

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM
den 15 oktober 2003 *

I mål T-295/01,

Nordmilch eG, Zeven (Tyskland), företrätt av advokaten C. Spintig,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. von Mühlendahl och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående ett överklagande av det beslut som tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden fattade den 19 september 2001 (ärende R-826/2000-3) avseende en begäran om registrering av uttrycket OLDENBURGER,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

sammansatt av ordföranden V. Tiili samt domarna P. Mengozzi och M. Vilaras,

justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen,

följande

Dom

Bakgrund

- ¹ Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG ingav den 14 augusti 1997, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse (nedan kallad förordningen), en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).

- 2 Ansökan övertogs av Nordmilch eG (nedan kallad sökanden). Åtgärden registrerades i harmoniseringsbyråns register den 12 april 2000.
- 3 Registreringsansökan avsåg uttrycket OLDENBURGER.
- 4 Den ursprungliga listan över varorna som omfattas av registreringsansökan omarbetades den 17 september 1998, varpå varorna kom att omfattas av klasserna 29, 30 och 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg. För var och en av klasserna motsvarar varorna följande beskrivning:
 - Klass 29: "Mjolk- och mejeriprodukter, färskprodukter baserade på mjolk- och mejeriprodukter; mjolk, helmjolk, tormjolk, tormjolkprodukter som livsmedel, filmjolk, lättmjolk, surmjolk, kärnmjolk, även med frukttillsats eller med spannmålsflingor och/eller kakaotillsats, pastöriserad, steriliserad och kondenserad mjolk, kondenserad mjolk, kaffegrädde, grädde, gräddprodukter, även saltade och med tillsats av örter, kvarg, grädde, surgrädde, kefir, smör, örtsmör, smörtillredningar, ost, osttillredningar, färskost, färskosttillredningar, hårdost, skivost, mjukost, smältost samt smältosttillredningar, creme fraiche, yoghurt, yoghurttillredningar, efterrätter, färdiga efterrätter, speciellt av yoghurt, kvarg och grädde; nämnda varor även med tillsats av frukt, örter eller bakelser; kvarg- eller surmjölksprodukter, även med tillsats av frukt, örter eller grönsaker; mjölkkonserver, mjolkpulver, vassle; icke alkoholhaltiga och alkoholhaltiga mjölkblandningsdrycker; ost- och mjölktiltillredningar i form av tilltugg; risgrynsgröt, risgrynsgröt med frukttillsats, mannagrynsgröt; färdiga rätter och tilltugg, speciellt baserade på mjolk eller ost; mellanmål; mattillredningar, innehållande minst en av nämnda varor; kött, fisk, fjäderfä och vilt."

— Klass 30: "Glass, mjukglasskonfekt, mjukglassprodukter, pudding; ost- och mjölktilfredningar i form av tilltugg; konditorvaror och godsaker, speciellt baserade på mjölk, sötsaker och chokladvaror, våffelstrutar för glass, müsli-tilfredningar, i huvudsak bestående av mjölk, surgrädde, kärnmjölk, surmjölk, yoghurt, kefir, kvarg, tillredda frukter och/eller spannmålsflingor; mannagrynsgröt; färdiga rätter, speciellt baserade på mjölk eller ost; fruktsåser; mellanmål; mattilfredningar, innehållande minst en av nämnda varor".

— Klass 32: "Icke alkoholhaltiga mjölkblandningsdrycker".

- 5 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 48/1999 av den 21 juni 1999.
- 6 Invändningar gjordes mot ansökan med stöd av artikel 41 i förordningen. Efter det att den ursprungliga och den senare sökanden hade yttrat sig avslog granskaren ansökan genom beslut av den 7 juni 2000.
- 7 Den 4 augusti 2001 överklagade sökanden granskarens beslut till en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder med stöd av artikel 59 i förordningen.
- 8 Överklagandenämnden ogillade överklagandet genom beslut av den 19 september 2001 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). Sökanden delgavs beslutet den 1 oktober 2001. Överklagandenämnden bedömde att uttrycket i fråga kunde utgöra en upplysning om geografiskt ursprung eftersom det hänvisar till ett område i Tyskland som är känt för att producera sådana varor som avses i registreringsansökan varmed det är av allmänintresse att uttrycket är tillgängligt för alla.

- 9 Under tiden hade en invändning framställts mot registreringsansökan. Återupptagandet av prövningsförfarandet avseende registreringsansökan ledde till att invändningsenheten förklarade invändningsförfarandet vilande i enlighet med regel 20.6 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1) (nedan kallad tillämpningsförfordningen) till dess att slutligt beslut har fattats avseende förevarande överklagande.

Förfarandet och parternas yrkanden

- 10 Sökanden har väckt förevarande talan genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 3 december 2001. Harmoniseringsbyrån inkom med en svarsinlägga den 27 mars 2002.
- 11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,

— förplikta harmoniseringsbyrån att återuppta registreringsförfarandet,

— i andra hand, fastställa att artikel 7.1 c och 7.2 i förordningen inte utgör hinder mot registrering och återförvisa ärendet till överklagandenämnden,

- i tredje hand, förplikta harmoniseringsbyrån att fastställa en tidsfrist inom vilken sökanden kan överlämna en sådan förklaring som avses i artikel 38.2 i förordningen,
- i sista hand, fastställa att artikel 7.1 c och 7.2 i förordningen inte utgör något hinder mot registrering av det sökta varumärket om sökanden till svaranden lämnar en sådan förklaring om avstående som avses i artikel 38.2 i förordningen och återförvisar ärendet till överklagandenämnden så att denna kan ta hänsyn till ovannämnda förklaring och förstainstansrättens slutsatser, och
- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogilla talan, och
- förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Vid förhandlingen drog sökanden tillbaka sitt yrkande om att förstainstansrätten skall förplikta harmoniseringsbyrån att återuppta registreringsförfarandet.

Yrkandet om ogiltigförklaring

14 Sökanden har till stöd för sitt överklagande åberopat tre grunder avseende åsidosättande av artikel 7.1 c och 7.2, av artikel 12 b respektive av artikel 38.2. Samtliga artiklar finns i förordningen.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c och 7.2 i förordningen

Parternas argument

- 15 Sökanden har inte bestridit att Oldenburg är namnet på huvudorten i distriktet Weser-Ems i den tyska delstaten Niedersachsen och på en stad i den tyska delstaten Schleswig-Holstein. Sökanden har inte heller bestridit att varor av den typ som avses i registreringsansökan tillverkas i distriktet Weser-Ems.
- 16 Sökanden har emellertid bestridit att det varumärke som ansökan gäller, det vill säga OLDENBURGER, i sig enbart är en upplysning om var varor med detta varumärke är eller skulle kunna vara tillverkade.
- 17 Sökanden har anfört att överklagandenämnden, i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet, uppgav att det är nödvändigt att ta ställning till om det geografiska namn som ansökan gäller hänvisar till ett visst område, utan att ta hänsyn till om de tänkta köparna kan antas uppfatta namnet som en upplysning om varornas geografiska ursprung. Sökanden har betonat att överklagandenämnden efter detta konstaterande underlät att slå fast att det omtvistade varumärket OLDENBURGER utgör en upplysning om de aktuella varornas geografiska ursprung.
- 18 Sökanden anser att överklagandenämnden har tillämpat det absoluta registreringshinder som avser märken vilka uteslutande informerar om ursprung på märken vilka enbart hänvisar till en geografisk ort eller som är en avledning av en sådan.

- 19 Sökanden har inte bestridit att märket OLDENBURGER hänvisar till ortsnamnet Oldenburg eller ens att det är en avledning av detta ortsnamn. Sökanden har emellertid gjort gällande att det inte är fråga om adjektivet oldenburger, utan, vilket tydligt framgår av tillämpningen av versaler, om en man eller en person som är bosatt i Oldenburg.
- 20 Enligt sökanden gör allmänheten som regel inte en analytisk eller lingvistisk granskning av tecken av detta slag.
- 21 Avseende överklagandenämndens tidigare beslut har sökanden anfört att dessa rör situationer vilka skiljer sig från den förevarande. Domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), saknar relevans av samma anledning eftersom registreringsansökan gäller uttrycket OLDENBURGER, och inte Oldenburg. Sökanden har gjort gällande att den stöder sig på harmoniseringsbyråns praxis. Denna har enligt sökanden registrerat flera upplysningar med koppling till geografiska områden.
- 22 Harmoniseringsbyrån har till att börja med gjort gällande att den lista över varor i klass 30 som bifogats ansökan om ogiltigförklaring inte överensstämmer med listan över de omtvistade varorna.
- 23 Harmoniseringsbyrån har vidare erinrat om att artikel 7.1 c i förordningen förbjuder registrering av varumärken vilka uteslutande utgör tecken eller upplysningar som kan anses visa varornas eller tjänsternas geografiska ursprung. Det är inte tillåtet att monopolisera sådana tecken, vilket är vad som sker när exklusiva rättigheter ges till en enskild med stöd av artikel 9 i förordningen, eftersom det ligger i allmänhetens intresse att sådana tecken förblir tillgängliga (domen i de ovannämnda förenade målen Windsurfing Chiemsee, punkterna 25 och 26).

- 24 Harmoniseringsbyrån anser att tecken vilka målgruppen direkt och spontant uppfattar som upplysningar om geografiskt ursprung inte är registreringsbara. Däremot är sådana upplysningar vilka, trots att de pekar ut en geografisk ort, är okända för allmänheten eller uppfattas som fantasinamn registreringsbara. Samma sak gäller för upplysningar av detta slag, vilka pekar ut kända geografiska orter men som *a priori* inte kan avse de aktuella varornas eller tjänsternas ursprung.
- 25 Harmoniseringsbyrån anser att det inte råder någon tvekan om att adjektivformen av ett geografiskt namn omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 c i förordningen. Registrering av geografiska namn som sådana (OLDENBURG eller Oldenburg) är inte förbjudet enligt denna artikel. Det är däremot förbjudet att registrera upplysningar som kan peka ut varornas geografiska ursprung.
- 26 Harmoniseringsbyrån har, avseende de tidigare registreringarna, erinrat om förstainstansrättens rättspraxis rörande överklagandenämndernas behörighet och understrukit att de beslut som tagits upp av sökanden inte gällde geografiska namn som var kända i förhållande till de aktuella varorna.

Förstainstansrättens bedömning

- 27 Enligt artikel 7.1 c i förordningen får registrering inte ske av "varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna".

- 28 I artikel 7.2 i förordningen anges dessutom att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i en del av gemenskapen".
- 29 Förbudet i artikel 7.1 c i förordningen har uppställts i syfte att skydda en målsättning av allmänintresse, nämligen att beskrivande tecken och upplysningar avseende de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan skall kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse utgör således hinder mot att sådana tecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom varumärkesregistrering (se analogt domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 25).
- 30 Beträffande tecken och upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget för de kategorier av varor som är föremål för ansökan om varumärkesregistrering, i synnerhet geografiska namn, föreligger det ett allmänintresse av att undvika ensamrätt. Sådana tecken och upplysningar kan nämligen bland annat ge information om kvalitén och andra egenskaper hos de berörda kategorierna av varor och kan också på olika sätt påverka konsumenternas preferenser, till exempel genom att varorna förknippas med en plats som kan väcka positiva känslor (se analogt domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 26).
- 31 Förstainstansrätten konstaterar vidare att registrering av geografiska namn som varumärken inte är tillåten när dessa pekar ut vissa geografiska platser som redan är omtalade eller kända för den berörda kategorin av varor och som därför har en koppling till denna kategori enligt målgruppens uppfattning. Det är inte heller tillåtet att registrera geografiska namn som kan komma att brukas av företag och som skall vara tillgängliga för dessa såsom geografiska ursprungsbeteckningar för den berörda kategorin av varor (se analogt domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkterna 29 och 30).

- 32 Förstainstansrätten erinrar om att gemenskapslagstiftaren har lämnat sitt medgivande till att tecken som kan användas för att beteckna geografiskt ursprung registreras som kollektivmärken i enlighet med artikel 64.2 i förordningen. Detta utgör ett undantag från artikel 7.1 c i förordningen. Gemenskapslagstiftaren tillåter också registrering av sådana tecken för produkter som uppfyller vissa villkor. Tecknen kan i sådana fall registreras som geografisk beteckning eller skyddad ursprungsbeteckning inom ramen för bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT L 208, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153).
- 33 Förstainstansrätten erinrar emellertid om att artikel 7.1 c i förordningen inte utgör något hinder mot registrering av geografiska namn som är okända för den berörda målgruppen, eller i vart fall är okända som beteckning på en geografisk plats, eller geografiska namn vilka, på grund av den utpekade platsens karaktär, det är osannolikt att den berörda målgruppen kommer att uppfatta som en upplysning om den berörda kategorin varors ursprungsort (se analogt domen i det ovan nämnda målet *Windsurfing Chiemsee*, punkt 33).
- 34 Med hänsyn till det ovan anförda skall bedömningen av huruvida ett tecken har beskrivande karaktär göras med utgångspunkt i de aktuella varorna eller tjänsterna och hur den relevanta målgruppen uppfattar tecknet.
- 35 I förevarande fall konstaterar förstainstansrätten för det första att de varor som räknas upp i punkt 1 på den lista som bifogats det ifrågasatta beslutet utgör vanligt förekommande matvaror för normalkonsumtion, avsedda för samtliga konsumenter. Följaktligen förväntas den berörda målgruppen utgöras av genomsnittskonsumenter som är normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta. Med tanke på att det aktuella tecknet rör ett tyskt geografiskt namn skall den relevanta målgruppen, med hänsyn till vilken det absoluta registreringshindret skall bedömas, dessutom anses bestå av genomsnittskonsumenter i den medlemsstat i vilken den plats som namnet avser är belägen (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, *Ellos* mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkterna 30 och 31).

- 36 För det andra konstaterar förstainstansrätten att uttrycket OLDENBURGER är en direkt avledd adjektivform av namnet på den tyska staden Oldenburg, vilken är huvudorten i förvaltningsdistriktet Weser-Ems i Niedersachsen.
- 37 I punkterna 27–29 i det ifrågasatta beslutet slog överklagandenämnden fast att invånarna i hela Tyskland känner till att Oldenburg är huvudorten i en region där den huvudsakliga inkomstkällan är jordbruk, i synnerhet mjölkproduktion, djuruppfödning och beredning av kött. Sökanden har inte heller bestridit att så är fallet. Förstainstansrätten erinrar om att ett stort antal jordbruksprodukter är försedda med beteckningen Oldenburger jämte en generisk beteckning eller beteckningen Oldenburg jämte tillverkarens namn.
- 38 Med tanke på att det geografiska område som målgruppen spontant associerar till är känt för att tillverka de aktuella varorna är det möjligt att målgruppen uppfattar detta geografiska namn som en upplysning om nämnda varors geografiska ursprung.
- 39 Adjektivformen är inte tillräckligt avvikande för att den relevanta gruppen skall associera tecknet OLDENBURGER till något annat än det geografiska namnet Oldenburg. Det är därmed högst osannolikt att konsumenterna kommer att tro att tecknet använts för att upplysa om något annat än varornas ursprung.
- 40 Sökandens argument att uttrycket OLDENBURGER endast hänför sig till eller är en avledning av en geografisk uppgift saknar relevans. Uttrycket i fråga är nämligen vanligt förekommande inom sektorn för de aktuella varorna.

Adjektivformen används dessutom ofta som en del av ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar på tyska. Dessa har bland annat till uppgift att upplysa konsumenterna om varornas geografiska ursprung.

- 41 Harmoniseringsbyrån har för övrigt med rätta gjort gällande att de andra betydelser som skulle kunna utläsas av uttrycket är så osannolika att de inte kan tas i beaktande. Ett exempel är OLDENBURGER i betydelsen Mann aus Oldenburg (mannen från Oldenburg).
- 42 Dessutom saknar det aktuella tecknet andra beståndsdelar som skulle kunna undanta det från tillämpningen av artikel 7.1 c i fördraget. Allmänheten analyserar nämligen i allmänhet inte varumärken, vilket sökanden själv har påpekat. Man kan således utgå från att allmänheten inte kommer att ägna tecknet sådan uppmärksamhet att den kommer att utläsa någon särskild betydelse av att ett vanligt förekommande typsnitt har använts i versaler. Den omständigheten att det geografiska namnet används ensamt är inte heller märkbart avvikande från gängse praxis i fråga om livsmedelsprodukter från jordbruket. Sådana produkter marknadsförs ofta med användning av geografiska uttryck, antingen ensamma eller tillsammans med en generisk beteckning som anger vad för slags produkt det är fråga om.
- 43 Beträffande sökandens uttalande att överklagandenämnden medvetet underlät att slå fast att det ifrågasatta varumärket OLDENBURGER innebär en upplysning om de berörda varornas geografiska ursprung, konstaterar förstainstansrätten att överklagandenämnden har visat att kopplingen mellan ortsnamnet och varorna kan leda till att allmänheten uppfattar tecknet som en upplysning om varornas ursprung och att det härvid inte är nödvändigt att fastställa huruvida ortsnamnet verkligen är en upplysning om varornas geografiska ursprung.

- 44 Registreringsansökan omfattar också ett antal produkter vilka det geografiska område som varumärket för tankarna till inte är känt eller omtalat för att producera. Som exempel kan nämnas fisk. I fråga om dessa produkter konstaterade överklagandenämnden med rätta, och i enlighet med domstolens rättspraxis (se analogt domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 31), i punkt 32 i det ifrågasatta beslutet, att det är troligt att de tänkta köparna i framtiden kommer att koppla samman dessa produkter med uttrycket i fråga.
- 45 Därmed konstaterar förstainstansrätten att tecknet i fråga enbart består av ett uttryck som den relevanta målgruppen kommer, eller kan komma att, uppfatta som en upplysning om varornas geografiska ursprung.
- 46 Sökandens plädering vid förhandlingen saknar för övrigt betydelse för denna bedömning. Sökanden gjorde sammanfattningsvis gällande att uttrycket OLDENBURGER objektivt sett inte utgör den generiska beteckningen på de varor som omfattas av registreringsansökan, varmed uttrycket inte skulle anses omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 c i förordningen. Det saknar emellertid betydelse i förevarande fall att uttrycket inte är den generiska beteckningen på varorna eftersom det har visats att uttrycket kan utgöra en upplysning om deras ursprung. Dessutom skall bedömningen av varumärket inte göras utan hänsyn till faktiska omständigheter, utan med beaktande av de varor som omfattas av ansökan, vilket är precis vad harmoniseringsbyrån med rätta har gjort gällande.
- 47 Beträffande de tidigare besluten nöjer sig förstainstansrätten med att erinra om att gemenskapsordningen för varumärken enligt fast rättspraxis är ett självständigt system och att lagenligheten av de beslut som fattas av överklagandenämnderna skall bedömas enbart mot bakgrund av förordningen, såsom den tolkas av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkterna 45–47, och av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66).

- 48 Precis som harmoniseringsbyrån har anfört kan inte heller de av sökanden åberopade fallen rörande geografiska namn, vilka inte hade visats vara kända i förhållande till de berörda varorna, anses vara relevanta.
- 49 Följaktligen saknar de av sökandens argument som enbart baserats på harmoniseringsbyråns eller den tyska patentmyndighetens tidigare registreringar relevans.
- 50 Dessutom räcker det med att ett av de registreringshinder som avses i artikel 7.1 i förordningen förekommer i en del av gemenskapen för att en registreringsansökan skall kunna avslås. I förevarande fall förekommer hindret i Tyskland (se analogt förstainstansrättens dom av den 30 mars 2000 i mål T-91/99, Ford Motor mot harmoniseringsbyrån (OPTIONS), REG 2000, s. II-1925, punkterna 25–27).
- 51 Men hänsyn till det ovan anförda kan talan inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 12 b i förordningen

Parternas argument

- 52 Sökanden har anfört att för det fall det finns en risk för att registreringen av det aktuella varumärket kommer att hindra användningen av adjektivet oldenburger elimineras denna genom den klara lydelsen av budskapet i artikel 12 b i förordningen.

- 53 Harmoniseringsbyrån har anført att den begränsning av ensamrätten till ett varumärke som föreskrivs i artikel 12 b i förordningen inte leder till att märken som normalt sett inte kan registreras med stöd av artikel 7.1 c i förordningen blir registreringsbara.
- 54 Harmoniseringsbyrån har i och för sig medgett att domstolen i sin dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, fastställde att det finns ett samband mellan artikel 7.1 och artikel 12 i förordningen. Denna koppling resulterar enligt harmoniseringsbyrån emellertid inte i att tecken som inte kan skyddas blir registreringsbara. De omständigheter som var för handen i det ovannämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån föreligger för övrigt inte i förevarande fall. Uttrycket Oldenburger är inte en ovanlig ordkombination, utan en vanligt förekommande kommersiell beteckning på produkter som kommer från Oldenburg.

Förstainstansrättens bedömning

- 55 Förstainstansrätten erinrar om att artikel 12 b i förordningen, beaktad i förhållande till artikel 7.1 c i förordningen, bland annat syftar till att undanta nyttjandet av uppgifter om geografiskt ursprung som ingår i komplexa märken från det nyttjandeförbud som innehavaren av ett sådant varumärke kan göra gällande med stöd av artikel 9 i förordningen, när uppgiften används på ett sätt som överensstämmer med god affärssed. Detta gäller särskilt för varumärken som inte omfattas av artikel 7.1 c i förordningen med anledning av att de inte är av rent beskrivande karaktär (se analogt domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 28, och förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 28).

- 56 Nämnda artikel kan därmed endast tillämpas om innehavaren av ett registrerat varumärke har gjort gällande sina rättigheter. Den person som påstås ha gjort intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter kan då till sitt försvar åberopa artikel 12 i förordningen och på så sätt undgå ansvar för varumärkesintrång.
- 57 Bestämmelsen i fråga kan sålunda inte tillämpas under registreringsförfarandet. Eftersom varumärket inte kan registreras kan talan därmed inte heller vinna bifall på den andra grunden.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 38.2 i förordningen

Parternas argument

- 58 Sökanden har gjort gällande att det skulle ha varit möjligt att registrera det aktuella varumärket om en förklaring av det slag som avses i artikel 38.2 i förordningen och regel 11.2 i tillämpningsförförordningen hade bifogats registreringsansökan och förklaringen hade haft följande lydelse:

”Den för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket 607 895 OLDENBURGER ansvarige avstår härmed i enlighet med artikel 38.2 i förordningen och regel 11.2 i tillämpningsförförordningen från ensamrätten till det fonetiskt identiska adjektivet oldenburger.”

- 59 Sökanden anser att en sådan förklaring skulle begränsa skyddet till det isolerade uttrycket OLDENBURGER med versaler. Sökanden har för övrigt uppgett att den själv använder varumärket OLDENBURGER ihop med den geografiska och beskrivande upplysningen Oldenburger Butter (eller snarare OLDENBURGER BUTTER).
- 60 Sökanden har gjort gällande att harmoniseringsbyrån, enligt artikel 38.2 i förordningen, regel 11.2 i tillämpningsförfordningen och punkt 8.13 i "anvisningar för granskning" (*Byråns officiella tidning* 1996, s. 1347), borde ha uppmanat sökanden att inkomma med en sådan förklaring.
- 61 Harmoniseringsbyrån förstår inte vilken bestämmelse sökanden anser att den har åsidosatt. Sökanden har nämligen inte klarlagt huruvida den åberopar ett åsidosättande av rätten att yttra sig eller ett åsidosättande av artikel 38.2 i förordningen jämförd med regel 11 i tillämpningsförfordningen.

Förstainstansrättens bedömning

- 62 Enligt artikel 38.2 i förordningen kan harmoniseringsbyrån begära en förklaring om avstående när en beståndsdel i varumärket saknar särskiljningsförmåga.

- 63 I förevarande fall består varumärket av en enda beståndsdel.
- 64 Harmoniseringsbyrån är, enligt de bestämmelser som gäller för sådana förklaringar, inte skyldig att begära att sökanden avger en sådan förklaring som avses i artikel 38. En sådan förklaring kan inte heller begäras när varumärket saknar beståndsdelar som sökanden kan avstå från. Den enda beståndsdel som varumärket består av är inte registrerbar, och varumärket saknar beståndsdelar som sökanden kan avstå från.
- 65 Av detta följer att talan inte kan vinna bifall på den tredje grunden.
- 66 Talan skall därmed ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 67 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Svaranden har yrkat att sökanden skall förpliktas att bära sina egna rättegångskostnader och ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnader. Eftersom sökanden har tappat målet, skall svarandens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN

följande dom:

- 1) Talan ogillas.
- 2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 15 oktober 2003.

H. Jung

Justitiesekreterare

V. Tiili

Ordförande