

Vec T-19/04

Metso Paper Automation Oy proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka PAPERLAB —
Absolútny dôvod zamietnutia zápisu — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES)
č. 40/94 — Opisné označenie“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 22. júna 2005 II - 2386

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochranej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia — Ochranné známky zložené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností tovaru — Slovná ochranná známka PAPERLAB*

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. c)]

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Posúdenie spôsobilosti označenia na zápis — Zohľadnenie výlučne právnej úpravy Spoločenstva — Skorší zápis ochrannej známky v niektorých členských štátoch alebo tretích krajinách — Rozhodnutia nezaväzujúce orgány Spoločenstva*
(Nariadenie Rady č. 40/94; smernica Rady 89/104)
3. *Ochranná známka Spoločenstva — Rozhodnutia Úradu — Zákonnosť — Preskúmanie súdom Spoločenstva — Kritériá*
(Nariadenie Rady č. 40/94)

1. Slovné označenie PAPERLAB, ktorého zápis sa žiada pre „počítačové vybavenie a meracie prístroje na kontrolu a testovanie papiera“ patriace do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody, môže v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva z pohľadu verejnosti, ktorá je zložená z odborníkov a skúsených spotrebiteľov z oblasti počítačového vybavenia a meracích prístrojov na kontrolu a testovanie papiera a ktorá je anglofónna, slúžiť na označenie vlastností alebo funkcií tovarov uvedených v prihláške ochrannej známky, keďže uvedené označenie opisuje v angličtine jednoducho a priamo očakávanú funkciu tovarov, pre ktoré sa zápis žiada.

papier a na laboratórium. Okrem toho, označenie „paperlab“ možno tiež chápať tak, že označuje jednu z technických vlastností predmetných tovarov, pretože ide o počítačové vybavenie a meracie prístroje, ktoré boli koncipované tak, aby fungovali ako skutočné prenosné laboratórium, ktorým sa zabezpečujú, *in situ*, služby obvykle poskytované v laboratóriu.

(pozri body 28, 30, 33)

Slovné označenie PAPERLAB totiž nezbudzuje dojem dostatočne vzdialený od dojmu, ktorý vyvoláva jednoduché spojenie výrazov „paper“ a „lab“, keďže tieto pojmy samy odkazujú na

2. Systém ochranných známok Spoločenstva je samostatným systémom, ktorý tvorí súhrn pravidiel a ktorý má osobitné ciele, a jeho uplatňovanie je nezávislé na vnútroštátnych systémoch. Spôsobilosť označenia na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva treba posúdiť iba na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), prípadne súd Spoločenstva,

nie je viazaný rozhodnutím prijatým v členskom štáte alebo v tretej krajine, ktoré pripúšťa spôsobilosť tohto označenia na zápis ako vnútroštátnej ochrannej známky. Tak je to aj v prípade, keď je takéto rozhodnutie prijaté na základe vnútroštátnej právnej úpravy zosúladenej s prvou smernicou 89/104 o ochrannej známke, alebo v krajine, ktorá patrí do jazykovej oblasti, z ktorej predmetné slovné označenie pochádza.

3. Rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré prijímajú odvolacie senáty podľa nariadenia č. 40/94, patria do viazanej právomoci a nie do diskrečnej právomoci. Spôsobilosť označenia na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva teda treba posúdiť iba na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva, ako ju vykladá súd Spoločenstva, a nie na základe údajnej predchádzajúcej rozdielnej rozhodovacej praxe odvolacích senátov.

(pozri bod 37)

(pozri bod 39)