

Nordmilch eG
mod
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — ordet OLDENBURGER — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — geografisk oprindelse — artikel 7, stk. 1, litra c), og stk. 2 — begrænsning af de til varemærket knyttede rettigheder — artikel 12, litra b) — erklæring om beskyttelsens udstrækning — artikel 38, stk. 2«

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 15. oktober 2003 II - 4368

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — varemærker, der udelukkende består af tegn eller angivelser, der betegner varens kendetegn — ordmærket »OLDENBURGER«*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra c)]

2. *EF-varemærker — EF-varemærkets retsvirkninger — begrænsninger — artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 — formål — betingelser for anvendelse — konstatering af et gyldigt registreret varemærke*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra c), og art. 12, litra b)]
3. *EF-varemærker — registreringsprocedure — prøvelse af anmodningen — varemærke, som omfatter en bestanddel, der mangler fornødent særpræg — Harmoniseringskontorets mulighed for at kræve en erklæring vedrørende denne del — rækkevidde*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 38, stk. 2)

1. Ordmærket OLDENBURGER udgør et tegn, der udelukkende består af et ord, som oplyser eller kan oplyse den relevante kundekreds om de pågældende varers geografiske oprindelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der er søgt registreret for visse levnedsmidler til almindeligt forbrug, som er beregnet til alle forbrugere, og som henhører under klasse 29, 30 og 32 i Nice-arrangementet.

grafiske navn som en angivelse af de nævnte varers geografiske oprindelse.

(jf. præmis 36, 38, 45)

Henset til den omstændighed, at det nævnte ordmærke er den direkte afledte adjektivform af navnet på den tyske by Oldenburg, som er hovedstaden i amtet Weser-Ems i delstaten Niedersachsen, og til, at det geografiske område, som den kundekreds, der er målgruppe for tegnet, umiddelbart vil tænke på, er kendt som en region, der fremstiller de omhandlede varer, kan den tyske kundekreds opfatte det pågældende geo-

2. Artikel 12, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, der vedrører begrænsninger af varemærkets retsvirkninger, 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. En eventuel anvendelse af nævnte artikel forudsæt-

ter 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.

det Indre Marked (Varemærker og Design) kan kræve en erklæring, såfremt der i det ansøgte varemærke indgår en bestanddel, der mangler fornødent særpræg, som betingelse for registrering, hvor ansøgeren erklærer ikke at ville påberåbe sig eneret til den pågældende del.

Følgelig kan denne bestemmelse ikke tages i betragtning under registreringsproceduren.

For det første indebærer de nævnte bestemmelser ikke, at Harmoniseringskontoret er forpligtet til at kræve, at der afgives en erklæring. For det andet kan en sådan erklæring ikke kræves, såfremt der ikke indgår bestanddele, som ansøgeren kan afstå fra, hvilket er tilfældet, når den ene bestanddel, der udgør varemærket, ikke kan beskyttes som sådan.

(jf. præmis 55-57)

3. Artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker bestemmer, at Kontoret for Harmonisering i

(jf. præmis 62, 64)