

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
14 de Junho de 2001 *

Nos processos apensos T-357/99 e T-358/99,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, com sede em Salzburgo (Áustria), representada por H. G. Zeiner e B. Heaman-Dunn, Rechtsanwälte, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por S. Bonne, A. von Mühlendahl e E. Joly, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no Luxemburgo,

recorrido,

que tem por objecto um pedido de anulação de duas decisões da Terceira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos

* Língua do processo: alemão.

e modelos) de 21 de Novembro de 1999 (processo R 351/1999-3 e R 352/1999-3), que recusa o registo dos vocábulos UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS como marcas comunitárias,

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

composto por: P. Mengozzi, presidente, V. Tiili e R. M. Moura Ramos, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador,

vistos os requerimentos entrados na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 22 de Dezembro de 1999,

vistas as contestações entradas na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 24 de Março de 2000,

tendo presente a apensação dos presentes processos para efeitos de audiência e de acórdão, nos termos do artigo 50.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância,

na sequência da audiência de 8 de Março de 2001,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 28 de Janeiro de 1997, a recorrente apresentou dois pedidos de marca nominativa comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «Instituto»), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.
- 2 As marcas cujo registo foi requerido são os vocábulos UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS.
- 3 Os produtos e serviços para os quais os dois registos foram pedidos pertencem às classes 9, 16, 41 e 42 nos termos do acordo de Nice relativo à classificação internacional de produtos e serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma das classes, 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-ROM; 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].»

- 4 Por comunicações de 2 de Março de 1998, o examinador informou a recorrente de que se lhe afigurava que os vocábulos em causa não poderiam ser registados, uma vez que eram unicamente descritivos, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, e desprovidos de carácter distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, no que respeita aos produto e serviços seguintes: «outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial CD-ROM (classe 9); material impresso, obras de consulta, listas classificadas (classe 16); serviços prestados por editoras, em especial a edição de textos, livros, revistas e jornais (classe 41); escritórios de redacção [editoras] (classe 42)».

- 5 Por decisões de 23 de Abril de 1999, o examinador indeferiu os pedidos no que respeita aos produtos e serviços indicados no número anterior, em aplicação do artigo 38.º do Regulamento n.º 40/94, pelos fundamentos indicados nas suas comunicações de 2 de Março de 1998.
- 6 Em 23 de Junho de 1999, a recorrente interpôs junto do Instituto, nos termos do artigo 59.º do Regulamento n.º 40/94, recurso de cada uma das duas decisões do examinador de indeferimento parcial dos pedidos.
- 7 Foi negado provimento aos recursos por duas decisões da Terceira Câmara de Recurso de 21 de Outubro de 1999 (a seguir «decisões recorridas»), notificadas à recorrente em 26 de Outubro de 1999.
- 8 No essencial, a Câmara de Recurso considerou que os referidos vocábulos eram, relativamente aos produtos e serviços em causa, descritivos na parte germanófono da Comunidade e desprovidos de carácter distintivo.

Pedidos das partes

- 9 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
 - alterar as decisões recorridas, na medida em que nenhum motivo de recusa nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94 se opõe ao registo como marcas comunitárias dos vocábulos UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS;

— subsidiariamente, anular as decisões recorridas;

— condenar o Instituto nas despesas.

10 O Instituto conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento aos recursos;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

11 A recorrente invoca, em apoio do seu recurso, a violação do artigo 7.º, n.º 1, alíneas b) e c), do Regulamento n.º 40/94. No caso vertente, há que analisar o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do referido regulamento.

Argumentos das partes

12 A recorrente recorda os termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 e defende que os vocábulos em causa podem ser registados porque não

apresentam o carácter exclusivamente descritivo mencionado no artigo em questão.

- 13 A recorrente alega que o consumidor deve fazer um certo esforço intelectual para transformar a mensagem contida nos vocábulos controvertidos numa indicação racional, tendo em conta, nomeadamente, o facto de serem bastante longos.
- 14 A recorrente defende que cada um dos vocábulos em questão se compõe de uma combinação de palavras que constitui uma palavra nova, destituída de significado evidente. A recorrente considera que, tendo em conta as múltiplas possibilidades de interpretação de cada um destes vocábulos, os seus elementos constitutivos não lhe conferem um carácter exclusivamente descritivo.
- 15 Além disso, não existe nenhuma exigência de disponibilidade no caso vertente, uma vez que nenhum concorrente deve utilizar as combinações de palavras UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS. Eventuais concorrentes não serão privados do direito de utilizarem termos descritivos análogos que remetam para o tipo ou as propriedades dos seus produtos e serviços sob uma forma original, sem terem que utilizar os vocábulos em causa, uma vez que são bastante longos e soam de uma forma um tanto ou quanto rude.
- 16 A recorrente sublinha igualmente que o Instituto admite que estes vocábulos são neologismos. Não podem, assim, ser considerados sinais genéricos, uma vez que, como neologismos, são desconhecidos do consumidor. Além disso, segundo a recorrente, não existe nenhum elemento que permita pensar que, no futuro, os sinais em causa sejam utilizados como indicações descritivas.
- 17 A recorrente conclui afirmando que as decisões recorridas são destituídas de fundamento jurídico e que não estão em conformidade com a prática decisória do Instituto.

- 18 O Instituto alega que a *ratio legis* do motivo de recusa do registo, referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, não é a necessidade de preservar certos termos para a livre concorrência. Considera que, por força da referida disposição, o legislador recusou o registo dos sinais exclusivamente descritivos porque quis que tais sinais fossem, pela sua própria natureza, considerados inadequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.
- 19 O Instituto considera que a interpretação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, feita pela Câmara de Recurso, está em conformidade com o espírito e com a letra da referida disposição e que os princípios que regulam a apreciação do carácter descritivo dos vocábulos em causa foram correctamente aplicados.
- 20 O Instituto afirma que o termo «UNIVERSAL» significa universal, vasto e volumoso, e que, relativamente aos produtos e serviços em causa, precisa e reforça as palavras «TELEFONBUCH» (lista telefónica) e «KOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS» (lista classificada), contidas, respectivamente, num e noutro dos vocábulos em causa. Além disso, a recorrente não justifica a sua tese segundo a qual estes vocábulos são susceptíveis de diversas interpretações, uma vez que não dá exemplos de significados possíveis dos referidos vocábulos para além dos indicados pelo Instituto.
- 21 O Instituto defende que as combinações dos termos a que se procedeu não são inabituais nem contrárias às regras gramaticais da língua alemã. Por outro lado, o facto de pretensamente as referidas palavras serem bastante longas e as dificuldades de pronúncia dos vocábulos em causa, alegados pela recorrente, não constituem um obstáculo à percepção imediata do respectivo sentido, uma vez que o consumidor germanófono está habituado à utilização de palavras tão longas como estas. O Instituto conclui que os vocábulos em causa foram correctamente analisados como exclusivamente descritivos. Acresce que o Instituto refuta a afirmação da recorrente segundo a qual as decisões recorridas não estão em conformidade com a sua prática decisória.

Apreciação do Tribunal

- 22 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 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». O artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 determina que «o n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusa apenas existam numa parte da Comunidade».
- 23 Os sinais a que faz referência o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 são sinais que definem ou indicam exclusivamente o produto ou serviço em causa em termos de natureza, propriedades, qualidades ou destino e que se considera não serem susceptíveis de exercer a função essencial da marca, isto é, identificar a origem do produto ou do serviço, permitindo assim ao consumidor que o adquira repetir a experiência, se se revelar positiva, ou evitá-la, se se revelar negativa, numa segunda aquisição.
- 24 O motivo absoluto de recusa enunciado no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 deve ser apreciado em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo do sinal [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Julho de 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T-163/98, Colect., p. II-2383, n.ºs 20 e 21].
- 25 No caso vertente, há que analisar o carácter eventualmente descritivo dos vocábulos UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS relativamente aos «outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial CD-ROM (classe 9)», a «material impresso, obras de consulta, listas classificadas (classe 16)», aos «serviços prestados por editoras, em especial a edição de textos,

livros, revistas e jornais (classe 41)» e aos «escritórios de redacção [editoras] (classe 42)».

- 26 Os «outros meios de armazenamento gravados para instalações e equipamentos de processamento de dados, em especial CD-ROM», bem como o «material impresso, obras de consulta, listas classificadas», abrangem diversos tipos de produtos adequados para conter, quer em suporte electrónico, quer em suporte papel, listas telefónicas ou classificadas. Quanto aos «serviços prestados por editoras, em especial a edição de textos, livros, revistas e jornais» e os «escritórios de redacção [editoras]», respeitam à criação e à elaboração dos produtos anteriormente citados e, em especial, aos produtos em suporte papel pertencentes à classe 16 nos termos do acordo de Nice.
- 27 Os vocábulos UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS significam, respectivamente, em alemão, lista telefónica universal e lista classificada universal. Estes dois vocábulos têm uma construção correcta, segundo as regras gramaticais da língua alemã, e são compostos por termos alemães correntes.
- 28 As combinações de palavras «telefonbuch» e «kommunikationsverzeichnis» podem ser consideradas descritivas dos produtos e serviços em questão, uma vez que designam a espécie desses produtos e o destino desses serviços. Em seguida, há que determinar se, acrescentando o adjectivo «universal», os vocábulos em causa devem ser considerados exclusivamente descritivos das listas telefónicas ou classificadas tendencialmente universais ou se, em contrapartida, este adjectivo introduz um elemento suplementar que torne inaplicável o motivo de recusa do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 29 Como declarou o Tribunal de Justiça a propósito das indicações susceptíveis de servir para designar a proveniência geográfica de produtos no seu acórdão de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, Colect., p. 2779,

n.^{os} 30 e 31), há que apreciar se um sinal descritivo apresenta actualmente, para os meios interessados, uma ligação com a categoria de produtos em causa ou se é razoável pensar que, no futuro, tal nexos possa ser estabelecido.

30 Embora não se encontrem actualmente no mercado listas telefónicas ou classificadas tendencialmente universais, nas quais figurem todos os dados à escala mundial, é perfeitamente possível que passem a existir num futuro próximo, em papel ou suporte electrónico. De qualquer forma, os vocábulos «UNIVERSALTELEFONBUCH» e «UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS» podem, actualmente, designar listas telefónicas que abrangem ou tenham por finalidade abranger de forma universal, ou seja, exaustiva, todo um território (regional, nacional ou supranacional) ou um sector (profissional, social).

31 Assim, resulta do que precede que os vocábulos «UNIVERSALTELEFONBUCH» e «UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS» permitem ao público interessado, no caso vertente o consumidor médio germanófono, normalmente informado e razoavelmente atento e esclarecido, estabelecer imediatamente e sem qualquer reflexão uma relação concreta e directa com os produtos e serviços visados pelos pedidos de registo de marcas controvertidas. Por outro lado, o facto de esses vocábulos serem neologismos em nada altera esta apreciação.

32 Quanto à alegação da recorrente, segundo a qual as decisões recorridas não estão em conformidade com a prática decisória do Instituto, basta ter presente que a recorrente não demonstrou que a prática a que faz referência respeite a sinais ou a situações comparáveis aos do presente processo.

33 Resulta de tudo o que precede que a Câmara de Recurso considerou acertadamente que os vocábulos UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, na parte germanófona da Comunidade,

têm carácter puramente descritivo dos produtos e serviços relativamente aos quais os pedidos de registo foram indeferidos, por força do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, do Regulamento n.º 40/94.

- 34 Consequentemente, os pedidos, a título principal, de alteração e, subsidiariamente, de anulação das decisões recorridas devem ser julgados improcedentes, em aplicação do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94.
- 35 Recorde-se que resulta do artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 que basta que um dos motivos absolutos de recusa enumerados se aplique para que o sinal não possa ser registado como marca comunitária (acórdão BABY-DRY, já referido, n.º 29). Dado que o Tribunal considerou que o motivo de recusa referido no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 era de aplicar no caso vertente, não há que se pronunciar sobre o fundamento baseado na violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.
- 36 Deve concluir-se, tendo em conta o conjunto das considerações que precedem, que deve ser negado provimento aos dois recursos.

Quanto às despesas

- 37 Nos termos do artigo 87.º, n.º 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 do Instituto, em conformidade com o pedido deste.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)

decide:

- 1) É negado provimento aos recursos.
- 2) A recorrente é condenada nas despesas.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 14 de Junho de 2001.

O secretário

H. Jung

O presidente

P. Mengozzi