

Mål T-19/04

Metso Paper Automation Oy

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrå)**

”Gemenskapsvarumärke — Ordmärket PAPERLAB —
Absolut registreringshinder — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 —
Beskrivande kännetecken”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 22 juni 2005 II - 2386

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka visar varans egenskaper — Ordmärket PAPERLAB
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 c)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Bedömning av huruvida ett kännetecken kan registreras — Beaktande av endast gemenskapsbestämmelser — Tidigare registrering av varumärket i vissa medlemsstater eller tredjeländer — Beslut som inte är bindande för gemenskapsinstitutionerna*
(Rådets förordning nr 40/94, rådets direktiv 89/104)
3. *Gemenskapsvarumärke — Harmoniseringsbyråns beslut — Lagenlighet — Prövning av gemenskapsdomstolen — Kriterier*
(Rådets förordning nr 40/94)

1. Ordkännetecknet PAPERLAB, beträffande vilket en registreringsansökan har ingetts för varorna "datorutrustning och mätinstrument för att kontrollera och testa papper", vilka ingår i klass 9 i Niceöverenskommelsen, kan, när omsättningskretsen består av fackmän och konsumenter med erfarenhet från området för datorutrustning och mätanordningar för kontroll och testning av papper och är engelskspråkig, användas för att i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken visa egenskaperna eller funktionerna hos de varor som avses i registreringsansökan, eftersom kännetecknet på engelska och på ett enkelt och direkt sätt beskriver funktionen hos de varor som registreringsansökan avser.

respektive ett laboratorium. Dessutom skulle kännetecknet paperlab också kunna uppfattas som en beteckning för en av varornas tekniska egenskaper, eftersom det rör sig om datorutrustning och mätinstrument som har tagits fram för att fungera som ett bärbart laboratorium, för tillhandahållandet, på plats, av tjänster som vanligtvis utförs i laboratorium.

(se punkterna 28, 30 och 33)

Ordtecknet PAPERLAB ger nämligen inte ett intryck som avlägsnar sig tillräckligt från det intryck som ges genom att orden paper och lab bara läggs samman. Dessa ord hänvisar till papper

2. Gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system, eftersom tillämpningen av denna ordning är oberoende av de nationella systemen. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke skall således endast bedömas på grundval av den relevanta gemens-

kapslagstiftningen. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och, i förekommande fall, gemenskapsdomstolarna, är inte bundna av ett beslut som fattats av en medlemsstat, eller ett tredjeland, enligt vilket ett kännetecken kan registreras som nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut har fattats med tillämpning av nationell lagstiftning som har tillnärmats gemenskapsrätten med stöd av första direktivet 89/104 om varumärken, eller i ett land som ingår i det språkområde som ordtecknet härstammar från.

(se punkt 37)

3. De beslut beträffande registrering av ett tecken såsom gemenskapsvarumärke som överklagandenämnderna skall fatta med stöd av förordning nr 40/94 omfattas av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida ett tecken kan registreras som gemenskapsvarumärke skall därför enbart bedömas på grundval av tillämpliga gemenskapsbestämmelser, såsom de tolkas av gemenskapsdomstolarna, och inte mot bakgrund av en tidigare påstått avvikande beslutspraxis från överklagandenämnderna.

(se punkt 39)