

Affaire T-295/01

Nordmilch eG

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Règlement (CE) n° 40/94 —
Vocabulaire OLDENBURGER — Motif absolu de refus — Caractère descriptif —
Provenance géographique — Article 7, paragraphe 1, sous c), et
paragraphe 2 — Limitation du droit conféré — Article 12, sous b) —
Déclaration sur l'étendue de la protection — Article 38, paragraphe 2»

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 octobre 2003 II-4368

Sommaire de l'arrêt

1. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit — Vocabulaire «OLDENBURGER»*
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]

2. *Marque communautaire — Effets de la marque communautaire — Limitations — Article 12, sous b), du règlement n° 40/94 — Objet — Condition d'application — Existence d'une marque valablement enregistrée*
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c), et 12, sous b)]
3. *Marque communautaire — Procédure d'enregistrement — Examen de la demande — Marque comportant un élément dépourvu de caractère distinctif — Faculté pour l'Office de demander une déclaration relative à cet élément — Portée*
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 38, § 2)

1. Est exclusivement constitué d'un signe qui indique, ou est susceptible d'indiquer, au public pertinent la provenance géographique des produits désignés, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, le vocable OLDENBURGER, dont l'enregistrement est demandé pour certains produits alimentaires de consommation courante destinés à l'ensemble des consommateurs et relevant des classes 29, 30 et 32 au sens de l'arrangement de Nice.

En effet, compte tenu du fait que ledit vocable dérive directement, sous forme adjectivale, du nom de la ville allemande d'Oldenburg, chef-lieu de la circonscription administrative de Weser-Ems en Basse-Saxe, et que l'aire géographique directement évoquée par le signe est connue comme étant une région productrice des produits en cause, le public allemand peut percevoir ce nom géographique comme une

indication de la provenance géographique desdits produits.

(voir points 36, 38, 45)

2. L'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, relatif aux limitations des effets de la marque, a pour objet, dans le cadre de son articulation avec l'article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, en particulier pour les marques qui ne tombent pas sous le coup de cette disposition parce qu'elles ne sont pas exclusivement descriptives, de permettre, notamment, que l'utilisation d'une indication relative à la provenance géographique qui constitue par ailleurs un élément d'une marque complexe ne tombe pas sous l'interdiction que pourrait demander le titulaire d'une telle marque sur la base de l'article 9 du règlement, lorsque l'usage d'une telle indication est fait conformément aux usages honnêtes en

matière industrielle ou commerciale. Dès lors, son éventuelle application suppose la constatation préalable d'une marque valablement enregistrée, pour laquelle un titulaire fait valoir des droits. Le présumé contrefacteur peut alors, en défense, faire valoir l'article 12 du règlement pour s'exonérer de toute atteinte aux droits du titulaire.

En conséquence, l'application de cette disposition ne saurait être prise en compte lors de la procédure d'enregistrement.

(voir points 55-57)

monisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut demander, lorsque la marque demandée comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif, une déclaration comme condition à l'enregistrement que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur ledit élément.

D'une part, à cet égard, lesdites dispositions n'impliquent pas que l'Office est tenu de demander qu'une déclaration soit déposée. D'autre part, une telle déclaration ne peut être demandée s'il n'existe pas d'éléments sur lesquels pourrait porter la renonciation, ce qui est le cas lorsque l'élément unique constitutif d'une marque ne peut être protégé en tant que tel.

3. L'article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire prévoit que l'Office de l'har-

(voir points 62, 64)