

Asia T-19/04

**Metso Paper Automation Oy
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki PAPERLAB — Rekisteröinnin ehdoton
hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta —
Kuvaileva merkki

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)
22.6.2005 II - 2386

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Ehdottomat hylkäysperusteet — Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran ominaisuuksia — Sanamerkki PAPERLAB
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Merkin rekisteröitävyyden arviointi — Vain yhteisön lainsäädännön huomioon ottaminen — Tavaramerkin aikaisempi rekisteröinti joissakin jäsenvaltioissa tai kolmansissa maissa — Yhteisön viranomaisia sitomattomat päätökset*
(Neuvoston asetus N:o 40/94; neuvoston direktiivi 89/104)
3. *Yhteisön tavaramerkki — Viraston päätökset — Lainmukaisuus — Yhteisöjen tuomioistuinten suorittama tutkinta — Arviointiperusteet*
(Neuvoston asetus N:o 40/94)

1. Yhteisön, joka muodostuu ammattilaisista ja kuluttajista, joilla on kokemusta paperin tarkastukseen ja mittaukseen käytettävistä tietokonelaitteista ja mittauslaitteistoista, ja joka on englanninkielinen, näkökulmasta sanamerkkiä PAPERLAB, jonka rekisteröintiä on haettu Nizzan sopimuksen mukaisen luokituksen luokkaan 9 kuuluvia "tietokonelaitteita ja mittauslaitteistoja paperin tarkastukseen ja mittaukseen" varten, voidaan käyttää yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla osoittamaan tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden ominaisuuksia tai tehtäviä siltä osin kuin mainitulla merkillä kuvaillaan englanniksi yksinkertaisesti ja suoraan tehtävää, joka tavaroilla, joita varten rekisteröintiä on haettu, odotetaan olevan.

masta, koska kyseiset sanat viittaavat itsessään paperiin ja laboratorioon. Lisäksi merkki paperlab voitaisiin ymmärtää myös siten, että sillä viitataan yhteen kyseessä olevien tavaroiden teknisistä ominaisuuksista, koska kyse on tietokonelaitteista ja mittauslaitteistoista, joiden on tarkoitettu toimivan todellisenä siirrettävänä laboratoriona tavanomaisesti laboratoriossa tarjottavien palvelujen tuottamiseksi paikan päällä.

(ks. 28, 30 ja 33 kohta)

Tavaramerkki PAPERLAB ei nimittäin luo kohdeyleisön keskuudessa kyseisestä tavarasta vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana sanojen paper ja lab pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutel-

2. Tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta sääntöjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä. Näin ollen tutkimuksen, joka suoritetaan harkittaessa, onko merkki rekisteröitävissä yhteisön tavaramerkiksi, on perustuttava ainoastaan asian kannalta merkitykselliseen yhteisön lain-

säädäntöön. Jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolisessa maassa tehty päätös, jolla tämä sama merkki on hyväksytty rekisteröitäväksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ei sido sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) eikä asiaa mahdollisesti käsitteleviä yhteisöjen tuomioistuimia. Näin on siitä riippumatta, että tällainen päätös on tehty tavaramerkeistä annetulla ensimmäisellä direktiivillä 89/104 yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön perusteella tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen, jonka kieleen kyseinen sanamerkki pohjautuu.

(ks. 37 kohta)

3. Merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Tämän vuoksi sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aiemman tästä poikkeavaksi väitetyn päätöksentekokäytännön pohjalta.

(ks. 39 kohta)