WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 22 czerwca 2005 r.*

W sprawie T-19/04

Metso Paper Automation Oy, z siedzibą w Helsinkach (Finlandia), reprezentowana przez adwokata J. Tanhuanpää,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 listopada 2003 r. (sprawa R 842/2002-1) dotyczącą wniosku o rejestrację słownego znaku towarowego PAPERLAB,

* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 26 kwietnia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 lutego 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 13 lutego 2002 r. skarżąca dokonała na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku

towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm. zgłoszenia w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak towarowy objęty wnioskiem o rejestrację to oznaczenie słowne PAPERLAB.

3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klasy 9 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „sprzęt komputerowy i przyrządy pomiarowe do kontroli i testowania papieru".

4 Decyzją z dnia 18 września 2002 r. na podstawie art. 38 rozporządzenia nr 40/94 ekspert odrzucił zgłoszenie z tego powodu, że zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest odróżniającego charakteru i opisuje te towary w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.

5 W dniu 14 października 2002 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji eksperta.

6 Decyzją z dnia 17 listopada 2003 r., która została doręczona skarżącej pismem z dnia 20 listopada 2003 r., Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM po pierwsze utrzymała w mocy decyzję eksperta w części dotyczącej odrzucenia zgłoszenia na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, a po drugie przekazała sprawę ekspertowi do dalszego postępowania na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

Żądania stron

7 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, w zakresie w jakim zawiera odmowę rejestracji słownego znaku towarowego PAPERLAB na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

8 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

9 Na poparcie skargi skarżąca podnosi zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

10 Skarżąca podnosi, że znak towarowy PAPERLAB nie opisuje towarów objętych wnioskiem o rejestrację, ale ma wyłącznie charakter sugestywny. Na poparcie tej tezy wysuwa trzy argumenty.

11 W pierwszej kolejności skarżąca stwierdza, że nie można ustalić żadnego związku pomiędzy znakiem towarowym PAPERLAB a odnośnymi towarami. Słowo „paperlab" jest nazwą wymyśloną, ponieważ połączenie słów „paper" i „lab" jest niezwyczajne. Znak towarowy „PAPERLAB" ma szczególne miejsce i funkcję na rynku właściwym, ponieważ docelowy krąg odbiorców składa się jedynie z wąskiej grupy osób zawodowo prowadzących działalność w przemyśle papierniczym.

12 Skarżąca poddaje analizie znaczenie słów „paper" i „lab" w celu wykazania po pierwsze braku bezpośredniego związku pomiędzy znakiem towarowym PAPERLAB a towarami objętymi wnioskiem o rejestrację i podnosi, że kluczowym elementem oznaczenia PAPERLAB jest słowo „lab". Jej zdaniem z licznych definicji tego słowa wynika, że pojęcie to (lub pojęcie „laboratorium") oznacza pomieszczenie, budynek lub lokal służący przeprowadzaniu prób naukowych, badań lub nauczaniu lub też lokal, w którym produkuje się lekarstwa i produkty chemiczne. Twierdzi, że pomiędzy miejscem z jednej strony, a sprzętem, takim jak towary objęte wnioskiem o rejestrację, z drugiej strony, istnieje rzeczywista różnica znaczeniowa. Konsument nie może zatem odgadnąć, widząc lub słysząc słowo „paperlab", że chodzi o sprzęt, a nie budynek lub lokal z przeznaczeniem dla naukowców.

13 Następnie, w celu wykazania, że znak towarowy PAPERLAB został wymyślony, skarżąca podnosi, iż wspomniane oznaczenie słowne jest wynikiem oryginalnej konstrukcji złożonej ze słów „paper" i „lab", zestawionych w celu stworzenia niezwyczajnej całości, która nie jest wyrażeniem znanym w języku angielskim. Ten

nowy pomysł leksykalny, podobnie jak znak towarowy BABY-DRY (wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 40) nadaje w ten sposób utworzonemu znakowi towarowemu charakter odróżniający, który umożliwia mu spełnienie zasadniczej funkcji, jaką jest identyfikacja przedsiębiorstwa wprowadzającego towary na rynek.

14 Wreszcie, jeśli chodzi o szczególne miejsce i funkcję znaku towarowego PAPERLAB na rynku właściwym, skarżąca przypomina, że docelowy krąg odbiorców, którego definicja została przyjęta przez Izbę Odwoławczą, składa się z ograniczonej liczby wyspecjalizowanych techników i inżynierów przemysłu papierniczego, którzy uważnie badają towar i jego znak towarowy. Są oni zatem w pełni w stanie zrozumieć znaczenie słów „paper" i „lab" i uznać odróżniający charakter połączenia tych dwóch słów oraz ich użycia dla oznaczenia sprzętu elektronicznego, a nie usługi. Ponadto, po pierwsze, żadna osoba trzecia nie używa słowa „paperlab" ani nie ma potrzeby lub interesu używać go w zakresie swojej działalności gospodarczej, a po drugie znak towarowy PAPERLAB nie ogranicza praw przedsiębiorstw trzecich, które nadal mogą łącznie lub oddzielnie używać słów „paper", „laboratory" oraz „lab".

15 W drugiej kolejności skarżąca podnosi argument, że znak towarowy PAPERLAB został zarejestrowany dla identycznych towarów w Finlandii oraz dla podobnych towarów w krajach Beneluksu, w Japonii i w niektórych krajach anglosaskich (Stany Zjednoczone i Kanada), w których znaczenie w języku angielskim słów „lab", „paper" lub „laboratory" w opinii docelowego kręgu odbiorców nie rodzi wątpliwości. Jej zdaniem duża liczba rejestracji wskazuje w sposób istotny na to, że znak towarowy PAPERLAB może być zarejestrowany na poziomie wspólnotowym.

16 W trzeciej kolejności, zdaniem skarżącej OHIM zgodził się na zarejestrowanie znaków towarowych zawierających połączenie słów wykazujących podobieństwo ze słowami użytymi do utworzenia znaku towarowego PAPERLAB dla towarów objętych klasą 9, w szczególności części do układów elektronicznych i akcesoriów komputerowych. Dlatego w jej opinii zaskarżona decyzja nie jest zgodna z praktyką decyzyjną OHIM. Skarżąca odwołuje się w szczególności do takich znaków towarowych jak: IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE i PAPERMASTER.

17 W odpowiedzi na skargę OHIM podziela stanowisko Izby Odwoławczej co do opisowego charakteru znaku towarowego PAPERLAB.

18 Po pierwsze, stwierdza on, że biorąc pod uwagę znaczenie słów „paper" i „lab", towary objęte wnioskiem o rejestrację znaku towarowego oraz docelowy krąg odbiorców, znak towarowy PAPERLAB opisuje w języku angielskim w sposób prosty i bezpośredni oczekiwaną funkcję lub przeznaczenie odnośnych towarów, ponieważ pomiędzy oznaczeniem PAPERLAB oraz odnośnymi towarami istnieje dostatecznie bezpośredni i konkretny związek. Twierdzi on, że w konsekwencji oznaczenie to rozumiane jest przez właściwy krąg odbiorców jako wskazujące na urządzenie do kontroli papieru i produktów z papieru, a nie jako laboratorium w klasycznym tego słowa znaczeniu.

19 Zdaniem OHIM zestawienie słów „paper" i „lab" w oznaczeniu PAPERLAB nie jest także niezwyczajne ze składniowego punktu widzenia, a wręcz przeciwnie, odpowiada zwyczajnemu i gramatycznie poprawnemu sposobowi odwoływania się do tego rodzaju towarów. W opinii OHIM te dwa słowa mogą w sposób oczywisty być używane w potocznym języku przez dany krąg odbiorców w celu oznaczenia właściwości towarów. Uznaje on, że połączenie „paperlab" nie może nadawać zgłoszonemu znakowi towarowemu charakteru odróżniającego, ponieważ, w odróżnieniu od połączenia spornego w ww. sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, nie ma ono innego znaczenia, aniżeli słowa „paper" i „lab" w języku potocznym. Tak więc OHIM zgadza się z analizą docelowego kręgu odbiorców dokonaną przez skarżącą, natomiast wyciąga z niej taki wniosek, że odbiorcy należący do tego wyspecjalizowanego kręgu są zdolni uchwycić dzięki swemu doświadczeniu i wiedzy ścisły techniczny sens słowa „paperlab". Jest on zdania, że dla tego kręgu odbiorców znak towarowy PAPERLAB niesie jasną i bezpośrednią informację, a mianowicie że skarżąca dostarcza sprzęt laboratoryjny do kontroli i testowania papieru.

20 Zdaniem OHIM nie jest także konieczne, aby w chwili składania wniosku o rejestrację oznaczenie było rzeczywiście używane do opisu towarów lub właściwości tych towarów, ale wystarczy, że oznaczenia te i wskazówki mogą być do takich celów używane.

21 Po drugie OHIM wskazuje, że chociaż krajowe decyzje o rejestracji mogą być uwzględnione podczas rozpatrywania wniosków o rejestrację wspólnotowych znaków towarowych, OHIM nie może być jednak nimi związany.

22 Po trzecie OHIM twierdzi, że podczas rozpatrywania wniosków o rejestrację i dokonywania oceny, czy zachodzi bezwzględna podstawa odmowy rejestracji na mocy art. 7 rozporządzenia nr 40/94, ma on obowiązek wydać decyzję, biorąc pod uwagę właściwości zgłoszonego znaku towarowego oraz towary i usługi opisane we wniosku o rejestrację. Z tego powodu istnienie wcześniejszych decyzji OHIM uwzględniających wniosek o rejestrację znaków towarowych wykazujących pod kilkoma względami podobieństwo ze znakiem towarowym PAPERLAB nie powoduje, by OHIM był w niniejszym przypadku związany oceną dotyczącą ewentualnego istnienia bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, tym bardziej że wspomniane przez skarżącą znaki towarowe różnią się od znaku towarowego PAPERLAB, ponieważ nie zawierają tych samych słów i dotyczą innych towarów i usług aniżeli objęte wnioskiem o rejestrację tego znaku towarowego.

Ocena Sądu

23 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług". Ponadto art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, że „[u]stęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty".

24 Oznaczenia i wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, to takie, które z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców mogą służyć w normalnym użyciu bezpośrednio albo poprzez wzmiankę o jednej z jego

zasadniczych właściwości do oznaczenia towaru lub usługi objętej wnioskiem o rejestrację [ww. wyrok w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 39 oraz wyrok z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie T-222/02 HERON Robotunits przeciwko OHIM (ROBOTUNITS), Rec. str. II-4995, pkt 34].

25 Stąd oznaczenie podlega zakazowi ustanowionemu w tym przepisie, jeżeli ma dostatecznie bezpośredni i rzeczywisty związek spornymi danymi towarami lub usługami, który pozwoli właściwemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez namysłu rozpoznać w nim opis tych towarów i usług lub ich właściwości [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie T-311/02 Lissotschenko i Hentze przeciwko OHIM (LIMO), Zb.Orz. str. II-2957, pkt 30].

26 Dla uznania znaku towarowego utworzonego z neologizmu lub słowa będącego wynikiem połączenia elementów za opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie wystarczy ustalić, że każdy z tych elementów ma charakter opisowy. Taki charakter należy ustalić także w odniesieniu do neologizmu lub samego słowa [wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawach połączonych T-367/02 do 369/02 Wieland Werke przeciwko OHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX), Zb.Orz. str. II-47, pkt 31].

27 Ponadto znak towarowy utworzony z neologizmu lub słowa złożonego z elementów, z których każdy opisuje właściwości towarów i usług objętych wnioskiem o rejestrację, sam opisuje towar i usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, chyba że istnieje dostrzegalna różnica pomiędzy neologizmem lub słowem a zwykłą sumą jego elementów składowych. Ma to miejsce w przypadku, gdy z powodu niezwyczajnego charakteru połączenia w stosunku do danych towarów i usług neologizm lub słowo wywołuje wrażenie wystarczająco odbiegające od wrażenia wywołanego przez zwykłe połączenie wskazówek, jakich dostarczają elementy składowe, tak że jest ono czymś więcej aniżeli tylko sumą tych elementów (ww. wyrok w sprawach SnTEM, SnPUR, SnMIX, pkt 32). W tym względzie przydatna jest analiza spornego słowa pod kątem odpowiednich reguł leksykalnych i gramatycznych (zob. podobnie ww. wyrok Sądu

w sprawie ROBOTUNITS, pkt 39 oraz wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie T-173/03 Geddes przeciwko OHIM (NURSERYROOM), Zb.Orz. str. II-4165, pkt 21].

28 W niniejszym przypadku towarami objętymi wnioskiem o rejestrację są sprzęt komputerowy i przyrządy pomiarowe do kontroli i testowania papieru. Należy uznać, że właściwy krąg odbiorców jest anglojęzyczny i rzeczywiście składa się z osób działających zawodowo oraz konsumentów mających doświadczenie w sektorze sprzętu komputerowego i urządzeń pomiarowych do kontroli i testowania papieru, ponieważ towary, o które chodzi, to sprzęt specjalistyczny.

29 Bezsporne jest, jeśli chodzi o argument skarżącej oparty na braku bezpośredniego związku pomiędzy znakiem towarowym PAPERLAB a odnośnymi towarami, że ów znak towarowy składa się z dwóch oddzielnych elementów tj. ze słowa „paper" i słowa „lab". Z jednej strony, słowo „paper" odwołuje się bezpośrednio do przeznaczenia, a zatem do właściwości towarów objętych wnioskiem o rejestrację. Z drugiej strony, słowo „lab" opisuje funkcję towarów objętych wnioskiem o rejestrację. Bezsporne jest bowiem, że słowo „lab" oznacza laboratorium i że towary objęte wnioskiem o rejestrację przeznaczone są do kontroli i testowania papieru — działalności zwykle wykonywanej w lub przez laboratorium. Wprawdzie bezpośrednie znaczenie słowa „lab" określa raczej miejsce aniżeli aparaturę, jednak znaczenie to należy analizować w związku z towarami objętymi zgłoszeniem. W tym kontekście termin „lab" może opisywać sprzęt lub aparaturę przeznaczone do dokonywania kontroli i testów.

30 Biorąc pod uwagę wspomniane elementy uznać należy, że docelowy krąg odbiorców może zrozumieć znaczenie słów „paper" i „lab" jako odwołujące się odpowiednio do papieru i laboratorium. Z tego powodu każde ze słów składających się na znak

towarowy PAPERLAB należy uznać za opisujące jedną z właściwości lub funkcji towarów objętych wnioskiem o rejestrację.

31 Ponadto docelowy krąg odbiorców może zrozumieć oznaczenie PAPERLAB jako określające system, zaprojektowany tak jak laboratorium do kontroli lub testowania papieru, jak słusznie wskazała to Izba Odwoławcza. W istocie bowiem odbiorcy ci, mający doświadczenie i kwalifikacje, dzięki znajomości języka angielskiego i wiedzy technicznej na temat towarów i przemysłu papierniczego znają dokładnie istotę, właściwości i oczekiwane zastosowanie sprzętu komputerowego oraz przyrządów pomiarowych do kontroli i testowania papieru. Będą mogli zatem skojarzyć znak towarowy PAPERLAB z towarami objętymi wnioskiem o rejestrację. W konsekwencji docelowy krąg odbiorców właśnie ze względu na swój zawodowy charakter i doświadczenie może zrozumieć ścisły techniczny sens słowa „paperlab", wbrew twierdzeniom skarżącej.

32 Jeśli chodzi o argument skarżącej, że znak PAPERLAB jest wymyślony, okazuje się, że struktura połączenia „paperlab" nie jest niezwyczajna. Przeciwnie, sporne oznaczenie, które łączy słowa „paper" i „lab" w poprawnej kolejności z punktu widzenia angielskiej gramatyki, nie wywołuje u właściwego kręgu odbiorców wrażenia wystarczająco odbiegającego od wrażenia wywołanego przez zwykłe zestawienie słów, ażeby mogło zmienić jego sens lub zakres. Z tego względu nie będzie on postrzegany przez docelowy krąg odbiorców jako niezwyczajny. W konsekwencji Izba Odwoławcza nie naruszyła zasad określonych w ww. wyroku w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM (pkt 43 i 44), ponieważ w niniejszej sprawie zgłoszony znak towarowy nie jest leksykalną innowacją.

33 Z powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż znak towarowy PAPERLAB w prosty i bezpośredni sposób opisuje w języku angielskim oczekiwaną funkcję towarów objętych wnioskiem o rejestrację. Oznaczenie słowne PAPERLAB nie wywołuje wrażenia wystarczająco odbiegającego od wrażenia wywołanego przez zwykłe połączenie słów „paper" i „lab". Ponadto oznaczenie „paperlab" mogłoby być także postrzegane jako określające jedną z właściwości

technicznych odnośnych towarów, ponieważ chodzi o sprzęt komputerowy i przyrządy pomiarowe, które zostały zaprojektowane, aby działać jak prawdziwe przenośne laboratorium i zapewnić na miejscu wykonanie czynności zwykle wykonywanych w laboratorium.

34 Tego twierdzenia nie podważa argument skarżącej, według którego słowo to nie jest używane w języku potocznym i nie znajduje się w słowniku. Do odmowy rejestracji przez OHIM na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie jest konieczne, aby oznaczenia i wskazówki będące elementami składowymi znaku towarowego, o których mowa w tym przepisie, były w chwili zgłoszenia znaku towarowego rzeczywiście używane do opisu towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację lub właściwości tych towarów lub usług. Wystarczy, jak wskazuje sama treść tego przepisu, aby oznaczenia i wskazówki mogły być do takich celów użyte. Należy zatem odmówić rejestracji oznaczenia słownego na podstawie tego przepisu, jeśli przynajmniej jedno z jego potencjalnych znaczeń określa właściwość danych towarów lub usług (wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, pkt 32). Ponadto OHIM nie ma obowiązku udowodnić, że to oznaczenie znajduje się w słowniku. Możliwość rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa wspólnotowego, tak jak jest ono interpretowane przez sądy wspólnotowe. Zatem wystarczy, aby Izba Odwoławcza w celu podjęcia decyzji zastosowała kryterium opisowego charakteru, tak jak jest ono rozumiane przez orzecznictwo, i nie ma przy tym obowiązku poparcia tego dowodami [wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-289/02 Telepharmacy Solutions przeciwko OHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS), Zb.Orz. str. II-2851, pkt 54].

35 Argument dotyczący możliwości używania oddzielnie lub łącznie przez osoby trzecie pospolitych słów jak „paper" i „lab" lub „laboratory" jest bezzasadny, skoro ustalono, że oznaczenie PAPERLAB może opisywać jedną z funkcji towarów objętych wnioskiem o rejestrację.

36 Z powyższych rozważań wynika, że pierwszy argument skarżącej nie jest zasadny.

37 Nie jest również zasadny drugi argument skarżącej, oparty na rejestracji znaku towarowego PAPERLAB dla identycznych towarów oraz dla podobnych towarów w innych krajach. Wspólnotowy system znaków towarowych jest autonomiczny, składa się z zespołu norm specyficznych tylko dla niego i realizuje swoiste cele, a jego stosowanie nie jest uzależnione od żadnego systemu krajowego [wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00 Messe München przeciwko OHIM (electronica), Rec. str. II-3829, pkt 47]. Dlatego możliwość rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa wspólnotowego. OHIM i ewentualnie sąd wspólnotowy nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, która potwierdza możliwość rejestracji oznaczenia jako krajowego znaku towarowego. Dotyczy to nawet przypadku, w którym taka decyzja została wydana na podstawie ustawodawstwa krajowego zharmonizowanego na mocy pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), lub w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi sporne oznaczenie słowne [wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II-723, pkt 47].

38 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza nie naruszyła właściwego prawa wspólnotowego przy dokonywaniu oceny możliwości rejestracji oznaczenia PAPERLAB jako wspólnotowego znaku towarowego. Ponadto, zgodnie z przywołanym wyżej orzecznictwem, mogła ona swobodnie oceniać fakt, że znak towarowy PAPERLAB został zarejestrowany w dwóch krajach anglojęzycznych (Stany Zjednoczone i Kanada) i wyciągnąć z tego konsekwencje co do rozstrzygnięć, jakie należało przyjąć w kwestii rejestracji znaku towarowego PAPERLAB.

39 Nie jest również zasadny trzeci argument skarżącej, oparty na dopuszczeniu w przeszłości przez OHIM rejestracji znaków towarowych, które zawierają podobne połączenie słów do zastosowaneg`o do utworzenia znaku towarowego PAPERLAB. Po pierwsze, przywołane przez skarżącą znaki towarowe różnią się od zgłoszonego znaku towarowego PAPERLAB, ponieważ oznaczają inne towary i usługi aniżeli te, których dotyczy niniejsza sprawa. Po drugie, wydawanie przez izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 40/94 decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych. Zatem możliwość rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa wspólnotowego, tak jak jest ono interpretowane przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie ewentualnej wcześniejszej i rozbieżnej praktyki wydawania decyzji przez izby odwoławcze [wyrok Sądu z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), Rec. str. II-2839, pkt 60, nieuchylony w tej części przez Trybunał w wyroku z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-8317].

40 Z całości przedstawionych rozważań wynika, że jedyny zarzut skarżącej, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, nie zasługuje na uwzględnienie. W konsekwencji skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

41 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę w niniejszym przypadku, zgodnie z żądaniem OHIM należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu, w dniu 22 czerwca 2005 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

H. Legal