

Zaak T-295/01

Nordmilch eG

tegen

Bureau voor Harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Woord
OLDENBURGER — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter —
Plaats van herkomst — Artikel 7, lid 1, sub c, en lid 2 — Beperking van
verleend recht — Artikel 12, sub b — Verklaring over omvang van
bescherming — Artikel 38, lid 2”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 15 oktober 2003 II-4368

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken uitsluitend bestaande uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar — Woord „OLDENBURGER”
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c)*

2. *Gemeenschapsmerk — Rechtsgevolgen van gemeenschapsmerk — Beperkingen — Artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 — Doel— Toepassingsvoorwaarde — Bestaan van geldig ingeschreven merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c, en 12, sub b)
3. *Gemeenschapsmerk — Inschrijvingsprocedure — Onderzoek van aanvraag — Merk met bestanddeel zonder onderscheidend vermogen — Mogelijkheid voor Bureau verklaring over dit bestanddeel te verlangen — Draagwijdte*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 38, lid 2)

1. Het woord OLDENBURGER, om inschrijving waarvan wordt verzocht voor bepaalde voor alle consumenten bestemde levensmiddelen voor dagelijks gebruik van de klassen 29, 30 en 32 in de zin van de overeenkomst van Nice, bestaat uitsluitend uit een teken dat aan het relevante publiek de plaats van herkomst van de betrokken waren aanduidt of kan aanduiden in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.

een aanduiding van de plaats van herkomst van deze waren opvatten.

(cf. punten 36, 38, 45)

Gelet op het feit dat dit woord in zijn bijvoeglijke vorm rechtstreeks afgeleid is van de naam van de Duitse stad Oldenburg, de hoofdplaats van het administratieve district Weser-Ems in Niedersachsen, en dat het geografische gebied waaraan bij dit teken rechtstreeks wordt gedacht, bekend is als een regio waar de betrokken waren worden geproduceerd, kan het Duitse publiek deze geografische benaming als

2. Artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, betreffende de beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen 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, met name tot doel het 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 waarom de houder van een dergelijk merk op basis van artikel 9 van de verordening kan verzoeken, wanneer deze aanduiding volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wordt gebruikt. Voor de eventuele toepassing ervan moet dus het

bestaan van een geldig ingeschreven merk worden vastgesteld, alsmede het feit dat een houder op basis daarvan rechten geldend maakt. Degene die van namaak wordt verdacht, 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.

Bij de inschrijvingsprocedure kan deze bepaling dus niet worden toegepast.

(cf. punten 55-57)

3. Volgens artikel 38, lid 2, van verordening 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), wanneer het

aangevraagde merk een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen inhoudt, als voorwaarde voor de inschrijving verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op dit bestanddeel.

Enerzijds is het Bureau in dit verband op basis van deze bepalingen niet gehouden een verklaring te verlangen. Anderzijds kan een dergelijke verklaring niet worden verlangd wanneer er geen bestanddelen zijn waarop die afstand betrekking kan hebben, hetgeen het geval is wanneer het enige bestanddeel waaruit het merk bestaat, als zodanig niet kan worden beschermd.

(cf. punten 62, 64)