SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 16 de marzo de 2006 *

En el asunto T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, con domicilio social en Salzburgo (Austria), representada por el Sr. H. Zeiner y la Sra. M. Baldares del Barco, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

* Lengua de procedimiento: alemán.

Herold Business Data GmbH & Co. KG, con domicilio social en Mödling (Austria), representada por las Sras. A. Lensing-Kramer y C. von Nussbaum y U. Reese, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 19 de junio de 2003 (asuntos acumulados R 580/2001-1 y R 592/2001-1), relativa a un procedimiento de anulación entre Herold Business Data AG y Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

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

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de septiembre de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de septiembre de 2004;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de septiembre de 2004;

celebrada la vista el 14 de septiembre de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 2 de octubre de 1996, en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo WEISSE SEITEN. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 16, 41 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

— clase 9: «Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrónico de la información, en particular, cintas

magnéticas; discos y CD-ROM; discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores»;

— clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, listines, obras de consulta; artículos para encuadernaciones; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o el hogar; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés»;

— clase 41: «Servicios de una editorial, en particular, la publicación de textos, libros, revistas y periódicos»;

— clase 42: «Servicios de un redactor».

3 La marca solicitada fue registrada el 28 de septiembre de 1999.

4 El 14 de febrero de 2000, Herold Business Data GmbH & Co. KG, anteriormente denominada Herold Business Data AG, solicitó que se declarara la nulidad de dicho registro en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, por considerar que el registro estaba en contradicción con los motivos de denegación absolutos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) y g), de dicho Reglamento. La interviniente se remitió a una resolución de la División de Anulación de la Patentamt (Oficina de Patentes austriaca) de 6 de noviembre de 1998, por la que se declaró la nulidad de la marca austriaca WEISSE SEITEN, y a una resolución de la Oberste Patent- und Markensenat (Cámara Superior de

Patentes y Marcas austriaca) de 22 de septiembre de 1999, por la que se confirmó la resolución de la Patentamt en relación con los siguientes productos: «papel y productos de imprenta». Además, en apoyo de su solicitud de nulidad, presentó ante la División de Anulación, en particular, los documentos siguientes:

— la «comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el desarrollo futuro del mercado de las guías telefónicas y otros servicios de información en el sector de las telecomunicaciones en un entorno competitivo», de 22 de septiembre de 1995 (en lo sucesivo, «comunicación de la Comisión»);

— información diversa sobre el servicio de correos austriaco relativa a las guías telefónicas;

— copias de las órdenes de pedido de guías telefónicas austriacas relativas a los años 1993/1994 y 1994/1995;

— directrices para la edición de las guías telefónicas, que había sido objeto de un contrato celebrado en 1992 entre la interviniente y la administración de correos y telégrafos austriaca;

— copia de la correspondencia intercambiada entre la interviniente y distintas Direcciones de la administración austriaca de correos y telégrafos relativa a la edición de las «Weiße Seiten» (páginas blancas);

— el resultado de investigaciones realizadas en Internet.

5 El 5 de abril de 2001, la División de Anulación declaró la nulidad parcial de la marca WEISSE SEITEN sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra d), y apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que designaba guías telefónicas en las que figuraran los nombres de los abonados en forma impresa o en forma de soportes de almacenamiento electrónicos (clases 9 y 16), así como la publicación, por una editorial, de tales guías telefónicas que contuvieran los nombres de los abonados (clase 41). De este modo, limitó la lista de los productos y de los servicios añadiendo, en relación con la clase 9, la mención «excepto aquellos productos que contienen o se refieren a guías telefónicas por nombres», en relación con la clase 16, la mención «excepto las guías telefónicas por nombres» y, en relación con la clase 41, la mención «excepto la edición de guías telefónicas por nombres». Se desestimó la solicitud de nulidad en todo lo demás.

6 Tanto la interviniente, por lo que respecta a la desestimación parcial de su solicitud de nulidad, como la demandante, por lo que respecta a la declaración de nulidad parcial de su marca, interpusieron un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Anulación.

7 Pronunciándose sobre ambos recursos, acumulados en virtud del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso de la OAMI (DO L 28, p. 11), mediante resolución de 19 de junio de 2003 (asuntos acumulados R 580/2001-1 y R 592/2001-1; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso acogió en parte el recurso de la interviniente y desestimó el de la demandante. Anuló la resolución de la División de Anulación y declaró la nulidad de la marca WEISSE SEITEN respecto a los siguientes productos y servicios:

— clase 9: «Soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrónico de la información, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM»;

— clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, listines, obras de consulta; material para artistas; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos)»;

— clase 41: «Servicios de una editorial, en particular, la edición de textos, libros, revistas y periódicos»;

— clase 42: «Servicios de un redactor».

8 La Sala de Recurso consideró, en primer lugar, que, en relación con los productos comprendidos en la clase 9, mencionados en el apartado anterior, y los productos de imprenta, listines y obras de consulta, comprendidos en la clase 16, la marca WEISSE SEITEN se había registrado con infracción del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94. Además, consideró que, en relación con todos los productos y servicios mencionados en el apartado anterior (en lo sucesivo, «productos y servicios de que se trata»), también era de aplicación el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Reforme la resolución impugnada de forma que se desestime íntegramente la pretensión de nulidad.

— Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada en la medida en que se acogió la solicitud de nulidad y ordene a la OAMI dictar una nueva resolución, en su caso, tras un procedimiento complementario, y desestimar íntegramente la solicitud de nulidad.

— Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

11 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso.

Sobre la admisibilidad del recurso

12 A tenor del artículo 63, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, el recurso contra la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI debe interponerse en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicha resolución. De conformidad con el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, los plazos de procedimiento deben ampliarse, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.

13 En el caso de autos la resolución impugnada fue notificada a la demandante el 1 de julio de 2003. Por lo tanto, el plazo para la interposición del recurso expiró el 11 de septiembre de 2003, incluido el plazo por razón de la distancia.

14 Es cierto que la demanda llegó por fax a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de septiembre de 2003, es decir, antes de que expirara el plazo de recurso.

15 No obstante, de conformidad con el artículo 43, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento, a efectos del cumplimiento de los plazos de procedimiento, sólo se toma en consideración la fecha en la que una copia del original firmado de un escrito procesal llega a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia por fax si se presenta el original firmado del escrito en dicha Secretaría a más tardar diez días después de la recepción del fax.

16 Pues bien, en el caso de autos, el original de la demanda no llegó a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia hasta el 19 de septiembre de 2003, es decir, fuera del plazo de diez días mencionado. Por lo tanto, con arreglo al artículo 43, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento, a efectos del cumplimiento del plazo de recurso sólo debe tomarse en consideración la fecha de presentación del original firmado, a saber, el 19 de septiembre de 2003. Por lo tanto, procede señalar que la demanda se presentó tras la expiración de dicho plazo.

17 No obstante, la demandante alega que está ante un típico caso de fuerza mayor o, al menos, de un caso fortuito.

18 Procede señalar que los conceptos de fuerza mayor y de caso fortuito constan de un elemento objetivo, relativo a las circunstancias anormales y ajenas al interesado, y de un elemento subjetivo relativo a la obligación, por parte del interesado, de tomar precauciones contra las consecuencias del acontecimiento anormal, adoptando medidas adecuadas, sin aceptar sacrificios excesivos. En particular, el interesado

debe vigilar cuidadosamente el desarrollo del procedimiento iniciado y, en particular, acreditar haber actuado con diligencia a fin de respetar los plazos previstos (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 1994, Bayer/Comisión, C-195/91 P, Rec. p. I-5619, apartado 32). Así, los conceptos de fuerza mayor y de caso fortuito no se aplican a una situación en la que una persona diligente y perspicaz habría estado objetivamente en condiciones de evitar la expiración de un plazo para la interposición del recurso (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Valsabbia/Comisión, 209/83, Rec. p. 3089, apartado 22, y el auto del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2005, Zuazaga Meabe/OAMI, C-325/03 P, Rec. p. I-403, apartado 25).

19 En el caso de autos la demandante confió directamente el envío del original de su demanda al servicio de correos austriaco el 9 de septiembre de 2003, es decir, al día siguiente de la transmisión del fax. Posteriormente, el servicio de correos austriaco lo remitió al servicio de correos luxemburgués el 11 de septiembre de 2003, el cual encomendó su entrega a la empresa Michel Greco el 12 de septiembre de 2003. Pues bien, ésta tardó siete días en presentar la demanda enviada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

20 En consecuencia, puede apreciarse la causa principal, incluso exclusiva, del retraso en la circunstancia de que la demanda no fue puesta en poder del Tribunal de Primera Instancia hasta siete días después de que llegara a Luxemburgo (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 1967, Simet y Feram/Alta Autoridad, 25/65 y 26/65, Rec. p. 39). Debe considerarse que esta circunstancia es un caso fortuito en relación con la demandante, la cual dio muestras de la diligencia que se espera de un demandante normalmente perspicaz para respetar los plazos, por lo que no puede reprochársele haber contribuido al retraso mediante su propio comportamiento.

21 Por consiguiente, procede admitir el recurso.

Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión

22 En la segunda parte de su segunda pretensión la demandante pide al Tribunal de Primera Instancia, esencialmente, que ordene a la OAMI dictar una nueva resolución y desestimar íntegramente la solicitud de nulidad.

23 A este respecto, debe recordarse que, en virtud del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. A ésta le incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del juez comunitario [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12, y de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 22].

24 Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la segunda parte de la segunda pretensión de la demandante.

Sobre el fondo

25 La demandante invoca, esencialmente, cuatro motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo se refiere a una discordancia entre la resolución impugnada y la resolución austriaca, y los motivos segundo, tercero y cuarto se refieren a infracciones del artículo 7, apartado 1, letras d), c) y b), del Reglamento nº 40/94, respectivamente.

Sobre el primer motivo, relativo a una discordancia entre la resolución impugnada y la resolución austriaca

Alegaciones de las partes

26 La demandante alega que la resolución impugnada adolece de una incongruencia, en la medida en que se basa en una apreciación del público austriaco que no es la misma a la que procedieron las autoridades nacionales austriacas en la resolución del Oberste Patent- und Markensenat de 22 de septiembre de 1999.

27 La OAMI recuerda que jurídicamente no está obligada a velar por la congruencia entre sus resoluciones y las resoluciones nacionales. Además, afirma que los hechos que debían apreciarse no eran idénticos, dado que las autoridades nacionales basaron su decisión en las costumbres lingüísticas existentes en Austria, mientras que la OAMI debió tomar en consideración las costumbres lingüísticas en todo el mercado interior y, por lo tanto, también en Alemania.

28 Además, la OAMI señala que la resolución del Oberste Patent- und Markensenat confirmó la nulidad de la marca austriaca WEISSE SEITEN en la medida en que amparaba los productos «papel y productos de imprenta», debido a su carácter descriptivo (en el sentido de «páginas de color blanco») y que, por lo tanto, las resoluciones son congruentes a este respecto.

29 La interviniente recuerda que la OAMI no tiene ninguna obligación de suscribir la apreciación de una autoridad nacional, por lo que la resolución de 22 de septiembre de 1999 carece de pertinencia para la determinación de la percepción de la marca controvertida por el público austriaco.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

30 Procede señalar que la OAMI no está obligada a basar en una decisión nacional su apreciación de la percepción que el público pertinente tiene de la marca de que se trate. El régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que le son específicos, siendo su aplicación independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electrónica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47]. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. La OAMI y, en su caso, el juez comunitario, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aún cuando tal resolución haya sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada en virtud de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estado miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), o incluso en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 47, y de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, apartado 37].

31 En consecuencia, la existencia de una posible discordancia entre la resolución impugnada y la resolución austriaca no puede infringir la normativa comunitaria pertinente. El Tribunal de Primera Instancia examinará en relación con los demás motivos si la OAMI analizó correctamente la percepción del público pertinente en el caso de autos.

32 Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

33 La demandante refuta la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la locución «weiße Seiten» se incorporó a la lengua alemana como sinónimo de «alphabetisches Teilnehmerverzeichnis» (guía alfabética de abonados), a más tardar, en el momento en que se publicó la comunicación de la Comisión en 1995 y de que ya se utilizara antes en Austria en el sentido de guía telefónica alfabética. Sostiene que sólo una denominación objetiva comprensible para la mayoría de los sectores interesados y habitualmente utilizada puede constituir un motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94. Ahora bien, según afirma, la utilización esporádica de un signo como denominación genérica por los sectores interesados no basta para constituir tal denominación.

34 Según la demandante, es posible que, en el espacio anglófono, los conceptos de «Yellow Pages» (páginas amarillas) y de «White Pages» (páginas blancas) sean habituales para designar la parte comercial y la parte administrativa de una guía o de un listín telefónico. Señala que, en el lenguaje corriente alemán, debido a la considerable utilización de la denominación «gelbe Seiten» (páginas amarillas), este signo ha pasado a ser una indicación general usual para designar una guía comercial. No obstante, a su juicio, la locución «weiße Seiten» nunca se ha convertido en usual, en el espacio germanófono, para designar de manera genérica las partes administrativas de guías o de listines telefónicos. Alega que, además, en la comunicación de la Comisión, se trata más bien de la traducción de la denominación inglesa «White Pages» que de la creación de una nueva denominación objetiva en la lengua alemana.

35 La demandante alega que el hecho de que alguna otra persona, que no ha registrado a su favor un derecho de exclusiva, ya haya utilizado una vez, o quizá incluso esporádicamente, tal locución original anunciando, de manera indirecta, algunos

productos no puede justificar que se impida el registro de la denominación objetiva ya que, a su juicio, no existe el elemento de la utilización usual por el público y del uso en el lenguaje corriente. Afirma que sólo cuando otros competidores adoptan igualmente tal denominación y ésta es generalmente utilizada puede desarrollarse una costumbre y el signo puede convertirse en un elemento del lenguaje corriente. Pues bien, precisa que en los autos consta únicamente que la interviniente ya ha utilizado, en casos excepcionales, dicha denominación, matizándola convenientemente con explicaciones para mejorar su comprensión. Alega que en los autos no obra la menor prueba de que dicha denominación original para una publicación se haya convertido en un elemento del lenguaje corriente alemán. A su juicio, tal desarrollo de un signo no puede ser asumido y deducido de manera hipotética, sino que debe ser demostrado. Recuerda que la propia OAMI autorizó, sin restricción alguna, a pesar de las objeciones del examinador, la marca WEISSE SEITEN, dado que estimó que la denominación no se había convertido en habitual para el público y que tampoco formaba parte del vocabulario general de la lengua alemana. Afirma que, en este caso, corresponde al solicitante de la nulidad, es decir, a la interviniente, aportar la prueba de que durante el procedimiento de notificación la OAMI pasó por alto un aspecto esencial relativo a la existencia de un motivo de denegación absoluto.

36 Considera que aunque se admitiera que, mediante la publicación y la utilización esporádica de la locución «weiße Seiten», junto con explicaciones, la Comisión y la administración austriaca de correos y telégrafos crearon una denominación objetiva, la Sala de Recurso no indicó las razones por las que esta denominación se aplicaba asimismo a productos y servicios distintos de las guías telefónicas en forma de libro. Precisa que la resolución impugnada no motiva por qué un fichero electrónico o un sitio Internet que se denomine «WEISSE SEITEN» y que no sea blanco ni esté formado por páginas debe denominarse «WEISSE SEITEN» ni por qué se trata de una denominación objetiva.

37 La OAMI señala, en primer lugar, que, en ningún momento la Sala de Recurso ni la División de Anulación afirmaron que la mera utilización de la locución «weiße Seiten» por la Comisión fuera suficiente para denegar el registro. Indica que se consideró que esta utilización reflejaba el momento en que, en la evolución de la lengua, dicha locución se presentó como genérica, incluso a escala europea, al

menos en los sectores especializados, como se declaró en la resolución de la División de Anulación, o que reflejaba el momento en que, a más tardar, se incorporó a la lengua alemana como sinónimo de guía alfabética de abonados, como se señaló en la resolución impugnada.

38 Observa que la conclusión de la Sala de Recurso, según la cual la locución de que se trata se convirtió en una expresión genérica ya antes de la fecha de la solicitud de registro, es el resultado de un análisis de documentos voluminosos procedentes de los espacios lingüísticos austriaco y alemán y de la comunicación de la Comisión. Precisa que, además, ésta se basa en documentos y estudios que, según parece, ya utilizaban la locución «weiße Seiten» como concepto genérico. Matiza que, en efecto, las notas a pie de página, así como las indicaciones de fuentes en los cuadros se remiten a un estudio realizado en 1992 por Coopers & Lybrand, Deloitte, que ya utilizó dicho concepto. Aduce que, por lo tanto, la comunicación de la Comisión no puede calificarse de utilización única, sino de prueba apropiada para demostrar que, al menos en los sectores especializados, dicha locución se había convertido en una indicación genérica para designar una guía alfabética de los abonados.

39 Alega que, además, este concepto no se encuentra limitado, en cuanto a su uso, únicamente a Alemania y a Austria, ya que, según afirma, hace mucho tiempo que se utiliza asimismo en Luxemburgo.

40 Por consiguiente, según la OAMI, no cabe ninguna duda de que el concepto de «weiße Seiten» ya era un concepto genérico en alemán en la fecha en que se presentó la solicitud de registro. Señala que por «costumbres leales y constantes del comercio», debe entenderse el uso comercial, la costumbre comercial. Puntualiza que, por lo tanto, el empleo habitual en un grupo más restringido que el público en general es suficiente para constituir un motivo de denegación. Considera que, en todo caso, a más tardar en la fecha de la comunicación de la Comisión, que se dirigió al público en general, la locución de que se trata ya se había convertido en habitual en el lenguaje corriente.

41 La OAMI observa que, en relación con los soportes de almacenamiento electrónicos, la demandante no comprende el concepto de «weiße Seiten», asimilándolo al de «weißfarbige Seiten» (páginas de color blanco), por lo cual asevera que un soporte de almacenamiento electrónico no es blanco ni tiene páginas. A su juicio, la Sala de Recurso consideró acertadamente que, como las guías telefónicas también se ofrecen en forma electrónica, tal soporte de información podía asimismo describirse con mayor precisión mediante el concepto de «weiße Seiten».

42 La interviniente sostiene que la Sala de Recurso declaró debidamente que la locución «weiße Seiten» era una indicación que había pasado a ser corriente para designar los repertorios de números de abonados de teléfono ordenados alfabéticamente.

43 Afirma que los documentos de la administración austriaca de correos y telégrafos demuestran que dicha locución ya se había convertido en habitual en Austria en los años 1992/1993. Dado que, según señala, en los impresos de solicitud se utilizaba únicamente el concepto de «weiße Seiten», sin más, infiere de ello la interviniente que el cliente austriaco del servicio de correos podía obtener una guía sólo en la medida en que conocía el significado de este concepto. A su juicio, por lo tanto, la indicación explicativa «lista de los abonados» no era necesaria para que el cliente de correos entendiera el concepto de que se trata. Afirma que, por lo tanto, la mención únicamente del tipo de producto («lista de los abonados») además de la denominación del producto («weiße Seiten»), al igual que la utilización simultáneamente de las expresiones «guía comercial» y «gelbe Seiten», no contradice la suposición de que se trataba de una denominación del producto que se había convertido en habitual.

44 Según la interviniente, esta utilización no era aislada ni esporádica. Estima que el aspecto determinante no es la cantidad de documentos presentados, sino el significado y el contenido de tales documentos. Señala que la ficha informativa fue enviada a todos los hogares austriacos, que tomaron conocimiento de ella. Afirma que, además, la utilización de la denominación de que se trata por todos los competidores o por un gran número de ellos no es en absoluto necesaria para determinar que la denominación del producto se había convertido en habitual. A su

juicio, lo importante es dilucidar si generalmente el público consideraba que la denominación era habitual. Considera que la razón principal de la evolución de una marca consistente en una denominación genérica es, en general, el hecho de que, durante un período relativamente largo, sólo exista en el mercado un suministrador respecto a un producto concreto y que, por este motivo, el público utilice la marca y la denominación del producto como sinónimos. Debido a la posición de monopolio del Estado, en el ámbito de las listas telefónicas oficiales, durante los años 1992 y 1993 no existió ningún otro suministrador de guías oficiales además del servicio de correos austriaco.

45 Alega que la comunicación de la Comisión demuestra que la locución controvertida se utilizó asimismo en otros países como denominación habitual para referirse a las listas de abonados. Precisa que en su presentación de la situación del mercado la Comisión utilizó términos y denominaciones que encontró en su análisis previo. Por lo tanto, la denominación «weiße Seiten» no es, a su juicio, una nueva creación arbitraria de la Comisión, sino una denominación ya corriente en el mercado para las listas telefónicas.

46 Remitiéndose a las investigaciones realizadas en Internet con ocasión del presente recurso, la interviniente manifiesta que el concepto de «weiße Seiten» se utiliza, en particular, en Bélgica («pages blanches»), Francia («pages blanches»), Italia («pagine bianche»), Rumania («white pages»), San Marino («pagine bianche»), Suiza («pagine bianche»), Marruecos («pages blanches»), México («páginas blancas»), así como en Australia y Nueva-Zelanda («white pages»). La interviniente señala que la utilización de este concepto en otras lenguas de la Unión Europea es pertinente, ya que es posible una acción basada en la existencia de una marca registrada en el espacio germanófono de la Unión Europea contra una denominación utilizada en otra lengua pero idéntica.

47 Además, la interviniente sostiene que, habida cuenta de que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 ya existía cuando se presentó la solicitud de marca en 1996 y cuando se registró en 1999, la existencia, en su caso, de una acción de oposición no es determinante.

48 Por último, la interviniente alega que la denominación «weiße Seiten» es una denominación general de las listas de abonados, por lo que no sólo engloba las listas en versión impresa, sino todo tipo de lista de abonados, independientemente de la naturaleza del soporte.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

49 Procede recordar que el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o los servicios para los que se solicita el registro de esa marca [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 31, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, apartado 37]. Así, procede destacar que el carácter habitual de una marca sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios designados por la marca, aunque la disposición controvertida no se refiera expresamente a ellos y, por otro, en relación con la percepción que de ella tenga el público al que se destinan los productos o los servicios (sentencia BSS, antes citada, apartado 37).

50 Por lo que se refiere al público mencionado, hay que señalar que el carácter habitual de un signo se aprecia teniendo en cuenta las expectativas que presumiblemente tiene un consumidor medio del tipo de productos considerados, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia BSS, antes citada, apartado 38).

51 Además, aunque es evidente que los respectivos ámbitos de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), y del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 se superponen, la exclusión del registro de las marcas previstas en esta última

disposición no se basa en la naturaleza descriptiva de tales marcas, sino en el uso vigente en los sectores comerciales en que se intercambian los productos y servicios para los que se solicita el registro de dichas marcas (véanse, por analogía, la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 35, y la sentencia BSS, antes citada, apartado 39).

52 Por último, los signos o indicaciones que componen una marca y se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o los servicios a los que se refiere esa marca no permiten distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, por lo que no cumplen la función esencial de la marca (véanse, por analogía, la sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 37, y la sentencia BSS, antes citada, apartado 40).

53 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que debía anularse el registro de la marca WEISSE SEITEN, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94, por lo que respecta a los «soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrónico de la información, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM», comprendidos en la clase 9, y los «productos de imprenta, listines, obras de consulta», comprendidos en la clase 16. Por lo tanto, el carácter habitual de la locución «weiße Seiten» debe analizarse en relación con tales productos.

54 Teniendo en cuenta que los referidos productos van destinados al consumidor en general, se trata de analizar la percepción del consumidor medio. Además, habida cuenta de que la marca de que se trata está formada por palabras alemanas, dicho consumidor medio es germanófono.

55 Procede señalar que los datos aportados por la interviniente ante la OAMI, enumerados en el apartado 4 anterior, relativos al carácter habitual de la locución «weiße Seiten» para el público al que se destinan dichos productos, demuestran que la locución se ha convertido en la denominación genérica corriente para la guía telefónica de los particulares.

56 De la comunicación de la Comisión se desprende que ésta ha manejado varias veces el concepto de «weiße Seiten» refiriéndose a un «alphabetisches Teilnehmerverzeichnis». Dicho concepto se utiliza unas veces solo y otras acompañado de la descripción a la que se acaba de hacer alusión. Asimismo se utiliza la locución «gelbe Seiten» en la referida comunicación, para referirse a la guía telefónica comercial. Dado que la referida comunicación lleva fecha de septiembre de 1995, demuestra que el concepto de «weiße Seiten» se había incorporado a la lengua alemana a más tardar en dicha época. Además, como ha señalado acertadamente la OAMI, dicha comunicación se remite a un estudio que realizó Coopers & Lybrand, Deloitte en 1992, en el cual ya figuraba dicho concepto.

57 No puede aceptarse la alegación de la demandante según la cual se trata de la traducción de la denominación inglesa «White Pages» y no de la creación de una nueva denominación objetiva en alemán. En efecto, teniendo en cuenta que los traductores de las instituciones traducen los documentos de éstas a su lengua materna, utilizan, en la medida de lo posible, términos y expresiones idiomáticas o consagradas por el uso.

58 En todo caso, los distintos documentos informativos procedentes del servicio de correos austriaco sobre las guías telefónicas demuestran que la locución «weiße Seiten» ya se utilizaba en Austria, en el sentido de guía telefónica de los particulares, a más tardar, a partir de 1992. Dichos documentos fueron creados por el servicio de correos austriaco y algunos de ellos se remitieron a todos los abonados, mientras que otros estaban destinados al público en general. Todos estos documentos se refieren al período anterior a la fecha en que se presentó la solicitud de la marca WEISSE SEITEN. De tales documentos se desprende que la utilización de la locución «weiße Seiten» no fue esporádica, como alega la demandante, sino que el servicio de correos austriaco consideró que el público en general conocía su significado, sin lo cual no lo habría utilizado en sus fichas informativas.

59 En cuanto a las órdenes de pedido de guías telefónicas austriacas, procede señalar que las elaboró la interviniente. Se refieren a los años 1993/1994 y 1994/1995 y

contienen tanto las locuciones «weiße Seiten» como «gelbe Seiten», sin ninguna explicación complementaria. Por lo tanto, se suponía que los que recibieron dichas órdenes de pedido conocían el significado de la locución «weiße Seiten».

60 Asimismo se desprende de las directrices para la edición de las guías oficiales, la cual es objeto de un contrato celebrado en 1992 entre la interviniente y la administración de correos y telégrafos austriaca, y de la correspondencia intercambiada entre la interviniente y distintas direcciones de la administración austriaca de correos y telégrafos en relación con la edición de las «Weiße Seiten», que, desde 1992, la interviniente y la administración utilizaban en dicha correspondencia la locución «weiße Seiten» sin más explicación en cuanto a su significado.

61 Además, de la investigación efectuada en Internet el 8 de agosto de 2000 resulta que tanto los términos «weiße Seiten» como los términos «weisse Seiten» se refieren a las guías telefónicas, en particular, en forma electrónica o de CD-ROM.

62 Aunque estos últimos documentos se recogieran cuatro años después de la presentación a registro de la marca WEISSE SEITEN, confirman la evolución lingüística que ha tenido lugar y las conclusiones que cabe extraer de los documentos relativas al período anterior a dicha presentación.

63 Además, de la resolución del Oberste Patent- und Markensenat se desprende, efectivamente, que se declaró la nulidad de la marca austriaca WEISSE SEITEN en relación con los productos siguientes: «papel y productos de imprenta».

64 Por otra parte, la interviniente se refiere a la investigación realizada a través de Internet con motivo del presente recurso, aportada como anexo a su contestación, para demostrar que el concepto de «weiße Seiten» está presente en varios países. Del mismo modo, la OAMI se remite a una investigación realizada a través de Internet, acompañada a su contestación.

65 Procede señalar que no pueden tomarse en consideración dichos documentos, presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, el objeto del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94, por lo que la función del Tribunal de Primera Instancia no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, apartado 52; de 29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec. p. II-1391, apartado 52; y de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec. p. II-1401, apartado 29].

66 De todo cuanto precede se deduce que la Sala de Recurso consideró acertadamente que los documentos que había presentado la interviniente ante la OAMI bastaban para demostrar que, para el público al que se destinaban los productos y servicios pertinentes, «weiße Seiten» era una locución que se había convertido en habitual, en la fecha en que la demandante presentó la solicitud de registro de la marca WEISSE SEITEN, como denominación genérica para la guía telefónica de los particulares. Por otra parte, debe señalarse que la demandante no presentó ante la OAMI ninguna prueba que pudiera demostrar que la marca WEISSE SEITEN no estaba comprendida en el ámbito de aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94.

67 En relación con la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no indicó las razones por las que el motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 se aplicaba asimismo a productos y a servicios que no son las guías telefónicas en forma de libro, no procede acogerla. En efecto, en el apartado 40 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso hizo constar lo siguiente: «Las guías telefónicas no sólo se ofrecen en soporte papel, sino también en forma electrónica. La solicitante de la nulidad comercializa, ya desde finales de los años ochenta, diferentes guías telefónicas en soporte electrónico. Además, actualmente, las guías telefónicas ya no se ofrecen únicamente en CD-ROM, es decir, en soportes de almacenamiento registrados, sino que son asimismo

directamente accesibles a través de Internet.» En el apartado 53 de la resolución impugnada, al examinar este motivo de denegación absoluto, repitió que las «guías telefónicas no se [proponían] únicamente en soporte papel, sino también en forma electrónica» y que era «igualmente posible acceder a ellas directamente a través de Internet».

68 Además, en el apartado 41 de la resolución impugnada, señaló que «aunque normalmente no se [utilizara] un término para la presentación, en el comercio, de todos los productos que figuran en una solicitud de registro, deb[ía] considerarse el término genérico mencionado para determinar la existencia de un motivo de denegación absoluto». La Sala de Recurso estimó que no podía «distinguir entre los diferentes productos designados por dicho término, es decir, por ejemplo, entre novelas (para entretenimiento) y guías telefónicas» y que debía «apreciar la falta de carácter distintivo con respecto a todos los productos relacionados en la lista que se acompaña a la solicitud».

69 De estos pasajes se desprende que la Sala de Recurso indicó las razones por las que consideraba que dicho motivo de denegación absoluto debía aplicarse asimismo a los «soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrónico de la información, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM», comprendidos en la clase 9, y a los «productos de imprenta, listines, obras de consulta», comprendidos en la clase 16 y, por lo tanto, cumplió la obligación de motivación establecida en el artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

70 A continuación procede examinar la procedencia de dicha motivación.

71 Ha quedado acreditado que puede disponerse de las guías telefónicas de los particulares no sólo en su versión papel, sino también en forma electrónica, en Internet o en CD-ROM. El Tribunal de Primera Instancia ya ha señalado que los «soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrónico de la información, en particular, CD-ROM» y los

«productos de imprenta, listines, obras de consulta», consistían en varios tipos de productos de los que podían formar parte las guías telefónicas o de comunicación, bien en soporte electrónico o bien en soporte papel [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de junio de 2001, Telefon & Buch/OAMI (UNIVERSAL-TELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 y T-358/99, Rec. p. II-1705, apartado 26].

72 En consecuencia, debe considerarse que la locución «weiße Seiten» es igualmente una denominación habitual de las guías electrónicas, como se desprende también de la investigación realizada en Internet por la interviniente durante el procedimiento administrativo ante la OAMI.

73 En lo que atañe a los «soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrónico de la información, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM», comprendidos en la clase 9, debe señalarse que la demandante solicitó el registro de la marca controvertida para esta categoría de productos en su totalidad, sin hacer distinción alguna.

74 Por consiguiente, procede confirmar íntegramente la apreciación de la Sala de Recurso en cuanto recae sobre esta categoría [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 33; STREAMSERVE, antes citada, apartado 46; de 20 marzo de 2002, DaimlerChrysler/OAMI (TELE AID), T355/00, Rec. p. II-1939, apartado 34; DaimlerChrysler/OAMI (CARCARD), T-356/00, Rec. p. II-1963, apartados 33 y 36, y DaimlerChrysler/OAMI (TRUCKCARD), T-358/00, Rec. p. II-1993, apartados 34 y 37].

75 Por lo que respecta a los «productos de imprenta, listines, obras de consulta», comprendidos en la clase 16 de los que forman parte las guías telefónicas en soporte papel, dado que la demandante no formuló distinción alguna en relación con esta categoría genérica, procede confirmar íntegramente la apreciación de la Sala de Recurso en cuanto recae sobre esta categoría.

76 En estas circunstancias, debe considerarse que la Sala de Recurso anuló debidamente el registro de la marca WEISSE SEITEN sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94, en lo que se refiere a los «soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrónico de la información, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM», comprendidos en la clase 9, y los «productos de imprenta, listines, obras de consulta», comprendidos en la clase 16.

77 Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo de la demandante.

Sobre el tercer motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

78 La demandante observa que el signo WEISSE SEITEN está formado siguiendo las reglas de la gramática alemana. A nadie puede escapársele que la marca está constituida por la indicación del color «weiß» (blanco) y de la palabra «Seiten» (páginas, lados), al que, a su juicio, pueden atribuirse varios significados. No obstante, sólo cuando el signo permite informar de manera pertinente sobre los productos y los servicios de que se trata es posible que exista un motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

79 La demandante señala que una publicación no consta de páginas blancas, dado que todas las publicaciones están impresas con tinta negra sobre papel blanco. Puntualiza que la palabra «Seiten» no puede designar un libro, dado que las páginas son sólo uno de los elementos integrantes de tal libro y que, por lo tanto,

este término no basta para indicar al consumidor que va a recibir un libro si solicita unas «weiße Seiten». En relación con el papel blanco, la demandante señala que nunca se alude al papel virgen mediante la palabra «Seiten» (páginas), ya que éstas sólo constituyen un elemento de una publicación.

80 Según la demandante, nadie que se halle ante el signo WEISSE SEITEN pensará en un servicio de redacción, de edición o de publicación. Considera que la palabra «Seite» (página, lado) nunca puede designar un servicio y que la indicación del color «weiß» tampoco puede hacer pensar en servicios.

81 De ello infiere la demandante que, teniendo en cuenta que el concepto de «weiße Seiten» no puede describir de forma adecuada y de un modo fácilmente comprensible una cualidad esencial de cada uno de los productos y de los servicios de que se trata, a excepción del papel, respecto al cual tampoco es descriptivo, la marca WEISSE SEITEN no puede considerarse descriptiva respecto a ninguno de dichos productos y de dichos servicios.

82 La OAMI observa que la demandante interpreta de manera incorrecta la resolución impugnada. Señala que, en relación con los «productos de imprenta, listines, obras de consulta» y de los «soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrónico de la información, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM», el signo WEISSE SEITEN es descriptivo de los productos indicados por su condición de sinónimo de guía telefónica de los particulares y no por mor del color blanco de las páginas de libros. Agrega que, además, una designación que se ha convertido en habitual en el lenguaje corriente, por regla general, es asimismo descriptiva.

83 La OAMI señala que, aunque un signo sólo sea descriptivo respecto a una parte de los productos comprendidos en una categoría determinada, no puede registrarse

para esa categoría. Alega que, dado que el signo WEISSE SEITEN es descriptivo de guía telefónica de los particulares, tampoco puede registrarse para productos de imprenta (impresos), excepto si el solicitante o el titular de la marca limita de manera adecuada la lista de los productos y de los servicios, de forma que los listines queden excluidos.

84 En lo que atañe a la conexión que formula la Sala de Recurso con el significado «weißfarbige Seiten», señala que sólo es pertinente respecto a los productos siguientes: «papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; material para artistas; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos)». Según la OAMI, el concepto de «weiße Seiten» puede utilizarse como sinónimo de «weißfarbige Blätter» (hojas de color blanco). Por lo tanto, a su juicio, el signo WEISSE SEITEN es descriptivo de todos estos productos. La OAMI pone de relieve que, no obstante, queda en suspenso la cuestión de si el consumidor percibirá igualmente este signo como sinónimo descriptivo del «material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos)», habida cuenta de que la demandante no ha rebatido expresamente esta apreciación en relación con dichos productos.

85 La interviniente sostiene que el signo WEISSE SEITEN constituye una indicación directa y concreta de una característica y de una cualidad o del destino de los productos y de los servicios de que se trata, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

86 Según la interviniente, los términos «Seite» y «Blätter» se utilizan como sinónimos, como lo demuestran un artículo aparecido en *GEO*, así como los demás documentos que presentó durante el procedimiento ante la OAMI.

87 Afirma que, habida cuenta de que la indicación «weiß» sirve para designar las páginas y las hojas que no están impresas y que se venden así, describe, de esta manera, una cualidad de las páginas disponibles en el comercio, por lo que, a su juicio, el concepto de «weiße Seiten» sirve para designar el tipo y la cualidad de ese producto.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

88 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o 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». Además, el artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento establece que «el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad».

89 El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 persigue un objetivo de interés general, que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales 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 [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, apartado 31, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 27].

90 Desde este punto de vista, los signos y las indicaciones a que se refiere la citada disposición son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, apartado 39). La apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede efectuarse, por un lado, en relación con los productos o servicios correspondientes y, por otro lado, en relación con la forma en que lo entiende el público al que se destinan tales productos o servicios (sentencia CARCARD, antes citada, apartado 25).

91 A efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, procede examinar, en función del significado dado a la marca denominativa controvertida, si existe, desde el punto de vista del público pertinente, una relación suficientemente directa y concreta entre esa marca y las categorías de productos y de servicios para las que se aceptó el registro [véase, en este sentido, la sentencia CARCARD, antes citada, apartado 28).

92 Procede recordar a este respecto que para que la OAMI deniegue un registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate (sentencia OAMI/Wrigley, antes citada, apartado 32).

93 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 era de aplicación para los productos y servicios siguientes:

— clase 9: «Soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos de tratamiento electrónico de la información, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM»;

— clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta, listines, obras de consulta; material para artistas; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos)»;

— clase 41: «Servicios de una editorial, en particular, la edición de textos, libros, revistas y periódicos»;

— clase 42: «Servicios de un redactor».

94 Aunque basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 para que no pueda registrarse el signo como marca comunitaria, debe examinarse la procedencia de la aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, en relación asimismo con los productos mencionados en el apartado 76 anterior, para los cuales se ha considerado que se había aplicado correctamente el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94.

95 La locución «weiße Seiten» está construida correctamente, según las reglas gramaticales de la lengua alemana, como, por lo demás, señala la demandante, y está integrada por términos alemanes corrientes.

96 Como se ha señalado al examinar el motivo anterior, dicha locución se ha convertido en sinónimo, en alemán, de guía telefónica de los particulares. Por lo tanto, la referida locución puede igualmente refutarse descriptiva de los productos para los que se considera que constituye una denominación habitual, es decir, los «soportes de registro magnéticos y soportes de almacenamiento con registros para instalaciones y aparatos para el tratamiento electrónico de la información, en particular, cintas magnéticas, discos y CD-ROM» y los «productos de imprenta, listines, obras de consulta», habida cuenta de que indica la especie de dichos productos (véase, en este sentido, la sentencia UNIVERSALTELEFONBUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, antes citada, apartado 28).

97 Por consiguiente, no son pertinentes las alegaciones de la demandante, según las cuales una publicación no está formada por páginas blancas, ya que casi todas las publicaciones están impresas con tinta negra sobre papel blanco, y, según las cuales la palabra «Seiten» no puede referirse a un libro, ya que las páginas sólo son uno de los elementos que componen tal libro y que, por lo tanto, dicho término no basta para indicar al consumidor que recibirá un libro si solicita unas «weiße Seiten», dado que la Sala de Recurso señaló que la marca WEISSE SEITEN era descriptiva de dichos productos por su condición de sinónimo de guía telefónica de los particulares y no a causa del color blanco de las páginas de tal guía.

98 Por lo que respecta a los «servicios de una editorial, en particular, la edición de textos, libros, revistas y periódicos», comprendidos en la clase 41, y los «servicios de un redactor», comprendidos en la clase 42, se refieren a la creación y la elaboración de los productos citados en el apartado 96 anterior y, en particular, de los productos en soporte papel correspondientes a la clase 16. Por lo tanto, la locución «weiße Seiten» puede asimismo considerarse descriptiva de tales servicios, habida cuenta de que indica su destino (véase, en este sentido, la sentencia UNIVERSALTELEFON-BUCH y UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, antes citada, apartados 26 y 28).

99 En estas circunstancias, no puede prosperar la alegación de la demandante de que nadie que se halle ante el signo WEISSE SEITEN pensará en un servicio de redacción, de edición o de publicación, ya que la Sala de Recurso demostró que existía una relación suficiente entre dichos servicios y los productos para los que la locución «weiße Seiten» significa «guía telefónica de los particulares».

100 Por consiguiente, la Sala de Recurso no cometió ningún error de apreciación en relación con los productos y los servicios mencionados.

101 Debe examinarse aún el posible carácter descriptivo de la marca WEISSE SEITEN con respecto a los productos siguientes: «papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; material para artistas; artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos)», comprendidos en la clase 16.

102 La Sala de Recurso declaró al respecto, en el apartado 81 de la resolución impugnada, lo siguiente:

«El "papel" consiste en hojas. Pues bien, desde el momento en que éstas ya no se encuentran aisladas, sino encuadernadas, grapadas o unidas de alguna otra manera, tanto si están impresas como si no lo están, se las denomina "Seiten" [...] Tampoco puede descartarse que el término "Seite" [...] se convierta o ya se haya convertido en un sinónimo de la palabra "Blatt" (hoja). Puntualizar que se trata de páginas blancas constituye una indicación concreta y directa de una característica del papel, cuyos consumidores tendrán en cuenta al adoptar su decisión de compra, contrariamente al punto de vista de la División de Anulación. En cuanto al término genérico "artículos de oficina", incluye asimismo el papel, por lo que la locución "weiße Seiten" [...] es una indicación descriptiva que, por lo que respecta a tales consumidores, está comprendida en dicho término genérico. La misma apreciación es aplicable al "material de instrucción o de enseñanza" dado que este material consiste principalmente en libros. En efecto, precisar que la materia enseñada se halla impresa en páginas blancas constituye una indicación esencial de las características del producto. El "material para artistas" es otro término genérico que, por su parte, como ya se ha señalado, engloba asimismo las hojas de dibujo y que, por consiguiente, es igualmente descriptivo en lo que a éstas se refiere.»

103 Procede señalar que la apreciación de la Sala de Recurso es correcta. En efecto, la locución de que se trata puede entenderse fácilmente en el sentido de «weißfarbige Seiten» y, como alegan la OAMI y la interviniente, puede utilizarse como sinónimo de «weißfarbige Blätter». Por lo tanto, puede considerarse descriptivo, al menos, respecto al papel y, habida cuenta de que la demandante no ha establecido distinción alguna dentro de la categoría genérica «papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases», respecto a todos estos productos.

104 En lo que atañe al «material para artistas», procede señalar que puede incluir todos los recursos que los artistas utilizan. Por lo tanto, puede asimismo incluir el papel y, teniendo en cuenta que la demandante no ha realizado ninguna limitación en cuanto a esta categoría, excluyendo el papel, la locución «weiße Seiten» debe considerarse descriptiva respecto a la categoría «material para artistas».

105 En relación con los «artículos de oficina (excepto muebles)», esta categoría puede incluir, por ejemplo, los blocs de notas y el papel para impresora y, habida cuenta de que la demandante no ha formulado limitación alguna en relación con esta categoría, la locución de que se trata puede igualmente considerarse descriptiva de tales productos.

106 Por último, en cuanto al «material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos)», es de aplicación el mismo razonamiento que respecto a los productos anteriormente mencionados. Teniendo en cuenta que la demandante no ha excluido de este material las hojas ni las páginas blancas, debe señalarse que la marca puede considerarse descriptiva de tales productos.

107 En consecuencia, habida cuenta de que la demandante no ha realizado ninguna distinción ni ninguna limitación en lo tocante a dichas categorías genéricas, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso respecto a todos los productos mencionados en el apartado 101 *supra*.

108 De las consideraciones anteriores se desprende que la relación entre la marca WEISSE SEITEN y las características de todos los productos y servicios de que se trata es suficientemente estrecha para estar incursa en la prohibición establecida en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.

109 Por consiguiente, debe desestimarse el tercer motivo de la demandante.

110 Por lo que respecta al cuarto motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe recordarse que, como se desprende del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos para que el signo no pueda registrarse como marca comunitaria (sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 29).

111 Por otra parte, según la jurisprudencia, una marca denominativa que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b) (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, apartado 19, y Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, apartado 86).

112 En estas circunstancias, no puede acogerse el cuarto motivo de la demandante.

113 Por consiguiente, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

114 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la demandante ha perdido el proceso, procede condenarla a abonar las costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por ésta. Dado que la interviniente no ha formulado idéntica pretensión, debe soportar sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante, a excepción de las causadas por la interviniente.

3) La interviniente soportará sus propias costas.

Jaeger Tiili Czúcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de marzo de 2006.

El Secretario

E. Coulon

El Presidente

M. Jaeger