ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

11 mei 2010 *

In zaak T-237/08,

Abadía Retuerta, SA, gevestigd te Sardón de Duero (Spanje), vertegenwoordigd door X. Fàbrega Sabaté en M-l. Curell Aguilà, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Spaans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 2 april 2008 (zaak R 1185/2007-1) inzake de inschrijving van het woordteken CUVÉE PALOMAR als gemeenschapsmerk,

wijst HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: J. Azizi, kamerpresident, E. Cremona en S. Frimodt Nielsen (rapporteur), rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 19 juni 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 18 september 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 24 november 2009,

het navolgende

Arrest

Toepasselijke bepalingen

Internationale regeling

1 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-Overeenkomst"), die bijlage 1 C is bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), is op 15 april 1994 te Marrakesh ondertekend en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1).

2 Artikel 23 van deze Overeenkomst, met als opschrift „Extra bescherming voor geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën", bepaalt:

„1. Elk lid voorziet in de wettelijke middelen om belanghebbenden in staat te stellen het gebruik te beletten van een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen voor wijnen die niet hun oorsprong hebben in de door de geografische aanduiding in kwestie aangeduide plaats, of van een geografische aanduiding ter benoeming van spiritualiën voor spiritualiën die niet hun oorsprong hebben in de door de geografische aanduiding in kwestie aangeduide plaats, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van de waren is vermeld of de geografische aanduiding wordt gebruikt in vertaling of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals ‚soort', ‚type', ‚stijl', ‚imitatie' en dergelijke.

2. De inschrijving van een handelsmerk voor wijnen dat een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen bevat, of uit zo'n aanduiding bestaat, dan wel voor spiritualiën dat een geografische aanduiding ter benoeming van spiritualiën bevat, of uit zo'n aanduiding bestaat, wordt geweigerd of nietig verklaard, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van een lid zulks toelaat, hetzij op verzoek van een belanghebbende, met betrekking tot wijnen of spiritualiën die niet deze oorsprong hebben.

3. In het geval van gelijkluidende geografische aanduidingen voor wijnen wordt aan elke aanduiding bescherming verleend, onverminderd artikel 22, vierde lid. Elk lid stelt de praktische voorwaarden vast waaronder de gelijkluidende aanduidingen in kwestie van elkaar zullen worden onderscheiden, met inachtneming van de noodzaak een billijke behandeling van de betrokken producenten te waarborgen en de consumenten niet te misleiden.

4. Teneinde de bescherming van geografische aanduidingen voor wijnen te vergemakkelijken, worden binnen de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom onderhandelingen aangegaan betreffende de instelling van een multilateraal stelsel van kennisgeving en registratie van geografische aanduidingen voor wijnen die in aanmerking komen voor bescherming in de leden die deelnemen aan het stelsel."

3 Artikel 24, lid 5, van de TRIPs-Overeenkomst luidt als volgt:

„Wanneer een handelsmerk te goeder trouw is aangevraagd of ingeschreven, of wanneer rechten op een handelsmerk door gebruik te goeder trouw zijn verworven: […]

b) voordat de geografische aanduiding wordt beschermd in haar land van oorsprong,

mogen maatregelen aangenomen ter toepassing van deze titel geen afbreuk doen aan de ontvankelijkheid of geldigheid van de inschrijving van een handelsmerk, of aan het recht een handelsmerk te gebruiken, op grond van het feit dat dit handelsmerk identiek is met of soortgelijk is aan een geografische aanduiding."

Gemeenschapsregeling

4 Artikel 7, lid 1, sub j, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1) is ingevoerd bij verordening

(EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van verordening nr. 40/94 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83). Dit artikel, thans artikel 7, lid 1, sub j, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), bepaalt:

„Geweigerd wordt inschrijving van: […] j) handelsmerken voor wijnen die een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen bevatten, of uit een dergelijke aanduiding bestaan […], met betrekking tot wijnen […] die niet deze oorsprong hebben."

5 De vierde overweging van de considerans van verordening nr. 3288/94 preciseert dat „artikel 23, lid 2, van de TRIPs-Overeenkomst in de weigering of nietigverklaring voorziet van handelsmerken voor wijnen en spiritualiën die een geografische aanduiding bevatten of uit zo'n aanduiding bestaan met betrekking tot wijnen en spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, ook wanneer deze handelsmerken het publiek niet kunnen misleiden; […] dientengevolge [dient] een nieuw punt j) […] te worden toegevoegd aan artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94."

6 Artikel 50, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179, blz. 1), in de op het geding toepasselijke versie, bepaalt:

„1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de belanghebbende partijen in staat te stellen om, overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 23 en 24 van de [TRIPs-]Overeenkomst […], te voorkomen dat in de Gemeenschap een geografische

aanduiding voor de in artikel 1, lid 2, [sub b, van verordening nr. 1493/1999] bedoelde producten wordt gebruikt voor producten die niet van oorsprong zijn uit de plaats die met de betrokken geografische aanduiding wordt aangegeven, zelfs indien de werkelijke oorsprong van de goederen wordt vermeld of de geografische aanduiding in een vertaling wordt gebruikt of vergezeld gaat van uitdrukkingen als ‚soort', ‚type', ‚stijl', ‚imitatie' en dergelijke.

2. Voor de doeleinden van dit artikel wordt verstaan onder ‚geografische aanduiding', een aanduiding die aangeeft dat het product van oorsprong is uit het grondgebied van een derde land dat lid is van de [WTO], of van een regio of plaats binnen dat grondgebied, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of enig ander kenmerk van het product hoofdzakelijk aan die geografische plaats van oorsprong kan worden toegeschreven."

7 Artikel 52, lid 1, eerste alinea, van verordening nr. 1493/1999 bepaalt:

„Indien een lidstaat de naam van een bepaald gebied verleent aan een ‚v.q.p.r.d.' en, in voorkomend geval, aan een wijn die bestemd is om tot v.q.p.r.d. te worden verwerkt, mag deze naam niet worden gebruikt voor de omschrijving van producten uit de wijnbouwsector die niet afkomstig zijn uit dat gebied en/of waaraan deze naam niet is verleend overeenkomstig de toepasselijke communautaire en nationale voorschriften. Dit geldt ook indien een lidstaat de naam van een gemeente, van een gedeelte van een gemeente of van een buurtschap of veld uitsluitend heeft verleend aan een v.q.p.r.d. en, in voorkomend geval, aan een wijn die bestemd is om tot zo'n v.q.p.r.d. te worden verwerkt."

8 Artikel 54 van verordening nr. 1493/1999 bepaalt:

„1. Onder ‚in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn' (v.q.p.r.d.) wordt verstaan, wijn die voldoet aan de bepalingen van deze titel en de communautaire en nationale bepalingen die te dien aanzien zijn aangenomen.

[…]

4. De lidstaten verstrekken de Commissie de lijst van door hen erkende v.q.p.r.d., met opgave, voor elk van deze v.q.p.r.d., van de nationale bepalingen die voor de productie en de bereiding van deze v.q.p.r.d. gelden.

5. De Commissie maakt de lijst bekend in de C-serie van het Publicatieblad […]."

9 De Commissie heeft overeenkomstig artikel 54, lid 4, van verordening nr. 1493/1999 voor het eerst een lijst van in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.) bekendgemaakt in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen* van 19 februari 1999 (C 46, blz. 113). Deze lijst — die de lijst verving die vroeger was bekendgemaakt in Publicatieblad C 344 van 15 november 1996 (blz. 110), overeenkomstig artikel 1, lid 3, van verordening (EEG) nr. 823/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende v.q.p.r.d. (PB L 84, blz. 59) — vermeldt met betrekking tot Spanje de oorsprongsbenaming „valencia" en verwijst naar de ministeriële besluiten van 13 juni 1987 [Boletín oficial del Estado (BOE) van 3 juli 1987], van 11 maart 1991 (BOE van 14 maart 1991) en van 29 november 1995 (BOE van 8 december 1995).

10 De Commissie heeft een nieuwe lijst van v.q.p.r.d. bekendgemaakt in Publicatieblad C 90 van 14 april 2004 (blz. 1). Met betrekking tot Spanje en het gebied Valencia wordt melding gemaakt van deelgebied Clariano, alsmede van het ministeriële besluit van 19 oktober 2000 (BOE van 3 november 2000) en het ministeriële besluit APA/1815/2002 (BOE van 16 juli 2002).

11 Vervolgens heeft de Commissie nieuwe lijsten bekendgemaakt in het Publicatieblad in 2006 (C 41, blz. 1) en in 2007 (C 106, blz. 1). Deze lijsten bevatten dezelfde vermeldingen met betrekking tot het gebied Valencia en het deelgebied Clariano, en dezelfde verwijzingen naar de ministeriële besluiten als die in Publicatieblad C 90 van 14 april 2004.

Nationale regeling

12 Artikel 2, leden 1 en 2, van het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 19 oktober 2000 en bekendgemaakt in het Boletín Oficial del Estado van 3 november 2000, bepaalt:

„1. De door deze oorsprongsbenaming verleende bescherming is die bedoeld in artikel 81 van wet 25/1970 van 2 december 1970 en in de rest van de toepasselijke wetgeving, en betreft de uitdrukking ‚Valencia' en alle benamingen van de deelgebieden, districten, gemeenten, buurten en domeinen die de in artikel 4 vermelde productie- en rijpingsgebieden vormen.

2. Het is verboden om voor andere wijnen gebruik te maken van de namen, merken, woorden, uitdrukkingen en tekens die, wegens de fonetische of grafische overeenstemming ervan met die welke door de oorsprongsbenaming worden beschermd, zouden kunnen worden verward met die waarop dit reglement betrekking heeft, zelfs wanneer zij worden voorafgegaan door de woorden ‚type', ‚stijl', ‚gebotteld in', ‚wijnkelder te', en dergelijke."

13 Artikel 4, lid 1, van het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, luidt als volgt:

„Het door de oorsprongsbenaming ‚valencia' beschermde productiegebied bestaat uit de gronden gelegen in de provincie Valencia die de toezichthoudende raad geschikt acht voor de productie van de druiven van de in artikel 5 genoemde rassen; het wordt gevormd door de hierna opgesomde deelgebieden en gemeenten: […] deelgebied Clariano: […] Palomar […]".

14 Artikel 4, lid 1, van het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, werd gewijzigd bij ministerieel besluit APA/1815/2002 van 4 juli 2002 (BOE 169 van 16 juli 2002, blz. 25958). De woorden „el palomar" vervangen het woord „palomar".

Voorgeschiedenis van het geding

15 Op 27 november 2006 heeft verzoekster, Abadía Retuerta, SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94.

16 Het aangevraagde merk is het woordteken CUVÉE PALOMAR.

17 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 33 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 omschreven als volgt: „wijnen".

18 De onderzoeker was van mening dat het aangevraagde merk viel onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94, en heeft derhalve de inschrijvingsaanvraag bij beslissing van 5 juni 2007 afgewezen.

19 Verzoekster heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

20 Bij beslissing van 2 april 2008 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep het beroep verworpen en verzoekster verwezen in de kosten van de procedure.

21 De kamer van beroep herinnert eraan dat, aangezien de Gemeenschap partij is bij de TRIPs-overeenkomst, overeenkomstig de rechtspraak (zie arrest Hof van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 42, en aangehaalde rechtspraak) het communautaire merkenrecht zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van deze overeenkomst moet worden uitgelegd (punt 13 van de bestreden beslissing).

22 De kamer van beroep preciseert dat uit de vergelijking van artikel 22, lid 3, en artikel 23, lid 2, van de TRIPs-Overeenkomst blijkt dat laatstgenoemde bepaling, waarvan de inhoud is opgenomen in artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94, een lex specialis is, die voorziet in een bijzonder verbod van inschrijving van geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen en spiritualiën. Het betreft een absoluut en

onvoorwaardelijk verbod, aangezien daarvoor niet de voorwaarde geldt dat het gebruik van de geografische aanduiding in het merk voor die waren het publiek kan misleiden met betrekking tot de werkelijke plaats van oorsprong, een voorwaarde die daarentegen uitdrukkelijk geldt voor de toepassing van het algemene verbod van inschrijving van geografische aanduidingen als bedoeld in artikel 22, lid 3, van de TRIPs-Overeenkomst (punten 16 en 17).

23 De kamer van beroep stelt in wezen vast dat el Palomar de naam van een gemeente van het deelgebied Clariano is en overeenkomstig de toepasselijke communautaire en nationale regeling een door de oorsprongsbenaming „valencia" beschermd productiegebied vormt (punten 19 en 20 van de bestreden beslissing).

24 Volgens de kamer van beroep is er sprake van grote overeenstemming tussen de naam van de gemeente el Palomar, die wordt beschermd door de oorsprongsbenaming „valencia", en het woord „palomar", dat is opgenomen in het aangevraagde merk (punt 26 van de bestreden beslissing).

25 De kamer van beroep is van mening dat het gebruik ervan derhalve verboden is krachtens artikel 2, lid 2, van het ministeriële besluit van 19 oktober 2000, aangezien het gemeenschapsmerk niet werd aangevraagd ter aanduiding van wijnen uit dat gebied van oorsprong (punt 26 van de bestreden beslissing).

26 De kamer van beroep merkt voorts op dat de officiële naam van de gemeenste weliswaar el Palomar is, maar het element „palomar" dit bepaalde gebied aanduidt en het wezenlijke element is waarop de geografische aanduiding berust, aangezien deze erkenning niet kan afhangen van de aan- of afwezigheid van het lidwoord „el". Bovendien werd de betrokken gemeente in het ministeriële besluit van 19 oktober 2000 aangeduid met de naam Palomar zonder het lidwoord (punt 29 van de bestreden beslissing).

27 Aangezien de bescherming van de oorsprongsbenaming ook betrekking heeft op de namen van de gemeenten, in casu el Palomar, en op de woorden die wegens overeenstemming ervan verwarring kunnen doen ontstaan, zoals het geval is bij het woord „palomar" in het aangevraagde merk, stelt de kamer van beroep dat de aanwezigheid van dit woord in het aangevraagde gemeenschapsmerk volgens de toepasselijke regeling wordt aangemerkt als een geografische aanduiding ter benoeming van wijn. Aangezien de betrokken waren niet die oorsprong hebben, is de kamer van beroep van mening dat het aangevraagde gemeenschapsmerk niet kan worden ingeschreven ter aanduiding van wijnen overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94, daar het een onjuiste geografische aanduiding bevat (punt 30 van de bestreden beslissing).

28 De kamer van beroep wijst er ten slotte op dat deze beoordeling ook geldt voor de gewijzigde formulering van de waren in de aanvraag, te weten „wijnen afkomstig van een wijndomein dat bekend is onder de naam „Pago Palomar" en is gelegen in de gemeente Sardón de Duero (Valladolid, Spanje)". De kamer van beroep is van mening dat deze beperking niet kan tegemoet komen aan het geformuleerde bezwaar, aangezien deze beperking louter bevestigt dat het aangevraagde merk een geografische aanduiding bevat die niet beantwoordt aan de oorsprong van de erdoor aangeduide waren, hetgeen in strijd is met artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 (punt 31 van de bestreden beslissing).

Procesverloop en conclusies van partijen

29 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

30 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Argumenten van partijen

31 Tot staving van haar beroep voert verzoekster slechts één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94.

32 In de eerste plaats voert verzoekster in wezen aan dat artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 restrictief moet worden uitgelegd, aangezien het een inschrijvingsverbod bevat. Bijgevolg is zij van mening dat deze bepaling in casu niet van toepassing is, aangezien het aangevraagde merk CUVÉE PALOMAR niet de naam van de oorsprongsbenaming „el Palomar" bevat.

33 De naam van de gemeente is immers el Palomar, en niet Palomar, volgens de bewoordingen van artikel 4, lid 1, van het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit APA/1815/2002.

34 In de tweede plaats stelt verzoekster dat het feit dat geen oppositie tegen de merkaanvraag is ingesteld door de instanties die bevoegd zijn om de belangen van de oorsprongsbenaming „valencia" te verdedigen, aantoont dat er geen conflict is tussen dit merk en de naam van de gemeente.

35 In de derde plaats betoogt verzoekster dat de gemeente el Palomar iets meer dan 500 inwoners telt. Het betreft dus een zeer kleine gemeente die volstrekt onbekend is voor de gemiddelde Spaanse en Europese consument, die niet weet dat wijnen met de oorsprongsbenaming „valencia" worden geproduceerd in el Palomar. De naam el Palomar is derhalve een geografische naam die in de betrokken kringen volslagen onbekend is.

36 Verzoekster stelt in wezen dat de rechtspraak inzake artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009], volgens welke de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet dient te worden toegepast wanneer merken bestaan uit benamingen die onbekende geografische gebieden aanduiden (arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 31-33), tevens naar analogie moet worden toegepast op de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94.

37 In de vierde plaats voert verzoekster aan dat artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat voor het absolute inschrijvingsverbod is vereist dat het aangevraagde merk een onjuiste geografische aanduiding bevat of daaruit bestaat.

38 Volgens verzoekster bevat het aangevraagde merk CUVÉE PALOMAR geen onjuiste geografische aanduiding en bestaat het evenmin daaruit. Integendeel, het merk wijst op de geografische oorsprong van verzoeksters wijnen. In het merk CUVÉE PALOMAR wijst de term „palomar" immers op een wijngaard Palomar, die sinds de negentiende eeuw bestaat en is gelegen in het domein Retuerta, dat eigendom is van Abadía Retuerta, SA, in de Spaanse gemeente Sardón de Duero (Valladolid).

39 Volgens verzoekster spreekt het vanzelf dat Abadía Retuerta, SA, in haar hoedanigheid van eigenaar van de wijngaard Palomar, de wijnen uit deze wijngaard mag aanduiden met het merk CUVÉE PALOMAR. Om deze reden heeft verzoekster aanvaard om op 16 februari 2007 de merkaanvraag te beperken tot „wijnen afkomstig van een wijndomein dat bekend is onder de naam „Pago Palomar" en is gelegen in de gemeente Sardón de Duero (Valladolid, Spanje)", teneinde de bezwaren van het BHIM uit de weg te ruimen en elke vergissing met betrekking tot de geografische oorsprong van haar waren te vermijden.

40 Verzoekster is in wezen van mening dat het aangevraagde merk CUVÉE PALOMAR dus geen enkele onjuiste geografische aanduiding bevat, aangezien de wijngaard Palomar bestaat en haar eigendom is, en dat het aangevraagde merk dus niet valt onder het absolute inschrijvingsverbod van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94.

41 In de vijfde plaats stelt verzoekster dat de naam van haar wijngaard Palomar, die — zoals in punt 38 supra is opgemerkt — met documenten is gestaafd sinds de negentiende eeuw (zie punt 38 supra), veel ouder is dan de erkenning in 2000 van de gemeente el Palomar als productiegebied dat wordt beschermd door de oorsprongsbenaming

„valencia". De weigering van inschrijving van het merk CUVÉE PALOMAR schendt derhalve het algemene rechtsbeginsel dat is vervat in de Latijnse spreuk prior tempore, potior iure. Verzoekster merkt op dat het ministeriële besluit van 19 oktober 2000 dat heeft geleid tot de erkenning van de gemeente el Palomar als door de oorsprongsbenaming „valencia" beschermd productiegebied, zelfs recenter is vastgesteld dan Spaans merk CUVÉE EL PALOMAR (nr. 2.085.129), dat dateert van 1997.

42 In de zesde plaats betoogt verzoekster in wezen dat het woord „palomar" een polysemisch woord is, met de volgende betekenis volgens het woordenboek van de Real Academia Española: „1. zn. Plaats waar duiven worden gekweekt. 2. bn. Wordt gezegd van een soort draad: fijner en meer gedraaid dan een klassieke draad".

43 Dat de gemeente el Palomar een geografische aanduiding zou zijn, wordt hierdoor afgezwakt.

44 Wanneer het in het merk vervatte teken naast de geografische betekenis ervan ook een andere betekenis bezit die de overhand heeft op de geografische betekenis, moet worden gelet op de hoofdbetekenis ervan. Na die beoordeling moet de overeenkomstige rechtsregeling worden toegepast. Volgens verzoekster bezit de term „palomar" een hoofdbetekenis, die alle consumenten kennen, te weten „plaats waar duiven worden gekweekt".

45 Aangezien de vermeende geografische aard van het woord „palomar" is verwaterd door de andere betekenissen van deze naam, kan dit woord „palomar" de functies van een merk vervullen. Bijgevolg is verzoekster van mening dat artikel 7, lid 1 sub j, van verordening nr. 40/94 onjuist is uitgelegd in de bestreden beslissing. De bescherming van een verondersteld collectief belang, waardoor het gerechtvaardigd zou zijn

om merken te weigeren die samenvallen met geografische aanduidingen, kan volgens verzoekster immers niet tot de absurde situatie leiden dat merken worden afgewezen die andere betekenissen bezitten of die — zoals in casu — het gebied van oorsprong van de betrokken waren aanduiden.

46 In de zevende plaats voert verzoekster in wezen aan dat zij houder is van verschillende gemeenschapsmerken — PAGO PALOMAR, ABADIA RETUERTA CUVÉE PALOMAR — die wijnen van klasse 33 aanduiden, en tevens van Spaans merk CUVÉE EL PALOMAR, dat de naam van de gemeente el Palomar in zijn geheel bevat.

47 Verzoekster beroept zich in dit verband op de formulering van artikel 24, lid 5, van de TRIPs-Overeenkomst (zie punt 3 supra).

48 Spaans merk CUVÉE EL PALOMAR (nr. 2.085.129) dateert van 1997 en is dus ouder dan de bescherming van de naam van de gemeente el Palomar in het kader van de oorsprongsbenaming „valencia", waarvoor een reglement werd vastgesteld in 2000.

49 Verzoekster is derhalve van mening dat de geldigheid van de merken CUVÉE EL PALOMAR (ingeschreven in 1997) en CUVÉE PALOMAR (te goeder trouw door haar aangevraagd) niet kan worden betwist op de loutere grond dat deze merken lijken op een later erkende geografische aanduiding.

50 Zij wijst verder met klem erop dat het merk CUVÉE EL PALOMAR tevens in meerdere landen van de Europese Unie wordt beschermd door internationaal merk nr. 699.977, dat op 23 september 1998 werd ingeschreven.

51 Wat de opvatting van de kamer van beroep betreft, volgens welke de voorgaande inschrijvingen niet relevant zijn aangezien volgens vaste rechtspraak de nationale beslissingen niet bindend zijn voor het BHIM en deze laatste niet ontheffen van de verplichting om de gemeenschapsregeling toe te passen op dit geval, werpt verzoekster tegen dat de kamer van beroep eraan voorbijgaat dat twee van de voorgaande inschrijvingen [te weten de gemeenschapsmerken PAGO PALOMAR (nr. 4.827.978) en ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR (nr. 5.501.978)] door het BHIM zelf werden onderzocht en dus geen nationale beslissingen zijn.

52 Het feit dat de Duitse, Spaanse, Franse, Italiaanse en Oostenrijkse merkenbureaus en dat van het Verenigd Koninkrijk de inschrijving van het merk CUVÉE EL PALOMAR hebben aanvaard, had door het BHIM in aanmerking moeten worden genomen als een duidelijk voorbeeld dat het gemeenschapsmerk CUVÉE PALOMAR niet valt onder enige absolute weigeringsgrond, en dit des te meer daar het BHIM zelf de inschrijving van de gemeenschapsmerken PAGO PALOMAR en ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR heeft aanvaard.

53 In de achtste plaats stelt verzoekster in wezen dat het BHIM merken als CUVÉE MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ en CUVÉE OCCITANE heeft ingeschreven.

54 Deze merken hebben evenwel een rechtstreekse en duidelijke band met een geografisch gebied dat bekend is in wijnbouwkringen, aangezien het Europese publiek over het algemeen in staat is om geografisch de Middellandse Zee, de golf van Saint-Tropez en Occitanië te situeren.

55 De weigering van inschrijving van het merk CUVÉE PALOMAR schendt bijgevolg het gelijkheidsbeginsel en vormt een willekeurige beslissing van het BHIM.

56 Ten slotte heeft verzoekster ter terechtzitting aangevoerd dat de lijst van v.q.p.r.d. die de Commissie in 2007 in het Publicatieblad heeft bekendgemaakt, niet de naam el Palomar bevat, maar enkel verwijst naar de nationale bepalingen waarin deze vermelding is opgenomen. De bekendmaking van de lijst in het Publicatieblad is evenwel een voorwaarde voor tegenwerpbaarheid van de door de nationale wetgevingen beschermde geografische benamingen. Aangezien de geografische aanduiding el palomar niet werd bekendgemaakt in het Publicatieblad, kan zij derhalve niet worden tegengeworpen aan verzoekster.

57 Voorts heeft verzoekster ter terechtzitting betoogd dat de bekendmaking van de lijst in het Publicatieblad slechts heeft plaatsgevonden in 2007, hetzij na de merkaanvraag die op 27 november 2006 werd ingediend. Door nationale wetgevingen beschermde geografische benamingen kunnen volgens haar slechts worden tegengeworpen na de bekendmaking van de lijst in het Publicatieblad door de Commissie. Indien het Gerecht oordeelt dat de bekendmaking in het Publicatieblad van een lijst die slechts verwijst naar de nationale bepalingen waarin de vermelding el Palomar is opgenomen, volstaat als bekendmaking van die vermelding, dient te worden vastgesteld dat de bekendmaking is gebeurd na de indiening van de merkaanvraag en deze beschermde geografische benaming dus niet kan worden tegengeworpen aan verzoekster.

58 Het BHIM betwist dit betoog en stelt in wezen dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing de feiten en het recht juist heeft beoordeeld.

Beoordeling door het Gerecht

59 Volgens artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van handelsmerken voor wijnen die een geografische aanduiding ter benoeming van

wijnen bevatten, of uit een dergelijke aanduiding bestaan, met betrekking tot wijnen die niet deze oorsprong hebben.

60 Voor de toepassing van deze bepaling dient de draagwijdte van het begrip „geografische aanduiding ter benoeming van wijnen" te worden bepaald.

61 Verordening nr. 40/94 bepaalt het begrip geografische aanduiding ter benoeming van wijnen niet nader.

62 Er dient evenwel te worden opgemerkt dat artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 werd ingevoerd door verordening nr. 3288/94.

63 De vierde overweging van de considerans van verordening nr. 3288/94 preciseert immers dat „artikel 23, lid 2, van de TRIPs-Overeenkomst in de weigering of nietigverklaring voorziet van handelsmerken voor wijnen en spiritualiën die een geografische aanduiding bevatten of uit zo'n aanduiding bestaan met betrekking tot wijnen en spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, ook wanneer deze handelsmerken het publiek niet kunnen misleiden" en dat „dientengevolge een nieuw punt j) dient te worden toegevoegd aan artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94".

64 Er dient in herinnering te worden gebracht dat, aangezien de Gemeenschap partij is bij de TRIPs-overeenkomst, het communautaire merkenrecht zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van deze overeenkomst moet worden uitgelegd (zie arrest Anheuser-Busch, punt 21 supra, punt 42, en aangehaalde rechtspraak).

65 Volgens vaste rechtspraak moet een bepaling van een door de Gemeenschap met derde staten gesloten overeenkomst worden geacht rechtstreeks toepasselijk te zijn

wanneer, gelet op de bewoordingen, het doel en de aard van de overeenkomst, kan worden geconcludeerd dat de bepaling een duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichting behelst, voor de uitvoering en werking waarvan geen verdere handeling is vereist (arrest Hof van 14 december 2000, Dior e.a., C-300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307, punt 42).

66 Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat de WTO-overeenkomst c.a., gelet op hun aard en opzet, in beginsel niet behoren tot de normen waaraan het Hof de wettigheid van handelingen van de gemeenschapsinstellingen toetst in het kader van een beroep tot nietigverklaring (arrest Dior e.a., punt 65 supra, punt 43), en voorts dat de bepalingen van de aan de WTO-overeenkomst gehechte TRIPs-Overeenkomst niet van dien aard zijn, dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen (arrest Dior e.a., punt 65 supra, punt 44).

67 Uit deze rechtspraak vloeit voort dat de bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst weliswaar geen rechtstreekse werking hebben, maar dit niet wegneemt dat het merkenrecht, dit wil zeggen in casu artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94, zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van deze overeenkomst moet worden uitgelegd.

68 Opgemerkt dient te worden dat het begrip „geografische aanduiding ter benoeming van wijnen" dat in artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 wordt gebruikt, in de Franse versie [„indication géographique destinée à identifier les vins"] verschilt van de formulering in artikel 23 van de TRIPs-Overeenkomst [„indication géographique identifiant des vins"].

69 Er zijn evenwel nog twee andere talen die authentiek zijn volgens de bewoordingen van de op 15 april 1994 te Marrakesh ondertekende Slotakte waarin de resultaten

van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde zijn neergelegd (PB L 336, blz. 253), waarvan de tekst is opgesteld in het Frans, het Engels en het Spaans.

70 Aldus dient erop te worden gewezen dat de woorden „geographical indication identifying wines" zowel in artikel 23 van de TRIPs-Overeenkomst als in artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 worden gebruikt in de Engelse versie van deze bepalingen.

71 Verder worden de woorden „indicación geográfica que identifique vinos" gebruikt in de Spaanse versie van artikel 23 van de TRIPs-Overeenkomst en de woorden „indicación geográfica que identifique el vino" in de Spaanse versie van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94.

72 Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 verwijst naar „indications géographiques identifiant des vins" [geografische aanduidingen die wijnen benoemen], en niet naar „indications géographiques destinées à identifier les vins" [geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen].

73 De vaststelling en bescherming van geografische aanduidingen met betrekking tot wijnen worden geregeld bij verordening nr. 1493/1999, die ratione temporis van toepassing is op het onderhavige geval.

74 Verder moet het begrip geografische aanduiding ter benoeming van wijnen in de zin van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 worden gelezen tegen de achtergrond van de relevante bepalingen van het gemeenschapsrecht betreffende de vaststelling en bescherming van geografische aanduidingen voor wijnen. Bijgevolg dient te worden gekeken naar verordening nr. 1493/1999, die tevens beoogt, de verenigbaarheid

van de gemeenschapswetgeving met de TRIPs-Overeenkomst te waarborgen, zoals blijkt uit de punten 56 en 80 van de considerans van deze verordening.

75 Artikel 50, lid 1, van verordening nr. 1493/1999 betreft de bescherming van geografische aanduidingen voor producten afkomstig uit derde landen in het kader van de toepassing van de artikelen 23 en 24 van de TRIPs-Overeenkomst.

76 Artikel 50, lid 2, van deze verordening omschrijft het begrip geografische aanduiding evenwel enkel met het oog op de toepassing van lid 1 van deze bepaling.

77 Bijgevolg dient te worden gerefereerd aan de andere bepalingen van verordening nr. 1493/1999 om de inhoud van het begrip geografische aanduiding in de zin van die verordening vast te stellen.

78 Artikel 47, lid 1, van verordening nr. 1493/1999 bepaalt:

„De voorschriften voor de omschrijving, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van bepaalde onder deze verordening vallende producten, alsmede voor de bescherming van bepaalde aanduidingen, staan in dit hoofdstuk en in de bijlagen VII en VIII. […]"

79 Volgens artikel 47, lid 2, sub e, van verordening nr. 1493/1999 bevatten de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorschriften met name bepalingen die het gebruik van geografische aanduidingen regelen.

80 Punt A van bijlage VI bij verordening nr. 1493/1999 luidt als volgt:

„1. Onder ‚bepaald gebied' wordt verstaan, een wijngebied of een geheel van wijngebieden waar wijnen met bijzondere kwalitatieve kenmerken worden geproduceerd en waarvan de naam wordt gebruikt om de v.q.p.r.d. aan te duiden.

2. Elk bepaald gebied wordt nauwkeurig afgebakend, voor zover mogelijk op grondslag van het perceel of de wijngaard. Bij deze afbakening, die door elk der betrokken lidstaten wordt verricht, wordt rekening gehouden met de factoren die bijdragen tot de kwaliteit van de in het betrokken gebied geproduceerde wijnen en met name met de gesteldheid van de bodem en de ondergrond, het klimaat, alsmede de ligging van de percelen of wijngaarden.

3. Een bepaald gebied wordt aangeduid met zijn geografische naam. […]

4. De geografische naam voor een bepaald gebied moet voldoende nauwkeurig zijn en kennelijk verbonden zijn met het productiegebied om, gelet op bestaande situaties verwarring te vermijden."

81 Punt B, lid 1, sub c, eerste streepje, van bijlage VII bij verordening nr. 1493/1999 bepaalt:

„De omschrijving op het etiket van in de Gemeenschap verkregen producten kan, onder nader te bepalen voorwaarden, worden aangevuld met de volgende

aanduidingen: […] voor v.q.p.r.d.: […] de naam van een kleinere geografische eenheid dan het bepaalde gebied, overeenkomstig de regelgeving van de producerende lidstaat".

82 Artikel 52, lid 1, eerste alinea, van verordening nr. 1493/1999 preciseert dat, indien een lidstaat de naam van een bepaald gebied verleent aan een v.q.p.r.d., deze naam niet mag worden gebruikt voor de omschrijving van producten uit de wijnbouwsector die niet afkomstig zijn uit dat gebied en/of waaraan deze naam niet is verleend overeenkomstig de toepasselijke communautaire en nationale voorschriften. Dit geldt ook indien een lidstaat de naam van een gemeente, van een gedeelte van een gemeente of van een buurtschap of veld uitsluitend heeft verleend aan een v.q.p.r.d.

83 Met andere woorden, de lidstaten zijn krachtens verordening nr. 1493/1999 bevoegd om de naam van een gemeente, van een gedeelte van een gemeente of van een buurtschap of veld te verlenen aan een v.q.p.r.d. In een dergelijk geval mag deze naam niet worden gebruikt voor de omschrijving van producten uit de wijnbouwsector die niet afkomstig zijn uit die gemeente, dat gedeelte van de gemeente, dat buurtschap of veld en/of waaraan deze naam niet is verleend overeenkomstig de toepasselijke communautaire en nationale voorschriften.

84 Er dient dus te worden vastgesteld dat in het kader van de toepassing van verordening nr. 1493/1999 de lidstaten op hun respectieve grondgebied moeten bepalen welke geografische aanduidingen zij willen beschermen.

85 Artikel 2, lid 1, van het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, dat is vastgesteld door de Spaanse wetgever, bepaalt dat de door deze oorsprongsbenaming verleende bescherming de uitdrukking „valencia" betreft en alle benamingen van de deelgebieden, districten, gemeenten, buurten en domeinen die de in artikel 4 vermelde productie- en rijpingsgebieden vormen.

86 Artikel 4, lid 1, van het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit APA/1815/2002 van 4 juli 2002, bepaalt dat het door de oorsprongsbenaming „valencia" beschermde productiegebied in het bijzonder wordt gevormd door het deelgebied Clariano, dat onder meer een gemeente met de naam el Palomar omvat.

87 De naam el Palomar is dus een geografische aanduiding voor een v.q.p.r.d. volgens de Spaanse wetgeving, en bijgevolg volgens artikel 52 van verordening nr. 1493/1999. Verzoekster heeft dit niet betwist en heeft overigens ter terechtzitting bevestigd dat zij de geldigheid van deze wetgeving voor de Spaanse rechterlijke instanties niet had betwist.

88 Aangezien de naam el Palomar een geografische aanduiding voor een v.q.p.r.d. is, vormt hij dus een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen in de zin van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94.

89 Verzoekster voert bovendien niet aan dat de geografische aanduiding el Palomar niet wordt gebruikt voor de benoeming van een wijn die in de gemeente met deze naam wordt geproduceerd. Zij betoogt immers in wezen enkel dat zij het recht heeft om de naam Palomar te gebruiken ondanks het bestaan van de geografische aanduiding el Palomar.

90 Verzoekster betwist daarentegen de tegenwerpbaarheid van de geografische aanduiding el Palomar op grond dat de lijst die de Commissie in het Publicatieblad heeft bekendgemaakt overeenkomstig artikel 54, lid 5, van verordening nr. 1493/1999, el Palomar niet vermeldt, en evenmin Palomar.

91 Dienaangaande bepaalt artikel 54, leden 4 en 5, van verordening nr. 1493/1999 dat de lidstaten de Commissie de lijst van door hen erkende v.q.p.r.d. verstrekken, met opgave, voor elk van deze v.q.p.r.d., van de nationale bepalingen die voor de productie en de bereiding van deze v.q.p.r.d. gelden, en voorts dat deze lijst door de Commissie wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad (C-serie).

92 Het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan werd bekendgemaakt in het BOE van 3 november 2000. Het ministeriële besluit APA/1815/2002 werd op 16 juli 2002 bekendgemaakt in het BOE.

93 Verder werd overeenkomstig artikel 54, lid 5, van verordening nr. 1493/1999 een lijst van v.q.p.r.d. voor het eerst bekendgemaakt in het Publicatieblad van 19 februari 1999 (C 46, blz. 113).

94 Zoals in punt 10 supra in herinnering is gebracht, heeft de Commissie een nieuwe lijst van v.q.p.r.d. bekendgemaakt in het Publicatieblad van 14 april 2004. Met betrekking tot Spanje en het gebied Valencia wordt daarin melding gemaakt van deelgebied Clariano, van het ministeriële besluit van 19 oktober 2000 en het ministeriële besluit APA/1815/2002, alsmede van de referenties van de bekendmaking van deze ministeriële besluiten in het BOE.

95 Zoals onder meer is vermeld in punt 11 supra, heeft de Commissie vervolgens nieuwe lijsten bekendgemaakt in het Publicatieblad in 2006 en in 2007. Met betrekking tot het gebied Valencia en het deelgebied Clariano bevatten deze lijsten dezelfde vermeldingen als die in de door de Commissie in 2004 bekendgemaakte lijst.

96 Verzoekster kan dus niet betogen dat de lijst van v.q.p.r.d. waarin de vermelding van de geografische aanduiding Clariano en de verwijzing naar de relevante bepalingen van het Spaanse recht zijn opgenomen, pas in 2007 voor het eerst in het Publicatieblad werd bekendgemaakt.

97 Bovendien is de communautaire bescherming die door verordening nr. 1493/1999 aan geografische aanduidingen wordt verleend, gebaseerd op de geografische aanduidingen zoals deze door de wetgeving van de lidstaten zijn vastgesteld in overeenstemming met de relevante bepalingen van die verordening. Deze bescherming is immers niet het resultaat van een autonome gemeenschapsprocedure en evenmin van een proces op het einde waarvan de door de lidstaten erkende geografische aanduidingen worden opgenomen in een bindende gemeenschapshandeling.

98 Artikel 54, leden 4 en 5, van verordening nr. 1493/1999 houdt enkel voor de lidstaten de verplichting in om de Commissie de lijst van door hen erkende v.q.p.r.d. te verstrekken met opgave, voor elk van deze v.q.p.r.d., van de nationale bepalingen die voor de productie en de bereiding van deze v.q.p.r.d. gelden, en voor de Commissie de verplichting om deze lijst bekend te maken in de C-serie — en niet de L-serie — van het Publicatieblad.

99 Aangezien de bescherming van geografische aanduidingen haar oorsprong vindt in de wetgeving van de lidstaten, volgt hieruit dat de tegenwerpbaarheid aan derden van nationale maatregelen waarbij een lidstaat de naam van een bepaald gebied, van een gemeente, van een gedeelte van een gemeente of van een buurtschap of veld verleent aan een v.q.p.r.d. overeenkomstig artikel 52, lid 1, eerste alinea, van verordening nr. 1493/1999, voortvloeit uit de bekendmaking van deze bepalingen in het publicatieblad van de lidstaat die deze vaststelt.

100 Vaststaat dat het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan en het ministeriële besluit APA/1815/2002 werden bekendgemaakt in het BOE respectievelijk in 2000 en 2002, op een datum die

voorafgaat aan die waarop de merkaanvraag werd ingediend, te weten 27 november 2006.

101 Verder vloeit uit het feit, dat de bescherming van geografische aanduidingen haar oorsprong vindt in de wetgeving van de lidstaten, tevens voort dat de bekendmaking van de lijst van v.q.p.r.d. met opgave van de nationale bepalingen in de C-serie van het *Publicatieblad van de Europese Unie* enkel een maatregel vormt om het publiek in te lichten over de bescherming van geografische aanduidingen die door elk van de lidstaten in het kader van hun nationale wetgeving is ingevoerd.

102 Het is juist dat de wijze waarop de Commissie de door het Koninkrijk Spanje meegedeelde informatie heeft bekendgemaakt, weinig doeltreffend lijkt om volledige informatieverstrekking aan het publiek te waarborgen, voor zover de naam van de gemeenten waarvoor een aanduiding van oorsprong geldt met betrekking tot onder meer het gebied Valencia en het deelgebied Clariano — daaronder begrepen de naam van de gemeente el Palomar —, niet is vermeld op de door de Commissie bekendgemaakte lijst.

103 Niettemin moet worden vastgesteld dat deze wijze van bekendmaking van nationale informatie in overeenstemming is met artikel 54, lid 5, van verordening nr. 1493/1999. Verder wordt de bescherming die verordening nr. 1493/1999 verleent aan geografische aanduidingen die krachtens de Spaanse wetgeving worden beschermd, met inbegrip van de geografische aanduiding el Palomar, daardoor niet op losse schroeven gezet.

104 Ten overvloede dient te worden opgemerkt dat volgens de bewoordingen van artikel 8 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika betreffende de handel in wijn (PB 2002, L 28, blz. 4), de in bijlage II vermelde geografische aanduidingen worden beschermd voor zover het wijnen betreft van oorsprong uit de Gemeenschap.

105 Bijlage II („Lijst van geografische aanduidingen") bij de Overeenkomst, punt A. („Geografische aanduidingen voor wijnen van oorsprong uit de Europese Gemeenschap"), III. („Wijnen van oorsprong uit het Koninkrijk Spanje"), lid 1 („[v.q.p.r.d.]"), 1.2.48. („Bepaald gebied Valencia"), sub d („Deelgebied Clariano"), vermeldt de naam Palomar.

106 De naam Palomar staat ook vermeld in de bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondstaat inzake de handel in landbouwproducten (PB 2002, L 114, blz. 132).

107 Deze overeenkomsten werden gesloten vóór de wijziging van artikel 4, lid 1, van het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan bij ministerieel besluit APA/1815/2002 van 4 juli 2002, dat de naam el Palomar heeft ingevoerd in de plaats van de naam Palomar.

108 De naam Palomar duikt tevens op in de bijlagen bij de in 1994 gesloten Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Australië inzake de handel in wijn (PB 1994, L 86, blz. 3), waardoor kan worden geoordeeld dat de door het Koninkrijk Spanje aan de geografische aanduiding el Palomar verleende bescherming ouder is dan de bepalingen van het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit APA/1815/2002 van 4 juli 2002.

109 Ten slotte dient in herinnering te worden gebracht dat overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 inschrijving wordt geweigerd van handelsmerken voor wijnen die een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen bevatten, of uit een dergelijke aanduiding bestaan, met betrekking tot wijnen die niet deze oorsprong hebben.

110 Vaststaat dat de wijn waarvoor verzoekster een aanvraag tot inschrijving van het woordteken CUVÉE PALOMAR als gemeenschapsmerk heeft ingediend, niet afkomstig is uit de gemeente el Palomar die wordt vermeld in het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, dat vóór de inschrijvingsaanvraag in het BOE werd bekendgemaakt.

111 Het aangevraagde merk bestaat derhalve uit een geografische aanduiding die een v.q.p.r.d. benoemt terwijl de wijn waarvoor het merk is aangevraagd, niet deze oorsprong heeft.

112 Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk valt onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94.

113 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten die verzoekster heeft aangevoerd ter staving van haar enige middel.

114 In de eerste plaats betoogt verzoekster in wezen dat, aangezien een deel van haar domein de naam Palomar draagt, deze naam in het aangevraagde merk geen valse of onjuiste aanduiding vormt.

115 Het is evenwel irrelevant dat deze naam niet onjuist is, aangezien voor de toepassing van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 enkel is vereist dat het merk een geografische aanduiding ter benoeming van wijn bevat of daaruit bestaat, terwijl deze wijn niet deze oorsprong heeft.

116 Verzoekster erkent dat het deel van haar domein dat Palomar noemt, niet is gelegen in de gemeente el Palomar, die wordt vermeld in het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan.

117 Dit argument van verzoekster moet bijgevolg worden afgewezen.

118 In de tweede plaats stelt verzoekster in wezen dat voor de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 is vereist dat het aangevraagde merk een onjuiste geografische aanduiding bevat of daaruit bestaat ter

aanduiding van wijnen met een andere oorsprong dan die welke de consumenten associëren met deze geografische aanduiding.

119 De vierde overweging van de considerans van verordening nr. 3288/94 preciseert evenwel dat artikel 23, lid 2, van de TRIPs-Overeenkomst in de weigering of nietigverklaring voorziet van handelsmerken voor wijnen en spiritualiën die een geografische aanduiding bevatten of uit zo'n aanduiding bestaan met betrekking tot wijnen en spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, ook wanneer deze handelsmerken het publiek niet kunnen misleiden.

120 De weigeringsgrond van artikel 7, lid 1 sub j, van verordening nr. 40/94 is derhalve van toepassing zonder dat in aanmerking dient te worden genomen of de aangevraagde merken het publiek kunnen misleiden of bij dit publiek verwarring omtrent de oorsprong van het product kunnen creëren.

121 Verzoeksters betoog ter zake moet dus worden afgewezen.

122 In de derde plaats voert verzoekster in wezen aan dat het aangevraagde merk niet de door het Spaanse recht beschermde naam el Palomar bevat, maar uitsluitend het woord „palomar". Volgens haar is voor de toepassing van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 evenwel vereist dat het gaat om volstrekte homoniemen. Bij gebreke van het lidwoord „el" in het aangevraagde merk mocht de inschrijving ervan dus niet worden geweigerd door het BHIM.

123 Bij wijze van voorbeeld dient erop te worden gewezen dat, indien verzoeksters betoog wordt aanvaard, dit ertoe zou leiden dat de inschrijving van een merk als Baux de Provence of Clos Vougeot wordt aanvaard, hoewel geografische aanduidingen bestaan voor de v.q.p.r.d. Les Baux de Provence en Clos de Vougeot.

124 Een dergelijke uitlegging van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 zou duidelijk in strijd zijn met de door de nationale en communautaire regeling nagestreefde doelstelling van bescherming van geografische aanduidingen voor v.q.p.r.d.

125 Er dient te worden geoordeeld dat het voor de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 volstaat dat die merken elementen bevatten of bestaan uit elementen op grond waarvan met zekerheid de betrokken geografische aanduiding kan worden herkend, zonder dat rekening dient te worden gehouden met de bepaalde of onbepaalde lidwoorden die eventueel daarvan deel uitmaken.

126 Dit zou slechts anders zijn wanneer de geografische aanduiding bestaat uit een plaatsnaam met een lidwoord dat onlosmakelijk verbonden is met deze naam en daaraan een eigen en zelfstandige betekenis geeft.

127 In casu dient te worden vastgesteld dat de naam el Palomar geen eigen en zelfstandige betekenis heeft die zich onderscheidt van die van de naam Palomar.

128 Derhalve dient te worden geoordeeld dat het aangevraagde merk, te weten CUVÉE PALOMAR, elementen bevat of bestaat uit elementen op grond waarvan met zekerheid de geografische aanduiding el Palomar kan worden herkend, te weten het woord „palomar".

129 Verzoeksters argument dat het lidwoord „el" van doorslaggevend belang is voor de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval, moet dus worden afgewezen.

130 In de vierde plaats stelt verzoekster in wezen dat rekening moet worden gehouden met het feit dat de naam el Palomar, waarvoor de door het Spaanse recht beschermde

oorsprongsbenaming geldt, onbekend is bij het grote publiek en in de betrokken kringen, en dat deze naam polysemisch is waardoor de aard ervan als geografische aanduiding wordt afgezwakt.

131 Aangezien evenwel de inschrijving van het aangevraagde merk moet worden geweigerd op de loutere grond dat dit merk een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen bevat of uit een dergelijke aanduiding bestaat met betrekking tot wijnen die niet deze oorsprong hebben, is het derhalve voor de toepassing van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 irrelevant dat de naam waarvoor de oorsprongsbenaming geldt, onbekend is bij het grote publiek of in de betrokken kringen, of dat hij polysemisch is waardoor de aard ervan als geografische aanduiding wordt afgezwakt.

132 Ook volgt daaruit dat verzoeksters argument faalt, volgens hetwelk dient te worden overgegaan tot toepassing mutatis mutandis van de rechtspraak inzake artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, in het kader waarvan het Hof heeft geoordeeld dat de absolute weigeringsgrond van deze bepaling niet dient te worden toegepast wanneer merken bestaan uit benamingen die onbekende geografische gebieden aanduiden.

133 Deze rechtspraak is immers niet van toepassing op de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94, omdat deze bepaling geen enkele analyse van een eventueel verwarringsgevaar vereist.

134 Voor weigering van inschrijving volstaat het immers dat een merk voor wijnen een geografische aanduiding ter benoeming van wijnen bevat of uit een dergelijke aanduiding bestaat, terwijl de wijn waarvoor het merk is aangevraagd, niet deze oorsprong heeft.

135 Wat in de vijfde plaats verzoeksters argument betreft dat geen oppositie is ingesteld door de instanties die bevoegd zijn om de belangen van de benaming „valencia" te verdedigen, dient te worden geoordeeld dat, aangezien de merkaanvraag niet werd gepubliceerd gelet op de weigering tot inschrijving van het merk, derden, waaronder de toezichthoudende raad van de oorsprongsbenaming en de centrale en autonome

administraties, niet in de gelegenheid zijn gesteld om hun opmerkingen over het aangevraagde merk te formuleren.

136 In elk geval, zelfs indien wordt aangenomen dat deze instanties de mogelijkheid hebben gehad om oppositie in te stellen tegen het aangevraagde merk en dit niet hebben gedaan, kan uit het ontbreken daarvan niet worden afgeleid dat het merk rechtsgeldig kan worden ingeschreven niettegenstaande de bepalingen van artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94.

137 Wat in de zesde plaats verzoeksters argument betreft, dat de inschrijving van het aangevraagde merk slechts het communautaire verlengstuk is van nationale en internationale inschrijvingen waarover zij beschikt, dient in herinnering te worden gebracht dat volgens vaste rechtspraak de vraag of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, alleen op basis van de relevante communautaire regeling dient te worden beoordeeld. Het BHIM en, in voorkomend geval, de gemeenschapsrechter zijn niet gebonden door een beslissing van een lidstaat of van een derde land volgens welke ditzelfde teken als nationaal merk kan worden ingeschreven [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 47, en 22 juni 2005, Metso Paper Automation/BHIM (PAPERLAB), T-19/04, Jurispr. blz. II-2383, punt 37].

138 In de lidstaten bestaande inschrijvingen vormen slechts een factor die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, aangezien het aangevraagde merk uitsluitend op basis van de relevante communautaire regeling moet worden beoordeeld. Bijgevolg is het BHIM niet verplicht om de vereisten en de beoordeling van de bevoegde merkenrechtelijke instantie in het land van oorsprong te volgen, noch om het aangevraagde merk in te schrijven op grond van het bestaan van een beslissing tot inschrijving van het Spaanse merkenbureau (zie, in die zin, arrest Hof van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punten 66-73).

139 Het bestaan van nationale en internationale inschrijvingen staat dus niet in de weg aan de weigering tot inschrijving van een merk overeenkomstig de communautaire regeling.

140 Bijgevolg faalt ook verzoeksters betoog op dit punt.

141 Wat in de zevende plaats verzoeksters grief betreft, volgens welke er geen beletsel voor inschrijving van het merk CUVÉE PALOMAR zou mogen zijn, aangezien het BHIM de inschrijving van haar merken PAGO PALOMAR en ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR heeft aanvaard, dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Derhalve moet de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk (zie arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C-412/05 P, Jurispr. blz. I-3569, punt 65, en aangehaalde rechtspraak).

142 Bijgevolg moet verzoeksters grief worden afgewezen.

143 In de achtste plaats voert verzoekster in wezen aan dat artikel 7, lid 1, sub j, van verordening nr. 40/94 moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de relevante bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst, in het bijzonder artikel 24, lid 5, ervan. Aangezien zij houder is van het Spaanse merk CUVÉE EL PALOMAR sinds 1997, dient rekening te worden gehouden met het feit dat dit merk ouder is dan de bescherming van de naam van de gemeente el Palomar in het kader van de oorsprongsbenaming „valencia", waarvoor een reglement werd vastgesteld in 2000.

144 Verzoekster is in wezen van mening dat overeenkomstig artikel 24, lid 5, van de TRIPs-Overeenkomst de erkenning van de oorsprongsbenaming in 2000 derhalve

niet leidt tot de ongeldigheid van het eerder ingeschreven nationale merk CUVÉE EL PALOMAR en het bestaan van dit oudere nationale merk de inschrijving mogelijk maakt van het te goeder trouw aangevraagde merk CUVÉE PALOMAR. Deze inschrijving kan immers niet worden geweigerd op de loutere grond dat dit merk een geografische aanduiding bevat die later is erkend dan de inschrijving van het nationale merk.

145 Volgens de in de punten 64 tot en met 67 supra aangehaalde rechtspraak zijn de bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst weliswaar niet van dien aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen, maar neemt dit niet weg dat verordening nr. 40/94 zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van deze overeenkomst moet worden uitgelegd.

146 Artikel 24, lid 5, van de TRIPs-Overeenkomst bepaalt dat wanneer een handelsmerk te goeder trouw is aangevraagd of ingeschreven, of wanneer rechten op een handelsmerk door gebruik te goeder trouw zijn verworven voordat de geografische aanduiding wordt beschermd in haar land van oorsprong, maatregelen aangenomen ter toepassing van de bepalingen van titel 1 van de TRIPs-Overeenkomst — waartoe artikel 24 behoort — geen afbreuk mogen doen aan de ontvankelijkheid of geldigheid van de inschrijving van een handelsmerk, of aan het recht een handelsmerk te gebruiken, op grond van het feit dat dit handelsmerk identiek is met of soortgelijk is aan een geografische aanduiding.

147 Deze bepaling veronderstelt dus dat het merk te goeder trouw is aangevraagd of ingeschreven voordat de geografische aanduiding wordt beschermd in haar land van oorsprong, of dat het aangevraagde merk te goeder trouw is gebruikt voordat de geografische aanduiding wordt beschermd in haar land van oorsprong.

148 In casu dient te worden opgemerkt dat de aanvraag tot inschrijving van het merk CUVÉE PALOMAR werd ingediend in 2006, dit wil zeggen nadat de geografische

aanduiding el Palomar werd beschermd in haar land van oorsprong door het nieuwe reglement betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit APA/1815/2002 van 4 juli 2002.

149 Bovendien toont verzoekster niet aan dat zij de naam CUVÉE PALOMAR te goeder trouw heeft gebruikt voordat de geografische aanduiding el Palomar werd beschermd in het land van oorsprong.

150 Ten slotte, gesteld dat verzoekster zich kan beroepen op oudere rechten met betrekking tot haar merk CUVÉE EL PALOMAR dat in 1997 in Spanje werd ingeschreven, kan zij zich in voorkomend geval enkel daarop beroepen voor dit bestaande merk en niet met het oog op de inschrijving van nieuwe merken, die niet bestonden op het ogenblik waarop werd beslist om de geografische aanduiding te beschermen, en die ook bestaan uit die geografische aanduiding.

151 Verzoekster kan zich dus niet beroepen op artikel 24, lid 5, van de TRIPs-Overeenkomst ten einde te verkrijgen dat het aangevraagde merk wordt ingeschreven.

152 Ten overvloede merkt het Gerecht op dat de Commissie een lijst van v.q.p.r.d. heeft bekendgemaakt in het Publicatieblad van 19 februari 1999, overeenkomstig artikel 1, lid 3, van verordening nr. 823/87. Deze lijst vermeldt het ministeriële besluit van 13 juni 1987 betreffende de oorsprongsbenaming „valencia" en de toezichthoudende raad ervan, zoals gewijzigd bij besluit van 29 november 1995, dat is bekendgemaakt in het BOE van 8 december 1995. Dit besluit, in de gewijzigde versie, vermeldt de gemeente Palomar als behorend tot het deelgebied Clariano, dat zelf behoort tot het geografische gebied waarvoor de oorsprongsbenaming „valencia" geldt. Hieruit

volgt dat in 1995, dit wil zeggen vóór de inschrijving van het nationale merk CUVÉE EL PALOMAR, de gemeente Palomar een door het nationale recht en het gemeenschapsrecht beschermde geografische aanduiding was.

153 Wat in de negende plaats verzoeksters argument betreft, volgens hetwelk het BHIM merken als CUVÉE MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ en CUVÉE OCCITANE heeft ingeschreven en niets dus in de weg staat aan de inschrijving van het merk CUVÉE PALOMAR, dient te worden opgemerkt dat verzoekster niet heeft aangetoond en zelfs niet heeft aangevoerd dat Mediterraneo, Golfe de Saint-Tropez en Occitane beschermde geografische aanduidingen ter benoeming van wijn waren.

154 Derhalve is verzoeksters betoog ook hier niet ter zake dienend en moet dus worden afgewezen.

155 Uit een en ander volgt dat het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.

Kosten

156 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, voor zover dit is gevorderd.

157 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in diens kosten.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Abadía Retuerta, SA wordt verwezen in de kosten.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 mei 2010.

ondertekeningen