

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
15 oktober 2003 *

In zaak T-295/01,

Nordmilch eG, gevestigd te Zeven (Duitsland), vertegenwoordigd door C. Spintig, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 19 september 2001 (zaak R 826/2000-3) inzake de inschrijving van het woord **OLDENBURGER** als gemeenschapsmerk,

wijst

* Procestaal: Duits.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: V. Tiili, kamerpresident, P. Mengozzi en M. Vilaras, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 26 maart 2003,

het navolgende

Arrest

Feiten

- 1 Op 14 augustus 1997 heeft Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG (hierna: „deposante”) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) een aanvraag voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: „verordening”).

- 2 De gemeenschapsmerkaanvraag is overgedragen aan Nordmilch eG (hierna: „verzoekster”). De overgang is op 12 april 2000 in het register van het BHIM ingeschreven.

- 3 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord OLDENBURGER.

- 4 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren na de wijzigingen van 17 september 1998 in de oorspronkelijke warenopgave tot de klassen 29, 30 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn in elk van deze klassen beschreven als volgt:
 - klasse 29: „Melk en zuivelproducten, verse producten op basis van melk en zuivelproducten; melk, volle melk, melkpoeder, melkpoederproducten voor voedingsdoeleinden, dikke zure melk, magere melk, zure melk, karnemelk, ook met toevoeging van vruchten of met granen en/of met toevoeging van cacao, geüperiseerde, gesteriliseerde en gecondenseerde melk, koffiemelk, koffieroom, slagroom, slagroomproducten, ook gezouten en met toevoeging van kruiden, kwark, room, zure room, kefir, boter, kruidenboter, boterpreparaten, kaas, kaaspreparaten, ongerijpte kaas, ongerijpte kaaspreparaten, harde kaas, gesneden kaas, zachte kaas, smeerkaas en smeerkaaspreparaten, crème fraîche, yoghurt, yoghurtpreparaten, desserts, kant-en-klare desserts, met name van yoghurt, kwark en slagroom; voornoemde producten ook met toevoeging van vruchten of kruiden of banketbakkerswaren; kwark- en zure melkproducten, ook met vruchten of kruiden of groenten; melkconserven, melkpoeder, melkwei; alcoholvrije en alcoholhoudende milkshakes; kaas- en melkpreparaten in de vorm van snacks; rijstepap, rijstepap met vruchten, griesmeelpap; kant-en-klare maaltijden en snacks, met name op basis van melk of kaas; knabbelproducten; preparaten van gerechten, bestaande uit minstens één van voornoemde producten; vlees, vis, gevogelte en wild”;

— klasse 30: „Consumptie-ijs, suikergoed op basis van roomijs, roomijsproducten, pudding; kaas- en melkpreparaten in de vorm van snacks; banketbakkers- en suikerbakkerswaren, met name op basis van melk, suikergoed en chocoladeproducten, ijswafels, muesli-preparaten, hoofdzakelijk bestaand uit melk, zure room, karnemelk, zure melk, yoghurt, kefir, kwark, geprepareerde vruchten en/of granen; griesmeelpap; kant-en-klare maaltijden, met name op basis van melk of kaas; vruchtensausen; knabbelproducten; preparaten van gerechten, bestaande uit minstens één van voornoemde producten”;

— klasse 32: „Alcoholvrije milkshakes”.

- 5 De aanvraag werd op 21 juni 1999 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 48/1999 gepubliceerd.
- 6 Als gevolg van opmerkingen, ingediend overeenkomstig artikel 41 van de verordening, en nadat de oorspronkelijke deposante en verzoekster opmerkingen hadden gemaakt, heeft de onderzoeker bij beslissing van 7 juni 2000 de aanvraag afgewezen.
- 7 Op 4 augustus 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van de verordening bij de kamers van beroep van het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 8 Bij beslissing van 19 september 2001 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 1 oktober 2001 is betekend, heeft de kamer van beroep het beroep verworpen. In wezen was zij van oordeel dat het aangevraagde woord een aanduiding van plaats van herkomst kon vormen waarmee werd verwezen naar een Duitse regio die bekend is om de productie van de in de aanvraag opgegeven waren, over welke aanduiding in het algemeen belang vrijelijk moet kunnen worden beschikt.

- 9 Inmiddels was op de gemeenschapsmerkaanvraag oppositie ingesteld. Na de heropening van de onderzoeksprocedure en het verzoek van de deposante heeft de oppositieafdeling de oppositieprocedure overeenkomstig regel 20, lid 6, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB 1995, L 303, blz. 1) (hierna: „uitvoeringsverordening”) opgeschort tot de definitieve uitspraak over het onderhavige beroep.

Procesverloop en conclusies van partijen

- 10 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 3 december 2001, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Op 27 maart 2002 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord ingediend.
- 11 Verzoekster concludeert dat het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te gelasten de inschrijvingsprocedure te hervatten;
- subsidiair, vast te stellen dat artikel 7, lid 1, sub c, en lid 2, van de verordening niet in de weg staat aan inschrijving, en de zaak terug te wijzen naar de kamer van beroep;

- meer subsidiair, het BHIM te gelasten haar een termijn te verlenen voor de verklaring in de zin van artikel 38, lid 2, van de verordening;

- nog meer subsidiair, vast te stellen dat artikel 7, lid 1, sub c, en lid 2, van de verordening niet in de weg staat aan de inschrijving van de aanvraag, indien verzoekster verweerder een verklaring in de zin van artikel 38, lid 2, van de verordening geeft, en de zaak terug te wijzen naar de kamer van beroep opdat deze rekening houdt met de verklaring en met het standpunt van het Gerecht;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

13 Ter terechtzitting heeft verzoekster afstand gedaan van haar conclusie ertoe strekkende dat het Gerecht het BHIM zou gelasten de inschrijvingsprocedure te hervatten.

Het verzoek om vernietiging

14 Verzoekster baseert haar beroep op drie middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub c, en lid 2; schending van artikel 12, sub b; en schending van artikel 38, lid 2, van de verordening.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, en lid 2, van de verordening

Argumenten van partijen

- 15 Verzoekster betwist niet dat „Oldenburg” in Duitsland de hoofdplaats van het district Weser-Ems in de deelstaat Niedersachsen aanduidt en een stad met dezelfde naam in de deelstaat Schleswig-Holstein is. Zij betwist evenmin dat producten van het soort als die welke zijn bedoeld in de inschrijvingsaanvraag, in het district Weser-Ems worden geproduceerd.
- 16 Daarentegen betwist zij wel dat het aangevraagde merk OLDENBURGER uitsluitend bestaat uit een aanduiding die, op zich beschouwd, de plaats van herkomst van het product waarop het is aangebracht, aangeeft of kan aangeven.
- 17 Verzoekster wijst erop dat de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, dat moet worden onderzocht of de aangevraagde geografische benaming verwijst naar een plaats zonder dat hoeft te worden onderzocht of die plaats volgens de betrokken kringen de plaats van herkomst van de aangevraagde producten aanduidt. Voorts, aldus verzoekster, heeft de kamer vervolgens vermeden te verklaren dat het litigieuze merk OLDENBURGER de plaats van herkomst van de aangevraagde producten aanduidt.
- 18 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep de absolute grond van weigering van termen die uitsluitend de herkomst beschrijven, in dier voege uitgebreid, dat deze weigeringsgrond ook geldt voor een benaming die niets anders is dan een verwijzing naar een geografische aanduiding of daarvan is afgeleid.

- 19 Zij betwist niet dat het merk OLDENBURGER verwijst naar de geografische aanduiding Oldenburg of daarvan is afgeleid. Zij stelt dat het niet gaat om het bijvoeglijk naamwoord „oldenburger”, maar, zoals duidelijk blijkt uit het gebruik van hoofdletters, om de aanduiding van een persoon van het mannelijk geslacht, meer in het bijzonder om een inwoner van de stad Oldenburg.
- 20 Volgens verzoekster beschouwt het publiek de tekens die het ziet, over het algemeen niet vanuit analytisch en linguïstisch oogpunt.
- 21 Wat de vroegere beslissingen van de kamers van beroep betreft, stelt zij dat het toen om andere situaties ging dan in de onderhavige zaak. Evenmin is de rechtspraak die haar oorsprong vindt in het arrest van het Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), relevant aangezien het aangevraagde teken OLDENBURGER en niet Oldenburg is. Dienaangaande stelt verzoekster dat zij haar standpunt baseert op de praktijk van het BHIM, dat verschillende aanduidingen met een verband met een geografisch gebied heeft ingeschreven.
- 22 Om te beginnen merkt het BHIM op dat de warenopgave in klasse 30, zoals zij in het verzoekschrift is opgenomen, niet strookt met de litigieuze warenopgave.
- 23 Het BHIM herinnert eraan dat inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van waren of diensten, krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening wordt geweigerd. Monopolisering van deze tekens als gevolg van de door artikel 9 van de verordening verleende uitsluitende rechten is namelijk ongeoorloofd, aangezien het algemeen belang vereist dat deze tekens beschikbaar blijven (arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 25 en 26).

- 24 Volgens het BHIM kan geen sprake zijn van inschrijving van tekens die het betrokken publiek op het eerste gezicht en zonder daarover na te denken als een geografische aanduiding opvat. Kunnen daarentegen wél worden ingeschreven de benamingen die weliswaar een geografische plaats aanduiden, maar bij het publiek onbekend zijn of als fantasiebenamingen worden opgevat, dan wel bekend zijn maar a priori uitgesloten zijn als verwijzing naar de herkomst van de waren of diensten waarvoor een inschrijvingsaanvraag is ingediend.
- 25 Volgens het BHIM valt de bijvoeglijke vorm van een plaatsbenaming kennelijk binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, die geen verbod stelt op de inschrijving van geografische benamingen als zodanig (OLDENBURG of Oldenburg), maar wél een verbod op de inschrijving van benamingen die als aanduiding van de plaats van herkomst kunnen dienen.
- 26 Wat vroegere inschrijvingen betreft, herinnert het BHIM aan de rechtspraak van het Gerecht over de bevoegdheid van de kamers van beroep, en wijst het erop dat de door verzoekster aangehaalde voorbeelden geen betrekking hebben op geografische benamingen die bekend zijn in de context van de betrokken waren.

Beoordeling door het Gerecht

- 27 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening wordt de inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.

- 28 Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van de verordening dat „lid 1 ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 29 Daarmee streeft artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening een doel van algemeen belang na, inhoudende dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve, dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan één enkele onderneming worden voorbehouden (zie naar analogie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).
- 30 Vooral ten aanzien van tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de categorieën van waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, inzonderheid geografische benamingen, vereist het algemeen belang dat zij beschikbaar blijven, in het bijzonder wegens het vermogen om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren aan te duiden, maar ook anderszins de voorkeur van de consumenten te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde (zie naar analogie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 26).
- 31 Voorts is het verboden enerzijds geografische benamingen als merk in te schrijven, wanneer zij bepaalde plaatsen aanduiden die voor de betrokken categorie van waren reeds beroemd of bekend zijn, en die derhalve in de opvatting van de betrokken kringen met die waren in verband worden gebracht, en anderzijds geografische benamingen in te schrijven die door ondernemingen kunnen worden gebruikt en voor hen beschikbaar moeten blijven als aanduidingen van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren (zie naar analogie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 29 en 30).

- 32 Dienaangaande heeft de gemeenschapswetgever, in afwijking van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening voorzien in de mogelijkheid van inschrijving van tekens die kunnen wijzen op de plaats van herkomst, als collectief merk overeenkomstig artikel 64, lid 2, van de verordening, en voor bepaalde waren, wanneer zij voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden, als geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen die zijn beschermd in het kader van de bepalingen van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 208, blz. 1).
- 33 In beginsel verzet artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening zich evenwel niet tegen de inschrijving van geografische benamingen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een geografische plaats, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats, niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is (zie naar analogie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 33).
- 34 Gelet op een en ander, kan het beschrijvende karakter van een teken slechts worden beoordeeld enerzijds uit het oogpunt van de betrokken waren of diensten en anderzijds uit het oogpunt van de wijze waarop het relevante publiek het teken opvat.
- 35 Om te beginnen zijn de betrokken waren, zoals opgenomen in punt 1 van de bestreden beslissing, in casu levensmiddelen voor courant gebruik, die voor alle consumenten zijn bestemd. Het in aanmerking komende publiek bestaat dan ook uit de gemiddelde, normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gewone consument. Voorts, aangezien het betrokken teken een Duitse geografische benaming betreft, is het relevante publiek met betrekking tot hetwelk de absolute weigeringsgrond moet worden beoordeeld, de gemiddelde consument van de lidstaat waar de met deze benaming aangeduide plaats ligt [zie in die zin arrest Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punten 30 en 31].

- 36 Vervolgens is het woord OLDENBURGER in zijn bijvoeglijke vorm rechtstreeks afgeleid van de naam van de Duitse stad Oldenburg, de hoofdplaats van het administratieve district Weser-Ems in Niedersachsen.
- 37 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in de punten 27 tot en met 29 van de bestreden beslissing vastgesteld dat Oldenburg in Duitsland landelijk bekend staat als de hoofdplaats van een regio die hoofdzakelijk gericht is op landbouw, met name op het gebied van de zuivelindustrie, veeteelt en vleesverwerking, hetgeen verzoekster niet betwist. Talrijke landbouwproducten dragen overigens de benaming „Oldenburger” met een soortnaam of de benaming „Oldenburg” met de naam van de producent.
- 38 Doordat het geografische gebied waaraan het doelpubliek rechtstreeks denkt, bekend is als een regio waar de betrokken waren worden geproduceerd, kan het doelpubliek deze geografische benaming als een aanduiding van de plaats van herkomst van deze producten opvatten.
- 39 Voor het relevante publiek vormt de bijvoeglijke vorm namelijk een te onopvallende afwijking om het teken OLDENBURGER te kunnen opvatten als iets anders dan een verwijzing naar de geografische benaming Oldenburg en dus als een teken dat op de waren wordt aangebracht om een ander kenmerk dan de herkomst ervan aan te geven.
- 40 Dienaangaande is verzoeksters argument irrelevant dat het woord OLDENBURGER slechts een verwijzing naar of een afgeleide vorm van een geografische aanduiding is. Enerzijds wordt het betrokken woord namelijk gewoonlijk gebruikt in de sector van de betrokken producten, en anderzijds wordt de

bijvoeglijke vorm in het Duits ook courant gebruikt om beschermde oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen te vormen die onder meer dienen ter inlichting van de consument over de plaats van herkomst van de waren.

- 41 Bovendien stelt het BHIM terecht dat de mogelijke andere betekenissen zo absurd zijn dat zij niet in aanmerking kunnen komen, bijvoorbeeld OLDENBURGER voor „Mann aus Oldenburg” (man uit Oldenburg).
- 42 Evenmin bevat het aangevraagde teken bijkomende bestanddelen die de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening kunnen uitsluiten. Enerzijds, zoals verzoekster zelf toegeeft, beschouwt het publiek de tekens waarmee het in contact komt, in het algemeen namelijk niet analytisch; het zal er dus niet voldoende diep op ingaan om enige betekenis te zien in een banaal gebruik van lettertekens, ook niet wanneer het om hoofdletters gaat. Anderzijds vormt het gebruik van een geografische benaming alleen evenmin een merkbare afwijking van de gewone praktijk voor levensmiddelen uit de landbouwsector, volgens welke praktijk het juist gebruikelijk is dat die levensmiddelen alleen met een geografische benaming worden aangeduid of samen met een soortnaam die het soort product aanduidt.
- 43 Wat verzoeksters opmerking betreft dat de kamer van beroep zorgvuldig heeft vermeden te verklaren dat het litigieuze merk OLDENBURGER de plaats van herkomst van de betrokken waren aanduidt, dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep rechtens genoegzaam heeft vastgesteld dat het verband tussen de plaatsbenaming en de producten het relevante publiek in staat kan stellen het betrokken teken op te vatten als een aanduiding van de herkomst van deze producten, zonder dat in deze context behoeft te worden ingegaan op de vraag of de benaming werkelijk de echte plaats van herkomst van de producten aanduidt.

- 44 Wat producten als vis betreft, waarvoor niet vaststaat dat het geografische gebied dat wordt gesuggereerd door het teken waarvan om inschrijving wordt verzocht, beroemd of bekend is, heeft de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing terecht en overeenkomstig de rechtspraak van het Hof (zie naar analogie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 31) vastgesteld, dat het redelijk is dat in de toekomst bij de betrokken kringen een verband tussen deze producten en het betrokken woord te verwachten is.
- 45 Vastgesteld moet dus worden, dat het betrokken teken uitsluitend bestaat uit een woord dat aan het relevante publiek de plaats van herkomst van de betrokken producten aanduidt of kan aanduiden.
- 46 Aan deze beoordeling wordt niet afgedaan door verzoeksters pleidooi ter terechtzitting dat — kort samengevat — het woord OLDENBURGER abstract beschouwd niet de soortnaam is van de in de merkaanvraag opgegeven producten, en dus niet onder artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening valt. In dit kader is het namelijk enerzijds irrelevant dat het aangevraagde woord niet de soortnaam voor de producten is, wanneer vaststaat dat het de herkomst ervan kan aanduiden, en anderzijds, zoals het BHIM terecht heeft gerepliceerd, dat het aangevraagde merk niet abstract, maar met betrekking tot de opgegeven producten moet worden onderzocht.
- 47 Wat het bestaan van eerdere beslissingen betreft, kan worden volstaan met eraan te herinneren dat volgens vaste rechtspraak enerzijds de gemeenschapsregeling inzake merken een autonoom stelsel is en anderzijds dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep enkel aan de verordening, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, moet worden getoetst en niet aan een eerdere beslissingspraktijk [arresten Gerecht van 5 december 2000, *Messe München/BHIM (electronica)*, T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punten 45-47, en 27 februari 2002, *Streamserve/BHIM (STREAMSERVE)*, T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66].

- 48 Ook kan, zoals het BHIM opmerkt, de verwijzing naar gevallen betreffende geografische benamingen waarvoor niet vaststaat dat zij in de context van de betrokken producten bekend waren, niet als relevant worden beschouwd.
- 49 Bijgevolg zijn de argumenten die verzoekster ontleent aan het loutere bestaan van inschrijvingen bij het BHIM of bij het Duitse octrooibureau, irrelevant.
- 50 Bovendien volstaat voor een weigering dat een van de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van de verordening bestaat in een deel van de Gemeenschap, in casu Duitsland [zie naar analogie arrest Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS), T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punten 25-27].
- 51 Het eerste middel moet dus worden afgewezen.

Tweede middel: schending van artikel 12, sub b, van de verordening

Argumenten van partijen

- 52 Verzoekster stelt dat, in de gevallen waarin de inschrijving van het gedeponeerde merk het gebruik van het bijvoeglijke naamwoord „oldenburger” dreigt te belemmeren, de duidelijke bewoordingen van artikel 12, sub b, van de verordening voorkomen dat dit gebruik wordt belemmerd.

- 53 Volgens het BHIM kan de beperking van het uitsluitende recht van de houder van een ingeschreven merk krachtens artikel 12, sub b, van de verordening, niet tot gevolg hebben dat krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening anderszins van bescherming uitgesloten merken, alsnog kunnen worden ingeschreven.
- 54 Het BHIM erkent overigens dat het Hof in zijn arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251) een verband heeft gelegd tussen artikel 7, lid 1, en artikel 12 van de verordening, maar is van mening dat op basis van dit verband niet kan worden gesteld dat tekens die niet vatbaar zijn voor bescherming, moeten worden ingeschreven. Bovendien is in casu kennelijk niet voldaan aan de voorwaarden van de zaak die ten grondslag lag aan het arrest Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), reeds aangehaald, aangezien „Oldenburger” geen ongebruikelijke groep van woorden is, maar een handelsbenaming die gewoonlijk wordt gebruikt voor producten uit Oldenburg.

Beoordeling door het Gerecht

- 55 Artikel 12, sub b, van de verordening heeft, in samenhang met artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening, in het bijzonder voor de merken die niet onder deze bepaling vallen omdat zij niet uitsluitend beschrijvend zijn, tot doel het met name mogelijk te maken dat het gebruik van een aanduiding van de plaats van herkomst die een bestanddeel van een complex merk vormt, niet valt onder het verbod waar de houder van een dergelijk merk op basis van artikel 9 van de verordening om kan verzoeken, wanneer deze aanduiding volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wordt gebruikt [zie naar analogie arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 28, en arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 28].

- 56 Voor de eventuele toepassing ervan moet dus vooraf het bestaan van een geldig ingeschreven merk worden vastgesteld, alsmede het feit dat een houder op basis daarvan rechten geldend maakt. De gestelde namaker kan zich dan verweren met een beroep op artikel 12 van de verordening, ten betoge dat hem geen enkele inbreuk op de rechten van de houder kan worden verweten.
- 57 Bij de inschrijvingsprocedure kan deze bepaling dus niet worden toegepast. Aangezien het merk niet voor inschrijving in aanmerking komt, moet derhalve ook het tweede middel worden afgewezen.

Derde middel: schending van artikel 38, lid 2, van de verordening

Argumenten van partijen

- 58 Volgens verzoekster zou haar aanvraag kunnen worden ingeschreven indien zij de hierna volgende verklaring in de zin van artikel 38, lid 2, van de verordening en van regel 11, lid 2, van de uitvoeringsverordening aflegde:

„Bij deze doet deposante van gemeenschapsmerkaanvraag 607 895 OLDENBURGER overeenkomstig artikel 38, lid 2, van de verordening en regel 11, lid 2, van de uitvoeringsverordening afstand van ieder uitsluitend recht op het fonetisch identieke bijvoeglijke naamwoord oldenburger.”

- 59 Haars inziens beperkt deze verklaring de bescherming tot het woord „OLDENBURGER” in hoofdletters en afzonderlijk vermeld. Overigens wijst zij erop dat zij zelf haar merk OLDENBURGER gebruikt naast de geografische en beschrijvende aanduiding „Oldenburger Butter” (ofwel „OLDENBURGER BUTTER”).
- 60 Volgens verzoekster had het BHIM volgens artikel 38, lid 2, van de verordening, regel 11, lid 2, van de uitvoeringsverordening en punt 8.13 van de onderzoeksrichtsnoeren van 26 maart 1996 (*Publicatieblad van het Bureau* 1996, blz. 1347) haar moeten uitnodigen een dergelijke verklaring af te leggen.
- 61 Wat dit middel betreft, ziet het BHIM niet welke bepaling is geschonden. Verzoekster preciseert namelijk niet duidelijk of zij zich beroept op schending van het recht te worden gehoord dan wel op schending van artikel 38, lid 2, van de verordening in samenhang met regel 11 van de uitvoeringsverordening.

Beoordeling door het Gerecht

- 62 Volgens artikel 38, lid 2, van de verordening kan het BHIM een verklaring verlangen wanneer het merk een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen omvat.

- 63 In casu houdt de betrokken merkaanvraag slechts één enkel bestanddeel in.
- 64 Volstaan kan dus worden met vast te stellen dat op basis van de bepalingen betreffende de verklaring in de zin van artikel 38 van de verordening, het BHIM niet is gehouden een verklaring te verlangen, en dat een dergelijke verklaring niet kan worden verlangd wanneer er geen bestanddelen zijn waarop die afstand betrekking kan hebben. Aangezien het enige bestanddeel waaruit het merk bestaat, als zodanig niet kan worden beschermd, bestaan er geen andere bestanddelen waarvan verzoekster zou kunnen afzien.
- 65 Het derde middel moet dus worden afgewezen.
- 66 Mitsdien moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 67 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig diens vordering in de door verweerder gemaakte kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 oktober 2003.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

V. Tiili