

## Byla T-19/04

### **Metso Paper Automation Oy prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**

„Bendrijos prekių ženklas — Žodinis prekių ženklas PAPERLAB — Absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Apibūdinantis žymuo“

2005 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas . . . . . II - 2386

### Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai — Prekių ženklai, sudaryti tikrai iš ženklų arba mitorodų, kurie gali būti naudojami prekės savybėms žymėti — Žodinis prekių ženklas PAPERLAB (Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas)*

2. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Žymens tinkamumo būti įregistruotam įvertinimas — Atsižvelgimas tik į Bendrijos teisės aktus — Ankstesnis prekių ženklo įregistravimas tam tikrose valstybėse narėse arba trečiosiose šalyse — Bendrijos institucijoms neprivalomi sprendimai*  
(Tarybos reglamentas Nr. 40/94; Tarybos direktyva 89/104)
3. *Bendrijos prekių ženklas — Tarnybos sprendimai — Teisėtumas — Bendrijos teismo nagrinėjimas — Kriterijai*  
(Tarybos reglamentas Nr. 40/94)

1. Grupėje, kurią sudaro anglų kalbą mokantys kompiuterinius įrengimus ir popieriaus kontrolės bei bandymams skirtą matavimo įrangą naudojantys profesionalai ir patyrę vartotojai, žodinis žymuo PAPERLAB gali leisti Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme apibūdinti prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių, kurias prašoma įregistruoti Nicos sutarties 9 klasei priskiriamoms „kompiuteriniams įrengimams ir popieriaus kontrolei bei bandymams skirtai matavimo įrangai“, savybes ar funkcijas, nes šis žymuo anglų kalboje paprastai ir tiesiogiai apibūdina prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, numatomą funkciją.

riją. Be to, žymuo „paperlab“ taip pat gali būti laikomas nurodančiu technines atitinkamos prekės savybes, nes jis susijęs su kompiuteriniais įrengimais ir matavimo įranga, skirtais veikti kaip tikra kilnojamoji laboratorija, *in situ* teikiant paprastai laboratorijoje teikiamas paslaugas.

(žr. 28, 30, 33 punktus)

Iš tikrųjų žodinis žymuo PAPERLAB nesukuria pakankamai skirtingo nuo paprasčiausio žodžių „paper“ ir „lab“ junginio įspūdžio, nes šie žodžiai patys reiškia atitinkamai popierių ir laborato-

2. Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema, kurią sudaro taisyklių visuma ir kuria siekiama jai specifinių tikslų, o jos taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos. Todėl žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip Bendrijos prekių ženklui turi būti vertinamas remiantis tik atitinkamais Bendrijos teisės aktais. Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių žen-

klams ir pramoniniam dizainui) ir atitinkamu atveju Bendrijos teismui nėra privalomas valstybės narės ar trečiosios šalies sprendimas, kuriuo pripažįstamas to paties žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip nacionaliniam prekių ženklui. Taip yra ir tuomet, kai toks sprendimas priimtas taikant su Pirmąja direktyva 89/104/EEB dėl prekių ženklų suderintus nacionalinės teisės aktus arba priimtas valstybėje, kuri priklauso kalbinei zonai, iš kurios kilo atitinkamas žodinis žymuo.

3. Apeliacinių tarybų sprendimai dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo, priimami pagal Reglamentą Nr. 40/94, priklauso atitinkamos kompetencijos, o ne diskrecijos sričiai. Todėl žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip Bendrijos prekių ženklui turi būti įvertintas remiantis tik atitinkamais Bendrijos teisės aktais, kaip juos išaiškino Bendrijos teismas, o ne ankstesne tariamai skirtinga apeliacinių tarybų sprendimų priėmimo praktika.

(žr. 37 punktą)

(žr. 39 punktą)