

Asunto T-19/04

Metso Paper Automation Oy **contra** **Oficina de Armonización del Mercado Interior** **(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Marca denominativa PAPERLAB — Motivo absoluto de denegación de registro — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 — Signo descriptivo»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 22 de junio de 2005 II - 2386

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto — Marca denominativa PAPERLAB*

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Apreciación del carácter registrable de un signo — Consideración únicamente de la normativa comunitaria — Registro anterior de la marca en determinados Estados miembros o países terceros — Decisiones no vinculantes para las instancias comunitarias*

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo; Directiva 89/104/CEE del Consejo]

3. *Marca comunitaria — Resoluciones de la Oficina — Legalidad — Examen por el juez comunitario — Criterios*

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo]

1. El signo denominativo PAPERLAB, cuyo registro como marca se solicitó para «equipos informáticos e instrumentos de medida para controlar y analizar el papel», incluidos en la clase 9 del Arreglo de Niza, puede servir para designar, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, las características o funciones de los productos mencionados en la solicitud de marca, desde el punto de vista de un público que está compuesto por profesionales y consumidores experimentados en el sector de los equipos informáticos y de los instrumentos de medida para controlar y analizar el papel, y que es anglófono, ya que dicho signo describe en inglés, de modo simple y directo, la función esperada de los productos para los que se solicitó el registro de la marca.

torio, respectivamente. Además, el signo «PAPERLAB» también podría ser percibido como un término que designa una de las características técnicas de los productos en cuestión, ya que se trata de equipos informáticos e instrumentos de medida concebidos para funcionar como un verdadero laboratorio portátil, a fin de ofrecer, *in situ*, los servicios habitualmente prestados en un laboratorio.

(véanse los apartados 28, 30 y 33)

En efecto, el signo denominativo PAPERLAB no crea una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de los términos «paper» y «lab», términos que a su vez hacen referencia al papel y a un labora-

2. El régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y objetivos que le son específicos, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) 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 aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada en virtud de la Directiva 89/104, Primera Directiva relativa a las marcas, o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido.

(véase el apartado 37)

3. Las resoluciones sobre el registro de un signo como marca comunitaria que las Salas de Recurso deben adoptar en virtud del Reglamento nº 40/94 dimanar de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por tanto, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de la normativa comunitaria pertinente, tal como la ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior divergente de las Salas de Recurso.

(véase el apartado 39)