

Zaak T-19/04

Metso Paper Automation Oy tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

**„Gemeenschapsmerk — Woordmerk PAPERLAB — Absolute weigeringsgrond —
Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 — Beschrijvend teken”**

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 22 juni 2005 II - 2386

Samenvatting van het arrest

- 1. Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken uitsluitend bestaande uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waar — Woordmerk PAPERLAB (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub c)*

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Beoordeling of teken vatbaar is voor inschrijving — Inaanmerkingneming van uitsluitend gemeenschapsregeling — Eerdere inschrijving van merk in bepaalde lidstaten of derde landen — Beslissingen die gemeenschapsinstanties niet binden*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad; richtlijn 89/104 van de Raad)

3. *Gemeenschapsmerk — Beslissingen van Bureau — Wettigheid — Onderzoek door gemeenschapsrechter — Criteria*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad)

1. Het woordteken PAPERLAB, waarvan inschrijving is aangevraagd voor „computerapparatuur en weeginstrumenten voor het controleren en testen van papier” van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice kan uit het oogpunt van een Engelstalig publiek bestaande uit vakmensen en consumenten die ervaren zijn op het gebied van computerapparatuur en weeginstrumenten voor het controleren en testen van papier, dienen ter aanduiding van de kenmerken of functies van de in de merkaanvraag opgegeven waren in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, aangezien dit teken in het Engels op een eenvoudige en directe wijze de verwachte functie beschrijft van de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd.

zen naar papier respectievelijk een laboratorium. Bovendien kan het teken „paperlab” ook worden opgevat als de aanduiding van een van de technische kenmerken van de betrokken waren, vermits het gaat om computerapparatuur en weeginstrumenten die zijn ontwikkeld om te functioneren als een echt draagbaar laboratorium teneinde ter plaatse de diensten te verschaffen die gewoonlijk in een laboratorium worden verricht.

(cf. punten 28, 30, 33)

Het woordteken PAPERLAB wekt immers geen indruk die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van de termen „paper” en „lab”, die zelf verwij-

2. Het communautaire merkensysteem is een autonoom systeem, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen op basis van de relevante gemeenschapsregeling te worden beoordeeld. Het

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en, in voorkomend geval, de gemeenschapsrechter zijn dus niet gebonden door beslissingen van een lidstaat of zelfs van een derde land waarbij wordt geoordeeld dat ditzelfde teken als nationaal merk kan worden ingeschreven. Dit geldt zelfs wanneer een dergelijke beslissing is genomen krachtens een overeenkomstig de Eerste merkenrichtlijn (89/104) geharmoniseerde nationale regeling of in een land dat deel uitmaakt van het taalgebied waaruit het betrokken woordteken afkomstig is.

(cf. punt 37)

3. De door de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 genomen beslissingen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet dus enkel worden beoordeeld op basis van de relevante gemeenschapsregeling, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, en niet op basis van een eerdere, afwijkende beslissingspraktijk van de kamers van beroep.

(cf. punt 39)