

CEWE COLOR PRZECIWKO OHIM (DIGIFILM I DIGIFILMMAKER)

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

z dnia 8 września 2005 r.*

W sprawach połączonych T-178/03 i T-179/03

CeWe Color AG & Co. OHG, z siedzibą w Oldenburgu (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów C. Spintiga, S. Richtera, U. Sandera oraz H. Förstera,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez I. Mayer oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: niemiecki.

mających za przedmiot dwie skargi na decyzje Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 12 marca 2003 r. (sprawy R 638/2002-3 i R 641/2002-3), dotyczące rejestracji oznaczeń słownych DigiFilmMaker i DigiFilm jako wspólnotowych znaków towarowych,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
(piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie,

sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu się ze skargami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniach 19 i 21 maja 2003 r.,

po zapoznaniu się z postanowieniem z dnia 18 września 2003 r. o połączeniu spraw,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 grudnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 kwietnia 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 19 listopada 2001 r. skarżąca dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) dwóch zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych 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.
- 2 Znaki towarowe objęte zgłoszeniem to oznaczenia słowne DigiFilm i DigiFilmMaker (zwane dalej łącznie „zgłoszonymi znakami towarowymi”).
- 3 Towary i usługi, dla których zgłoszono wspólnotowy znak towarowy DigiFilm, zaliczane są do klas 9, 16 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, oraz odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:
 - klasa 9: „nośniki pamięci, nośniki zapisu, w szczególności urządzenia do zapisu optycznego, zwłaszcza CD-ROM, wszystkie ww. towary również z zapisanymi

fotografiami; urządzenia i przyrządy fotograficzne i kinematograficzne (należące do klasy 9); urządzenia do zapisu, przekazu, odtwarzania dźwięku lub obrazu; urządzenia do przetwarzania danych; komputery; programy komputerowe”;

— klasa 16: „fotografie w formie odbitek na papierze, negatywów, slajdów”;

— klasa 42: „zapisywanie na nośnikach zapisu, w szczególności zapisywanie danych cyfrowych, zwłaszcza danych w postaci obrazu; tworzenie fotografii; robienie odbitek fotografii; prowadzenie »usług online drukowania« fotografii; usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie programów komputerowych do przetwarzania danych”.

4 Towarami i usługami dla których zgłoszono wspólnotowy znak towarowy DigiFilmMaker, są, poza tymi samymi towarami, jakie zostały wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego DigiFilm, niektóre towary zaliczane do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadające następującemu opisowi: „urządzenia i automaty do zapisu nośników danych, w szczególności urządzenia do przesyłania danych cyfrowych (w szczególności obrazów) na nośnikach zapisu (w szczególności CD-ROM)”.

5 Pismami z dnia 22 lutego 2002 r., skierowanymi na podstawie zasady 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1), ekspert powiadomił skarżącą, że na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 znaki

towarowe objęte zgłoszeniem mogą zostać zarejestrowane jedynie dla następujących towarów:

- klasa 16: „fotografie w formie odbitek na papierze, negatywów, slajdów”;

- klasa 42: „usługi doradztwa w zakresie oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, projektowanie programów komputerowych do przetwarzania danych”.

6 Pismami z dnia 22 kwietnia 2002 r. skarżąca podtrzymała swoje zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych.

7 Decyzjami z dnia 4 czerwca 2002 r. wydanymi w zastosowaniu zasady 11 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95, ekspert oddalił te zgłoszenia na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 dla następujących towarów i usług:

- klasa 9: „pamięci komputerowe, nośniki zapisu, w szczególności urządzenia do zapisu optycznego, zwłaszcza CD-ROM, wszystkie ww. towary również z zapisanymi fotografiami; urządzenia i przyrządy fotograficzne i kinematograficzne (należące do klasy 9); urządzenia do zapisu, przekazu, odtwarzania dźwięku lub obrazu; urządzenia do przetwarzania danych; komputery; programy komputerowe”;

— klasa 42: „zapisywanie na nośnikach zapisu, w szczególności zapisywanie danych cyfrowych, zwłaszcza danych w postaci obrazu; tworzenie fotografii; robienie odbitek fotografii; prowadzenie »usług online drukowania« fotografii”.

- 8 Ekspert uznał, że zgłoszone znaki towarowe składały się z neologizmów opisowych w stosunku do wskazanych towarów i usług. Słowo „digi” było powszechnym angielskim skrótem od „digital” (cyfrowy), a oznaczenia DigiFilm oraz DigiFilmMaker odsyłały bezpośrednio do następujących odpowiednich znaczeń: film cyfrowy (digital film) oraz osoba, która realizuje filmy cyfrowe, lub urządzenie używane do tego celu (digital film-maker). Ekspert uznał ponadto, że połączenie słów „Digi”, „Film” i „Maker” nie przedstawia jakiegokolwiek dodatkowej treści, nadającej zgłoszonym znakom towarowym charakter odróżniający.
- 9 W dniu 26 lipca 2002 r. skarżąca złożyła do OHIM, na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, dwa odwołania od decyzji eksperta.
- 10 Decyzjami z dnia 12 marca 2003 r. (zwanymi dalej „decyzją DigiFilm” i „decyzją DigiFilmMaker” oraz łącznie „zaskarżonymi decyzjami”), doręczonymi skarżącej pismami, odpowiednio, z dnia 18 i 13 marca 2003 r., Trzecia Izba Odwoławcza oddaliła odwołania.
- 11 Izba Odwoławcza, potwierdzając oceny eksperta, uznała w zasadzie, że zgłoszone znaki miały charakter opisowy w stosunku do towarów i usług będących przedmiotem sporu (tj. znak DigiFilm — wobec towarów i usług ww. w pkt 7 oraz

znak DigiFilmMaker — wobec tych samych towarów i usług, jak również towarów ww. w pkt 4) (zwanym dalej „spornymi towarami i usługami”), i dodała, że te znaki towarowe, wobec braku jakiegokolwiek dodatkowego elementu lub cechy, były pozbawione w minimalnym stopniu wymaganego charakteru odróżniającego.

Żądania stron

12 Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

-
- stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

13 OHIM wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

- oddalenie skargi jako bezzasadnej;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania OHIM.

Co do prawa

- 14 W każdej ze spraw skarżąca przy użyciu podobnych sformułowań powołuje się na dwa zarzuty oparte odpowiednio na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 oraz na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego samego rozporządzenia.

W przedmiocie pierwszego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- 15 Skarżąca zaprzecza twierdzeniu, jakoby zgłoszone znaki towarowe miały charakter opisowy wobec spornych towarów i usług. Zarzuca ona Izbie Odwoławczej oparcie się na fragmentach stron internetowych bez ich szczegółowego zbadania oraz założenie, że te znaki towarowe nie będą mogły być zarejestrowane, nawet jeśli nie figurują w słownikach. Wreszcie OHIM pominął fakt, że dopuścił rejestrację oznaczeń podobnych do zgłoszonych znaków.
- 16 Skarżąca przyznaje, że „digi” stanowi często używany skrót od „digital”, że „film” oznacza w wielu językach europejskich zarówno taśmę [filmową], jak i dzieło [filmowe] oraz że „maker” oznacza w języku angielskim „producenta”. Nie świadczy to jeszcze jednak o opisowym charakterze znaków towarowych. W istocie, z technicznego punktu widzenia, nie istnieje film cyfrowy. Przyznała to Izba Odwoławcza, jednak uznała, że właściwy krąg odbiorców nie zwraca uwagi na szczegóły procesu technicznego i następujący po sobie ciąg obrazów cyfrowych określa jako film cyfrowy; to samo dotyczy urządzeń do zapisu, nośników danych i związanych z tym usług produkcji. Takie podejście nie uwzględnia faktu, iż art. 7

ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 wymaga by wskazówka była w stanie spełniać funkcje oznaczenia o charakterze opisowym („wskazówki, mogące służyć”). Oznaczenie DigiFilm lub DigiFilmMaker nie może opisywać nośnika pamięci lub zapisu, urządzenia do zapisu obrazu czy też usług zapisu nośników danych. Izba Odwoławcza nie dokonała rozróżnienia między wskazówką, która nie może stanowić przedmiotu rejestracji, i tzw. mówiącym znakiem towarowym, który podlega rejestracji.

- 17 Ponadto niesłuszne jest twierdzenie, że właściwy krąg odbiorców nie jest świadomy różnic między fotografią chemiczną i elektroniczną. Wręcz przeciwnie, krąg ten odebrałby przeniesienie pojęcia „film” na fotografię elektroniczną jako zastosowanie nietypowe, o charakterze fantazyjnym. Zgłoszone znaki towarowe, podobnie jak oznaczenie UltraPlus, przedmiot wyroku z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T-360/00 Dart Industries przeciwko OHIM (UltraPlus), Rec. str. II-3867, mają charakter przywołujący pewne skojarzenia, a nie oznaczający. Niesłusznie zatem OHIM przyjął, że kombinacje pojęć „digi”, „film” i „maker” w wyrażeniu DigiFilm oraz DigiFilmMaker nie mają charakteru niespotykanego.
- 18 Fragmenty stron internetowych, na które powołuje się ekspert w swoich pismach z dnia 22 lutego 2002 r. i w decyzjach z dnia 4 czerwca 2002 r. oraz na których oparła się Izba Odwoławcza, nie stanowią dowodu na twierdzenia przeciwne. W szczególności kilka wskazanych przypadków określenia DigiFilm miało nieznanne pochodzenie geograficzne lub znajdowało się poza obszarem Wspólnoty, było mało precyzyjne lub niewłaściwe, jeśli chodzi o towary, do których miało zastosowanie, albo też wskazywało na DigiFilm jako chronioną nazwę handlową.
- 19 Co więcej, zgłoszone znaki towarowe nie występują w słownikach. Z uwagi na to podlegają one rejestracji (wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 43 i 44).

20 Wreszcie, wiele oznaczeń porównywalnych ze zgłoszonymi znakami towarowymi i dopuszczonych do rejestracji przez OHIM potwierdza stanowisko skarżącej odnośnie do braku charakteru opisowego tych znaków towarowych. OHIM sam potwierdził znaczenie swoich wcześniejszych decyzji, jeśli chodzi o analizę przewidzianą w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

21 OHIM zaprzecza, by naruszył art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

Ocena Sądu

22 Zgodnie z 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 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że „[u]stęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty”.

23 Zgodnie z orzecnictwem art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 zapobiega temu, żeby oznaczenia lub wskazówki wskazane w tym artykule były zastrzeżone dla jednego tylko przedsiębiorstwa z uwagi na ich zarejestrowanie jako znak towarowy. W ten sposób przepis ten realizuje cel interesu ogólnego, który wymaga, by takie oznaczenia lub wskazówki mogły być swobodnie używane przez wszystkich [zob. analogicznie wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, zwany dalej „wyrokiem w sprawie Postkantoor”, pkt 54; wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 27 oraz z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie T-348/02 Quick przeciwko OHIM (Quick), Rec. str. II-5071, pkt 27].

- 24 Ponadto oznaczenia wskazane przez art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 są uważane za niezdolne do tego, aby spełniać zasadniczą funkcję znaku towarowego, tj. określać pochodzenie handlowe towaru lub usługi w celu umożliwienia w ten sposób konsumentowi, który nabywa towar lub usługę opatrzoną tym znakiem, dokonania odpowiedniego wyboru przy późniejszym zakupie w zależności od tego, czy towar albo usługa okazały się dobre (ww. w pkt 23 wyroki w sprawie ELLOS, pkt 28 oraz w sprawie Quick, pkt 28).
- 25 Następnie, aby znak towarowy składający się z wyrazu powstałego z połączenia elementów, jak w przypadku zgłoszonych znaków towarowych, miał charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, nie wystarczy, by ewentualny opisowy charakter został stwierdzony dla każdego z tych elementów. Taki charakter musi być stwierdzony w odniesieniu do samego wyrazu (zob. analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Postkantoor, pkt 96).
- 26 W tym względzie znak towarowy składający się z wyrazu złożonego z elementów, z których każdy ma charakter opisowy w odniesieniu do cech zgłoszonych towarów lub usług, sam ma charakter opisowy w odniesieniu do cech tych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, chyba że istnieje dostrzegalna różnica między wyrazem a zwykłą sumą tworzących go elementów. Zakłada to, że z uwagi na nietypowy charakter połączenia w stosunku do tych towarów lub usług wyraz wywołuje wrażenie dostatecznie dalekie od wrażenia wywoływanego skutkiem zwykłego połączenia wskazówek zawartych w tworzących go elementach i w ten sposób dominuje nad zwykłą sumą znaczeń tych elementów albo że słowo weszło do powszechnego użycia językowego i nabrało własnego znaczenia o charakterze autonomicznym w stosunku do elementów go tworzących. W tym ostatnim przypadku należy zbadać, czy słowo, które nabyło własne znaczenie, nie ma charakteru opisowego w rozumieniu tego samego przepisu (zob. analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Postkantoor, pkt 104).
- 27 Opisowy charakter znaku towarowego powinien być oceniany z jednej strony w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację oznaczenia [wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film przeciwko

OHIM (Cine Action), Rec. str. II-379, pkt 25 oraz T-136/99 Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Comedy), Rec. str. II-397, pkt 25], a z drugiej strony w odniesieniu do postrzegania przez właściwy krąg odbiorców, który tworzą konsumenci tych towarów i usług (ww. w pkt 23 wyroki w sprawie ELLOS, pkt 29 oraz w sprawie Quick, pkt 29).

- 28 W niniejszym przypadku, jak słusznie podnosi Izba Odwoławcza (decyzja DigiFilm, pkt 27; decyzja DigiFilmMaker, pkt 28), sporne towary i usługi nie są skierowane wyłącznie do wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, lecz także do szerokiego kręgu odbiorców. Ponadto zgłoszone znaki towarowe składają się z elementów słownych języka angielskiego. W konsekwencji właściwy krąg odbiorców stanowi przeciętny anglojęzyczny konsument, właściwie poinformowany i dostatecznie uważny.
- 29 W tych warunkach należy ustalić, w ramach zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, czy dla tego kręgu odbiorców istnieje konkretny i bezpośredni związek między oznaczeniami DigiFilm i DigiFilmMaker a spornymi towarami i usługami.
- 30 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że „digi” stanowi skrót od słowa „digital” (cyfrowy), powszechnie używany, zwłaszcza w języku angielskim, do określenia techniki cyfrowej, że „film” jest słowem angielskim oznaczającym w tym języku, jak również w wielu innych, zarówno taśmę [filmową], jak i gotowe dzieło [filmowe] lub jego realizację oraz wreszcie że angielskie słowo „maker” (producent), kojarzone z „filmem”, jak w niniejszym przypadku, oznacza producenta filmowego, lecz także, w konkretnym przypadku, urządzenie do produkcji filmów (decyzja DigiFilm, pkt 24–25; decyzja DigiFilmMaker, pkt 24–26 i 36).
- 31 Ponadto Izba Odwoławcza, zgodnie z przypomnianym powyżej w pkt 25 i 26 wymogiem oceny znaku towarowego w całości, słusznie stwierdziła, że zestawienia wyrazów „digi”, „film” oraz „maker” w DigiFilm i DigiFilmMaker stanowią kombinacje dające się jasno rozdzielić z uwagi na fakt użycia wielkich liter, oraz

uznała, także słusznie, że te zestawienia nie są ani nietypowe, ani zwracające na siebie uwagę czy też sprzeczne z zasadami gramatyki (decyzja DigiFilm, pkt 26, decyzja DigiFilmMaker, pkt 27). Izba także słusznie stwierdziła, że zostaną one odebrane natychmiast i bez większych wysiłków analitycznych jako odwołujące się do zapisywania, przechowywania i przetwarzania danych cyfrowych, zwłaszcza obrazów, jak również do nośników i urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego te operacje, o których mowa w zgłoszeniu znaku towarowego skarżącej, natomiast nie jako wskazówki pochodzenia, handlowego (decyzja DigiFilm, pkt 28–31, decyzja DigiFilmMaker, pkt 29–32). Izba Odwoławcza stwierdza, że wiadomość, jaką zawierają zgłoszone znaki towarowe, jest jasna, bezpośrednia i natychmiastowa. Nie pozostaje ona niewyraźna w ten czy inny sposób, nie poddaje się różnym interpretacjom, nie jest mało precyzyjna ani nie stanowi jedynie oznaczenia „sugestywnego”, i to tym bardziej że zestawienie tych elementów w jedno słowo nie zmienia w żaden sposób ani wymowy, ani treści koncepcji, lecz dodatkowo podkreśla właściwą treść wiadomości poprzez fakt pisowni wielką literą pierwszych liter poszczególnych składników powstałego wyrazu (decyzja DigiFilm, pkt 30, decyzja DigiFilmMaker, pkt 32).

32 Wreszcie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że zgłoszone znaki towarowe, wobec braku jakiegokolwiek elementu dodatkowego, graficznego lub wynikającego z cechy szczególnej, były pozbawione najmniejszego elementu fantazji i nawet w minimalnym stopniu nie posiadały wymaganego charakteru odróżniającego, ponieważ są odbierane przez właściwy krąg odbiorców wyłącznie jako wskazówka rodzaju i jakości wskazanych towarów i usług, a nie jako znaki towarowe pełniące funkcję określającą pochodzenie handlowe. Takiego odbioru zgłoszonych znaków towarowych w znaczeniu opisowym nie jest się w stanie zmienić przez zestawienie wyrazów składających się na te znaki towarowe, ponieważ ta technika jest powszechna i zwyczajowa w dziedzinach marketingu i reklamy (decyzja DigiFilm, pkt 36 i 37, decyzja DigiFilmMaker, pkt 37 i 38).

33 Zgłoszone znaki towarowe nie dominują zatem w żaden sposób nad sumą elementów je tworzących. Nie stanowią one też neologizmów o swoistym znaczeniu, a zatem autonomicznych w porównaniu z elementami je tworzącymi, neologizmów, których ewentualny opisowy charakter względem spornych towarów i usług powinien zostać sprawdzony, zgodnie z cytowanym powyżej w pkt 26 orzecznictwem.

34 Tych ocen nie można podważyć argumentem skarżącej, zgodnie z którym zgłoszone znaki towarowe nie stanowią opisu spornych towarów lub usług, lecz ich przywołanie. Fakt, potwierdzony zresztą przez Izbę Odwoławczą (zob. decyzja DigiFilm, pkt 32 i 33, decyzja DigiFilmMaker, pkt 34 i 35), że fotografia chemiczna odpowiada analogowej reprodukcji obrazu, wynikającej z chemicznej przemiany filmu wskutek poddania go działaniu światła, podczas gdy fotografia cyfrowa nie stosuje tego typu filmu, lecz odpowiada cyfrowej reprodukcji wynikającej z pomiaru światła punkt po punkcie i przetwarzaniu w elektryczne sygnały cyfrowe, nie powoduje konsekwencji, że zgłoszone znaki towarowe są jedynie przywołujące (albo, posługując się wyrażeniem skarżącej, „mówiące”) w stosunku do spornych towarów i usług. Sąd w istocie uznaje, podobnie jak Izba Odwoławcza, że właściwy krąg odbiorców, nawet jeśli może mieć świadomość szczegółów tych procesów technicznych, nie będzie tego uwzględniać, nazywając serię obrazów cyfrowych filmem cyfrowym. Zatem skarżąca niesłusznie powołuje się jedynie na przywołujący [pewne skojarzenia] charakter zgłoszonych znaków towarowych. Wobec tego nie może się ona powołać na wskazany powyżej w pkt 17 wyrok w sprawie UltraPlus, w którym Sąd orzekł, że oznaczenie UltraPlus nie wskazuje jakości lub charakterystyki danych towarów (naczyni żaroodpornych do pieca) bezpośrednio pojmowanych przez konsumenta, lecz zachwala, pośrednio i abstrakcyjnie, wyborność tych towarów i w ten sposób stanowi przywołanie [pewnych skojarzeń], a nie oznaczenie w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 (zob. pkt 25 i 27 wyroku).

35 Jeśli chodzi o argument skarżącej oparty na braku znaczenia odesłań do Internetu wskazanych przez eksperta oraz na fakcie, że Izba Odwoławcza odwołała się do nich bez szczegółowego ich przeanalizowania, to nie może on podważyć stwierdzenia, że zgłoszone znaki towarowe mają charakter opisowy w stosunku do spornych towarów lub usług. W istocie analiza oznaczeń DigiFilm i DigiFilmMaker jako takich wystarcza dla stwierdzenia, że z punktu widzenia przeciętnego anglojęzycznego konsumenta mają one charakter opisowy w stosunku do spornych towarów i usług, bez potrzeby odnoszenia się do licznych odesłań do Internetu wskazanych przez eksperta (2670 odesłań odnośnie do „digiFilm” oraz 53 500 odesłań do wyrażenia „digital film”), które zresztą tylko potwierdzają analizę Izby Odwoławczej.

- 36 Jeśli chodzi o argument, według którego zgłoszone znaki towarowe nie występują w słownikach i stąd powinny zostać zarejestrowane zgodnie z zasadami wypracowanymi we wskazanym powyżej w pkt 19 wyroku w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 43 i 44, to należy go odrzucić. W istocie w odróżnieniu od oznaczenia słownego Baby-dry, które Trybunał uznał w tym wyroku za tworzące niespotykane zestawienie elementów słownych i w związku z tym mające charakter odróżniający, oznaczenia DigiFilm oraz DigiFilmMaker powstały, jak to stwierdziła Izba Odwoławcza, z pozbawionych jakiejkolwiek oryginalności zestawień wyrazów opisowych, które to zestawienia będą odebrane przez przeciętnego anglojęzycznego konsumenta jako wskazanie spornych towarów i usług lub ich podstawowych cech, a nie jako wskazówka pochodzenia handlowego. Fakt, że zgłoszone znaki towarowe jako takie nie występują w słownikach, w żaden sposób nie zmienia tej oceny [zob. podobnie wyroki Sądu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie T-19/99 DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. II-1, pkt 26 oraz z dnia 26 października 2000 r. w sprawie T-345/99 Harbinger przeciwko OHIM (TRUSTEDLINK), Rec. str. II-3525, pkt 37].
- 37 Wreszcie jeśli chodzi o argument skarżącej oparty na fakcie, że OHIM zarejestrował liczne znaki towarowe zbliżone do zgłoszonych znaków towarowych, to należy przypomnieć, jak skarżąca przyznała na rozprawie, że decyzje izb odwoławczych dotyczące rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 40/94 są oparte na kompetencji wynikającej z określonej podstawy prawnej, a nie na swobodnym uznaniu. Legalność decyzji izb odwoławczych należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, według wykładni dokonanej przez sąd wspólnotowy, a nie na podstawie ich wcześniejszej praktyki decyzyjnej [wyroki Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II-723, pkt 66; z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko OHIM (BEST BUY), Rec. str. II-2235, pkt 41; z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie T-127/02 Concept przeciwko OHIM (ECA), Rec. str. II-1113, pkt 71 oraz z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. II-949, pkt 68].
- 38 Z powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 stwierdzając, że oznaczenia słowne DigiFilm i DigiFilmMaker mają charakter opisowy wobec spornych towarów i usług i stąd nie mogą być zarejestrowane.

39 Pierwszy zarzut należy zatem oddalić.

W przedmiocie drugiego zarzutu, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

40 Skarżąca podnosi, że zaskarżone decyzje są nieważne, ponieważ Izba Odwoławcza uznała, że okoliczność spełnienia przesłanek stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) tego samego rozporządzenia pociąga za sobą, w sposób niemalże automatyczny, brak jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego samego rozporządzenia. W każdym razie, wbrew ocenom Izby Odwoławczej, skoro zgłoszone znaki towarowe nie mają charakteru opisowego, to brak jest wskazań potwierdzających ich rzekomy całkowity brak charakteru odróżniającego.

41 OHIM zaprzecza, by dopuścił się naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

Ocena Sądu

42 Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wynika, że do odmówienia rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wystarczy spełnienie jednej z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, w niniejszym przypadku opartej na art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia [ww. w pkt 36 wyrok w sprawie COMPANYLINE, pkt 30 oraz postanowienie Sądu z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie T-61/03 Irwin Industrial Tool przeciwko OHIM (QUICK-GRIP), Zb.Orz. str. II-1587, pkt 35].

- 43 Ponadto należy stwierdzić, że skoro każda z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 ma charakter niezależny od innych i wymaga osobnej analizy, występuje ewidentne pokrywanie się odpowiednich zakresów zastosowania podstaw wskazanych w pkt b), c) oraz d) tego przepisu (zob. analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Postkantoor, pkt 85).
- 44 Słowny znak towarowy, który jak w niniejszym przypadku ma charakter opisowy wobec cech charakterystycznych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, z tego właśnie powodu jest w szczególności pozbawiony jakiegokolwiek odróżniającego charakteru w stosunku do tych samych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego samego rozporządzenia (zob., analogicznie, ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Postkantoor, pkt 86).
- 45 Wobec powyższych rozważań oraz z uwagi na to, iż Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w zaskarżonych decyzjach, że rejestracja zgłoszonych znaków towarowych w stosunku do spornych towarów i usług jest sprzeczna z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, drugi zarzut należy odrzucić jako nieistotny.
- 46 Mając na uwadze całość powyższych rozważań, należy oddalić niniejsze skargi.

W przedmiocie kosztów

- 47 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skargi zostają oddalone.**

- 2) **Skarżąca zostaje obciążona własnymi kosztami postępowania.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 września 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

M. Vilaras