

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

8 september 2005 *

In de gevoegde zaken T-178/03 en T-179/03,

CeWe Color AG & Co. OHG, gevestigd te Oldenburg (Duitsland), vertegenwoordigd door C. Spintig, S. Richter, U. Sander en H. Förster, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door I. Mayer en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Duits.

betreffende twee beroepen tegen de beslissingen van de derde kamer van beroep van het BHIM van 12 maart 2003 (zaken R 638/2002-3 en R 641/2002-3) inzake de inschrijving van de woordtekens DigiFilmMaker en DigiFilm als gemeenschapsmerken,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, F. Dehousse en D. Šváby, rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien de op 19 en 21 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften,

gezien de beschikking tot voeging van 18 september 2003,

gezien de op 15 december 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 12 april 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 19 november 2001 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) twee gemeenschapsmerkaanvragen ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.
- 2 De inschrijvingsaanvragen betreffen de woordtekens DigiFilm en DigiFilmMaker (hierna samen: „aangevraagde merken”).
- 3 De waren en diensten waarvoor inschrijving van het merk DigiFilm werd gevraagd, behoren tot de klassen 9, 16 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 9: „Opslagmedia, opnamedragers, met name optische opnamedragers, met name cd-roms, alle voornoemde goederen ook met daarop geregistreerde

foto's; fotografische en filmtoestellen en -instrumenten (voorzover begrepen in klasse 9); apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld; gegevensverwerkende apparatuur; computers; computer-software”;

— klasse 16: „Foto's in de vorm van afdrukken, negatieven, diapositieven”;

— klasse 42: „Het beschrijven van opnamedragers, met name met digitale gegevens, met name beeldgegevens; het maken van foto's; afdrukken van foto's; exploitatie van een 'on-lineprintservice' voor foto's; softwareadviesing, onderhoud van software, het maken van programma's voor gegevensverwerking”.

4 De inschrijving van het merk DigiFilmMaker werd gevraagd voor dezelfde waren en diensten als de in de merkaanvraag betreffende DigiFilm opgegeven waren en diensten, en ook voor bepaalde waren van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die zijn omschreven als volgt: „Apparaten en automaten voor het beschrijven van opnamedragers, met name apparaten voor de overdracht van digitale gegevens (met name beeldgegevens) op opnamedragers (met name cd-roms)”.

5 Bij brieven van 22 februari 2002, die werden verstuurd op grond van regel 11, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), heeft de onderzoeker verzoekster laten weten dat zijns inziens de aangevraagde merken ingevolge artikel

7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 niet konden worden ingeschreven, behalve voor de volgende waren en diensten:

- klasse 16: „Foto's in de vorm van afdrukken, negatieven, diapositieven”;

 - klasse 42: „Softwareadviesing, onderhoud van software, het maken van programma's voor gegevensverwerking”.
- 6 Bij brieven van 22 april 2002 heeft verzoekster laten weten, haar gemeenschapsmerkaanvragen te handhaven.
- 7 Bij beslissingen van 4 juni 2002, die overeenkomstig regel 11, lid 3, van verordening nr. 2868/95 werden genomen, heeft de onderzoeker deze aanvragen op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 afgewezen voor de volgende waren en diensten:
- klasse 9: „Opslagmedia, opnamedragers, met name optische opnamedragers, met name cd-roms, alle voornoemde goederen ook met daarop geregistreerde foto's; fotografische en filmtostellen en -instrumenten (voorzover begrepen in klasse 9); apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid en/of beeld; gegevensverwerkende apparatuur; computers; computer-software”;

- klasse 42: „Het beschrijven van opnamedragers, met name met digitale gegevens, met name beeldgegevens; het maken van foto's; afdrukken van foto's; exploitatie van een ‚on-lineprintservice‘ voor foto's”.
- 8 De onderzoeker heeft geoordeeld dat de aangevraagde merken bestaan uit neologismen die de hierboven vermelde waren en diensten beschrijven. De term „digi” is een courante Engelse afkorting van „digital” (digitaal) en de tekens DigiFilm en DigiFilmMaker hebben zonder meer de volgende respectieve betekenissen: digitale film (digital film) en persoon die digitale films produceert of een daarvoor gebruikt apparaat (digital film-maker). De onderzoeker heeft voorts geoordeeld dat de nevenschikkingen van de termen „Digi”, „Film” en „Maker” niets toevoegen aan de aangevraagde merken waardoor deze onderscheidend vermogen zouden verkrijgen.
- 9 Op 26 juli 2002 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM twee beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de onderzoeker.
- 10 Bij beslissingen van 12 maart 2003 (hierna: „beslissing DigiFilm” en „beslissing DigiFilmMaker”, en samen „bestreden beslissingen”), die verzoekster bij brieven van respectievelijk 18 en 13 maart 2003 zijn betekend, heeft de derde kamer van beroep de beroepen verworpen.
- 11 De kamer van beroep heeft de bevindingen van de onderzoeker bevestigd en in wezen geoordeeld dat de aangevraagde merken de nog in geding zijnde waren en diensten (te weten de in punt 7 supra vermelde waren en diensten wat het merk

DigiFilm betreft, en dezelfde waren en diensten alsmede de in punt 4 supra vermelde waren wat het merk DigiFilmMaker betreft) (hierna: „litigieuze waren en diensten”) beschrijven, en zij heeft daaraan toegevoegd dat deze merken bij gebreke van enig aanvullend element of bijzonder kenmerk het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen missen.

De conclusies van partijen

12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissingen te vernietigen;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.

13 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- de beroepen ongegrond te verklaren;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 14 In beide zaken voert verzoekster in overeenkomstige bewoordingen twee middelen aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.

Het eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

- 15 Verzoekster betwist dat de aangevraagde merken de litigieuze waren en diensten beschrijven. Zij verwijt de kamer van beroep dat deze zich heeft gebaseerd op uittreksels uit internetsites zonder deze grondig te onderzoeken, en dat zij heeft geoordeeld dat deze merken niet kunnen worden ingeschreven, ook al komen zij niet voor in woordenboeken. Ten slotte zou het BHIM zijn voorbijgegaan aan het feit dat het de inschrijving heeft aanvaard van tekens die nauw aanleunen bij de aangevraagde merken.
- 16 Verzoekster erkent dat „digi” vaak wordt gebruikt als afkorting van „digital”, dat „film” in tal van Europese talen zowel wijst op het filmrolletje als op het werkstuk, en dat het Engelse woord „maker” „fabrikant” betekent. Dit impliceert evenwel niet dat de aangevraagde merken beschrijvend zijn. Uit technisch oogpunt bestaat er immers geen digitale film. De kamer van beroep heeft dit erkend, maar heeft geoordeeld dat het relevante publiek niet nadenkt over de details van de technische procédés, dat het een opeenvolging van digitale beelden een digitale film noemt, en dat het mutatis

mutandis op dezelfde wijze redeneert wat opnameapparaten, gegevensdragers en daarmee verband houdende diensten van vervaardiging betreft. Deze benaderingswijze gaat eraan voorbij dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 vereist dat een aanduiding een beschrijvende benaming kan zijn („aanduidingen die [...] kunnen dienen”). Het teken DigiFilmMaker of het teken DigiFilm vormt evenwel geen beschrijving van een opslagmedium of een opnamedrager, een apparaat voor het opnemen van beeld of nog de dienst van het beschrijven van opnamedragers. De kamer van beroep heeft geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds de aanduiding, die niet kan worden ingeschreven, en anderzijds het zogenaamde „sprekende” merk, dat wel kan worden ingeschreven.

- 17 Verder is het onjuist dat het relevante publiek zich niet bewust is van de verschillen tussen chemische fotografie en elektronische fotografie. Het zal integendeel het gebruik van de term „film” voor elektronische fotografie opvatten als een ongewoon en origineel gebruik. Zoals bij het teken UltraPlus, waarop het arrest van het Gerecht van 9 oktober 2002, Dart Industries/BHIM (UltraPlus) (T-360/00, Jurispr. blz. II-3867) betrekking had, is er bij de aangevraagde merken sprake van suggestie en niet van aanduiding. Het BHIM heeft dus ten onrechte geoordeeld dat de combinaties van de termen „digi”, „film” en „maker” in DigiFilm en DigiFilmMaker niet ongewoon zijn.
- 18 De uittreksels uit internetsites waarnaar de onderzoeker in zijn brieven van 22 februari 2002 en in zijn beslissingen van 4 juni 2002 verwijst en waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd, leiden niet tot een andersluidende conclusie. In het bijzonder is de herkomst van verschillende op internet gevonden vermeldingen van DigiFilm onbekend of buiten de Europese Unie gelegen, of zijn die vermeldingen onduidelijk of niet relevant met betrekking tot de waren waarvoor zij worden gebruikt, of identificeren zij DigiFilm als een beschermde commerciële benaming.
- 19 Bovendien komen de aangevraagde merken niet voor in de woordenboeken. Zij kunnen derhalve worden ingeschreven (arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punten 43 en 44).

- 20 Ten slotte toont het grote aantal door het BHIM ingeschreven merken die vergelijkbaar zijn met de aangevraagde merken, aan dat verzoekster op goede gronden stelt dat deze merken niet beschrijvend zijn. Het BHIM heeft in het kader van het in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 bedoelde onderzoek zelf gewezen op de relevantie van zijn eerdere beslissingen.
- 21 Het BHIM betwist dat het artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

Beoordeling door het Gerecht

- 22 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”. Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat „lid 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 23 Volgens de rechtspraak belet artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 dat de daarin bedoelde tekens of aanduidingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. Deze bepaling streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt [zie mutatis mutandis arrest Hof van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, hierna: „arrest Postkantoor”, punt 54; arresten Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punt 27, en 27 november 2003, Quick/BHIM (Quick), T-348/02, Jurispr. blz. II-5071, punt 27].

- 24 Voorts worden onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 vallende tekens ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (arresten ELLOS, aangehaald in punt 23 supra, punt 28, en Quick, aangehaald in punt 23 supra, punt 28).
- 25 Bovendien is voor de conclusie dat een merk dat, zoals de aangevraagde merken, bestaat uit een woord gevormd door een combinatie van bestanddelen, beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, de vaststelling dat elk van deze bestanddelen beschrijvend is, onvoldoende. Het beschrijvend karakter moet worden vastgesteld voor het woord zelf (zie mutatis mutandis arrest Postkantoor, aangehaald in punt 23 supra, punt 96).
- 26 Dienaangaande is een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling (zie mutatis mutandis arrest Postkantoor, aangehaald in punt 23 supra, punt 104).
- 27 Het beschrijvend karakter van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt aangevraagd [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action), T-135/99,

Jurispr. blz. II-379, punt 25, en Taurus-Film/BHIM (Cine Comedy), T-136/99, Jurispr. blz. II-397, punt 25], en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek, dat wil zeggen de consumenten van die waren of diensten (arresten ELLOS, aangehaald in punt 23 supra, punt 29, en Quick, aangehaald in punt 23 supra, punt 29).

- 28 In casu heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld (beslissing DigiFilm, punt 27; beslissing DigiFilmMaker, punt 28) dat de litigieuze waren en diensten niet alleen voor een gespecialiseerd publiek, maar ook, meer algemeen, voor een groot publiek bestemd zijn. Bovendien bestaan de aangevraagde merken uit Engelse woordcomponenten. Bijgevolg is het relevante publiek de normaal geïnformeerde, redelijk oplettende gemiddelde Engelstalige consument.
- 29 Derhalve moet in het kader van de toepassing van de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgrond worden nagegaan of er voor dit publiek een rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen de tekens DigiFilm en DigiFilmMaker en de litigieuze waren en diensten.
- 30 In casu heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat „digi” met name in het Engels vaak wordt gebruikt als afkorting van het woord „digital” (digitaal) ter aanduiding van de digitale techniek, dat „film” een Engels woord is dat in deze taal en in tal van andere talen zowel wijst op het filmrolletje als op het werkstuk of de productie ervan, en ten slotte dat het Engelse woord „maker” (fabrikant) in combinatie met „film”, zoals in casu, wijst op de filmregisseur, maar ook, in voorkomend geval, op het apparaat waarmee films kunnen worden gemaakt (beslissing DigiFilm, punten 24 en 25; beslissing DigiFilmMaker, punten 24-26 en 36).
- 31 Verder heeft de kamer van beroep in overeenstemming met het in de punten 25 en 26 supra vermelde vereiste van een beoordeling van het aangevraagde merk in zijn geheel op goede gronden vastgesteld, dat de nevenschikkingen van de termen „digi”, „film” en „maker” in DigiFilm en DigiFilmMaker door het gebruik van hoofdletters

duidelijk ontleedbare combinaties vormen, en zij heeft tevens terecht geoordeeld dat deze nevenschikkingen niet ongewoon, opvallend of in strijd met de grammaticaregels zijn (beslissing DigiFilm, punt 26; beslissing DigiFilmMaker, punt 27) en dat zij door het relevante publiek onmiddellijk en zonder bijzondere analyse zullen worden beschouwd als een verwijzing naar opname, opslag en verwerking van digitale gegevens, met name beeldgegevens, en ook naar de dragers, apparatuur en software die deze — in verzoeksters merkaanvragen genoemde — handelingen mogelijk maken en niet als aanduidingen van de commerciële herkomst (beslissing DigiFilm, punten 28-31; beslissing DigiFilmMaker, punten 29-32). Zoals de kamer van beroep opmerkt, brengen de aangevraagde merken een duidelijke, rechtstreekse en onmiddellijke boodschap over. Deze merken blijven geenszins vaag, kunnen niet op verschillende wijzen worden uitgelegd, zijn niet onnauwkeurig en hebben evenmin de hoedanigheid van een „suggestief” teken, te meer daar de nevenschikking van de bestanddelen ervan in één woord op geen enkele wijze de uitspraak of de begripsinhoud van dit woord verandert, maar de precieze inhoud van de boodschap nog sterker benadrukt door binnen het samengestelde woord de bestanddelen met een hoofdletter te beginnen (beslissing DigiFilm, punt 30; beslissing DigiFilmMaker, punt 32).

- 32 Ten slotte heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat de aangevraagde merken bij gebreke van enig aanvullend grafisch of ander bijzonder element, elke originaliteit ontberen en niet het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen hebben, aangezien zij door het relevante publiek alleen worden begrepen als aanduidingen van de soort en de kwaliteit van de betrokken waren en diensten, en niet als merken die een herkomstaanduidende functie vervullen. Dat de aangevraagde merken aldus als een beschrijving worden opgevat, wordt geenszins verhinderd door de nevenschikking van de termen waaruit deze merken bestaan, aangezien deze techniek courant wordt gebruikt in de reclame- en marketingwereld (beslissing DigiFilm, punten 36 en 37; beslissing DigiFilmMaker, punten 37 en 38).
- 33 De aangevraagde merken zijn dus niet meer dan de som van de bestanddelen ervan. Evenmin vormen zij neologismen met een eigen betekenis, die derhalve losstaan van de bestanddelen ervan en waarvan overeenkomstig de in punt 26 supra aangehaalde rechtspraak dus moet worden nagegaan of zij de litigieuze waren en diensten beschrijven.

34 Aan dit oordeel wordt niet afgedaan door verzoeksters argument dat er bij de aangevraagde merken sprake is van suggestie en niet van beschrijving van de litigieuze waren en diensten. Het – overigens door de kamer van beroep erkende (zie beslissing DigiFilm, punten 32 en 33, en beslissing DigiFilmMaker, punten 34 en 35) — feit dat chemische fotografie bestaat in de analoge weergave van een beeld door chemische bewerking van een film die is blootgesteld aan het licht, terwijl digitale fotografie geen gebruik maakt van een dergelijk type film, maar bestaat in de digitale weergave door meting van het licht punt voor punt en de omzetting ervan in digitale elektrische signalen, heeft niet tot gevolg dat de aangevraagde merken slechts suggestief (of, om de uitdrukking van verzoekster te gebruiken, „sprekend”) zijn voor de litigieuze waren en diensten. Het Gerecht is immers, net als de kamer van beroep, van oordeel dat het relevante publiek, zelfs indien het de details van deze technische handelingen kent, daarbij niet zal blijven stilstaan en een opeenvolging van digitale beelden een digitale film zal noemen. Verzoekster stelt dus ten onrechte dat de aangevraagde merken louter suggestief zijn. In dit verband kan zij zich niet beroepen op het in punt 17 supra aangehaalde arrest UltraPlus, waarin het Gerecht heeft geoordeeld dat het teken UltraPlus geen kwaliteit of kenmerk van de betrokken waren (ovenvaste schotels) aanduidt die de consument rechtstreeks kan begrijpen, maar op een indirecte en abstracte wijze de voortreffelijkheid van deze waren prijst, zodat er sprake is van suggestie en niet van aanduiding in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (zie punten 25 en 27 van dat arrest).

35 Verzoeksters argument dat de door de onderzoeker op internet gevonden verwijzingen niet relevant zijn en dat de kamer van beroep ernaar heeft verwezen zonder ze grondig te onderzoeken, doet niet af aan de conclusie dat de aangevraagde merken de litigieuze waren en diensten beschrijven. Het onderzoek van de tekens DigiFilm en DigiFilmMaker, elk op zich beschouwd, volstaat immers voor de conclusie dat deze tekens in de ogen van de gemiddelde Engelstalige consument de litigieuze waren en diensten beschrijven, zonder dat nog behoeft te worden gewezen op de vele verwijzingen die de onderzoeker op internet heeft gevonden (2 670 verwijzingen naar de term „digifilm” en 53 500 verwijzingen naar de uitdrukking „digital film”), welke overigens de analyse van de kamer van beroep slechts bevestigen.

- 36 Verder faalt het argument dat de aangevraagde merken niet in de woordenboeken voorkomen en overeenkomstig de in het arrest Procter & Gamble/BHIM (aangehaald in punt 19 supra, punten 43 en 44) ontwikkelde beginselen moeten worden ingeschreven. Anders dan het woordteken Baby-dry, waarover het Hof in dit arrest heeft geoordeeld dat het een ongebruikelijke nevenschikking van termen is en daardoor onderscheidend vermogen heeft, zijn de tekens DigiFilm en DigiFilm-Maker – zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld – nevenschikkingen van beschrijvende termen die geen enkele originaliteit vertonen en door de gemiddelde Engelstalige consument zullen worden opgevat als de aanduiding van de litigieuze waren en diensten of van de wezenlijke kenmerken ervan, en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst. De omstandigheid dat de aangevraagde merken als zodanig niet in de woordenboeken voorkomen, doet niets af aan dit oordeel [zie in die zin arresten Gerecht van 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 26, en 26 oktober 2000, Harbinger/BHIM (TRUSTEDLINK), T-345/99, Jurispr. blz. II-3525, punt 37].
- 37 Wat ten slotte verzoeksters argument betreft, dat het BHIM tal van merken heeft ingeschreven die nauw aanleunen bij de aangevraagde merken, zij eraan herinnerd dat, zoals verzoekster ter terechtzitting heeft erkend, de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van deze kamers van beroep [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66; 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY), T-122/01, Jurispr. blz. II-2235, punt 41; 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA), T-127/02, Jurispr. blz. II-1113, punt 71, en 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 68].
- 38 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door te oordelen dat de woordtekens DigiFilm en DigiFilmMaker de litigieuze waren en diensten beschrijven en om die reden niet kunnen worden ingeschreven.

39 Het eerste middel moet dus worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

De argumenten van partijen

40 Verzoekster betoogt dat de bestreden beslissingen op losse schroeven staan doordat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het vervullen van de toepassingsvoorwaarden van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bijna automatisch meebrengt dat elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening ontbreekt. Wat er ook van zij, aangezien de aangevraagde merken, anders dan de kamer van beroep meent, niet beschrijvend zijn, is er zelfs geen aanwijzing dat deze merken elk onderscheidend vermogen missen.

41 Het BHIM betwist dat het artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

Beoordeling door het Gerecht

42 Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt, is het bestaan van een van de opgesomde absolute weigeringsgronden — in casu die van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening — voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven [arrest COMPANYLENE, aangehaald in punt 36 supra, punt 30, en beschikking Gerecht van 27 mei 2004, Irwin Industrial Tool/BHIM (QUICK-GRIP), T-61/03, Jurispr. blz. II-1587, punt 35].

- 43 Voorts zij opgemerkt dat, al staan de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde absolute weigeringsgronden los van elkaar en vereisen zij een afzonderlijk onderzoek, er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 7, lid 1, sub b, c, en d, vermelde weigeringsgronden (zie *mutatis mutandis* arrest Postkantoor, aangehaald in punt 23 supra, punt 85).
- 44 In het bijzonder mist een woordmerk dat — zoals in casu — kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening (zie *mutatis mutandis* arrest Postkantoor, aangehaald in punt 23 supra, punt 86).
- 45 Gelet op deze overwegingen en op het feit dat de kamer van beroep in de bestreden beslissingen op goede gronden heeft geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 zich verzet tegen de inschrijving van de aangevraagde merken voor de litigieuze waren en diensten, faalt het tweede middel.
- 46 Mitsdien moeten de onderhavige beroepen worden verworpen.

Kosten

- 47 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beroepen worden verworpen.**

- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 september 2005.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

H. Jung

M. Vilaras