DESPACHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

5 de Fevereiro de 2004 *

No processo C-326/01 P,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, representada por H. G. Zeiner, Rechtsanwalt, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

que tem por objecto um recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Quarta Secção) de 14 de Junho de 2001, Telefon & Buch/IHMI (Universaltelefonbuch e Universalkommunikationsverzeichnis) (T-357/99 e T-358/99, Colect., p. II-1705), no qual o Tribunal de Primeira Instância negou provimento aos recursos interpostos de duas decisões da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), de 21 de Outubro de 1999, que recusaram o registo dos vocábulos «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikationsverzeichnis» como marcas comunitárias (processos R 351/1999-3 e R 352/1999-3), e em que se pede a anulação desse acórdão,

* Língua do processo: alemão.

sendo a outra parte no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), representado por E. Joly e S. Bonne, na qualidade de agentes,

recorrido em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: J. N. Cunha Rodrigues, presidente de secção, J.-P. Puissochet (relator) e F. Macken, juízes,

advogado-geral: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
secretário: R. Grass,

ouvido o advogado-geral,

profere o presente

Despacho

1 Por requerimento entrado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 27 de Agosto de 2001, a sociedade Telefon & Buch VerlagsgmbH (a seguir «Telefon & Buch») interpôs, nos termos do artigo 49.° do Estatuto (CE) do Tribunal de Justiça, recurso do acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias (Quarta Secção), de 14 de Junho de 2001, Telefon & Buch/IHMI (Universaltelefonbuch e Universalkommunikationsverzeichnis) (T-357/99 e T-358/99, Colect., p. II-1705, a seguir «acórdão recorrido»), com vista à anulação desse acórdão, pelo qual o Tribunal de Primeira Instância negou provimento aos recursos interpostos de duas decisões da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI»), de 21 de Outubro de 1999, que recusaram o registo dos vocábulos «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikationsverzeichnis» como marcas comunitárias (a seguir «decisões impugnadas»).

Enquadramento jurídico

2 Nos termos do artigo 4.° do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1):

«Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos,

letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»

3 O artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94 dispõe:

«1. Será recusado o registo:

a) Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.°;

b) De marcas desprovidas de carácter distintivo;

c) 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;

[...]

2. O n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade.

3. As alíneas b), c) e d) do n.º 1 não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.»

4 Nos termos do artigo 12.º do Regulamento n.º 40/94:

«O direito conferido pela marca comunitária não permite ao seu titular proibir a um terceiro a utilização, na vida comercial:

a) Do seu nome ou endereço;

b) De indicações relativas à espécie, à quantidade, ao destino, ao valor, à proveniência geográfica, à época de fabrico do produto ou da prestação do serviço ou a outras características destes;

c) Da marca, sempre que tal seja necessário para indicar o destino de um produto ou serviço, nomeadamente como acessórios ou peças separadas;

Desde que essa utilização seja feita em conformidade com os usos honestos em matéria industrial ou comercial.»

Matéria de facto

5 Em 28 de Janeiro de 1997, a Telefon & Buch apresentou ao IHMI dois pedidos com vista ao registo como marcas comunitárias, respectivamente, dos vocábulos «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikationsverzeichnis», para produtos e serviços pertencentes às classes 9 (suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-ROM), 16 (material impresso, obras de consulta, listas classificadas), 41 (serviços prestados por editoras, em especial a edição de textos, livros, revistas e jornais) e 42 (escritórios de redacção [editoras]), na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto e alterado.

6 O examinador do IHMI indeferiu os pedidos por decisões de 23 de Abril de 1999, que foram objecto de recurso pela Telefon & Buch.

7 Através das decisões impugnadas, a Terceira Câmara de Recurso do IHMI negou provimento a esses recursos com o fundamento de que os vocábulos em causa eram, na parte germanófona da Comunidade, descritivos dos produtos e serviços em causa, na acepção do artigo 7, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, e desprovidos de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.

O acórdão recorrido

8 Por requerimentos entregues na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Dezembro de 1999, a recorrente interpôs dois recursos com vista à anulação das decisões impugnadas.

9 Para negar provimento aos recursos que lhe foram submetidos, o Tribunal de Primeira Instância recordou, antes de mais, nos n.os 24 e 25 do acórdão recorrido, que o eventual carácter descritivo dos vocábulos «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikationsverzeichnis» devia ser apreciado em relação aos produtos ou aos serviços para os quais é pedido o registo.

10 O Tribunal de Primeira Instância considerou, em seguida, nos n.os 27 a 30 do acórdão recorrido, que estes vocábulos significavam, respectivamente, em alemão, lista telefónica universal e lista classificada universal, que tinham uma construção segundo as regras gramaticais desta língua e eram compostos por termos alemães correntes. Considerou que os referidos vocábulos designavam a espécie dos produtos e o destino dos serviços em causa. No essencial, referiu que a junção do adjectivo «universal» aos termos «Telefonbuch» e «Kommunikationsverzeichnis» não alterava a natureza descritiva dos vocábulos em relação aos produtos e aos serviços constantes do pedido de registo.

11 No n.º 31 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância deduziu destas considerações que estes vocábulos permitiam ao público interessado, no caso vertente o consumidor médio germanófono, que é normalmente informado e razoavelmente atento e esclarecido, estabelecer imediatamente e sem qualquer reflexão uma relação concreta e directa com esses produtos e serviços, e o facto de esses vocábulos serem neologismos em nada alterava essa apreciação.

12 Por último, o Tribunal de Primeira Instância considerou, nos n.os 33 a 35 do acórdão recorrido, que as decisões impugnadas podiam ter sido legitimamente fundamentadas unicamente no motivo absoluto de recusa de registo assente no carácter puramente descritivo dos vocábulos em causa, previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, e que, portanto, não tinha de se pronunciar sobre o fundamento assente na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

13 O Tribunal de Primeira Instância negou, portanto, provimento aos dois recursos.

Quanto ao presente recurso

14 A Telefon & Buch conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne anular o acórdão recorrido, declarar que os vocábulos «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikationsverzeichnis» preenchem as condições do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94 e não são exclusivamente descritivos na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do mesmo regulamento, remeter o processo ao IHMI para que se pronuncie novamente sobre os pedidos de registo relativos a estes vocábulos, agindo em conformidade com a apreciação do Tribunal de Justiça, e condenar o IHMI nas despesas.

15 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne negar provimento ao recurso e condenar a Telefon & Buch nas despesas.

16 Nos termos do artigo 119.° do Regulamento de Processo, quando o recurso for manifestamente improcedente, o Tribunal de Justiça pode, a todo o tempo, com base no relatório do juiz-relator e ouvido o advogado-geral, rejeitá-lo em despacho fundamentado.

Argumentação das partes

17 A Telefon & Buch sustenta que os vocábulos apresentados a registo constituem neologismos incontestáveis e derivam de justaposições inabituais de termos. Não

têm um significado unívoco e não transmitem, ao consumidor médio, uma representação clara dos produtos e dos serviços a que se referem. Não são, portanto, exclusivamente descritivos e não podem ser objecto do motivo absoluto de recusa de registo previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

18 Esta disposição apenas se opõe ao registo de sinais que transmitam uma informação directa e imediata sobre os produtos ou os serviços em causa e não ao registo dos sinais que transmitem indirectamente apenas essa informação. Termos puramente descritivos, mas que não dão qualquer indicação relativa aos produtos ou aos serviços em causa, podem assim ser registados como marcas. Basta que um sinal tenha um carácter ainda que muito parcialmente distintivo, para poder ser registado.

19 O facto de os vocábulos em causa nunca terem sido utilizados faz com que não estejam abrangidos pela exigência de disponibilidade, que inspira o disposto no artigo 12.° do Regulamento n.° 40/94. Por outro lado, este artigo reserva a possibilidade de terceiros utilizarem os mesmos sinais como indicações descritivas, sem que o titular da marca se possa opor a essa utilização.

20 Nos termos dos critérios do acórdão de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, Colect., p. I-6251), as marcas aqui em causa não podem ter carácter descritivo, tanto mais que os produtos que pretendem descrever não existem no mercado. O facto de o IHMI não poder, a partir dos sinais controvertidos, fazer uma ideia precisa dos produtos em causa demonstra que esses sinais não são exclusivamente descritivos.

21 O IHMI sustenta que é recusado o registo, por força do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, dos sinais ou indicações, apreciados em geral, que o «consumidor europeu» associa imediatamente e sem reflectir aos produtos ou

serviços indicados no pedido ou nas características destes. Quando esta percepção não for imediata, designadamente quando a combinação de termos que constitui a marca apresenta, devido à sua estrutura inabitual, um carácter que não é puramente descritivo, o sinal ou a indicação podem ser considerados distintivos e, nestas condições, ser objecto de registo como marca comunitária.

22 Contudo, não é suficiente que a combinação assim formada constitua um neologismo, com uma estrutura gramatical ligeiramente diferente das expressões habituais, nem que tenha vários significados possíveis, para ter carácter distintivo. O que é determinante é a forma como o sinal é imediatamente compreendido e entendido pelo público.

23 Os vocábulos controvertidos, que, no espírito de um consumidor germanófono, se relacionam imediatamente com os produtos ou serviços constantes do pedido, são puramente descritivos. A utilização do adjectivo «universal» não tem qualquer efeito evocador. Da mesma forma, a pluralidade de significados desses vocábulos, a sua dimensão e o facto de constituírem neologismos também não lhes confere carácter distintivo.

Apreciação do Tribunal de Justiça

24 Em conformidade com o artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, desde que sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

25 O artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 dispõe que será 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».

26 Assim, sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar as características do produto ou do serviço para o qual o registo foi pedido são, por força do Regulamento n.° 40/94, considerados inaptos, pela sua própria natureza, para preencher a função de origem da marca, sem prejuízo da possibilidade de aquisição de um carácter distintivo pela utilização, prevista no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento n.° 40/94.

27 Ao proibir o registo como marca comunitária destes sinais ou indicações, o artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivos das características de produtos ou serviços para os quais o registo é pedido possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede, portanto, que esses sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa, com base no seu registo como marca [v., a propósito das disposições idênticas do artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Colect., p. I-2779, n.° 25, e de 8 de Abril de 2003, Linde e o., C-53/01 a C-55/01, Colect., p. I-3161, n.° 73].

28 Para que o IHMI decida recusar um registo com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, não é necessário que os sinais e indicações que constituem a marca, a que este artigo se refere, sejam efectivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou serviços

como aqueles para os quais o pedido foi apresentado ou das características desses produtos ou serviços. Basta, como resulta da própria letra dessa disposição, que esses sinais e indicações possam ser utilizados para esses fins. Um sinal nominativo deve, assim, ser objecto de recusa de registo, em aplicação da referida disposição, se, em pelo menos um dos seus significados potenciais, designar uma característica dos produtos ou dos serviços em causa (acórdão de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colect., p. I-12447, n.º 32).

29 No caso em apreço, para considerar que os dois vocábulos controvertidos podiam ser objecto do motivo de recusa de registo previsto nessa disposição, o Tribunal de Primeira Instância recordou, antes de mais, correctamente, no n.º 24 do acórdão recorrido, que o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 devia ser apreciado em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo.

30 Referiu em seguida, no n.º 27 do acórdão recorrido, que esses vocábulos significavam, respectivamente, em alemão, lista telefónica universal e lista classificada universal, que tinham uma construção correcta segundo as regras gramaticais da língua alemã e eram compostos por termos alemães correntes. Considerou, no n.º 28 do acórdão recorrido, que as combinações de palavras «Telefonbuch» e «Kommunikationsverzeichnis» designavam a espécie dos produtos e o destino dos serviços descritos nos n.os 25 e 26 do acórdão recorrido e podiam, portanto, ser consideradas descritivas dos referidos produtos e serviços. Com base nestes fundamentos, seguiu a interpretação, enunciada no n.º 27 do presente despacho, da referida disposição do Regulamento n.º 40/94.

31 Por outro lado, ao considerar, no n.º 29 do acórdão recorrido, que basta que o sinal descritivo apresente, para os meios interessados, uma ligação com os produtos em causa ou que é razoável pensar que, no futuro, tal nexo possa ser estabelecido, para que seja recusado o registo a esse sinal com fundamento na mesma disposição, e ao entender, a seguir, no n.º 30 do acórdão recorrido, que a

circunstância de não existirem actualmente no mercado listas telefónicas ou listas classificadas de vocação universal não alterava o carácter descritivo dos vocábulos controvertidos, o Tribunal de Primeira Instância não desrespeitou a interpretação que, como resulta do n.º 28 do presente despacho, deve ser feita da referida disposição.

32 Em concreto, contrariamente ao que sustenta a Telefon & Buch, o Tribunal de Primeira Instância referiu-se correctamente, no n.º 29 do acórdão recorrido, ao acórdão Windsurfing Chiemsee, já referido, no qual o Tribunal de Justiça decidiu, a propósito de disposições idênticas às do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, que a proibição de registo como marca comunitária de sinais ou indicações que possam servir para designar as características dos produtos ou dos serviços para os quais o registo é pedido prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivos possam ser livremente utilizados por todos (v., neste sentido, acórdão IHMI/Wrigley, já referido, n.º 31).

33 Nestas condições, no n.º 31 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância pôde deduzir de todos estes fundamentos, sem cometer um erro de direito, que o público em causa podia estabelecer imediatamente e sem qualquer reflexão uma relação concreta e directa entre os referidos vocábulos e os produtos e serviços objecto dos pedidos de registo e, no n.º 33 do acórdão recorrido, que estes pedidos puderam, com razão, ser indeferidos pelas decisões impugnadas com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

34 Para chegar a esta conclusão, o Tribunal de Primeira Instância não se baseou, portanto, no carácter exclusivamente descritivo dos vocábulos em causa, mas no facto de estes últimos designarem ou serem susceptíveis de designar, no espírito do público em causa, as características dos produtos ou dos serviços objecto dos pedidos de registo. Não considerou, portanto, em todo o caso, contrariamente ao que sustenta a Telefon & Buch, que o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 apenas se aplica a sinais ou indicações totalmente desprovidos de carácter distintivo.

35 Ao sustentar que o Tribunal de Primeira Instância se tinha enganado sobre o alcance dos vocábulos controvertidos, que devia ter considerado que eram neologismos incontestáveis com vários significados possíveis e que não transmitem ao consumidor médio uma representação clara dos produtos e dos serviços aos quais se referem, a Telefon & Buch limita-se, na verdade, a contestar, sem sequer invocar qualquer vício de desvirtuação dos elementos dos autos apresentados ao Tribunal de Primeira Instância, a apreciação dos factos feita por este último. Ora, esta apreciação não constitui uma questão de direito sujeita, como tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito do recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância (acórdão de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.º 22).

36 Por último, contrariamente ao que alega a Telefon & Buch, o Tribunal de Primeira Instância não contestou expressamente que os vocábulos controvertidos podiam ter vários significados. O fundamento baseado no facto de o seu acórdão estar viciado de contradição da fundamentação ao considerar descritivos vocábulos que admitiu poderem ter vários significados só pode, portanto, ser improcedente.

37 Seja como for, admitindo que o acórdão recorrido possa ser interpretado no sentido de que o Tribunal de Primeira Instância não excluiu que os referidos vocábulos pudessem ter vários significados, importa recordar, como resulta do n.º 28 do presente despacho, que basta que um sinal tenha, em pelo menos um dos seus significados potenciais, carácter descritivo, para que o registo lhe seja recusado nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

38 Resulta de tudo o que precede que o presente recurso é manifestamente improcedente, devendo, por conseguinte, ser-lhe negado provimento.

Quanto às despesas

39 Nos termos do n.º 2 do artigo 69.º do Regulamento de Processo, aplicável aos processos de recurso de decisões do Tribunal de Primeira Instância por força do artigo 118.º do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o IHMI pedido a condenação da Telefon & Buch e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Telefon & Buch VerlagsgmbH é condenada nas despesas.

Proferido no Luxemburgo, em5 de Fevereiro de 2004.

O secretário

R. Grass

O presidente da Quarta Secção

J. N. Cunha Rodrigues