

Υπόθεση T-295/01

Nordmilch eG

κατά

**Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)**

«Κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Λεκτικό σύμπλεγμα
OLDENBURGER — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Διακριτικός
χαρακτήρας — Γεωγραφική προέλευση — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο
γ', και παράγραφος 2 — Περιορισμός του χορηγηθέντος δικαιώματος —
Άρθρο 12, στοιχείο β' — Δήλωση περί της εκτάσεως της προστασίας —
Άρθρο 38, παράγραφος 2»

Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2003 II - 4368

Περίληψη της αποφάσεως

1. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Απόλυτοι λόγοι
απαραδέκτου — Σήματα συγκείμενα αποκλειστικά σε σημεία ή ενδείξεις που μπο-
ρούν να χρησιμεύσουν για τη δήλωση των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος —
Λεκτικό σύμπλεγμα «OLDENBURGER»
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 7 § 1, στοιχ. γ')

2. Κοινοτικό σήμα — Αποτελέσματα κοινοτικού σήματος — Περιορισμοί — Άρθρο 12, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 — Αντικείμενο — Προϋπόθεση εφαρμογής — Ύπαρξη νομίμως καταχωρισμένου σήματος
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 7 § 1, στοιχ. γ, και άρθρο 12, στοιχ. β)
3. Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία καταχώρισης — Εξέταση της αιτήσεως — Σήμα περιέχον στοιχείο που στερείται διακριτικού χαρακτήρα — Δυνατότητα του Γραφείου να ζητήσει δήλωση σχετικά με το στοιχείο αυτό — Έκταση
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 38 § 2)

1. Συνίσταται αποκλειστικά σε σημείο που υποδεικνύει ή μπορεί να υποδείξει στο ενδιαφερόμενο κοινό τη γεωγραφική προέλευση των επίδικων προϊόντων, υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, το λεκτικό σύμπλεγμα OLDENBURGER, η καταχώριση του οποίου ζητείται για ορισμένα προϊόντα διατροφής συνήθους κατανάλωσης που προορίζονται για το σύνολο των καταναλωτών και εμπίπτουν στις κλάσεις 29, 30 και 32 του Διακανονισμού της Νίκαιας.

ονομασία ως ένδειξη της γεωγραφικής προελεύσεως των εν λόγω προϊόντων.

(βλ. σκέψεις 36, 38, 45)

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι το εν λόγω λεκτικό σύμπλεγμα απορρέει άμεσα, ως επίθετο, από το όνομα της γερμανικής πόλεως Oldenburg, πρωτεύουσας της διοικητικής περιφέρειας Weser-Ems του ομόσπονδου κράτους της Κάτω Σαξωνίας, και ότι η γεωγραφική περιοχή στην οποία παραπέμπει άμεσα το σημείο αυτό είναι γνωστή ως ο τόπος παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, το γερμανικό κοινό μπορεί να εκλάβει τη γεωγραφική αυτή

2. Το άρθρο 12, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα έχει ως αντικείμενο, σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ, του ίδιου κανονισμού, ειδικώς για τα σήματα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεως αυτής για τον λόγο ότι δεν είναι απολύτως περιγραφικά, μεταξύ άλλων να μην ισχύσει η απαγόρευση που μπορεί να ζητήσει ο δικαιούχος ενός τέτοιου σήματος, βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού, ως προς τη χρήση ενδείξεων σχετικών με τη γεωγραφική προέλευση που αποτελούν περαιτέρω στοιχείο περίπλοκου σήματος, εφόσον η χρήση των ενδείξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις χρήσεις σε βιομηχανικά και εμπορικά θέματα. Επομένως, η ενδεχόμενη εφαρμογή της προϋποθέτει την προηγούμενη διαπίστωση νομίμως καταχωρισμένου σήματος για το οποίο ο δικαιούχος προβάλλει

δικαιώματα. Στην περίπτωση αυτή, ο φερόμενος ως παραποιήσας το σήμα μπορεί, αμυνόμενος, να προβάλει το άρθρο 12 του κανονισμού προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι προσέβαλε καθ' οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα του δικαιούχου.

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή της διατάξεως αυτής δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία καταχωρίσεως.

(βλ. σκέψεις 55-57)

3. Το άρθρο 38, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 για το κοινοτικό σήμα προβλέπει ότι το Γραφείο Εναρμονίσεως

στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα ως προϋπόθεση της καταχωρίσεως του σήματος, εφόσον το σήμα περιέχει στοιχείο που στερείται διακριτικού χαρακτήρα, να δηλώσει ότι δεν θα επικαλεστεί αποκλειστικό δικαίωμα για το εν λόγω στοιχείο.

Συναφώς, αφενός οι εν λόγω διατάξεις δεν συνεπάγονται ότι το Γραφείο οφείλει να ζητήσει την προσκόμιση της δηλώσεως. Αφετέρου, μια τέτοια δήλωση δεν μπορεί να ζητηθεί παρά μόνον εφόσον υπάρχουν στοιχεία στα οποία μπορεί να στηριχθεί η παραίτηση, πράγμα που δεν ισχύει όταν το μοναδικό συστατικό στοιχείο ενός σήματος δεν μπορεί να προστατευθεί αυτό καθαυτό.

(βλ. σκέψεις 62, 64)