

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

15 de Outubro de 2003 *

No processo T-295/01,

Nordmilch eG, com sede em Zeven (Alemanha), representada por C. Spintig, advogado,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. von Mühlendahl e G. Schneider, na qualidade de agentes,

recorrido,

que tem por objecto um recurso dirigido contra a decisão da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno de 19 de Setembro de 2001 (processo R 826/2000-3), respeitante ao pedido de registo do vocábulo **OLDENBURGER**,

* Língua do processo: alemão.

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Quarta Secção),

composto por: V. Tiili, presidente, P. Mengozzi e M. Vilaras, juízes,

secretário: D. Christensen, administradora,

vistos os autos e após a audiência de 26 de Março de 2003,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 14 de Agosto de 1997, a Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG (a seguir «requerente») apresentou, nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado (a seguir «regulamento»), um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»).

- 2 O pedido de marca comunitária foi transferido para a Nordmilch eG (a seguir «recorrente»). A transferência foi inscrita no registo do IHMI em 12 de Abril de 2000.
- 3 A marca cujo registo foi pedido é o vocábulo OLDENBURGER.
- 4 Os produtos para os quais foi pedido o registo, na sequência das alterações introduzidas em 17 de Setembro de 1998 à lista inicialmente depositada, incluem-se nas classes 29, 30 e 32, na acepção do Acordo de Nice relativo à classificação internacional dos produtos para efeitos do registo das marcas, de 15 de Junho de 1957, como revisto e alterado, e correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— Classe 29: «Produtos lácteos e lacticínios, produtos frescos à base de produtos lácteos e de lacticínios; leite, leite gordo, leite em pó, produtos à base de leite em pó para fins alimentares, leite coalhado, leite magro, leite acidificado, leitêlho, incluindo com adição de fruta ou de cereais e/ou de cacau, leite ultrapasteurizado, esterilizado e condensado, leite condensado, natas para o café, natas, produtos à base de natas, também com sal e com adição de ervas, queijo fresco batido, natas ácidas, quefir, manteiga, manteiga de ervas, preparações à base de manteiga, queijo, preparações à base de queijo, queijo fresco, preparações à base de queijo fresco, queijo de pasta rija, queijo para cortar em fatias, queijo de pasta mole, queijo fundido, bem como preparações à base de queijo fundido, natas gordas, iogurte, preparações à base de iogurte, sobremesas, sobremesas prontas a consumir, em especial à base de iogurte, queijo fresco batido e natas; os produtos atrás referidos também com adição de fruta, de ervas ou de produtos de pastelaria; produtos à base de queijo fresco batido e de leite acidificado, também com fruta, ervas ou legumes; leite em conserva, leite em pó, soro; bebidas mistas à base de leite sem álcool e com álcool; preparações à base de queijo e de leite sob a forma de snacks; arroz doce, arroz doce com fruta, papa de sémola; refeições pré-confeccionadas e snacks, em especial à base de leite ou de queijo; aperitivos; preparações alimentares contendo pelo menos um dos produtos atrás referidos; Carne, peixe, aves e caça»;

— Classe 30: «Gelados alimentares, bombons de chocolate com recheio de sorvete, produtos à base de sorvete, pudins; preparações à base de queijo e de leite, sob a forma de snacks; pastelaria fina e confeitaria, em especial à base de leite, produtos à base de açúcar e de chocolate, waffles para gelados, preparações à base de muesli, essencialmente constituídas por leite, natas ácidas, leiteinho, leite acidificado, iogurte, quefir, queijo fresco batido, fruta preparada e/ou cereais; papa de sémola; refeições pré-confeccionadas e snacks, em especial à base de leite ou de queijo; compotas; aperitivos; preparações alimentares contendo pelo menos um dos produtos atrás referidos»;

— Classe 32: «Bebidas não alcoólicas à base de leite».

5 O pedido foi publicado no *Boletim das marcas comunitárias* n.º 48/1999, de 21 de Junho de 1999.

6 Tendo sido apresentadas objecções em conformidade com o artigo 41.º do regulamento e na sequência das observações formuladas pela requerente inicial, bem como pela recorrente, o examinador rejeitou o pedido por decisão de 7 de Junho de 2000.

7 Em 4 de Agosto de 2001, a recorrente interpôs recurso para as Câmaras de Recurso do IHMI contra a decisão do examinador em conformidade com o disposto no artigo 59.º do regulamento.

8 Por decisão de 19 de Setembro de 2001 (a seguir «decisão impugnada»), notificada à recorrente em 1 de Outubro de 2001, a Câmara de Recurso negou provimento ao recurso. Essencialmente, entendeu que o vocábulo cujo registo era pedido podia constituir uma indicação de proveniência geográfica que faz referência a uma região alemã conhecida pela produção dos produtos designados no pedido e para a qual existia um interesse geral de livre disposição.

- 9 Entretanto, foi apresentada oposição contra o pedido de registo de marca comunitária. Na sequência da reabertura do processo de exame e do pedido da requerente, a divisão de oposição suspendeu o processo de oposição, em conformidade com a regra 20, n.º 6, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) (a seguir «regulamento de execução»), até que seja tomada decisão definitiva sobre o presente recurso.

Tramitação processual e pedidos das partes

- 10 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 3 de Dezembro de 2001, a recorrente interpôs o presente recurso. O IHMI apresentou as suas alegações de resposta em 27 de Março de 2002.
- 11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão impugnada;

— ordenar ao IHMI que retome o processo de registo;

— a título subsidiário, considerar que o artigo 7.º, n.ºs 1, alínea c), e 2, do regulamento não obsta ao registo e remeter o processo à Câmara de Recurso;

- a título ainda mais subsidiário, ordenar ao IHMI que lhe conceda um prazo para apresentar uma declaração na acepção do artigo 38.º, n.º 2, do regulamento;

- a título absolutamente subsidiário, declarar que o artigo 7.º, n.ºs 1, alínea c), e 2, do regulamento não obsta ao registo do pedido de marca quando o requerente forneça à recorrida uma declaração em aplicação do artigo 38.º, n.º 2, do regulamento e remeter o processo à Câmara de Recurso a fim de que tenha em conta a declaração e a posição do Tribunal de Primeira Instância;

- condenar o IHMI nas despesas.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

- negar provimento ao recurso;

- condenar a recorrente nas despesas.

13 Na audiência, a recorrente renunciou ao seu pedido de que o Tribunal se digne ordenar ao IHMI que retome o processo de registo.

Quanto ao pedido de anulação

14 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca três fundamentos assentes, em primeiro lugar, na violação do artigo 7.º, n.ºs 1, alínea c), e 2, em segundo lugar, do artigo 12.º, alínea b), e, em terceiro lugar, do artigo 38.º, n.º 2, do regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, assente na violação do artigo 7.º, n.ºs 1, alínea c), e 2, do regulamento

Argumentos das partes

- 15 A recorrente não contesta que a indicação «Oldenburg» designa a sede da circunscrição de Weser-Ems do Land da Baixa-Saxónia e uma cidade do mesmo nome no Land de Schleswig-Holstein, na Alemanha. Também não contesta que os produtos do tipo dos abrangidos pelo pedido de registo são fabricados na circunscrição de Weser-Ems.
- 16 Em contrapartida, contesta que a marca pedida OLDENBURGER se componha exclusivamente de uma indicação que, tomada isoladamente, designa ou pode designar a proveniência geográfica do produto no qual seja aposta.
- 17 A recorrente observa que a Câmara de Recurso indicou, no n.º 21 da decisão impugnada, que há que apreciar se o nome geográfico reivindicado se refere a um local, sem apreciar se a indicação geográfica designa o local que, aos olhos dos meios interessados, designa a proveniência geográfica dos produtos reivindicados. Sustenta ainda que a Câmara evitou seguidamente afirmar que a marca litigiosa OLDENBURGER designa a proveniência geográfica dos produtos reivindicados.
- 18 A recorrente considera que a Câmara de Recurso fez uma aplicação extensiva do motivo absoluto de recusa referente aos termos exclusivamente descritivos da proveniência, aplicando-o a uma indicação que apenas se refere a uma indicação geográfica ou que dela é derivada.

- 19 Não contesta que a marca OLDENBURGER se refere à indicação geográfica Oldenburg, nem sequer que dela deriva. Invoca que não se trata do adjetivo «oldenburger» mas, como resulta claramente da utilização de maiúsculas, da personificação masculina ou de um cidadão da cidade de Oldenburg.
- 20 A recorrente considera que, em geral, o público não faz uma apreciação analítica e linguística dos sinais com os quais se depara.
- 21 No que respeita às decisões anteriores das Câmaras de Recurso, entende que as situações são diferentes da presente. De igual modo, a jurisprudência decorrente do acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779), não é pertinente, na medida em que o sinal pedido é OLDENBURGER e não Oldenburg. A este respeito, a recorrente invoca que a sua posição repousa na prática do IHMI que registou várias indicações que têm relação com uma certa zona geográfica.
- 22 A título liminar, o IHMI observa que a lista dos produtos incluídos na classe 30, como figura no recurso de anulação, não é conforme à lista dos produtos controvertida.
- 23 O IHMI recorda que, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento, é recusado o registo das marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica de produtos ou serviços. Com efeito, a monopolização destes sinais, que decorreria dos direitos exclusivos conferidos pelo artigo 9.º do regulamento, não será admissível, pois que existe um interesse geral que impõe que se preserve a disponibilidade destes sinais (acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.ºs 25 e 26).

- 24 O IHMI entende que não é possível registar sinais que são imediatamente percebidos e sem mais reflexão como uma indicação geográfica pelo público interessado. Em contrapartida, podem registar-se indicações que, apesar de designarem um local geográfico, são desconhecidas do público ou percebidas como designações de fantasia ou conhecidas mas excluídas, *a priori*, para servir de referência à proveniência dos produtos ou dos serviços para os quais foi depositado um pedido de registo.
- 25 O IHMI entende que a forma adjectivada da designação de um local se insere manifestamente no âmbito de aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento que não comporta uma proibição de registo dos nomes geográficos enquanto tais (OLDENBURG ou Oldenburg), mas sim a proibição de registo das indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica.
- 26 No que respeita aos registos anteriores, o IHMI recorda a jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância sobre a competência das Câmaras de Recurso e salienta que os exemplos avançados pela recorrente não respeitam a nomes geográficos conhecidos no contexto dos produtos designados.

Apreciação do Tribunal

- 27 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento, é recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».

28 Além disso, o artigo 7.º, n.º 2, do regulamento dispõe que «[o] n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

29 O artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das categorias de produtos ou de serviços para as quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede, portanto, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca (v., por analogia, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 25).

30 No que toca mais especialmente aos sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica de categorias de produtos para as quais é pedido o registo da marca, em especial os nomes geográficos, existe um interesse geral em preservar a sua disponibilidade devido, designadamente, à sua capacidade, não apenas para salientar eventualmente a qualidade e outras propriedades das categorias de produtos em causa, mas também para influenciar de forma diversa as preferências dos consumidores, por exemplo, ao ligar os produtos a um lugar que pode suscitar sentimentos positivos (v., por analogia, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 26).

31 Há, além disso, que salientar que está excluído, por um lado, o registo de nomes geográficos como marcas quando designem lugares geográficos determinados que são já reputados ou conhecidos em relação à categoria de produtos em causa e que, portanto, tenham umnexo com este nos meios interessados e, por outro lado, o registo dos nomes geográficos que podem ser utilizados pelas empresas e que devem igualmente ficar à disposição destas como indicações de proveniência geográfica da categoria de produtos em causa (v., por analogia, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.ºs 29 e 30).

- 32 A este respeito, há que salientar que o legislador comunitário reservou, por derrogação ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento, a possibilidade de registar sinais que podem servir para designar a proveniência geográfica, como marca colectiva, em conformidade com o artigo 64.º, n.º 2, do regulamento e, para certos produtos, quando preencham as condições necessárias, como indicações geográficas ou designações de origem protegidas no âmbito das disposições do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 208, p. 1).
- 33 Todavia, há que salientar que, em princípio, o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento não se opõe ao registo de nomes geográficos que sejam desconhecidos nos meios interessados ou, pelo menos, desconhecidos como designação de um lugar geográfico ou ainda de nomes em relação aos quais, devido às características do lugar designado, é inverosímil que os meios interessados possam pensar que a categoria de produtos em questão provenha desse lugar (v., por analogia, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 33).
- 34 À luz das precedentes considerações, a apreciação do carácter descritivo de um sinal só se pode realizar, por um lado, relativamente aos produtos ou aos serviços em causa e, por outro, relativamente à compreensão que deste tenha o público relevante.
- 35 No caso em apreciação, há que salientar em primeiro lugar que os produtos designados, como figuram no n.º 1 da decisão impugnada, são produtos alimentares de consumo corrente destinados ao conjunto dos consumidores. Por conseguinte, o público relevante está subentendido como sendo o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Além disso, sendo o sinal em causa referente a um nome geográfico alemão, o público relevante em relação ao qual importa apreciar o motivo absoluto de recusa é o consumidor médio do Estado-Membro no qual o local designado por este nome se situa [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.ºs 30 e 31].

- 36 Há que observar, seguidamente, que o vocábulo OLDENBURGER deriva directamente, na forma adjectivada, do nome da cidade alemã de Oldenburg, sede da circunscrição administrativa de Weser-Ems na Baixa-Saxónia.
- 37 A este respeito, a Câmara de Recurso considerou nos n.ºs 27 a 29 da decisão impugnada que é conhecido na Alemanha, à escala nacional, que Oldenburg é a capital de uma região essencialmente vocacionada para a agricultura, designadamente, no domínio das indústrias dos produtos lácteos, da criação e do tratamento das carnes, o que a recorrente não contesta. Deste ponto de vista, há que salientar que numerosos produtos agrícolas têm a designação «Oldenburger», acompanhada de um termo genérico, ou a designação «Oldenburg», acompanhada do nome do produtor.
- 38 Tendo em conta o facto de que a área geográfica directamente evocada pelo público-alvo é conhecida como sendo uma região produtora dos produtos em causa, este pode entender este nome geográfico como uma indicação da proveniência geográfica dos referidos produtos.
- 39 Com efeito, a forma adjectivada não constitui, para o público relevante, uma distância perceptível que baste para lhe permitir pensar que o sinal OLDENBURGER faz referência diversa ao do nome geográfico Oldenburg e, por conseguinte, que este sinal é apostado em produtos para indicar uma característica diversa da sua proveniência.
- 40 A este respeito, não releva o argumento da recorrente de que o vocábulo OLDENBURGER apenas será uma referência ou uma forma derivada de uma indicação geográfica. Com efeito, por um lado, o vocábulo em causa é

usualmente utilizado no sector dos produtos em questão e, por outro lado, a forma adjectivada é também correntemente utilizada na língua alemã para a construção de designações de origem ou de indicações geográficas protegidas que têm, nomeadamente, por função informar o consumidor sobre a proveniência geográfica dos produtos.

- 41 Além disso, o IHMI invocou, de forma juridicamente correcta, que os outros significados que poderiam ser considerados são aberrantes a ponto de não poderem ser aceites, por exemplo, OLDENBURGER como significando «Mann aus Oldenburg» (o homem de Oldenburg).
- 42 A isto acresce que o sinal objecto do pedido não comporta elementos adicionais que possam afastar a aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento. Com efeito, por um lado, como admite a própria recorrente, o público não procede em geral a uma análise analítica dos sinais com que se depara; portanto, não fará uma análise suficientemente precisa para encontrar qualquer significado a uma banal adjunção de caracteres, mesmo utilizada em maiúsculas. Por outro lado, o facto de o nome geográfico ser utilizado em isolado também não constitui uma diferença perceptível relativamente à prática usual no que toca a produtos agro-alimentares, na qual, pelo contrário, é habitual serem designados por um termo geográfico isolado ou acompanhado de termos genéricos que designam o tipo de produto.
- 43 No que respeita à observação da recorrente segundo a qual a Câmara de Recurso evitou cuidadosamente afirmar que a marca controvertida OLDENBURGER designa a proveniência geográfica dos produtos reivindicados, há que salientar que a Câmara de Recurso demonstrou, de forma juridicamente bastante, que a ligação entre a denominação do local e os produtos pode levar o público pertinente a perceber o sinal em questão como uma indicação da proveniência destes produtos sem que seja necessário, neste contexto, saber se a denominação designa efectivamente a proveniência geográfica real dos produtos.

- 44 No que respeita aos produtos, como o peixe, para os quais não está demonstrado que a zona geográfica evocada pelo sinal cujo registo é pedido seja reputada ou conhecida, há que salientar que a Câmara de Recurso considerou no n.º 32 da decisão impugnada, correctamente e em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça (v., por analogia, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 31), ser razoável vir no futuro a ser estabelecida uma ligação entre estes produtos e o vocábulo em causa aos olhos dos meios interessados.
- 45 É, portanto, forçoso considerar que o sinal em causa é exclusivamente constituído de um vocábulo que indica, ou pode indicar, ao público relevante a proveniência geográfica dos produtos designados.
- 46 Esta apreciação não pode, de resto, ser posta em causa pelas alegações da recorrente na audiência e que consistem, em resumo, em avançar que, não sendo o vocábulo OLDENBURGER, de forma abstracta, o termo genérico que designa os produtos reivindicados no pedido de marca, não cai na alçada da disposição do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento. Com efeito, por um lado, não é relevante, neste âmbito, o facto de o vocábulo cujo registo é pedido não constituir um termo genérico que designe os produtos quando esteja determinado que pode indicar a sua proveniência e, por outro lado, como replica correctamente o IHMI, não pode o exame da marca pedida ser efectuado de forma abstracta, mas deve ser conduzido por referência aos produtos designados.
- 47 No que respeita, por último, à existência de decisões anteriores, basta recordar que, segundo jurisprudência bem firmada, por um lado, o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo e, por outro, a legalidade das decisões das Câmaras de Recurso é apreciada unicamente com base no regulamento, como interpretado pelo tribunal comunitário, e não com base numa prática decisional anterior destas últimas [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.ºs 45 a 47, e de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.º 66].

- 48 Como invocou o Instituto, a isto acresce que não pode ser considerada pertinente a referência a casos respeitantes a nomes geográficos para os quais não se estabeleceu serem conhecidos no contexto dos produtos em questão.
- 49 Consequentemente, os argumentos da recorrente assentes apenas na existência de registos efectuados pelo IHMI ou pelo serviço alemão das patentes não são relevantes.
- 50 Há ainda que referir que, para ser admissível, basta que um dos motivos de recusa enunciados no artigo 7.º, n.º 1, do regulamento exista numa parte da Comunidade, a qual, no caso em apreço, é constituída pela Alemanha [v., por analogia, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Março de 2000, Ford Motor/IHMI (OPTIONS), T-91/99, Colect., p. II-1925, n.ºs 25 a 27].
- 51 Visto o conjunto dos precedentes elementos, improcede o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, assente na violação do artigo 12.º, alínea b), do regulamento

Argumentos das partes

- 52 A recorrente sustenta que, nos casos em que existe um risco de que o registo da marca depositada entrave a utilização do adjetivo «oldenburger», os termos unívocos do artigo 12.º, alínea b), do regulamento impedem este entrave.

- 53 O IHMI entende que a limitação do direito exclusivo do titular de uma marca registada como previsto no artigo 12.º, alínea b), do regulamento não pode ter por efeito ser apesar de tudo possível registar marcas cuja protecção estaria de outro modo excluída nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do regulamento.
- 54 Quanto ao mais, o IHMI admite que, no seu acórdão de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251), o Tribunal de Justiça estabeleceu uma relação entre os artigos 7.º, n.º 1, e 12.º do regulamento, mas entende que esta relação não permite afirmar que sinais que não podem beneficiar de protecção devam ser registados. Além disso, no caso em apreço, as condições do processo na origem do acórdão Procter & Gamble/IHMI, já referido, não estão manifestamente satisfeitas, não sendo «Oldenburger» uma justaposição inabitual de palavras, mas uma designação comercial habitualmente utilizada para designar os produtos provenientes de Oldenburg.

Apreciação do Tribunal

- 55 Há que salientar que o artigo 12.º, alínea b), do regulamento tem por objectivo, no âmbito da sua articulação com o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento, em especial para as marcas que não caem na alçada desta disposição por não serem exclusivamente descritivas, permitir, nomeadamente, que a utilização de uma indicação referente à proveniência geográfica que constitua, além disso, um elemento de uma marca complexa não caia na alçada da proibição que poderia requerer o titular desta marca com base no artigo 9.º do regulamento, quando a utilização desta indicação seja feita em conformidade com práticas honestas em matéria industrial ou comercial [v., por analogia, acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, n.º 28, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. II-1645, n.º 28].

- 56 Assim, a sua eventual aplicação pressupõe a prévia verificação da existência de uma marca validamente registada, relativamente à qual um titular invoque os respectivos direitos. O contrafactor presumido pode então, a título de defesa, invocar o artigo 12.º do regulamento para se exonerar de qualquer prejuízo aos direitos do titular.
- 57 Por conseguinte, a aplicação desta disposição não pode ser tomada em consideração quando do processo de registo. Assim e uma vez que a marca não pode ser registada, há também que julgar improcedente o segundo fundamento.

Quanto ao terceiro fundamento, assente na violação do artigo 38.º, n.º 2, do regulamento

Argumentos das partes

- 58 A recorrente invoca que o seu pedido podia ser registado se estivesse acompanhado de uma declaração, na acepção do artigo 38.º, n.º 2, do regulamento, e da regra 11, n.º 2, do regulamento de execução, com o seguinte teor:

«A requerente do pedido de registo de marca comunitária 607 895 OLDENBURGER declara, em conformidade com o artigo 38.º, n.º 2, do regulamento e com a regra 11, n.º 2, do regulamento de execução, renunciar a qualquer direito exclusivo sobre um adjectivo foneticamente idêntico a oldenburger.»

- 59 Entende que esta declaração limita a protecção ao termo «OLDENBURGER» em maiúsculas e considerado isoladamente. Além disso, salienta que ela própria utiliza a sua marca «OLDENBURGER» a par da indicação geográfica e descritiva «Oldenburger Butter» (ou ainda «OLDENBURGER BUTTER»).
- 60 A recorrente invoca que, nos termos do artigo 38.º, n.º 2, do regulamento, da regra 11, n.º 2, do regulamento de execução e do ponto 8.13 das directivas de exame de 26 de Março de 1996 (*Jornal Oficial do Instituto*, 1996, p. 1347), o IHMI deveria tê-la convidado a apresentar esta declaração.
- 61 No que respeita a este fundamento de recurso, o IHMI não vê qual seja a disposição violada. Com efeito, a recorrente não precisa claramente se invoca uma violação do direito a ser ouvida ou uma violação do artigo 38.º, n.º 2, do regulamento, em conjugação com a regra 11 do regulamento de execução.

Apreciação do Tribunal

- 62 Há que salientar que o artigo 38.º, n.º 2, do regulamento prevê que o IHMI pode pedir uma declaração quando a marca inclua um elemento desprovido de carácter distintivo.

- 63 No caso em apreço, o pedido de marca em questão inclui apenas um único elemento.
- 64 Basta, portanto, considerar que, por um lado, as disposições referentes à declaração na acepção do artigo 38.º do regulamento não implicam que o IHMI esteja obrigado a pedir a apresentação de uma declaração e, por outro, que esta declaração não pode ser pedida quando não existam elementos sobre os quais pudesse versar a renúncia. Ora, não podendo ser protegido em si mesmo o único elemento constitutivo da marca, não existem outros elementos aos quais a recorrente tivesse podido renunciar.
- 65 Por conseguinte, improcede o terceiro fundamento.
- 66 Onde resulta que o recurso deve ser julgado improcedente na sua integralidade.

Quanto às despesas

- 67 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se tal tiver sido requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la a suportar as suas próprias despesas, bem como as efectuadas pelo IHMI, de acordo com o pedido por este formulado.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.
- 2) A recorrente é condenada nas despesas.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de Outubro de 2003.

O secretário

H. Jung

O presidente

V. Tiili