

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 15 de octubre de 2003 *

En el asunto T-295/01,

Nordmilch eG, con domicilio social en Zeven (Alemania), representada por el Sr.
C. Spintig, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y G. Schneider, en calidad
de agentes,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera
de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos
y modelos), de 19 de septiembre de 2001 (asunto R 826/2000-3), relativa a la
solicitud de registro del vocablo OLDENBURGER,

* Lengua de procedimiento: alemán.

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras,
Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de
marzo de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 14 de agosto de 1997, Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «solicitante») presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») una solicitud de marca comunitaria, con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento»).

- 2 La solicitud de marca comunitaria fue cedida a Nordmilch eG (en lo sucesivo, «demandante»). Se inscribió la cesión en el registro de la OAMI el 12 de abril de 2000.
- 3 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo OLDENBURGER.
- 4 Los productos para los que se solicitó el registro, tras las modificaciones de 17 de septiembre de 1998 de la lista presentada inicialmente, se hallan comprendidos en las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

— Clase 29: «Leche y productos lácteos, productos frescos a base de productos lácteos; leche, leche entera, productos de leche en polvo para uso alimenticio, leche cuajada, leche desnatada, leche agria, suero de mantequilla, también con la adición de frutas o cereales y/o con la adición de cacao, leche uperizada, esterilizada y condensada, leche condensada, crema para el café, nata, productos de nata, también salados y con la adición de hierbas, queso fresco (quark), nata, crema agria, kéfir, mantequilla, mantequilla a las finas hierbas, preparaciones de mantequilla, queso, preparaciones de queso, queso fresco, preparaciones de queso fresco, queso duro, queso al corte, queso blando, queso fundido, así como preparaciones de queso fundido, crema agria (crème fraîche), yogur, preparaciones de yogur, postres, postres preparados, en particular, de yogur, queso fresco (quark) y nata; estos productos también con la adición de frutas o hierbas o pastelería; productos de queso fresco (quark) y leche agria, también con frutas o hierbas o legumbres; conservas de leche, leche en polvo, suero de leche; bebidas combinadas a base de leche con o sin alcohol; preparaciones de queso y de leche en forma de tentempiés; arroz con leche, arroz con leche con frutas, papilla de sémola; platos preparados y tentempiés, en particular, a base de leche o queso; productos para picar; preparaciones alimenticias que contienen, como mínimo, uno de estos productos; Carne, pescado, aves y caza».

- Clase 30: «Helados comestibles, confitería helada, productos elaborados básicamente con nata helada, budín; productos elaborados básicamente con queso y con leche en forma de tentempiés; pastelería y confitería, en particular elaborada básicamente con leche, golosinas y productos de chocolate, barquillos de helado, preparaciones de muesli, compuestas principalmente de leche, crema agria, suero de mantequilla, cuajada, yogur, kéfir, queso fresco (quark), también con adición de frutas y/o cereales; papilla de sémola; platos preparados, en particular elaborados básicamente con leche o queso; compotas; productos para picar; preparaciones alimenticias que contienen, como mínimo, uno de estos productos».

 - Clase 32: «Bebidas lacteadas sin alcohol».
- 5 La citada solicitud se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 48/1999 de 21 de junio de 1999.

 - 6 De conformidad con el artículo 41 del Reglamento se presentaron objeciones y, a la vista de las observaciones formuladas por la solicitante inicial, así como por la demandante, el examinador denegó la solicitud mediante resolución de 7 de junio de 2000.

 - 7 El 4 de agosto de 2001 la demandante interpuso un recurso ante las Salas de Recurso de la OAMI contra la resolución del examinador, al amparo del artículo 59 del Reglamento.

 - 8 Mediante resolución de 19 de septiembre de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 1 de octubre de 2001, la Sala de Recurso desestimó el recurso. Esencialmente consideró que el vocablo solicitado podía constituir una indicación de procedencia geográfica referida a una región alemana conocida por la producción de los productos mencionados en la solicitud, y que existía un interés general en la libre disposición de dicha indicación.

- 9 Mientras tanto se formuló oposición contra la solicitud de registro de marca comunitaria. Tras la reapertura del procedimiento de examen y a petición de la solicitante, la División de Oposición suspendió el procedimiento de oposición, de conformidad con la regla 20, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de ejecución»), hasta que se dictara sentencia definitiva en el presente recurso.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 10 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de diciembre de 2001, la demandante interpuso el presente recurso. La OAMI presentó su escrito de contestación el 27 de marzo de 2002.

- 11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene a la OAMI que reanude el procedimiento de registro.

— Con carácter subsidiario, declare que el artículo 7, apartados 1, letra c), y 2, del Reglamento no impiden el registro y devuelva el asunto a la Sala de Recurso.

- Con carácter subsidiario de segundo grado, ordene a la OAMI que le conceda un plazo para presentar la declaración prevista en el artículo 38, apartado 2, del Reglamento.

- Con carácter subsidiario de tercer grado, declare que el artículo 7, apartados 1, letra c), y 2, del Reglamento no impide el registro de la solicitud de marca si la demandante presenta a la demandada la declaración prevista en el artículo 38, apartado 2, del Reglamento y devuelva el asunto a la Sala de Recurso, a fin de que ésta tenga en cuenta la declaración y el criterio del Tribunal de Primera Instancia.

- Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

13 En la vista, la demandante desistió de la pretensión por la que solicitaba al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la OAMI reanudar el procedimiento de registro.

Sobre la petición de anulación

14 En apoyo de su recurso la demandante invoca tres motivos relativos a la infracción del artículo 7, apartados 1, letra c), y 2, del Reglamento, en primer lugar; de su artículo 12, letra b), en segundo lugar, y de su artículo 38, apartado 2, en tercer lugar.

Sobre el primer motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartados 1, letra c), y 2, del Reglamento

Alegaciones de las partes

- 15 La demandante no niega que la indicación «Oldenburg» designa la cabecera del distrito de Weser-Ems del Estado Federado de Baja Sajonia y una ciudad del mismo nombre del Estado Federado de Schleswig-Holstein, Alemania. Tampoco niega que en el distrito de Weser-Ems se fabriquen productos de los consignados en la solicitud de registro.
- 16 En cambio, rebate que la marca solicitada OLDENBURGER esté formada exclusivamente por una indicación que, considerada aisladamente, designa o podría designar la procedencia geográfica del producto que la lleva.
- 17 La demandante señala que, en el apartado 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que debía apreciarse si el nombre geográfico evocado se refiere a un lugar, sin apreciar si la indicación geográfica designa un lugar que, en opinión de los sectores interesados, alude a la procedencia geográfica de los productos reivindicados. Observa igualmente que la Sala evitó afirmar más adelante que la marca controvertida OLDENBURGER designaba la procedencia geográfica de los productos reivindicados.
- 18 La demandante considera que la Sala de Recurso ha ampliado el motivo de denegación absoluto que se aplica a los términos exclusivamente descriptivos de la procedencia geográfica, extendiéndolo a una indicación que únicamente se refiere a una indicación geográfica o que se deriva de ésta.

- 19 No discute que la marca OLDENBURGER se refiera a la indicación geográfica Oldenburg, ni siquiera que se derive de la misma. Alega que no se trata del adjetivo «oldenburger» sino, como se desprende claramente del uso de las mayúsculas, de la personificación masculina o de un ciudadano de la ciudad de Oldenburg.
- 20 La demandante considera que en general el público no examina desde un punto de vista analítico y lingüístico los signos en los que repara.
- 21 En lo que atañe a las resoluciones anteriores de las Salas de Recurso, estima que las situaciones difieren de la presente. Del mismo modo, a su juicio, la jurisprudencia derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), no es pertinente, en la medida en que el signo solicitado es OLDENBURGER y no Oldenburg. Al respecto, la demandante alega que su tesis se basa en la práctica de la OAMI, que ha registrado varias indicaciones relacionadas con una zona geográfica.
- 22 Con carácter preliminar, la OAMI señala que la lista de productos correspondientes a la clase 30 que figura en el recurso de anulación no concuerda con la lista de productos controvertida.
- 23 La OAMI recuerda que, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, debe denegarse el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar la procedencia geográfica de productos o servicios. En efecto, alega que no puede admitirse la monopolización de tales signos que resultaría de los derechos exclusivos conferidos por el artículo 9 del Reglamento, ya que existe un interés general que exige que pueda seguir disponiéndose de esos signos (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartados 25 y 26).

- 24 La OAMI considera que no son registrables los signos que el público interesado percibe inmediatamente y sin más reflexión como una indicación geográfica. En cambio, pueden registrarse las indicaciones que, aunque designen un lugar geográfico, son desconocidas para el público o que éste percibe como denominaciones de fantasía, o que son conocidas pero de las que se excluye *a priori* que puedan referirse a la procedencia de los productos o servicios para los que se ha presentado una solicitud de registro.
- 25 La OAMI considera que la forma adjetival de la denominación de un lugar se encuentra manifiestamente en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, que no prohíbe el registro de nombres geográficos como tales (OLDENBURG u Oldenburg), sino el registro de indicaciones que puedan servir para designar la procedencia geográfica.
- 26 En lo que atañe a otras marcas registradas anteriormente, la OAMI recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia sobre la competencia de las Salas de Recurso y señala que los ejemplos dados por la demandante no se refieren a nombres geográficos conocidos en relación con los productos que designan.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 27 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, procede denegar el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».

- 28 Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento dispone que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».
- 29 El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (véase, por analogía, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 25).
- 30 Por lo que respecta, más concretamente, a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de las categorías de productos para las que se solicita el registro de la marca, especialmente los nombres geográficos, existe un interés general en preservar su disponibilidad, debido, particularmente, a su capacidad no sólo para revelar, llegado el caso, la calidad y demás propiedades de las categorías de productos consideradas, sino también para influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo vinculando los productos a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos (véase, por analogía, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 26).
- 31 Además, debe señalarse que queda excluido, por una parte, el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en los que designan determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de productos considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con ésta para los sectores interesados y, por otra, el registro de los nombres geográficos que sean aptos para ser utilizados por las empresas, que deben asimismo estar a disposición de éstas como indicaciones de procedencia geográfica de la categoría de productos considerada (véase, por analogía, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartados 29 y 30).

- 32 A este respecto, procede señalar que, no obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento, el legislador comunitario ha previsto la posibilidad de registrar signos que puedan servir para designar la procedencia geográfica como marca colectiva con arreglo al artículo 64, apartado 2, del Reglamento y, para determinados productos, cuando cumplan los requisitos exigidos, como indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208, p. 1).
- 33 Sin embargo, procede señalar que, en principio, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no se opone al registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, ni tampoco de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado, no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos considerada procede de dicho lugar (véase, por analogía, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 33).
- 34 Teniendo en cuenta todo lo que precede, el carácter descriptivo de un signo sólo puede apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la comprensión del signo por parte del público pertinente.
- 35 En el presente caso procede destacar, en primer lugar, que los productos designados, tal como figuran en el apartado 1 de la resolución impugnada, son productos alimenticios de consumo ordinario destinados al conjunto de los consumidores. Por consiguiente, se presume que el público pertinente es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por lo demás, dado que el signo controvertido se refiere a un nombre geográfico alemán, el público pertinente en relación con el que debe apreciarse el motivo de denegación absoluto es el consumidor medio del Estado miembro en el que está situado el lugar designado por dicho nombre [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartados 30 y 31].

- 36 Debe observarse, a renglón seguido, que el vocablo OLDENBURGER deriva directamente, en forma adjetival, del nombre de la ciudad alemana de Oldenburg, cabecera del distrito de Wesser-Ems en Baja Sajonia.
- 37 Al respecto, la Sala de Recurso señala en los apartados 27 a 29 de la resolución impugnada que, a escala nacional, se sabe en Alemania que Oldenburg es la capital de una región esencialmente orientada a la agricultura, en especial, en el sector de las industrias lácteas, de la cría de ganado y de la transformación de la carne, lo que no niega la demandante. Desde esta perspectiva, procede señalar que numerosos productos agrícolas llevan la denominación «Oldenburger» acompañada de un término genérico, o la denominación «Oldenburg» acompañada del nombre del productor.
- 38 Teniendo en cuenta que la zona geográfica directamente evocada por el público al que se destinan los productos se conoce por ser una región en la que se fabrican los productos de que se trata, dicho público puede percibir el referido nombre geográfico como una indicación de la procedencia geográfica de dichos productos.
- 39 En efecto, para el público pertinente la forma adjetival no constituye una diferencia suficientemente perceptible para hacerle pensar que el signo OLDENBURGER se refiere a algo que no es el nombre geográfico Oldenburg y que, en consecuencia, los productos llevan dicho signo con el fin de indicar una característica distinta de su procedencia.
- 40 Al respecto, no es pertinente la alegación de la demandante de que el vocablo OLDENBURGER es una mera referencia a una indicación geográfica o una forma derivada de una indicación geográfica. En efecto, por una parte, el vocablo controvertido se utiliza habitualmente en el sector de los productos de que se trata

y, por otra, la forma adjetival se utiliza también corrientemente en lengua alemana para la construcción de denominaciones de origen o de indicaciones geográficas protegidas, cuya función, entre otras, es informar al consumidor de la procedencia geográfica de los productos.

- 41 Además, la OAMI alega, acertadamente, que los demás significados en que se podría pensar son tan aberrantes que no pueden tenerse en cuenta, como por ejemplo OLDENBURGER en el sentido de «Mann aus Oldenburg» (el hombre de Oldenburg).
- 42 Además, el signo solicitado no contiene elementos adicionales que puedan evitar la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento. En efecto, por una parte, como reconoce la propia demandante, en general el público no examina analíticamente los signos en los que acierta a reparar; por lo tanto, no realizará un análisis lo suficientemente preciso para atribuir algún significado a un tipo de letra banal, aunque figure en mayúsculas. Por otra parte, el hecho de que un nombre geográfico se utilice solo tampoco constituye una diferencia perceptible en relación con la práctica usual en los productos agroalimentarios, según la cual, por el contrario, es habitual designarlos mediante un término geográfico solo o acompañado de términos genéricos que indican el tipo de producto.
- 43 En lo que atañe a la observación de la demandante de que la Sala de Recurso ha evitado con esmero afirmar que la marca controvertida OLDENBURGER designa la procedencia geográfica de los productos reivindicados, procede señalar que la Sala de Recurso ha demostrado, de manera suficiente en Derecho, que la relación entre la denominación del lugar y los productos puede hacer que el público pertinente perciba el signo controvertido como una indicación de la procedencia de tales productos, sin que en este contexto sea necesario saber si la denominación designa efectivamente la procedencia geográfica real de los productos.

- 44 Por lo que respecta a los productos, tales como el pescado, para los que no consta que la zona geográfica que evoca el signo cuyo registro se solicita sea renombrada o conocida, procede señalar que en el apartado 32 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso ha considerado, acertadamente, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, por analogía, la sentencia *Windsurfing Chiemsee*, antes citada, apartado 31), que es razonable pensar que los sectores interesados establecerán en el futuro un vínculo entre esos productos y el vocablo controvertido.
- 45 Por consiguiente, debe declararse que el signo de que se trata está formado exclusivamente por un vocablo que indica, o puede indicar, al público pertinente la procedencia geográfica de los productos que designa.
- 46 Por lo demás, no puede poner en duda esta apreciación el informe oral de la demandante en el acto de la vista, que alegó en resumen que, dado que el vocablo OLDENBURGER no es el término genérico que designa, en abstracto, los productos reivindicados en la solicitud de marca, no está sujeto a lo prescrito en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento. En efecto, por una parte, no es pertinente a este respecto que el vocablo solicitado no sea el término genérico que designa los productos si se demuestra que puede indicar su procedencia y, por otra, como replicó la OAMI fundadamente, el examen de la marca solicitada no puede realizarse en abstracto, sino en relación con los productos que designa.
- 47 En lo tocante, por último, a la existencia de resoluciones anteriores, baste señalar que, según jurisprudencia muy consolidada, por una parte, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo y, por otra, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior a éstas [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, *Messe München/OAMI* (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartados 45 a 47, y de 27 de febrero de 2002, *Streamserve/OAMI* (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66].

- 48 Además, como alega la Oficina, no puede considerarse pertinente la referencia a casos relativos a nombres geográficos para los que no consta que fueran conocidos en relación con los productos de que se trataba.
- 49 En consecuencia, no son pertinentes las alegaciones de la demandante derivadas únicamente de la existencia de marcas registradas anteriormente por la OAMI o por la Oficina Alemana de Patentes.
- 50 Además, procede señalar que, para aplicar alguno de los motivos de denegación previstos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento, basta con que dicho motivo exista en una parte de la Comunidad, que en el caso de autos es Alemania [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, Ford Motor/OAMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925, apartados 25 a 27].
- 51 Habida cuenta de las consideraciones que preceden, debe desestimarse el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 12, letra b), del Reglamento

Alegaciones de las partes

- 52 La demandante sostiene que, en el caso de que exista el riesgo de que el registro de la marca solicitado obstaculice la utilización del adjetivo «oldenburger», los términos unívocos del artículo 12, letra b), del Reglamento eliminan dicho obstáculo.

- 53 La OAMI considera que el efecto de la limitación del derecho exclusivo del titular de una marca registrada que establece el artículo 12, letra b), del Reglamento no puede consistir en permitir que se registren, a pesar de todo, marcas que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento prohíbe proteger.
- 54 Por lo demás, la OAMI reconoce que, en su sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), el Tribunal de Justicia estableció un vínculo entre los artículos 7, apartado 1, y 12 del Reglamento, pero considera que esta relación no permite afirmar que deban registrarse signos que no pueden ser protegidos. Además, en el caso de autos, no concurren manifiestamente las circunstancias del asunto en que se dictó la sentencia Procter & Gamble/OAMI, antes citada, dado que «Oldenburger» no es una yuxtaposición inusual de palabras, sino una denominación comercial habitualmente utilizada para designar productos procedentes de Oldenburg.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 55 Procede señalar que el objetivo del artículo 12, letra b), del Reglamento, 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 [véase, por analogía, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 28, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (Eurohealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 28].

- 56 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.
- 57 En consecuencia, la aplicación de dicha disposición no puede tenerse en cuenta en el procedimiento de registro. Por lo tanto, habida cuenta de que no es posible registrar la marca, debe desestimarse el segundo motivo.

Sobre el tercer motivo, relativo a la infracción del artículo 38, apartado 2, del Reglamento

Alegaciones de las partes

- 58 La demandante alega que podría registrarse su solicitud si, con arreglo al artículo 38, apartado 2, del Reglamento, y a la regla 11, apartado 2, del Reglamento de ejecución, llevara aneja una declaración del siguiente tenor:

«De conformidad con el artículo 38, apartado 2, del Reglamento y con la regla 11, apartado 2, del Reglamento de ejecución, la solicitante del registro de marca comunitaria 607 895 OLDENBURGER declara que renuncia a todo derecho exclusivo sobre el adjetivo fonéticamente idéntico oldenburger.»

- 59 Considera que tal declaración circunscribiría la protección al término «OLDENBURGER», en mayúsculas y considerado aisladamente. Por lo demás, señala que ella misma utiliza su marca «OLDENBURGER» al lado de la indicación geográfica y descriptiva «Oldenburger Butter» (o bien «OLDENBURGER BUTTER»).
- 60 La demandante alega que, a tenor del artículo 38, apartado 2, del Reglamento, de la regla 11, apartado 2, del Reglamento de ejecución y del punto 8.13 de las Directrices de examen de 26 de marzo de 1996 (*Diario Oficial de la Oficina* 1996, p. 1347), la OAMI debería haberle pedido que presentara tal declaración.
- 61 En lo que atañe a este motivo del recurso, la OAMI no entiende qué disposición se ha infringido. En efecto, la demandante no puntualiza claramente si alega una vulneración del derecho a ser oído o una infracción del artículo 38, apartado 2, del Reglamento, en relación con la regla 11 del Reglamento de ejecución.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 62 Procede señalar que el artículo 38, apartado 2, del Reglamento establece que la OAMI puede pedir una declaración cuando la marca contenga un elemento carente de carácter distintivo.

- 63 En el caso de autos, la solicitud de marca sólo contiene un único elemento.
- 64 Por consiguiente, baste señalar, por una parte, que las disposiciones relativas a la declaración prevista en el artículo 38 del Reglamento no implican que la OAMI esté obligada a requerir la presentación de una declaración y, por otra, que no puede pedirse tal declaración si no existen elementos a los que se pueda renunciar. Pues bien, dado que el único elemento constitutivo de la marca no puede ser protegido como tal, no existen otros elementos a los que la demandante hubiera podido renunciar.
- 65 En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo.
- 66 De ello resulta que procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

- 67 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede condenarla al pago de sus propias costas, así como a soportar las costas de la OAMI, de conformidad con lo solicitado por esta última.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.

- 2) Condenar en costas a la demandante.

Tiili

Mengozi

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de octubre de 2003.

El Secretario

La Presidenta

H. Jung

V. Tiili