

## Processo T-19/04

### **Metso Paper Automation Oy** **contra** **Instituto de Harmonização do Mercado Interno** **(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)**

«Marca comunitária — Marca nominativa PAPERLAB — Motivo absoluto de recusa de registo — Artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Sinal descritivo»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) de 22 de Junho de 2005 . . . . . II - 2386

#### Sumário do acórdão

- 1. Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos absolutos de recusa — Marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que podem servir para designar as características de um produto — Marca nominativa PAPERLAB [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 7.º, n.º 1, alínea c)]*

2. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Apreciação da possibilidade de registo de um sinal — Tomada em consideração exclusivamente da regulamentação comunitária — Registo anterior da marca em determinados Estados-Membros ou países terceiros — Decisões que não vinculam as instâncias comunitárias (Regulamento n.º 40/94 do Conselho; Directiva 89/104 do Conselho)*
3. *Marca comunitária — Decisões do Instituto — Legalidade — Exame pelo juiz comunitário — Critérios (Regulamento n.º 40/94 do Conselho)*

1. Podem servir para designar, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, do ponto de vista de um público que é composto por profissionais e consumidores com experiência no sector dos equipamentos informáticos e das instalações de mensuração para controlar e testar o papel, e que é anglófono, as características ou funções dos produtos referidos no pedido de marca do sinal PAPERLAB, cujo registo foi pedido para «equipamento informático e instrumentos de medida para controlo e teste do papel» pertencentes à classe 9 na acepção do Acordo de Nice, na medida em que o referido sinal descreve em inglês, de forma simples e directa, a função esperada dos produtos para os quais o registo da marca foi pedido.

respectivamente referência a papel e a um laboratório. Além disso, o sinal «paperlab» pode igualmente ser apreendido no sentido de designar uma das características técnicas dos produtos em causa, uma vez que se trata de equipamentos informáticos e de instrumentos de mensuração que foram concebidos para funcionar como um verdadeiro laboratório portátil, de modo a conseguir, *in situ*, os serviços habitualmente prestados em laboratório.

(cf. n.ºs 28, 30, 33)

Com efeito, o sinal nominativo PAPERLAB não cria uma impressão suficientemente afastada da produzida pela simples reunião dos termos «paper» e «lab», uma vez que eles próprios fazem

2. O regime comunitário de marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de normas e prosseguindo objectivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional. Por conseguinte, a possibilidade de registo de um sinal como marca comunitária deve ser apreciada apenas com base na regulamentação comunitária pertinente. O Instituto

de Harmonização do mercado interno (marcas, desenhos e modelos) e, se for caso disso, o juiz comunitário não estão vinculados por uma decisão adoptada num Estado-Membro ou num país terceiro que admita a possibilidade de registo desse mesmo sinal como marca nacional. É o caso mesmo que essa decisão seja adoptada nos termos de uma legislação nacional harmonizada por força da Primeira Directiva 89/104 sobre as marcas, ou ainda num país pertencente à zona linguística em que tem origem o sinal nominativo em causa.

(cf. n.º 37)

3. As decisões relativas ao registo de um sinal como marca comunitária, que as Câmaras de Recurso são chamadas a tomar, por força do Regulamento n.º 40/94, resultam de uma competência vinculada e não de um poder discricionário. Assim, a possibilidade de registo de um sinal como marca comunitária só deve ser apreciada com base na regulamentação comunitária pertinente tal como interpretada pelo juiz comunitário e não com base numa suposta prática decisória anterior divergente das Câmaras de Recurso.

(cf. n.º 39)