

Asunto T-295/01

Nordmilch eG

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Reglamento (CE) nº 40/94 — Vocablo
OLDENBURGER — Motivo de denegación absoluto — Carácter
descriptivo — Procedencia geográfica — Artículo 7, apartados 1, letra c),
y 2 — Limitación del derecho conferido — Artículo 12, letra b) — Declaración
sobre el alcance de la protección — Artículo 38, apartado 2»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 15 de octubre
de 2003 II-4368

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Vocablo «OLDENBURGER»*
[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

2. *Marca comunitaria — Efectos de la marca comunitaria — Limitaciones — Artículo 12, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Objeto — Condiciones de aplicación — Existencia de una marca válidamente registrada*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 12, letra b)]
3. *Marca comunitaria — Procedimiento de registro — Examen de la solicitud — Marca que contiene un elemento sin carácter distintivo — Facultad de la Oficina de solicitar una declaración relativa a ese elemento — Alcance*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 38, ap. 2]

1. El vocablo OLDENBURGER, cuyo registro se solicita para determinados productos alimenticios de consumo corriente destinados a todos los consumidores, y que están comprendidos en las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza, está formado exclusivamente por un signo que indica, o puede indicar, al público pertinente la procedencia geográfica de los productos que designa, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria.

bre geográfico como una indicación de la procedencia geográfica de dichos productos.

(véanse los apartados 36, 38 y 45)

En efecto, habida cuenta de que dicho vocablo deriva directamente, en forma adjetival, del nombre de la ciudad alemana de Oldenburg, cabecera del distrito de Wesser-Ems en Baja Sajonia, y de que la zona geográfica directamente evocada por el signo se conoce por ser una región en la que se fabrican los productos de que se trata, el público alemán puede percibir el referido nom-

2. El objetivo del artículo 12, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, relativo a la limitación de los efectos de la marca en relación con el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo, y en particular en lo que respecta a las marcas que no están sujetas a lo prescrito en dicha disposición por no ser exclusivamente descriptivas, consiste en permitir, entre otras cosas, que la utilización de una indicación relativa a la procedencia geográfica que constituya, por lo demás, un elemento de una marca compleja no incurra en la prohibición que podría solicitar el titular de dicha marca basándose en el artículo 9 del Reglamento, cuando el uso de tal indicación se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o

comercial. Por consiguiente, la eventual aplicación de dicho artículo requiere verificar previamente que existe una marca válidamente registrada, respecto a la cual el titular ejerce unos derechos. El presunto falsificador puede entonces invocar en su defensa el artículo 12 del Reglamento para quedar exento de cualquier responsabilidad por menoscabo de los derechos del titular. En consecuencia, la aplicación de dicha disposición no puede tenerse en cuenta en el procedimiento de registro.

(véanse los apartados 55 a 57)

3. El artículo 38, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, establece que la Oficina de Armonización del Mercado Interior

(marcas, dibujos y modelos) puede pedir una declaración, cuando la marca solicitada contenga un elemento carente de carácter distintivo, como condición para el registro, en la que el solicitante manifieste que no invocará derecho exclusivo alguno sobre tal elemento.

Por una parte, a este respecto, dichas disposiciones no implican que la Oficina esté obligada a requerir la presentación de una declaración. Por otra, que no pueda pedirse tal declaración si no existen elementos a los que se pueda renunciar, lo cual se da cuando el único elemento constitutivo de una marca no puede ser protegido como tal.

(véanse los apartados 62 y 64)