

## Kohtuasi T-19/04

### **Metso Paper Automation Oy** *versus* **Siseturu Ühtlustamise Amet** **(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)**

Ühenduse kaubamärk — Sõnamärk PAPERLAB — Registreerimisest keeldumise  
absoluutne põhjus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c —  
Kirjeldav tähis

Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda), 22. juuni 2005 . . . . . II - 2386

#### Kohtuotsuse kokkuvõte

1. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Absoluutsed keeldumispõhjused — Kaubamärid, mis koosnevad eranditult märkidest ja tähistest, mis võivad tähistada kauba omadusi — Sõnamärk PAPERLAB  
(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 7 lõike 1 punkt c)

2. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Tähise registreeritavuse hindamine — Ainult asjaomase ühenduse õigusnormi arvessevõtmine — Kaubamärgi varasem registreerimine teatud liikmesriikides või kolmandates riikides — Otsused, mis ei ole ühenduse asutustele siduvad  
(Nõukogu määrus nr 40/94; nõukogu direktiiv 89/104)
3. Ühenduse kaubamärk — Ühtlustamisameti otsused — Õiguspärasus — Ühenduse kohtu poolt läbivaatamine — Kriteeriumid  
(Nõukogu määrus nr 40/94)

1. Avalikkuse silmis, kes koosneb ekspertidest ja tarbijatest, kellel on kogemus arvutiseadmete ja paberi kontrollimise ja katsetamise mõõtevahendite valdkonnas ning kes oskavad inglise keelt, võib sõnamärki PAPERLAB, mille registreerimist taotletakse Nizza kokkuleppe mõttes klassi 9 kuuluvatele „arvutiseadmetele ja mõõtevahenditele paberi kontrollimiseks ja katsetamiseks”, määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes kasutada selle sõnamärgi registreerimise taotluses nimetatud toodete omadust või otstarvet kirjeldavana ja seda osas, milles nimetatud tähis kirjeldab inglise keeles selgelt ja otse nende kaupade kavandatud otstarvet, mille jaoks registreerimist taotleti.

tajutav ka asjaomaste kaupade ühte tehnilist omadust kirjeldavana, kuna tegemist on arvutiseadmete ja mõõtevahenditega, mida kasutatakse tõelise kaaskantava laboratooriumina selleks, et saada kohapeal teenuseid, mida tavaliselt osutatakse laboratooriumis.

(vt punktid 28, 30 ja 33)

Sõnamärk PAPERLAB ei loo tegelikult muljet, mis oleks piisavalt erinev sellest, mis tuleneb sõnade „paper” ja „lab” lihtsast kombinatsioonist; need terminid viitavad ise vastavalt paberile ja laboratooriumile. Liiatigi on tähis „paperlab”

2. Ühenduse kaubamärgi kord on iseseisev süsteem, mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele omaseid eesmäärke ning selle kohaldamine on sõltumatu kõigist siseriiklikest süsteemidest. Tähise registreerimise võimalikkust ühenduse kaubamärgina tuleb hinnata üksnes asjaomase ühenduse õigusnormi alusel. Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) ja kui vajalik ühenduse kohtu jaoks ei ole

siduvad liikmesriigi või kolmanda riigi tasandil vastuvõetud otsused, millega tunnistatakse kaubamärgi registreerimise võimalikkust ühenduse kaubamärgina. See kehtib ka juhul, kui selline otsus võeti vastu siseriikliku õigusnormi alusel, mis on kooskõlas direktiiviga 89/104 kaubamärkide kohta, või riigis, mis asub seda keelt kõnelevas piirkonnas, kust vaidlusalune sõna pärineb.

(vt punkt 37)

3. Otsused tähise kaubamärgina registreerimise kohta, mida apellatsioonikojad võtavad vastu määruse nr 40/94 alusel, tehakse nendele määratud pädevuse piires ja tegemist ei ole kaalutluspädevusega. Tähise kaubamärgina registreerimise võimalikkust ühenduse kaubamärgina tuleb hinnata üksnes asjaomase ühenduse õigusnormi alusel vastavalt ühenduse kohtu tõlgendusele ning mitte apellatsioonikodade väidetava varasema erineva otsustuspraktika alusel.

(vt punkt 39)