ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)

22. juuni 2005 *

Kohtuasjas T-19/04,

Metso Paper Automation Oy, asukoht Helsingi (Soome), esindaja: advokaat J. Tanhuanpää,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: S. Laitinen,

kostja,

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 17. novembri 2003. aasta otsuse (asi R 842/2002-1) peale, mis käsitleb ühenduse sõnamärgi PAPERLAB registreerimise taotlust,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal, kohtunikud P. Mengozzi ja I. Wiszniewska-Białecka,

kohtusekretär: kohtusekretäri asetäitja B. Pastor,

arvestades 19. jaanuaril 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 26. aprillil 2004 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 16. veebruaril 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Hageja esitas 13. veebruaril 2002 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") ühenduse kaubamärgi

taotluse nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1) alusel (muudetud kujul).

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, oli sõnamärk PAPERLAB.

3 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe uuesti läbivaadatud ja parandatud versiooni kohaselt klassi 9 ning vastavad kirjeldusele „arvutiseadmed ja mõõtevahendid paberi kontrollimiseks ja katsetamiseks".

4 Kontrollija lükkas 18. septembri 2002. aasta otsusega tagasi registreerimistaotluse määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 38 alusel, tuues põhjenduseks, et taotletaval kaubamärgil puudub eristusvõime ning et see kirjeldab asjaomaseid kaupu määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c mõttes.

5 Hageja esitas 14. oktoobril 2002 ühtlustamisametile kaebuse kontrollija otsuse peale.

6 Oma 17. novembri 2003. aasta otsusega, mis tehti hagejale teatavaks 20. novembri 2003. aasta kirjaga, kinnitas ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda esiteks kontrollija otsust, millega lükati tagasi registreerimistaotlus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel, ning teiseks saatis asja kontrollijale tagasi, et viimane otsustaks kaubamärgi taotluse üle, tuginedes määruse nr 40/94 artikli 7 punktile 3 (edaspidi „vaidlustatud otsus").

Poolte nõuded

7 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

— tühistada vaidlustatud otsus selles osas, millega jäeti rahuldamata sõnamärgi PAPERLAB registreerimise taotlus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel;

— mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

8 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

— jätta hagi rahuldamata;

— mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

9 Hageja tugineb ühele väitele, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumisest.

Poolte argumendid

10 Hageja väidab, et kaubamärk PAPERLAB ei kirjelda kaupu, mille jaoks selle registreerimist taotletakse, vaid ainult viitab nendele. Sellega seoses esitab hageja kolm argumenti.

11 Esiteks, kaubamärgi PAPERLAB ja asjaomaste kaupade vahel puudub otsene seos. Sõna „paperlab" on väljamõeldud nimi, sest sõnade „paper" ja „lab" kombinatsioon on tavapäratu. Kaubamärgil PAPERLAB on eriline koht ja ülesanne asjaomasel turul, sest tarbijate sihtgrupp koosneb ainult paberitööstuse spetsialistide väikesest grupist.

12 Selleks et tõestada otsese seose puudumist kaubamärgi PAPERLAB ja kaupade vahel, mille jaoks selle registreerimist taotleti, analüüsib hageja esiteks sõnade „paper" ja „lab" tähendust ning leiab, et tähise PAPERLAB võtmeosa on sõna „lab". Viimatinimetatu paljude tähenduste põhjal saab järeldada, et see sõna (või sõna „laboratoorium") tähendab ruumi, hoonet või kohta, kus viiakse läbi teaduslikke katseid ja uuringuid või teaduslikku õppetööd või kus toodetakse ravimeid ja kemikaale. Tegelikult on väga erinevad ühest küljest koha ja teisest küljest vahendite tähendused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti. Seega, kui tarbija kas näeb või kuuleb sõna „paperlab", siis ta ei mõista, et see on seotud vahendiga ja mitte hoone või kohaga, kus töötavad teadlased.

13 Seoses kaubamärgi PAPERLAB väljamõeldud iseloomuga väidab hageja, et see sõnamärk on originaalne konstruktsioon, mis koosneb sõnade „paper" ja „lab" kombinatsioonist eesmärgiga moodustada tavapäratu struktuur, mis ei oleks inglise keeles tuntud väljend. See sõnaline väljamõeldis, nagu ka kaubamärgi BABY-DRY

puhul (Euroopa Kohtu 20. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2001, lk I-6251, punkt 40), annab sellisel kujul moodustatud kaubamärgile eristusvõime, võimaldades kaubamärgil täita oma põhilist ülesannet, nimelt tähistada ettevõtjat, kes neid kaupu turustab.

14 Seoses kaubamärgi PAPERLAB erilise koha ja ülesandega asjaomasel turul meenutab hageja, et tarbijate sihtgrupp apellatsioonikoja määratluses koosneb paberitööstuse väikesearvulisest tehniliste ekspertide ja inseneride grupist, kes tähelepanelikult kaupa ja seda tähistavat kaubamärki uurivad. Seega on kõnealune avalikkus täiesti võimeline aru saama sõnade „paper" ja „lab" tavatähendusest ning hindama selle kahe sõna kombinatsiooni eristusvõimet ja nende kasutamist elektroonilist varustust ja mitte teenust tähistavana. Enamgi veel, esiteks ei võtaks ükski kolmas isik kasutusele sõna „paperlab" ning tal puuduks vajadus ja eriline huvi, et kasutada seda oma äritegevuses ning teiseks ei piira kaubamärk PAPERLAB kolmandateks isikuteks olevate ettevõtjate õigusi selles suhtes, et nad saavad vabalt kasutada sõnu „paper, „laboratory" ja „lab" kas eraldi või kombineeritult.

15 Teiseks, hageja märgib, et kaubamärk PAPERLAB on registreeritud nii samade kaupade jaoks Soomes kui ka sarnaste kaupade jaoks Beneluxi riikides, Jaapanis ja mõnes anglosaksi riigis (Ühendriigid ja Kanada), kus sõnade „lab", „paper" või „laboratory" tähendus inglise keeles ei tekita tarbijate sihtgrupis mingit kahtlust. Selle kaubamärgi mitmed registreeringud on oluline tunnistus kaubamärgi PAPERLAB kaubamärgina registreerimise võimalikkusest ühenduse tasandil.

16 Kolmandaks, ühtlustamisamet on lubanud klassi 9 kaupade, eriti elektrooniliste lülitite ja arvutiseadmete jaoks, registreerida kaubamärke, mis koosnevad selliste sõnade kombinatsioonist, mis on sarnased sõnadega, mida on kasutatud kaubamärgi PAPERLAB moodustamiseks. Seega ei ole vaidlustatud otsus kooskõlas ühtlustamisameti otsustuspraktikaga. Hageja viitab eriti kaubamärkidele IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE ja PAPERMASTER.

17 Kostja vastuses ühineb ühtlustamisamet apellatsioonikoja seisukohaga, mille järgi on kaubamärk PAPERLAB kirjeldav.

18 Esiteks, kui võtta arvesse sõnade „paper" ja „lab" tähendused, kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, ning tarbijate sihtgrupp, siis inglise keeles kirjeldab kaubamärk PAPERLAB selgelt ja otse asjaomaste kaupade kavandatud otstarvet või kasutusvaldkonda, mille tõttu tuleb tunnistada piisavalt otsese ja erilise seose olemasolu tähise PAPERLAB ja asjaomaste kaupade vahel. Järelikult saab asjaomane avalikkus sellest tähisest aru nii, et see tähendab kontrolliaparaati paberi ja paberitoodete jaoks ning mitte laboratooriumit selle sõna tavatähenduses.

19 Sõnade „paper" ja „lab" kasutamine kombinatsioonina tähises PAPERLAB ei ole ka süntaktilises mõttes tavapäratu ning vastupidi vastab tavapärasele ja grammatiliselt korrektsele viisile viitamaks asjaomastele kaupadele. Seda kahte sõna võib asjaomane avalikkus igapäevases kõnes kahtlemata kasutada kaupade omaduste tähistamiseks. Seega ei anna kombinatsioon „paperlab" taotletavale kaubamärgile eristusvõimet, kuna igapäevase kõne seisukohalt ei ole selle tähendus erinev võrreldes sõnadega „paper" ja „lab", vastupidi eespool viidatud kohtuasjas Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet käsitletud kombinatsioonile. Ühtlustamisamet nõustub hageja tarbijate sihtgrupi analüüsiga, kuid teeb järelduse, et nimelt tulenevalt kogemusest ja teadmistest on spetsialistidest koosnev avalikkus võimeline aru saama sõna „paperlab" täpsest tehnilisest tähendusest. Selle avalikkuse jaoks on kaubamärgil PAPERLAB selge ja otsene tähendus, nimelt see, et hageja pakub laboratooriumi varustust paberi kontrollimiseks ja katsetamiseks.

20 Registreerimise taotlemise ajal ei ole samuti oluline, et tähist tegelikult kasutatakse kaupu või nende kaupade omadusi kirjeldaval viisil; piisab vaid sellest, kui neid märke ja tähiseid on võimalik sellel eesmärgil kasutada.

21 Teiseks märkis ühtlustamisamet, et kuigi siseriiklikke otsuseid kaubamärgi registreerimise kohta võib ühenduse kaubamärgi taotluse uurimisel arvesse võtta, ei ole need siiski siduvad.

22 Kolmandaks, ühtlustamisamet peab registreerimistaotluse uurimisel ja absoluutse keeldumispõhjuse esinemise või selle puudumise hindamisel määruse nr 40/94 artikli 7 alusel tegema otsuse lähtudes taotletavale kaubamärgile omastest tunnustest ning registreerimistaotluses kirjeldatud kaupadest ja teenustest. Ühtlustamisameti varasemad otsused kaubamärkide registreerimise kohta, millel on teatud sarnasused kaubamärgiga PAPERLAB, ei ole antud asjas ühtlustamisameti jaoks võimaliku absoluutse keeldumispõhjuse esinemise hindamisel siduvad; seda enam, et hageja poolt nimetatud kaubamärgid erinevad kaubamärgist PAPERLAB, sest need ei sisalda neidsamu sõnu ning tähistavad kaupu ja teenuseid, mis on erinevad nendest, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti.

Esimese Astme Kohtu hinnang

23 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile c ei registreerita „kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi". Lisaks sätestab sama määruse artikli 7 lõige 2, et „[l]õiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas."

24 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c nimetatud märgid ja tähised on sellised, mida võib tarbijate sihtgrupi seisukohalt vaadelduna tavapäraselt kasutada üksnes selle toote või teenuse tähistamiseks, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti,

seda otseselt või üht selle olulist omadust mainides (eespool viidatud kohtuotsus Procter & Camble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 39, ja Esimese Astme Kohtu 26. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-222/02: HERON Robotunits *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ROBOTUNITS), EKL 2003, lk II-4995, punkt 34).

25 Seetõttu eeldab märgi kuulumine viidatud sättes sisalduva keelu kohaldamisalasse seda, et sellel on kõnealuste toodete või teenustega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel sihtgrupil kohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on kõnealuste toodete või teenuste kategooria kirjelduse või ühe nende omadusega (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 20. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-311/02: Lissotschenko ja Hentze *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (LIMO), EKL 2004, lk II-2957, punkt 30).

26 Selleks, et kaubamärki, mis koosneb neologismist või sõnakombinatsioonist, saaks pidada kirjeldavaks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes, ei piisa, kui selle iga osa on kirjeldav. Neologism või sõna ise peab olema kirjeldav (Esimese Astme Kohtu 12. jaanuari 2005. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-367/02–T-369/02: Wieland-Werke *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (SnTEM, SnPUR, SnMIX), EKL 2005, lk II-47, punkt 31).

27 Veelgi enam, kaubamärk, mis koosneb neologismist või sõnadest, mille kõik osad kirjeldavad nende kaupade või teenuste omadusi, mille jaoks registreerimist taotletakse, on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes ise nende kaupade ja teenuste omadusi kirjeldav juhul, kui ei esine tajutavat erinevust neologismi või sõna ja seda moodustavate osade summa vahel. See eeldab, et kombinatsiooni tavapäratu olemuse tõttu seoses kaupade ja teenustega loob neologism või sõna mulje, mis on piisavalt erinev sellest, mis tuleneb seda moodustavate osade tähenduste lihtsast kombinatsioonist, olles seega midagi rohkemat kui seda moodustavate osade summa (eespool viidatud kohtuotsus SnTEM, SnPUR, SnMIX, punkt 32). Seoses sellega on samuti asjakohane läbi viia kõnealuse sõna analüüs vastavatest leksikaalsetest ja grammatilistest reeglitest

lähtuvalt (vt selle kohta eespool viidatud Esimese Astme Kohtu otsus ROBOTUNITS, punkt 39, ja 30. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-173/03: Geddes *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (NURSERYROOM), EKL 2004, lk II-4165, punkt 21).

28 Antud asjas on kaupadeks, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, arvutiseadmed ja mõõtevahendid paberi kontrollimiseks ja katsetamiseks. Kuna asjaomaste kaupade puhul on tegemist erivarustusega, siis tuleb arvesse võtta, et asjaomane avalikkus koosneb tegelikult ekspertidest ja tarbijatest, kellel on kogemus arvutiseadmete ja paberi kontrollimise ja katsetamise mõõtevahendite valdkonnas ning kes oskavad inglise keelt.

29 Mis puudutab hageja argumenti, et kaubamärgi PAPERLAB ja asjaomaste kaupade vahel puudub otsene seos, siis on selge, et see kaubamärk koosneb kahest erinevast osast, nimelt sõnast „paper" ja sõnast „lab". Esiteks, sõna „paper" on otsene viide kasutusvaldkonnale ning seetõttu nende kaupade omadustele, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Teiseks, sõna „lab" kirjeldab kaupade otstarvet, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Tegelikult ei tekita vaidlust see, et sõna „lab" tähistab laboratooriumit, ning et kaupu, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, kasutatakse paberi kontrollimiseks ja katsetamiseks — tegevused, mida tavaliselt viiakse läbi kas laboratooriumis või laboratooriumi poolt. Sõna „lab" esmane tähendus on seotud pigem koha kui varustusega. Sellegipoolest tuleb seda tähendust analüüsida lähtuvalt registreerimistaotluses toodud kaupadest. Selles kontekstis kirjeldab sõna „lab" varustust või aparaate, mis on mõeldud kontrolli teostamiseks ja katsete läbiviimiseks.

30 Mis puudutab kõnealuseid kaubamärgi osasid, siis on tarbijate sihtgrupp võimeline aru saama sõnade „paper" ja „lab" tähendustest, milleks on vastavalt paber ja laboratoorium. Seega tuleb mõlemat sõna kaubamärgis PAPERLAB käsitleda nende

kaupade ühte omadust või otstarvet kirjeldavana, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse.

31 Liiatigi, nagu apellatsioonikoda õigesti märkis, saab tarbijate sihtgrupp tähisest PAPERLAB aru kui paberi kontrollimise ja katsetamise laboratooriumina toimivast süsteemist. Tänu inglise keele oskusele ja tehnilistele teadmistele kaupade ja paberitööstuse kohta tunneb kõnealune kogenud ja erialaste teadmistega avalikkus täielikult arvutiseadmete ning paberi kontrollimise ja katsetamise mõõtevahendite olemust, omadusi ja kavandatavat kasutusvaldkonda. Seega võib avalikkus kaubamärki PAPERLAB seostada kaupadega, mille jaoks registreerimist taotletakse. Vastupidi hageja väidetule tuleneb just nimelt selle avalikkuse erialastest teadmistest ja kogemusest see, et ta saab aru sõna „paperlab" täpsest tehnilisest tähendusest.

32 Mis puudutab hageja väidet, et kaubamärk PAPERLAB on väljamõeldis, siis selgub, et kombinatsioon „paperlab" ei ole oma struktuuri poolest tavapäratu. Vastupidi kõnealune tähis, milles on inglise keele grammatika kohaselt õigesti kokku liidetud sõnad „paper" ja „lab", ei loo selle tähenduse ja ulatuse muutmiseks kõnealuse avalikkuse jaoks muljet, mis oleks piisavalt erinev sellest, mis tuleneb sõnade lihtsast kombinatsioonist. Seega ei taju tarbijate sihtgrupp seda tavapäratuna. Järelikult ei eksinud apellatsioonikoda põhimõtete kohaldamises, mis on esitatud eespool viidatud kohtuotsuses Procter & Gamble *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (punktid 43 ja 44), võttes arvesse asjaolu, et käesolevas asjas ei ole taotletava kaubamärgi puhul tegemist leksikaalse väljamõeldisega.

33 Eespool käsitletust järeldub, et apellatsioonikoda väitis õigustatult, et kaubamärk PAPERLAB kirjeldas inglise keeles selgelt ja otse nende kaupade kavandatud otstarvet, mille jaoks selle registreerimist taotleti. Sõnamärk PAPERLAB ei loo tegelikult muljet, mis oleks piisavalt erinev sellest, mis tuleneb sõnade „paper" ja

„lab" lihtsast kombinatsioonist. Liiatigi on tähis „paperlab" tajutav ka asjaomaste kaupade ühte tehnilist omadust kirjeldavana, kuna tegemist on arvutiseadmete ja mõõtevahenditega, mida kasutatakse tõelise kaasaskantava laboratooriumina selleks, et saada kohapeal teenuseid, mida tavaliselt osutatakse laboratooriumis.

34 Seda väidet ei lükka ümber hageja argument, mis seisneb selles, et sõna „paperlab" ei kasutata igapäevases kõnes ning see ei esine sõnastikus. Ühtlustamisameti poolt kaubamärgi registreerimata jätmiseks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c alusel ei ole vajalik, et kaubamärki moodustavad märgid ja tähised, millele on selles sättes viidatud, on tegelikult registreerimise taotlemise ajal kasutusel kas kaupu või teenuseid või kaupade või teenuste omadusi kirjeldavana, millega seoses taotlus esitati. Piisab sellest, nagu ilmneb selle sätte sõnastusest, kui neid märke ja tähiseid saab sellel eesmärgil kasutada. Kõnealuse sätte alusel ei registreerita sõnamärki, kui vähemalt üks selle võimalikest tähendustest tähistab asjaomaste kaupade või teenuste omadust (Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C-191/01 P: Siseturu Ühtlustamise Amet *v.* Wrigley, EKL 2003, lk I-12447, punkt 32). Liiatigi ei ole ühtlustamisameti kohustus tõendada, et see sõna esineb sõnastikus. Tähise kaubamärgina registreerimise võimalikkust ühenduse kaubamärgina tuleb hinnata üksnes asjaomase ühenduse õigusnormi alusel vastavalt ühenduse kohtu tõlgendusele. Piisab sellest, et apellatsioonikoda kohaldas otsuse vastuvõtmisel kirjeldava olemuse kriteeriumit, nagu on tõlgendanud kohtupraktika, ilma et ta oleks pidanud end õigustama tõendusmaterjali esitamisega (Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-289/02: Telepharmacy Solutions *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (TELEPHARMACY SOLUTIONS), EKL 2004, lk II-2851, punkt 54).

35 Kuna on tuvastatud, et tähis PAPERLAB võib kirjeldada nende kaupade ühte otstarvet, mille jaoks kaubamärgi PAPERLAB registreerimist taotletakse, on argument, et kolmandatel isikutel on võimalus kasutada üldmõisteid „paper", „lab" ja „laboratory" kas eraldi või kombineeritult, asjasse mittepuutuv.

36 Eelpool käsitletust järeldub, et hageja esimene argument ei ole põhjendatud.

37 Hageja teine argument, mis seisneb selles, et on olemas siseriiklikud otsused kaubamärgi PAPERLAB registreerimise kohta kas samade või sarnaste kaupade jaoks, on samuti põhjendamata. Ühenduse kaubamärgi kord on iseseisev süsteem, mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele omaseid eesmärke ning selle kohaldamine on sõltumatu kõigist siseriiklikest süsteemidest (Esimese Astme Kohtu 5. detsembri 2000. aasta otsus kohtuasjas T-32/00: Messe München *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (electronica), EKL 2000, lk II-3829, punkt 47). Tähise registreerimise võimalikkust ühenduse kaubamärgina tuleb hinnata üksnes asjaomase ühenduse õigusnormi alusel. Ühtlustamisameti ja kui vajalik ühenduse kohtu jaoks ei ole siduvad liikmesriigi või kolmanda riigi tasandil vastuvõetud otsused, millega tunnistatakse kaubamärgi registreerimise võimalikkust ühenduse kaubamärgina. See kehtib ka juhul, kui selline otsus võeti vastu siseriikliku õigusnormi alusel, mis on kooskõlas nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiiviga 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1), või riigis, mis asub seda keelt kõnelevas piirkonnas, kust vaidlusalune sõna pärineb (Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-106/00: Streamserve *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (STREAMSERVE), EKL 2002, lk II-723, punkt 47).

38 Antud juhul ei selgu, et apellatsioonikoda ei oleks arvesse võtnud asjaomaseid ühenduse õigusnorme, kui ta analüüsis tähise PAPERLAB ühenduse kaubamärgina registreerimise võimalikkust. Veelgi enam, vastavalt eespool meenutatud kohtupraktikale oleks ta võinud vabalt hinnata asjaolu, et kaubamärk PAPERLAB on registreeritud kahes inglise keelt kõnelevas riigis (Ühendriigid ja Kanada) ning teha asjakohane järeldus, mida kohaldada kaubamärgi PAPERLAB registreerimisel.

39 Samuti ei ole põhjendatud hageja kolmas argument selle kohta, et ühtlustamisamet on varem heaks kiitnud sõnakombinatsioonidest koosnevaid kaubamärke, mis koosnevad sõnadest, mis on sarnased kaubamärki PAPERLAB moodustavatele sõnadele. Esiteks, hageja poolt viidatud kaubamärgid erinevad taotletavast kaubamärgist PAPERLAB selle poolest, et need tähistavad asjaomastest kaupadest ja teenustest erinevaid kaupu ja teenuseid. Teiseks, otsused tähise kaubamärgina registreerimise kohta, mida apellatsioonikojad võtavad vastu määruse nr 40/94 alusel, tehakse nendele määratud pädevuse piires ja tegemist ei ole kaalutluspädevusega. Tähise kaubamärgina registreerimise võimalikkust ühenduse kaubamärgina tuleb hinnata üksnes asjaomase ühenduse õigusnormi alusel vastavalt ühenduse kohtu tõlgendusele ning mitte apellatsioonikodade väidetava varasema erineva otsustuspraktika alusel (Esimese Astme Kohtu 2. juuli 2002. aasta otsus kohtuasjas T-323/00: SAT.1 *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2), EKL 2002, lk II-2839, punkt 60; see punkt ei ole kehtetuks tunnistatud Euroopa Kohtu 16. septembri 2004. aasta otsusega kohtuasjas C-329/02 P: SAT.1 *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-8317).

40 Eespool käsitletust tuleneb, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumisest tulenev ainus väide ei ole vastuvõetav. Järelikult tuleb hagi jätta rahuldamata.

Kohtukulud

41 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt kostja nõudele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22. juunil 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

H. Legal