt at fastslå, for det første at bestemmelserne vedrørende erklæringen i forordningens artikel 38 ikke indebærer, at Harmoniseringskontoret er forpligtet til at kræve, at der afgives en erklæring, og for det andet at en sådan erklæring ikke kan kræves, såfremt der ikke indgår bestanddele, som ansøgeren kan afstå fra. Da den ene bestanddel, der udgør varemærket, ikke kan beskyttes som sådan, er der ikke andre bestanddele, som sagsøgeren kan give afkald på.
- 65 Det tredje anbringende bør derfor forkastes.
- 66 Harmoniseringskontoret bør herefter frifindes i det hele.

### Sagens omkostninger

- 67 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret i overensstemmelse med den af Harmoniseringskontoret nedlagte påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
  
- 2) **Nordmilch eG betaler sagens omkostninger.**

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 15. oktober 2003.

H. Jung

Justitssekretær

V. Tiili

Afdelingsformand