ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

16 de Março de 2006 *

No processo T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, com sede em Salzburgo (Áustria), representada por H. Zeiner e M. Baldares del Barco, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo perante a Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal de Primeira Instância,

* Língua do processo: alemão.

Herold Business Data GmbH & Co. KG, anteriormente Herold Business Data AG, com sede em Mödling (Áustria), representada por A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum e U. Reese, advogados,

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 19 de Junho de 2003 (processos apensos R 580/2001-1 e R 592/2001-1), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Herold Business Data AG e a Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Terceira Secção),

composto por: M. Jaeger, presidente, V. Tiili e O. Czúcz, juízes,

secretário: J. Plingers, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 19 de Setembro de 2003,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Setembro de 2004,

vistas as alegações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 15 de Setembro de 2004,

após a audiência de 14 de Setembro de 2005,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 2 de Outubro de 1996, a recorrente apresentou um pedido de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), alterado.

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo WEISSE SEITEN. Os produtos e serviços para os quais foi pedido o registo pertencem às classes 9, 16, 41 e 42 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, revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição:

— classe 9: «Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para instalações e

equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-ROMs; discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores; extintores»;

— classe 16: «Papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; material impresso, obras de consulta, listas classificadas; artigos para encadernação; fotografia; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não compreendidas noutras classes); cartas de jogar; caracteres de impressão; estereótipos (clichés)»;

— classe 41: «Serviços prestados por editoras, em especial a edição de textos, livros, revistas e jornais»;

— classe 42: «Escritórios de redacção (editoras)».

3 A marca pedida foi registada em 28 de Setembro de 1999.

4 Em 14 de Fevereiro de 2000, a Herold Business Data GmbH & Co. KG, anteriormente Herold Business Data AG, pediu que fosse declarada a nulidade desse registo de harmonia com o disposto no artigo 51.°, n.° 1, alínea a), do Regulamento n.° 40/94, pela razão de que o registo colidia com motivos absolutos de recusa previstos no artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) a d) e g), do referido regulamento. A interveniente referiu-se a uma decisão da Divisão de Anulação do Patentamt

(Instituto de Patentes austríaco) de 6 de Novembro de 1998, que declara nula a marca austríaca WEISSE SEITEN, e a uma decisão do Oberste Patent- und Markensenat (Câmara Suprema das Marcas e Patentes austríaca) de 22 de Setembro de 1999, que confirma a decisão do Patentamt no tocante aos seguintes produtos: «papel e material impresso». Além disso, em apoio do seu pedido de declaração de nulidade, ela produziu perante a Divisão de Anulação, entre outros, os seguintes documentos:

— a «comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu sobre o desenvolvimento futuro do mercado das listas e de outros serviços de informações sobre as telecomunicações num ambiente concorrencial» de 22 de Setembro de 1995 (a seguir «comunicação da Comissão»);

— diversas informações dos correios austríacos respeitantes a listas telefónicas;

— cópia de notas de encomenda de listas telefónicas austríacas respeitantes aos anos de 1993/1994 e 1994/1995;

— directivas para a edição das listas oficiais, que era objecto de um contrato datado de 1992 e celebrado entre a interveniente a a administração austríaca dos correios e telégrafos;

— cópia de cartas trocadas entre a interveniente e diferentes direcções da administração austríaca dos correios e telégrafos respeitantes à edição das «Weiße Seiten» (páginas brancas);

— o resultado de pesquisas na Internet.

5 Em 5 de Abril de 2001, a Divisão de Anulação declarou a nulidade parcial da marca WEISSE SEITEN, com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, do Regulamento n.º 40/94, na parte em que incidia sobre as listas telefónicas que reproduzem os nomes dos assinantes sob forma impressa ou sob a forma de memórias electrónicas (classes 9 e 16) e sobre a publicação, por uma editora, de tais listas telefónicas que reproduzem os nomes dos assinantes (classe 41). Limitou, assim, a lista dos produtos e dos serviços acrescentando, no tocante à classe 9, a menção «desses produtos são excluídos os que dizem respeito a, ou comportam, listas telefónicas que reproduzem os nomes dos assinantes», no tocante à classe 16, a menção «desses produtos são excluídas as listas telefónicas que reproduzem os nomes dos assinantes» e, no tocante à classe 41, a menção «desses serviços é excluída a publicação de listas telefónicas que reproduzem os nomes dos assinantes». O pedido de declaração de nulidade foi indeferido quanto ao mais.

6 Tanto a interveniente, no que respeita ao indeferimento parcial do pedido de declaração de nulidade, como a recorrente, no que respeita à declaração de nulidade parcial da sua marca, interpuseram recurso para o IHMI, ao abrigo dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Anulação.

7 Conhecendo dos dois recursos, apensados de harmonia com o disposto no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 216/96 da Comissão, de 5 de Fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento processual das câmaras de recurso do IHMI (JO L 28, p. 11), a Primeira Câmara de Recurso, por decisão de 19 de Junho de 2003 (processos apensos R 580/2001-1 e R 592/2001-1, a seguir «decisão impugnada»), admitiu parcialmente o recurso da interveniente e rejeitou o da recorrente. Anulou a decisão da Divisão de Anulação e declarou a nulidade da marca WEISSE SEITEN para os seguintes produtos e serviços:

— classe 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-ROMs»;

— classe 16: «Papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; material impresso, obras de consulta, listas classificadas; material para artistas; artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos)»;

— classe 41: «Serviços prestados por editoras, em especial a edição de textos, livros, revistas e jornais»;

— classe 42: «Escritórios de redacção (editoras)».

8 A Câmara de Recurso considerou, em primeiro lugar, que, no tocante aos produtos pertencentes à classe 9, mencionados no número precedente, e ao material impresso, obras de consulta e listas classificadas pertencentes à classe 16, a marca WEISSE SEITEN tinha sido registada em violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94. Além disso, considerou que, no tocante a todos os produtos e serviços mencionados no número precedente (a seguir «produtos e serviços em questão»), era igualmente aplicável o artigo 7.°, n.° 1, alíneas b) e c), do referido regulamento.

Pedidos das partes

9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— reformar a decisão impugnada de forma a que o pedido de declaração de nulidade seja integralmente indeferido;

— a título subsidiário, anular a decisão impugnada na medida em que o pedido de declaração de nulidade foi acolhido e ordenar ao IHMI que tome uma nova decisão, tal sendo o caso após um procedimento complementar, e que indefira integralmente o pedido de declaração de nulidade;

— condenar o IHMI nas despesas.

10 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

11 A interveniente conclui pedindo que o Tribunal se digne negar provimento ao recurso.

Quanto à admissibilidade do recurso

12 Nos termos do artigo 63.°, n.° 5, do Regulamento n.° 40/94, o recurso da decisão de uma Câmara de Recurso do IHMI deve ser interposto num prazo de dois meses a contar da notificação da referida decisão. Em conformidade com o disposto no artigo 102.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, os prazos processuais são acrescidos de um prazo de dilação fixo, em razão da distância, de dez dias.

13 No caso em apreço, a decisão impugnada foi notificada à recorrente em 1 de Julho de 2003. O prazo para a interposição do recurso expirou, portanto, em 11 de Setembro de 2003, já incluindo o prazo de dilação.

14 É certo que a petição chegou por fax à Secretaria do Tribunal em 8 de Setembro de 2003, ou seja, antes da extinção do prazo de recurso.

15 Todavia, em conformidade com o disposto no artigo 43.°, n.° 6, do Regulamento de Processo, a data em que uma cópia do original assinado de um acto processual dá entrada na Secretaria do Tribunal através de um fax só é tomada em consideração, para efeitos do respeito dos prazos processuais, se o original assinado do acto for apresentado nessa Secretaria o mais tardar dez dias após a recepção do fax.

16 Ora, no caso em apreço, o original da petição só chegou à Secretaria do Tribunal em 19 de Setembro de 2003, ou seja, fora do prazo de dez dias supra-referido. Por isso, em conformidade com o disposto no artigo 43.°, n.° 6, do Regulamento de Processo, só a data da apresentação do original assinado, a saber, 19 de Setembro de 2003, deve ser tomada em consideração para efeitos do respeito do prazo de recurso. Portanto, há que reconhecer que a petição foi apresentada após o termo desse prazo.

17 No entanto, a recorrente alega que se encontra face a um caso típico de força maior ou, pelo menos, de caso fortuito.

18 Há que salientar que os conceitos de força maior e de caso fortuito contêm, além de um elemento objectivo relativo a circunstâncias anormais e estranhas ao interessado, um elemento subjectivo relativo à obrigação de o interessado se precaver contra as consequências de um acontecimento anormal adoptando medidas adequadas sem consentir sacrifícios excessivos. Em especial, o interessado

deve controlar cuidadosamente o desenvolvimento do processo e, nomeadamente, dar provas de diligência para respeitar os prazos previstos (acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Dezembro de 1994, Bayer/Comissão, C-195/91 P, Colect., p. I-5619, n.º 32). Assim, os conceitos de força maior e de caso fortuito não se aplicam a uma situação em que uma pessoa diligente e avisada estaria objectivamente em condições de evitar o termo de um prazo de recurso (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Julho de 1984, Valsabbia/Comissão, 209/83, Recueil, p. 3089, n.º 22, e despacho do Tribunal de Justiça de 18 de Janeiro de 2005, Zuazaga Meabe/IHMI, C-325/03 P, Colect., p. I-403, n.º 25).

19 No caso em apreço, a recorrente confiou directamente a remessa do original da sua petição aos correios austríacos em 9 de Setembro de 2003, isto é, no dia seguinte ao do envio do fax. A seguir, a remessa foi confiada pelos correios austríacos aos correios luxemburgueses em 11 de Setembro de 2003 e confiada por estes à empresa Michel Greco em 12 de Setembro de 2003. Ora, esta demorou sete dias para entregar a remessa na Secretaria do Tribunal.

20 Por isso, a causa principal, ou mesmo exclusiva, do atraso pode ser encontrada na circunstância de a petição só ter entrado na posse do Tribunal sete dias após a sua chegada ao Luxemburgo (v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de Março de 1967, Simet e Feram/Alta Autoridade, 25/65 e 26/65, Recueil, p. 39, Colect. 1965-1968, p. 547). Essa circunstância deve ser considerada como um caso fortuito em relação à recorrente, e não pode esta, que deu provas da diligência esperada de um recorrente normalmente avisado com vista a respeitar os prazos, ser censurada por ter contribuído para o atraso com o seu próprio comportamento.

21 Por conseguinte, o recurso é admissível.

Quanto à admissibilidade do segundo pedido

22 Na segunda parte do segundo pedido, a recorrente pede ao Tribunal, em substância, que ordene ao IHMI que tome uma nova decisão e que indefira integralmente o pedido de declaração de nulidade.

23 A este propósito, deve recordar-se que, em conformidade com o disposto no artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, o IHMI deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal. Por isso, não cabe ao Tribunal dirigir injunções ao IHMI. Com efeito, a este incumbe tirar as consequências da parte decisória e dos fundamentos dos acórdãos do Tribunal [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 31 de Janeiro de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ /IHMI (Giroform), T-331/99, Colect., p. II-433, n.° 33; de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Logistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.° 12; e de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.° 22].

24 A segunda parte do segundo pedido da recorrente é, portanto, inadmissível.

Quanto ao mérito

25 A recorrente invoca, em substância, quatro fundamentos de recurso. O primeiro é relativo a uma discordância da decisão impugnada com a decisão austríaca, e os segundo, terceiro e quarto fundamentos são relativos, respectivamente, a violações do artigo 7.°, n.° 1, alíneas d), c) e b), do Regulamento n.° 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo a uma discordância da decisão impugnada com a decisão austríaca

Argumentos das partes

26 A recorrente alega que a decisão impugnada contém uma incoerência, na medida em que é baseada numa apreciação do público austríaco diferente da que foi feita pelas autoridades nacionais austríacas na decisão do Oberste Patent- und Markensenat de 22 de Setembro de 1999.

27 O IHMI lembra que não é juridicamente obrigado a velar pela coerência das suas decisões com as decisões nacionais. Além disso, os factos a apreciar não foram idênticos, dado que as autoridades nacionais fundaram a sua decisão nos hábitos linguísticos austríacos, ao passo que o IHMI teve de tomar em consideração os hábitos linguísticos no conjunto do mercado interno e, portanto, também na Alemanha.

28 Além disso, o IHMI sublinha que a decisão do Oberste Patent- und Markensenat confirmou a nulidade da marca austríaca WEISSE SEITEN, na parte em que ela cobria os produtos «papel e material impresso», em razão do seu carácter descritivo (no sentido de «páginas de cor branca») e que, portanto, há coerência entre as decisões nesse aspecto.

29 A interveniente lembra que não existe qualquer obrigação por parte do IHMI de aderir à apreciação de uma autoridade nacional, de forma que a decisão de 22 de Setembro de 1999 é desprovida de pertinência para a determinação da percepção da marca em causa pelo público austríaco.

Apreciação do Tribunal

30 Há que salientar que o IHMI não é obrigado a basear numa decisão nacional a sua apreciação da percepção que o público pertinente tem da marca em causa. O regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de normas e prosseguindo objectivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.° 47]. Por isso, o carácter registável de um sinal como marca comunitária deve ser apreciado apenas com fundamento na regulamentação comunitária pertinente. O IHMI e, tal sendo o caso, o juiz comunitário não estão vinculados por uma decisão adoptada num Estado-Membro ou num país terceiro que admita o carácter registável desse mesmo sinal como marca nacional. É o caso mesmo quando tal decisão tiver sido tomada em aplicação duma legislação nacional harmonizada por força 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), ou ainda num país pertencente à zona linguística em que o sinal verbal em causa tem a sua origem [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II-723, n.° 47, e de 22 de Junho de 2005, Metso Paper Automation/IHMI (PAPERLAB), T-19/04, Colect., p. II-2383, n.° 37].

31 Por isso, a existência de uma eventual discordância da decisão impugnada com a decisão austríaca não poderá constituir uma violação da regulamentação comunitária pertinente. O Tribunal averiguará no quadro dos outros fundamentos se o IHMI analisou correctamente a percepção do público pertinente no caso em apreço.

32 Por conseguinte, deve rejeitar-se o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94

Argumentos das partes

33 A recorrente contesta a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual o sintagma «weiße Seiten» entrou na língua alemã como sinónimo de «alphabetisches Teilnehmerverzeichnis» (lista alfabética de assinantes) o mais tardar no momento da publicação da comunicação da Comissão de 1995 e que já antes era utilizado na acepção de lista telefónica alfabética na Áustria. Sustenta que só uma denominação objectiva habitualmente utilizada e compreensível para a maioria dos meios em causa pode integrar o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94. Ora, a utilização esporádica de um sinal como denominação genérica pelos meios em causa não bastará para constituir tal denominação.

34 Segundo a recorrente, é possível que, no espaço anglófono, os conceitos de «Yellow Pages» (páginas amarelas) e de «White Pages» (páginas brancas) sejam usuais para designar a parte profissional e a parte administrativa de uma lista ou de uma lista classificada de telefones. Na linguagem corrente alemã, devido à utilização considerável da denominação «gelbe Seiten» (páginas amarelas), este sinal tornou-se uma indicação geral usual para designar uma lista profissional. Todavia, o sintagma «weiße Seiten» nunca se tornou usual, no espaço germanófono, para designar, de maneira genérica, partes administrativas de listas ou de listas classificadas de telefones. Além disso, na comunicação da Comissão, tratava-se mais da tradução da denominação inglesa «White Pages» que da criação de uma nova denominação objectiva na língua alemã.

35 A recorrente alega que o facto de alguém, que não registou a seu favor um direito de exclusividade, ter já utilizado por uma vez, ou talvez mesmo esporadicamente, tal sintagma original ao anunciar produtos, de maneira indirecta, não pode justificar

que se obste ao registo da denominação objectiva, pois que, em sua opinião, falta o elemento da utilização usual pelo público e do uso na linguagem corrente. É só quando tal denominação for igualmente usada por outros concorrentes e geralmente utilizada que um hábito leal poderá desenvolver-se e que o sinal poderá tornar-se um elemento da linguagem corrente. Ora, nos autos, verifica-se que a interveniente só em certos casos excepcionais já utilizou essa denominação, provendo-a, no entanto, de explicações correspondentes para melhorar a sua compreensão. Os autos não contêm a mínima prova de que essa denominação original para uma publicação se tenha tornado um elemento da linguagem corrente alemã. Tal desenvolvimento de um sinal não poderá ser assumido e deduzido de maneira hipotética, tendo de ser demonstrado. O próprio IHMI autorizou sem restrições, apesar das objecções do examinador, a marca WEISSE SEITEN, dado ter considerado que a denominação não se tinha tornado usual para o público e que também não fazia parte do vocabulário geral da língua alemã. Nesse caso, caberá ao requerente da declaração de nulidade, isto é, à interveniente, fazer a prova de que, no decurso do procedimento de notificação, o IHMI ignorou um aspecto essencial atinente à existência de um motivo absoluto de recusa.

36 Mesmo que se devesse admitir que a Comissão e a administração austríaca dos correios e telégrafos criaram, pela publicação e utilização esporádica do sintagma «weiße Seiten» acompanhada de explicações, uma denominação objectiva, a Câmara de Recurso não indicou as razões pelas quais essa denominação se aplica também a outros produtos e serviços diferentes das listas telefónicas em forma de livro. A decisão impugnada não contém qualquer fundamentação que explique porque razão um ficheiro electrónico ou um sítio Internet que se chamasse «WEISSE SEITEN» e que não fosse branco nem constituído por páginas não poderia chamar-se «WEISSE SEITEN» e em que medida se trataria de uma denominação objectiva.

37 O IHMI sublinha, em primeiro lugar, que em nenhum momento a Câmara de Recurso ou a Divisão de Anulação afirmaram que a utilização única do sintagma «weiße Seiten» pela Comissão era suficiente para recusar o registo. Essa utilização foi considerada como traduzindo o momento em que, na evolução da língua, esse sintagma foi apresentado como genérico, mesmo ao nível europeu, pelo menos nos

meios especializados, como reconhecido pela decisão da Divisão de Anulação, ou como reflectindo o momento a partir do qual entrou na língua alemã como sinónimo de lista alfabética de assinantes, como reconhecido pela decisão impugnada.

38 A conclusão da Câmara de Recurso, segundo a qual o sintagma em questão se tornara uma expressão genérica desde antes da data do pedido de registo, é o resultado de uma análise de volumosos documentos provenientes dos espaços linguísticos austríaco e alemão e da comunicação da Comissão. Além disso, essa conclusão assenta em documentos e estudos que já utilizam o sintagma «weiße Seiten» como conceito genérico. Com efeito, as notas de pé de página, bem como as indicações das fontes nos quadros, remetem para um estudo realizado em 1992 pela Coopers & Lybrand, Deloitte, que já empregara esse conceito. Por isso, a comunicação da Comissão não poderá ser qualificada de utilização única, mas de prova adequada para demonstrar que esse sintagma se tornara, pelo menos nos meios especializados, numa indicação genérica para designar uma lista alfabética de assinantes.

39 Além disso, o uso desse conceito não se limita somente à Alemanha e à Áustria, pois também se utiliza, desde há muito, no Luxemburgo.

40 Por isso, segundo o IHMI, não há qualquer dúvida quanto ao facto de o conceito «weiße Seiten» ser já um conceito genérico em alemão à data do pedido de registo. Por «hábitos leais e constantes de comércio» deve entender-se o uso comercial, o costume comercial. Por isso, o emprego usual num grupo mais restrito do que o público em geral é suficiente para constituir um motivo de recusa. De qualquer forma, o mais tardar à data da comunicação da Comissão, que se dirigiu a um largo público, o sintagma em causa tornara-se também usual na linguagem corrente.

41 O IHMI observa que, no tocante aos meios de armazenamento electrónicos, a recorrente compreende mal o conceito de «weiße Seiten», ao equipará-lo ao de «weißfarbige Seiten» (páginas de cor branca) e pondo em destaque o facto de um meio de armazenamento electrónico não ser branco e não ter páginas. A Câmara de Recurso considerou, com razão, que, como as listas telefónicas são também propostas sob forma electrónica, tal suporte de informação podia também ser descrito com mais precisão pelo conceito de «weiße Seiten».

42 A interveniente sustenta que a Câmara de Recurso reconheceu, com razão, que o sintagma «weiße Seiten» era uma indicação tornada corrente para designar repertórios de números de assinantes do telefone classificados alfabeticamente.

43 Os documentos da administração austríaca dos correios e telégrafos demonstram que esse sintagma era já usual na Áustria nos anos de 1992/1993. Uma vez que só o conceito de «weiße Seiten», sem outra indicação, foi utilizado nos formulários de encomenda, a interveniente concluiu daí que o cliente austríaco dos correios só podia obter uma lista na medida em que tivesse conhecimento do significado desse conceito. Por isso, a indicação explicativa «repertório de assinantes» não foi necessária para a compreensão do conceito em causa pelo cliente dos correios. A simples menção do tipo de produto («repertório de assinantes») ao lado da denominação do produto («weiße Seiten»), da mesma forma que a utilização em paralelo dos termos «lista profissional» e «gelbe Seiten», não se opõe, portanto, à suposição de que se tratava de uma denominação tornada usual do produto.

44 Segundo a interveniente, essa utilização não era isolada ou esporádica. O ponto determinante é não o número de documentos apresentados, mas o significado e conteúdo desses documentos. A ficha de informação foi enviada a todos os lares austríacos, que dela tomaram conhecimento. Além disso, a utilização da denominação em causa por todos os concorrentes ou por um grande número deles não é de forma alguma necessária para demonstrar que a denominação do produto se tornara usual. O que importa é saber se a denominação era geralmente considerada pelo público como sendo usual. A razão principal da evolução de uma marca que coincida com uma denominação genérica é, em geral, o facto de, durante

um período relativamente longo, existir no mercado um único fornecedor de um produto particular e de, por essa razão, o público utilizar a marca e a denominação do produto como sinónimos. Em razão da situação de monopólio do Estado, não existiu qualquer outro fornecedor de listas oficiais, para além dos correios austríacos, durante os anos de 1992 e 1993, no domínio dos repertórios telefónicos oficiais.

45 No que diz respeito à comunicação da Comissão, ela demonstra que o sintagma em causa foi também utilizado noutros países como denominação usual para designar os repertórios de assinantes. A Comissão utilizou na sua apresentação do estado do mercado termos e denominações que encontrara no quadro da análise prévia. A denominação «weiße Seiten» não foi, portanto, uma nova criação arbitrária da Comissão, mas uma denominação já corrente no mercado para os repertórios telefónicos.

46 Referindo-se às pesquisas efectuadas na Internet por causa do presente recurso, a interveniente declara verificar que o conceito de «weiße Seiten» é utilizado, nomeadamente, pela Bélgica («pages blanches»), pela França («pages blanches»), pela Itália («pagine bianche»), pela Roménia («white pages»), por São Marinho («pagine bianche»), pela Suíça («pagine bianche»), por Marrocos («pages blanches»), pelo México («paginas blancas»), bem como pela Austrália e a Nova Zelândia («white pages»). A interveniente sublinha que a utilização desse conceito noutras línguas da União Europeia é pertinente, pois que é possível uma acção baseada na existência de uma marca registada no espaço germanófono da União Europeia contra uma denominação utilizada noutra língua, mas idêntica.

47 Em seguida, a interveniente sustenta que, dado que o motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94 já existia no momento do depósito da marca em 1996, bem como na altura do seu registo em 1999, a eventual existência de uma acção de oposição não é determinante.

48 Finalmente, a interveniente alega que a denominação «weiße Seiten» é uma denominação geral para repertórios de assinantes, de forma que não recobre somente os repertórios em versão impressa mas ainda qualquer forma de repertório de assinantes, independentemente da natureza do suporte.

Apreciação do Tribunal

49 Há que recordar que o artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94 deve ser interpretado no sentido de que só se opõe ao registo de uma marca quando os sinais ou as indicações de que essa marca é exclusivamente composta se tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços para os quais a referida marca é apresentada a registo [v., por analogia, acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Colect., p. I-6959, n.° 31, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003, Alcon/IHMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Colect., p. II-411, n.° 37]. Assim, deve salientar-se que o carácter usual de uma marca só pode ser apreciado, por um lado, em relação aos produtos e aos serviços visados pela marca, mesmo que a disposição em causa não faça referência explicita a eles, e, por outro, em relação à percepção que dela tem o público visado (acórdão BSS, já referido, n.° 37).

50 No tocante ao público visado, deve reconhecer-se que o carácter usual de um sinal se aprecia tendo em conta a presumível expectativa de um consumidor médio do tipo de produto em causa que se repute estar normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (acórdão BSS, já referido, n.° 38).

51 Além disso, se bem que exista uma sobreposição evidente dos âmbitos de aplicação respectivos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), e do artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94, a exclusão do registo das marcas visadas por esta última

disposição não é baseada na natureza descritiva dessas marcas, mas nos usos em vigor nos meios em que se enquadra o comércio dos produtos e dos serviços para os quais as referidas marcas foram apresentadas a registo (v., por analogia, acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 35, acórdão BSS, já referido, n.º 39).

52 Finalmente, os sinais ou indicações constitutivos de uma marca que se tornaram usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio para designar os produtos ou os serviços visados por essa marca não são adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e não preenchem, portanto, a função essencial da referida marca (v., por analogia, acórdão Merz & Krell, já referido, n.º 37, e acórdão BSS, já referido, n.º 40).

53 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que o registo da marca WEISSE SEITEN devia ser anulado com fundamento no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94, no que diz respeito aos «suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-ROMs», pertencentes à classe 9, e ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas», pertencentes à classe 16. Por isso, o carácter usual do sintagma «weiße Seiten» deve ser analisado em relação a esses produtos.

54 Dado que esses produtos são destinados ao consumidor em geral, trata-se de analisar a percepção do consumidor médio. Além disso, dado que a marca em questão é composta por palavras em língua alemã, esse consumidor médio é germanófono.

55 Há que salientar que os elementos apresentados pela interveniente no IHMI, enumerados no n.º 4, *supra*, e respeitantes ao carácter usual do sintagma «weiße Seiten» para o público visado, demonstram que esse sintagma se tornou na denominação genérica corrente da lista telefónica dos particulares.

56 Resulta da comunicação da Comissão que esta utilizou várias vezes o conceito de «weiße Seiten» referindo-se a um «alphabetisches Teilnehmerverzeichnis ». Esse conceito é utilizado por vezes só, por vezes acompanhado desta última descrição. O sintagma «gelbe Seiten» é também utilizado nessa comunicação, na acepção de lista telefónica dos profissionais. O facto de essa comunicação ser datada do mês de Setembro de 1995 demonstra que o conceito de «weiße Seiten» entrou na língua alemã o mais tardar nessa altura. Além disso, como reconheceu, com razão, o IHMI, essa comunicação refere-se a um estudo realizado em 1992 pela Coopers & Lybrand, Deloitte, que já dava conta desse conceito.

57 O argumento da recorrente, segundo o qual se trata mais da tradução da denominação inglesa «White Pages» que da criação de uma nova denominação objectiva na língua alemã, não pode ser aceite. Com efeito, dado que os documentos das instituições são traduzidos por tradutores para a sua língua materna, essas pessoas utilizam, na medida do possível, termos e expressões idiomáticas ou consagradas pelo uso.

58 De qualquer forma, os diversos documentos informativos dos correios austríacos respeitantes às listas telefónicas demonstram que o sintagma «weiße Seiten» era já utilizado na Áustria, na acepção de listas telefónicas dos particulares, pelo menos a partir do ano de 1992. Esses documentos foram criados pelos correios austríacos e alguns deles foram dirigidos a todos os assinantes, enquanto outros eram destinados ao grande público. Todos esses documentos dizem respeito ao período anterior à data do depósito da marca WEISSE SEITEN. Resulta desses documentos que a utilização do sintagma «weiße Seiten» não foi esporádica, como alega a recorrente, mas que os correios austríacos consideraram que o grande público conhecia o seu significado, sem o que não o teriam utilizado nas suas fichas informativas.

59 Quanto às notas de encomenda de listas telefónicas austríacas, há que salientar que foram elaboradas pela interveniente. Dizem respeito aos anos de 1993/1994 e

1994/1995 e contêm tanto o sintagma «weiße Seiten» como o sintagma «gelbe Seiten», sem qualquer explicação complementar. Por isso, é de supor que os que receberam essas notas de encomenda conheciam o significado do sintagma «weiße Seiten».

60 Resulta também das directivas para a edição das listas oficiais, a qual fora objecto de um contrato com data de 1992 celebrado entre a interveniente e a administração austríaca dos correios e telégrafos, bem como das cartas trocadas entre a interveniente e diferentes direcções da administração austríaca dos correios e telégrafos respeitantes à edição das «Weiße Seiten», que a interveniente e a administração utilizavam desde 1992 o sintagma «weiße Seiten», sem qualquer explicação quanto ao seu significado, na sua correspondência.

61 Além disso, resulta da pesquisa efectuada na Internet em 8 de Agosto de 2000 que tanto os termos «weiße Seiten» como os termos «weisse Seiten» fazem referência às listas telefónicas, nomeadamente em forma electrónica ou em CD-ROM.

62 Embora estes últimos documentos tenham sido recolhidos quatro anos após o depósito da marca WEISSE SEITEN, confirmam a evolução linguística ocorrida e as conclusões resultantes dos documentos respeitantes ao período anterior a esse depósito.

63 Quanto ao mais, resulta efectivamente da decisão do Oberste Patent- und Markensenat que a marca austríaca WEISSE SEITEN foi declarada nula no tocante aos seguintes produtos: «papel e material impresso».

64 Por outro lado, a interveniente refere-se às pesquisas efectuadas na Internet por causa do presente recurso, juntas à sua resposta, para demonstrar que o conceito de «weiße Seiten» existe em vários países. Da mesma forma, o IHMI refere-se a uma pesquisa efectuada na Internet, junta à sua resposta.

65 Há que reconhecer que esses elementos, produzidos pela primeira vez perante o Tribunal, não podem ser tomados em consideração. Com efeito, o recurso para o Tribunal visa a fiscalização da legalidade das decisões da Câmara de Recurso do IHMI, na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94, de forma que a função do Tribunal não é reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos nele apresentados pela primeira vez. Importa, portanto, pôr de parte os documentos supra-referidos, sem que seja necessário examinar a sua força probatória [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 18 de Fevereiro de 2004, Koubi/IHMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Colect., p. II-719, n.º 52; de 29 de Abril de 2004, Eurocermex/IHMI (Forma de uma garrafa de cerveja), T-399/02, Colect., p. II-1391, n.º 52; e de 21 de Abril de 2005, Ampafrance/IHMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Colect., p. II-1401, n.º 29].

66 Resulta de tudo o que precede que a Câmara de Recurso considerou, com razão, que os elementos produzidos pela interveniente perante o IHMI eram suficientes para demonstrar que, para o público visado, «weiße Seiten» era um sintagma tornado usual, à data da apresentação do pedido de registo da marca WEISSE SEITEN pela recorrente, como denominação genérica da lista telefónica dos particulares. Por outro lado, deve salientar-se que a recorrente não produziu perante o IHMI provas de molde a demonstrar que a marca WEISSE SEITEN não se incluía no âmbito de aplicação do motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94.

67 No tocante ao argumento da recorrente segundo o qual a Câmara de Recurso não indicou as razões pelas quais o motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea d), do Regulamento n.º 40/94 se aplicava também a produtos e serviços diferentes das listas telefónicas em forma de livro, não há que o acolher. Com efeito, a Câmara de Recurso expôs, no número 40 da decisão impugnada, o que segue: «as listas telefónicas não são somente propostas em suporte papel mas também em forma electrónica. A parte que requer a nulidade comercializa, já desde o fim dos anos 80, diferentes listas telefónicas em suporte electrónico. Além disso, as listas telefónicas, hoje, já não são somente propostas em CD-ROM, isto é, em meios de armazenamento gravados, mas são também directamente acessíveis via Internet». E repetiu, no ponto 53 da decisão impugnada e no quadro do exame desse motivo

absoluto de recusa, que as «listas telefónicas [não eram] somente propostas em suporte papel mas também em forma electrónica» e que era «igualmente possível aceder a elas directamente via Internet».

68 Além disso, reconheceu no ponto 41 da decisão impugnada que, «[m]esmo quando um termo não [seja] normalmente utilizado para a apresentação, no comércio, de todos os produtos cobertos pelo pedido de registo, [será] o termo genérico mencionado que de[verá] ter-se em conta para demonstrar a existência de um motivo absoluto de recusa». A Câmara de Recurso considerou não poder «fazer distinção entre os diferentes produtos cobertos pelo referido termo, ou seja, por exemplo, entre romances (recreativos) e listas telefónicas» e ter de «apreciar a falta de carácter distintivo à luz do conjunto dos produtos incluídos na lista que acompanha o pedido».

69 Resulta destas passagens que a Câmara de Recurso indicou as razões pelas quais considerava que esse motivo absoluto de recusa devia igualmente aplicar-se aos «suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-ROMs», pertencentes à classe 9, e ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas», pertencentes à classe 16, e, assim, cumpriu o dever de fundamentação que figura no artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94.

70 Há que examinar, em seguida, a procedência dessa fundamentação.

71 É pacífico que as listas telefónicas dos particulares estão disponíveis não só em versão papel mas também em forma electrónica, na Internet ou em CD-ROM. O Tribunal foi já levado a sublinhar, no tocante aos «meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial CD-ROMs», e ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas», que

esses produtos abrangem diversos tipos de produtos aptos a conter, quer em suporte electrónico quer em suporte papel, listas telefónicas ou classificadas [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Junho de 2001, Telefon & Buch/IHMI (UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 e T-358/99, Colect., p. II-1705, n.º 26].

72 Por isso, deve entender-se que o sintagma «weiße Seiten» é igualmente uma denominação usual para as listas electrónicas, como também resulta das pesquisas efectuadas na Internet pela interveniente durante o procedimento administrativo perante o IHMI.

73 No que diz respeito aos «suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-ROMs», pertencentes à classe 9, deve salientar-se que a recorrente pediu o registo da marca em causa para essa categoria de produtos no seu conjunto, sem fazer distinção.

74 Por conseguinte, há que confirmar a apreciação da Câmara de Recurso, na medida em que diz respeito a essa categoria no seu conjunto [v., nesse sentido, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. II-1645, n.º 33; STREAMSERVE, já referido, n.º 46; de 20 de Março de 2002, DaimlerChrysler/IHMI (TELE AID), T-355/00, Colect., p. II-1939, n.º 34; DaimlerChrysler/IHMI (CARCARD), T-356/00, Colect., p. II-1963, n.os 33 e 36; e DaimlerChrysler/IHMI (TRUCKCARD), T-358/00, Colect., p. II-1993, n.os 34 e 37].

75 No que respeita ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas» pertencentes à classe 16, em que se incluem as listas telefónicas em suporte papel, não tendo a recorrente feito distinção dentro dessa categoria genérica há que confirmar a apreciação da Câmara de Recuro, na medida em que diz respeito a essa categoria no seu conjunto.

76 Nestas circunstâncias, deve considerar-se que foi com razão que a Câmara de Recurso declarou a nulidade do registo da marca WEISSE SEITEN com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94, no que diz respeito aos «suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-ROMs», pertencentes à classe 9, e ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas», pertencentes à classe 16.

77 Por conseguinte, há que rejeitar o segundo fundamento da recorrente.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94

Argumentos das partes

78 A recorrente reconhece que o sinal WEISSE SEITEN se formou no respeito das regras da gramática alemã. Não poderá escapar a ninguém que a marca é constituída pela designação da cor «weiß» (branco) e da palavra «Seiten» (páginas, lados), à qual é possível atribuir vários significados. Todavia, só quando o sinal permitir dar uma informação pertinente sobre os produtos e os serviços em questão existirá eventualmente um motivo absoluto de recusa previsto pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

79 A recorrente sublinha que uma publicação não é constituída por páginas brancas, pois quase todas as publicações são impressas a tinta preta sobre papel branco. A palavra «Seiten» não poderá designar um livro, pois que as páginas são apenas um dos elementos que compõem um livro e que esse termo não é, portanto, suficiente

para indicar ao consumidor que vai receber um livro se pedir «weiße Seiten». No tocante ao papel branco, a recorrente sublinha que o papel virgem não é designado pela palavra «Seiten» (páginas), pois que estas constituem apenas um elemento de uma publicação.

80 Segundo a recorrente, ninguém, confrontado com o sinal WEISSE SEITEN, pensará num serviço de redacção, de edição ou de publicação. A palavra «Seite» (página, lado) nunca poderá designar um serviço e a indicação da cor «weiß» também não não poderá levar a pensar em serviços.

81 A recorrente conclui daí que, dado que o conceito de «weiße Seiten» não é susceptível de descrever de maneira adequada e de forma facilmente compreensível uma característica essencial de cada um dos produtos e dos serviços em questão, à excepção do papel, em relação ao qual também não é descritivo, a marca WEISSE SEITEN não pode ser considerada descritiva de nenhum desses produtos e desses serviços.

82 O IHMI observa que a recorrente faz uma leitura errada da decisão impugnada. No tocante ao «material impresso, obras de consulta, listas classificadas» e aos «suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-ROMs», o sinal WEISSE SEITEN é descritivo dos produtos designados na sua qualidade de sinónimo de lista telefónica dos particulares e não em razão da cor branca das páginas de livros. Além disso, uma designação tornada usual na linguagem corrente é, regra geral, também descritiva.

83 O IHMI sublinha que, mesmo que um sinal só seja descritivo para uma parte dos produtos compreendidos numa determinada categoria, não pode ser registado para

essa categoria. Sendo o sinal WEISSE SEITEN descritivo da lista telefónica dos particulares, não poderá também ser registado para material impresso (impressos), a menos que o requerente ou o titular da marca proceda a uma limitação adequada da lista dos produtos e dos serviços, de forma a que as listas classificadas sejam dela excluídas.

84 No que respeita à ligação estabelecida pela Câmara de Recurso com o significado «weißfarbige Seiten», ela valerá apenas para os seguintes produtos: «papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; material para artistas; artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos)». Segundo o IHMI, o conceito de «weiße Seiten» pode ser utilizado como sinónimo de «weißfarbige Blätter» (folhas de cor branca). Por isso, o sinal WEISSE SEITEN é descritivo de todos esses produtos. O IHMI nota, no entanto, que a questão de saber se o consumidor perceberá também esse sinal como sinónimo descritivo do «material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos)» continua em suspenso, dado que a recorrente não contestou expressamente essa apreciação em relação a esses produtos.

85 A interveniente sustenta que o sinal WEISSE SEITEN constitui uma indicação directa e concreta de uma característica e de uma qualidade ou do destino dos produtos e dos serviços em questão na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94.

86 Segundo a interveniente, os termos «Seite» e «Blätter» são utilizados como sinónimos, como é demonstrado por um artigo aparecido na *GEO* e pelos outros documentos por ela apresentados no quadro do procedimento perante o IHMI.

87 Dado que a indicação «weiß» serve para designar páginas e folhas não impressas que assim sejam vendidas, ela descreve deste modo um tipo de páginas disponível no comércio, de forma que o conceito de «weiße Seiten» serve para designar o tipo e a qualidade desse produto.

Apreciação do Tribunal

88 Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, 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». Além disso, o artigo 7.°, n.° 2, do mesmo regulamento estabelece que «o n.° 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».

89 A disposição do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 prossegue uma finalidade de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivos das características dos produtos ou serviços para os quais o registo é pedido possam ser livremente utilizados por todos. Esta disposição impede, por isso, que tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa em razão do seu registo como marca [acórdão do Tribunal de Justiça de 23 de Outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colect., p. I-12447, n.° 31, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.° 27].

90 Nessa perspectiva, os sinais e indicações referidos na citada disposição são os que podem servir, numa utilização normal do ponto de vista do público visado, para designar, seja directamente seja por menção de uma das suas características essenciais, o produto ou o serviço para o qual o registo é pedido (acórdão do Tribunal de Justiça de 20 de Setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI, C-383/99 P, Colect., p. I-6251, n.° 39). A apreciação do carácter descritivo de um sinal só pode, portanto, ser feita, por um lado, em relação aos produtos e aos serviços em causa e, por outro, em relação à compreensão que dele tenha o público pertinente (acórdão CARCARD, já referido, n.° 25).

91 Para efeitos da aplicação do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, deve averiguar-se, tendo em conta o significado dado à marca nominativa em causa, se existe, do ponto de vista do público pertinente, uma relação suficientemente directa e concreta entre essa marca e as categorias de produtos e de serviços para as quais foi aceite o registo (v., neste sentido, acórdão CARCARD, já referido, n.° 28).

92 Há que recordar, a este propósito, que, para que o IHMI indefira um pedido de registo com fundamento no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, não é necessário que os sinais e indicações constitutivos da marca visados por esse artigo sejam efectivamente utilizados, no momento do pedido de registo, para fins descritivos de produtos ou de serviços, como aqueles para os quais o pedido é apresentado, ou das características desses produtos ou desses 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 IHMI/Wrigley, já referido, n.° 32).

93 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que o motivo absoluto de recusa visado pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 era aplicável aos seguintes produtos e serviços:

— classe 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-ROMs»;

— classe 16: «Papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; material impresso, obras de consulta, listas classificadas; material para artistas; artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos)»;

— classe 41: «Serviços prestados por editoras, em especial a edição de textos, livros, revistas e jornais»;

— classe 42: «Escritórios de redacção (editoras)».

94 Embora seja suficiente que um dos motivos absolutos de recusa enumerados no artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária, deve também examinar-se a procedência da aplicação do motivo absoluto de recusa referido no artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94 no tocante aos produtos mencionados no n.° 76, *supra*, em relação aos quais se entendeu que o artigo 7.°, n.° 1, alínea d), do Regulamento n.° 40/94 foi correctamente aplicado.

95 O sintagma «weiße Seiten» está construído correctamente, segundo as regras gramaticais da língua alemã, como, aliás, a recorrente reconhece, e é composto por termos alemães correntes.

96 Como foi salientado no quadro do exame do fundamento anterior, esse sintagma tornou-se sinónimo, em língua alemã, de lista telefónica dos particulares. Por isso, pode igualmente considerar-se que ele é descritivo dos produtos relativamente aos quais se considera que o sintagma abrange uma denominação usual, isto é, os «suportes de registo magnético e outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial fitas, discos e CD-ROMs» e o «material impresso, obras de consulta, listas classificadas», dado que designa a espécie desses produtos (v., neste sentido, acórdão UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, já referido, n.° 28).

97 Assim, os argumentos da recorrente, segundo os quais uma publicação não é constituída por páginas brancas, pois quase todas as publicações são impressas com tinta negra sobre papel branco, e segundo os quais a palavra «Seiten» não poderá designar um livro, pois que as páginas são apenas um dos elementos que compõem os livros e que esse termo não é, portanto, suficiente para indicar ao consumidor que vai receber um livro quando pede «weiße Seiten», não são pertinentes, dado que a Câmara de Recurso reconheceu que a marca WEISSE SEITEN era descritiva desses produtos na sua qualidade de sinónimo de lista telefónica dos particulares e não em razão da cor branca das páginas de tal lista.

98 No que respeita aos «serviços prestados por editoras, em especial a edição de textos, livros, revistas e jornais», pertencentes à classe 41, e aos «escritórios de redacção (editoras)», pertencentes à classe 42, dizem eles respeito à criação e à elaboração dos produtos citados no n.º 96, *supra*, e, em particular, dos produtos em suporte de papel que pertencem à classe 16. Por isso, o sintagma «weiße Seiten» pode também ser considerado descritivo desses serviços, dado que designa o seu destino (v., neste sentido, acórdão UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, já referido, n.^{os} 26 e 28).

99 Nestas circunstâncias, o argumento da recorrente segundo o qual ninguém, confrontado com o sinal WEISSE SEITEN, pensará em serviços de redacção, de edição ou de publicação não poderá vingar, pois a Câmara de Recurso demonstrou a existência de uma ligação suficiente entre esses serviços e os produtos em relação aos quais o sintagma «weiße Seiten» significa «lista telefónica dos particulares».

100 Por conseguinte, a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de apreciação no que respeita aos produtos e serviços atrás referidos.

101 Importa ainda examinar o eventual carácter descritivo da marca WEISSE SEITEN relativamente aos seguintes produtos: «papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; material para artistas; artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos)», pertencentes à classe 16.

102 A Câmara de Recurso reconheceu a este propósito, no n.º 81 da decisão impugnada, o que segue:

«O 'papel' consiste em folhas. Ora, quando elas deixam de estar isoladas para estarem encadernadas, agrafadas ou de outra forma reunidas, quer impressas quer não, são chamadas 'Seiten' [...] Também não está excluído que o termo 'Seite' [...] se torne ou se tenha já tornado sinónimo da palavra 'Blatt' (folha). Precisar que se trata de páginas brancas constitui uma indicação concreta e directa de uma característica do papel, que os consumidores terão em conta na altura da sua decisão de compra, contrariamente ao ponto de vista da Divisão de Anulação. Quanto ao termo genérico 'artigos de escritório', este inclui igualmente o papel, de forma que o sintagma 'weiße Seiten' [...] é uma indicação descritiva, inclusive em relação a eles. A mesma conclusão vale para o 'material de instrução ou ensino', consistindo esse material sobretudo em livros. Com efeito, precisar que a matéria ensinada está impressa em páginas brancas constitui uma indicação essencial das características do produto. O 'material para artistas' é um outro termo genérico que, por seu lado, cobre igualmente folhas para desenho, tal como já foi reconhecido e que, por conseguinte, é igualmente descritivo em relação a elas.»

103 Há que salientar que a apreciação da Câmara de Recurso é exacta. Com efeito, o sintagma em questão pode ser facilmente compreendido no sentido de «weißfarbige Seiten» e pode ser utilizado, como alegam o IHMI e a interveniente, como sinónimo de «weißfarbige Blätter». Por isso, pode ser considerado descritivo pelo menos em relação ao papel e, dado que a recorrente não fez distinção dentro da categoria genérica de «papel, cartão e produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes», em relação a todos esses produtos.

104 No que respeita ao «material para artistas», há que salientar que pode incluir todos os recursos que os artistas utilizam. Pode, portanto, também incluir o papel e, dado que a recorrente não fez limitações nessa categoria, dela excluindo o papel, o sintagma «weiße Seiten» deve ser considerado descritivo em relação à categoria «material para artistas».

105 No tocante «aos artigos de escritórios (excepto móveis)», essa categoria pode incluir, por exemplo, blocos notas e papel de impressão e, dado que a recorrente não estabeleceu limites dentro dessa categoria, o sintagma em causa pode ser igualmente considerado descritivo desses produtos.

106 Finalmente, quanto ao «material de instrução ou de ensino (excepto aparelhos)», vale o mesmo raciocínio que para os produtos anteriormente citados. Dado que a recorrente não excluiu desse material as folhas ou as páginas brancas, deve salientar-se que a marca pode ser considerada descritiva desses produtos.

107 Por isso, dado que a recorrente não fez qualquer distinção nem estabeleceu limites dentro dessas categorias genéricas, há que confirmar a apreciação da Câmara de Recurso em relação a todos os produtos mencionados no n.º 101, *supra*.

108 Resulta destas considerações que a ligação entre a marca WEISSE SEITEN e as características de todos os produtos e serviços em questão é suficientemente estreita para cair na alçada da proibição estabelecida no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.

109 Por conseguinte, deve rejeitar-se o terceiro fundamento da recorrente.

110 No que diz respeito ao quarto fundamento, relativo à violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, deve recordar-se que, tal como resulta do artigo 7.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, basta que um dos motivos absolutos de recusa se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária (acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de Setembro de 2002, DKV/IHMI, C-104/00 P, Colect., p. I-7561, n.° 29).

111 De resto, segundo a jurisprudência, uma marca nominativa que seja descritiva das características de produtos ou de serviços, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), do Regulamento n.° 40/94, é, por esse facto, necessariamente desprovida de carácter distintivo relativamente a esses mesmos produtos ou serviços, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b) (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 12 de Fevereiro de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Colect., p. I-1699, n.° 19, e Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Colect., p. I-1619, n.° 86).

112 Nestas circunstâncias, o quarto fundamento da recorrente não poderá ser acolhido.

113 Por conseguinte, há que negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

114 Por força do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas efectuadas pelo IHMI, como por este foi pedido. Nada tendo a interveniente pedido neste sentido, deverá suportar as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Terceira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A recorrente é condenada nas despesas, com excepção das efectuadas pela interveniente.

3) A interveniente suportará as suas próprias despesas.

Jaeger Tiili Czúcz

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 16 de Março de 2006.

O secretário

E. Coulon

O presidente

M. Jaeger