

Processo T-295/01

Nordmilch eG

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Regulamento (CE) n.º 40/94 — Vocábulo
OLDENBURGER — Motivo absoluto de recusa — Carácter descritivo —
Proveniência geográfica — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2 — Limitação do
direito conferido — Artigo 12.º, alínea b) — Declaração sobre a extensão da
protecção — Artigo 38.º, n.º 2»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 15 de Outu-
bro de 2003 II - 4368

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir para designar as características de um produto — Vocábulo «OLDENBURGER»*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c)]

2. *Marca comunitária — Efeitos da marca comunitária — Limitações — Artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 — Objecto — Condição de aplicação — Existência de uma marca validamente registada*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 7.º, n.º 1, alínea c), e 12.º, alínea b)]
3. *Marca comunitária — Processo de registo — Exame do pedido — Marca que contém um elemento desprovido de carácter distintivo — Possibilidade de o Instituto pedir uma declaração relativa a este elemento — Alcance*
(Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 38.º, n.º 2)

1. É exclusivamente constituído de um sinal que indica, ou pode indicar, ao público relevante a proveniência geográfica dos produtos designados, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, o vocábulo OLDENBURGER, cujo registo é pedido para certos produtos alimentares de consumo corrente das classes 29, 30 e 32 na acepção do acordo de Nice, destinados a todos os consumidores.

cação da proveniência geográfica dos referidos produtos.

(cf. n.ºs 36, 38, 45)

Com efeito, tendo em conta que o referido vocábulo deriva directamente, na forma adjectivada, do nome da cidade alemã de Oldenburg, sede da circunscrição administrativa de Weser-Ems na Baixa Saxónia, e que a área geográfica directamente evocada pelo sinal é conhecida como sendo uma região produtora dos produtos em causa, o público alemão pode entender este nome geográfico como uma indi-

2. O artigo 12.º, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária, relativo às limitações dos efeitos da marca, 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. 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.

Por conseguinte, a aplicação desta disposição não pode ser tomada em consideração quando do processo de registo.

(cf. n.ºs 55-57)

prevê que o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) pode pedir, quando a marca requerida inclua um elemento desprovido de carácter distintivo, uma declaração, como condição para o registo, em que o requerente declare que não invocará nenhum direito exclusivo sobre esse elemento.

A este respeito, por um lado, as referidas disposições não implicam que o Instituto esteja obrigado a pedir a apresentação de uma declaração. Por outro lado, esta declaração não pode ser pedida quando não existam elementos sobre os quais pudesse versar a renúncia, o que é o caso quando o único elemento constitutivo de uma marca não pode ser protegido enquanto tal.

3. O artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 sobre a marca comunitária

(cf. n.ºs 62, 64)