

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 8. septembra 2005*

V združenih zadevah T-178/03 in T-179/03,

CeWe Color AG & Co. OHG, s sedežem v Oldenburgu (Nemčija), ki jo zastopajo
C. Spintig, S. Richter, U. Sander in H. Förster, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga
zastopata I. Mayer in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

* Jezik postopka: nemščina.

zaradi dveh tožb proti odločbam tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. marca 2003 (zadevi R 638/2002-3 in R 641/2002-3), ki se nanašata na registracijo besednih znakov DigiFilmMaker in DigiFilm kot znamk Skupnosti,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, F. Dehousse in D. Šváby, sodnika,

sodna tajnica: C. Kristensen,

na podlagi tožb, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 19. in 21. maja 2003,

na podlagi sklepa o združitvi z dne 18. septembra 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 15. decembra 2003,

na podlagi obravnave z dne 12. aprila 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka je 19. novembra 2001 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena, na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila dve prijavi za znamko Skupnosti.

- 2 Zahteva za registracijo znamke se nanaša na besedna znaka DigiFilm in DigiFilmMaker (v nadaljevanju: prijavljeni znamki).

- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 9, 16 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo opisu:
 - razred 9: „mediji shranjevanja, nosilci zapisa, zlasti optični nosilci zapisa, še posebej CD-ROM, vsi navedeni proizvodi, na katerih so shranjene fotografije;

fotografski aparati in filmske kamere (vključeni v razred 9); naprave za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka ali slike; naprave za obdelavo podatkov; računalniki; računalniški programi“;

— razred 16: „fotografije v obliki slik, negativov, diapozitivov“;

— razred 42: „opis nosilcev zapisa, zlasti digitalnih podatkov, zlasti slikovnih podatkov; izdelava fotografij; tiskanje fotografij; izkoriščanje storitev ‚tiskanje prek spleta‘ za fotografije; svetovanje glede programske opreme, vzdrževanje programske opreme, izdelava programov za obdelavo podatkov“.

4 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke DigiFilmMaker, so – razen enakih proizvodov in storitev, kot so tisti iz prijave za znamko DigiFilm – določeni proizvodi iz razreda 9 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk, ki ustrezajo temu opisu: „naprave in avtomati za opis nosilcev zapisa, zlasti naprave za prenos digitalnih podatkov (zlasti slikovnih podatkov) na nosilce zapisa (zlasti CD-ROM-i)“.

5 Z dopisom z dne 22. februarja 2002 je preizkuševalc v skladu s pravilom 11, odstavek 1, Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) tožečo stranko

obvestil, da po njegovem mnenju prijavljenih znamk v skladu s členom 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 ni mogoče registrirati, razen teh proizvodov in storitev:

— razred 16: „fotografije v obliki slik, negativov, diapozitivov“;

— razred 42: „svetovanje glede programske opreme, vzdrževanje programske opreme, izdelava programov za obdelavo podatkov“.

6 Z dopisom z dne 22. aprila 2002 je tožeča stranka ohranila svoje prijave znamke Skupnosti.

7 Z odločbo z dne 4. junija 2002 je preizkuševalec v skladu s pravilom 11, odstavek 3, Uredbe št. 2868/95 na podlagi člena 7(1)(b) in (c) zavrnil prijavo za te proizvode in storitve:

— razred 9: „mediji shranjevanja, nosilci zapisa, zlasti optični nosilci zapisa, še posebej CD-ROM, vsi navedeni proizvodi, na katerih so shranjene fotografije; fotografski aparati in filmske kamere (vključeni v razred 9); naprave za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka ali slike; naprave za obdelavo podatkov; računalniki; računalniški programi“;

- razred 42: „opis nosilcev zapisa, zlasti digitalnih podatkov, zlasti slikovnih podatkov; izdelava fotografij; tiskanje fotografij; izkoriščanje storitev ‚tiskanje prek spleta‘ za fotografije“.
- 8 Preizkuševallec je ugotovil, da sta bili prijavljeni znamki sestavljeni iz neologizmov, ki naj bi navedene proizvode in storitve opisovali. Beseda „digi“ naj bi bila običajna angleška okrajšava za „digital“ (številčen), besedi DigiFilm ter DigiFilmMaker pa naj bi neposredno nakazovali na ta pomena: digitalni film (digital film) in osebo, ki izdeluje digitalne filme (ali napravo za izdelavo digitalnih filmov (digital film-maker). Kombinacija besed „digi“, „film“ in „maker“ po mnenju preizkuševalca nima nobene dodatne vsebine, ki bi prijavljenima znamkama dala razlikovalni učinek.
- 9 Tožeča stranka je 26. julija 2002 zoper odločbo preizkuševalca v skladu s členom 59 Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila dve pritožbi.
- 10 Z odločbama z dne 12. marca 2003 (v nadaljevanju: odločba DigiFilm in odločba DigiFilmMaker ter skupaj: izpodbijani odločbi), ki sta bili tožeči stranki vročeni z dopisoma z dne 18. in 13. marca 2003, je tretji odbor za pritožbe pritožbi zavrnil.
- 11 Odbor za pritožbe, ki je pritrdil mnenju preizkuševalca, je v glavnem ugotovil, da prijavljeni znamki opisujeta sporne proizvode in storitve (namreč za znamko DigiFilm proizvode in storitve, navedene pod točko 7 zgoraj, in za znamko

DigiFilmMaker enake proizvode in storitve, pa tudi proizvode, navedene v točki 4 zgoraj) (v nadaljevanju: sporni proizvodi in storitve), in dodal, da sta bili znamki, zlasti zaradi pomanjkanja dodatnih ali posebnih elementov, brez potrebnega minimalnega razlikovalnega značaja.

Predlogi strank

12 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— izpodbijani odločbi razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

13 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbi zavrne kot neutemeljeni;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

- 14 Tožeča stranka v vsaki od obeh zadev analogno navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 7(1), (b) in (c), Uredbe št. 40/94

Prvi pritožbeni razlog – kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 15 Tožeča stranka izpodbija, da bi prijavljeni znamki opisovali sporne proizvode in storitve. Odboru za pritožbe očita, da naj bi se oprl na izvlečke iz spletnih strani, ne da bi jih natančneje preučil, in da je ugotovil, da znamk ne bi bilo mogoče registrirati niti, če se ne pojavita v slovarju. Nazadnje naj UUNT ne bi upošteval dejstva, da je odobril registracijo podobnih znakov prijavljenih znamk.
- 16 Tožeča stranka priznava, da je „digi“ pogosta okrajšava za „digital“, da „film“ v veliko evropskih jezikih označuje tako filmski material kot delo in da „maker“ v angleščini pomeni „izdelovalec, producent“. Vendar naj to ne bi pomenilo, da sta prijavljeni znamki opisni. S tehničnega vidika naj digitalni film ne bi obstajal. Odbor za pritožbe naj bi temu pritrdil, vendar pa hkrati ugotovil, da zadevna javnost ne razmišlja o tehničnih podrobnostih postopka, sosledje digitalnih slik pa bi poimenovala digitalni film; to naj bi veljalo ustrezno za naprave za snemanje, nosilce podatkov in storitve njihove proizvodnje. Ta pristop naj bi spregledal, da navedba v smislu člena

7(1)(c) Uredbe št. 40/94 predpostavlja primernost opisne označbe („lahko označujejo“). Znak DigiFilmMaker ali DigiFilm ne moreta opisati medija shranjevanja ali nosilca zapisa, naprave za snemanje slike ali storitve opisa nosilcev zapisa. Odbor za pritožbe naj ne bi razlikoval med označbo, ki se ne more registrirati in „govorečo“ znamko, ki jo je mogoče registrirati.

- 17 Med drugim naj ne bi bilo res, da se zadevna javnost ne bi zavedala razlik med kemično in digitalno fotografijo. Nasprotno, prenos izraza „film“ na elektronsko fotografijo naj bi zaznavala kot neobičajen in domišljjski prenos. Prijavljene znamke naj bi kot znak UltraPlus, ki je predmet sodbe Sodišča prve stopnje z dne 9. oktobra 2002 v zadevi Dart Industries proti UUNT (UltraPlus) (T-360/00, Recueil, str. II-3867), vzbujale asociacije, ne pa označevale. Urad naj bi torej napačno ugotovil, da je kombinacija izrazov „digi“, „film“ in „maker“ v DigiFilm in DigiFilmMaker neobičajna.
- 18 Na podlagi izvlečkov iz spletnih strani, ki jih je preizkuševalec navajal v svojih dopisih z dne 22. februarja 2002 in v svojih odločbah z dne 4. junija 2002 in na katere se je skliceval odbor za pritožbe, ne bi bilo mogoče dokazati nasprotno. Zlasti naj bi bil pri več virih informacij o DigiFilmu na spletu geografski izvor nepoznan ali zunaj Skupnosti, ali naj bi bil nejasen ali neprimeren, oziroma naj DigiFilma ne bi identificiral kot zaščiteno trgovsko označbo.
- 19 Še več, prijavljene znamke naj ne bi bilo mogoče najti v slovarjih. Zato naj bi jih bilo mogoče registrirati (sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, točki 43 in 44).

- 20 Nazadnje naj bi bilo veliko število znakov, primerljivih s prijavljenimi znamkami, ki naj bi jih UUNT registriral, dokaz pravilnosti stališča tožeče stranke, da te znamke niso opisne. UUNT naj bi sam potrdil upoštevnost predhodnih odločb, če naj bi šlo za preizkus iz člena 7(1) Uredbe št. 40/94.
- 21 UUNT meni, da ni bil kršen člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 22 V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 se kot znamka ne registrirajo „znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“. Poleg tega člen 7(2) Uredbe št. 40/94 določa, da se „odstavek 1 [...] uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.
- 23 V skladu s sodno prakso člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 preprečuje, da bi bili v njem navedeni znaki ali označbe zaradi njihove registracije kot znamke pridržani zgolj enemu podjetju. Ta predpis s tem sledi cilju v splošnem interesu, da take znake ali označbe vsakdo prosto uporablja (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, v nadaljevanju: sodba Postkantoor, točka 54; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS), T-219/00, Recueil, str. II-753, točka 27, in z dne 27. novembra 2003 v zadevi Quick proti UUNT (Quick), T-348/02, Recueil, str. II-5071, točka 27).

- 24 Za znake, navedene v členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 velja, da so neprimerni za izpolnjevanje bistvene funkcije znamke, namreč identifikacijo gospodarskega izvora proizvoda ali storitve, da bi potrošniku, ki pridobi z znamko označeni proizvod ali storitev, tako omogočili, da ima pri nadaljnji pridobitvi enako izbiro, če je imel dobre izkušnje, ali da opravi drugo izbiro, če je imel slabe izkušnje (zgoraj v točki 23 navedeni sodbi ELLOS, točka 28, in Quick, točka 28).
- 25 Da bi lahko znamka, ki je sestavljena iz besede z več elementi, veljala za opisno v smislu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, ne zadostuje, da je bil za vsakega od elementov ugotovljen razlikovalni učinek. Tak učinek mora biti ugotovljen za besedo samo (glej po analogiji zgoraj v točki 23 navedeno sodbo Postkantoor, točka 96).
- 26 Glede tega znamka, ki je sestavljena iz besede z več elementi, od katerih vsak opisuje značilnosti proizvodov ali storitev, in za katero je bila zahtevana registracija, opisuje značilnosti teh proizvodov ali storitev v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, razen če obstaja zaznavna razlika med besedo in preprosto vsoto njenih elementov, pri čemer se predpostavlja, da beseda zaradi neobičajne kombinacije glede na zadevne proizvode in storitve vzbuja vtis, ki se dovolj razlikuje od vtisa, ki nastane pri zgolj preprosti združitvi njihovih elementov, in tako preseže vsoto teh elementov, oziroma da je beseda prišla v splošno jezikovno uporabo in pridobila njej lasten pomen, ki je v razmerju do elementov avtonomen. V zadnjem primeru je treba preveriti, ali ni beseda, ki je pridobila lasten pomen, opisna v smislu navedene določbe (glej po analogiji zgoraj v točki 23 navedeno sodbo Postkantoor, točka 104).
- 27 Razlikovalni učinek znamke je treba presoјati po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere je zahtevana registracija znaka (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Taurus-Film proti UUNT (Cine Action), T-135/99,

Recueil, str. II-379, točka 25, in v zadevi Taurus-Film proti UUNT (Cine Comedy), T-136/99, Recueil, str. II-397, točka 25), in po drugi strani glede na zaznavanje ciljne javnosti, ki jo predstavlja potrošnik teh proizvodov ali storitev (zgoraj v točki 23 navedeni sodbi ELLOS, točka 29, in Quick, točka 29).

- 28 V tem primeru, kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe (odločba DigiFilm, točka 27; odločba DigiFilmMaker, točka 28), sporni proizvodi in storitve niso namenjeni zgolj specializirani javnosti, temveč tudi čisti splošni javnosti. Prijavljeni znamki sta poleg tega sestavljeni iz besednih elementov angleškega jezika. Zadevno javnost torej sestavljajo povprečni angleško govoreči potrošniki, ki so normalno obveščeni in pozorni.
- 29 Ob tem je za uporabo absolutnih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 treba ugotoviti, ali za to javnost obstaja neposredna in dejanska zveza med znakoma DigiFilm in DigiFilmMaker ter spornimi proizvodi in storitvami.
- 30 V tem primeru je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je „digi“ okrajšava za besedo „digital“ (številčen), ki se zdaj zlasti v angleščini uporablja za digitalno tehniko, da je „film“ angleška beseda, ki v tem in številnih drugih jezikih označuje tako filmski material kot dokončano delo ali njegovo ustvarjanje, in nazadnje, da angleška beseda „maker“ (proizvajalec, producent) v tem primeru skupaj z besedo „film“ označuje ustvarjalca filmov, po potrebi pa tudi napravo, ki se uporablja za proizvodnjo filmov (odločba DigiFilm, točki 24 in 25; odločba DigiFilmMaker, točke od 24 do 26 in 36).
- 31 V skladu z zahtevo, navedeno v točkah 25 in 26 zgoraj, da se prijavljena znamka presodi v celoti, je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da sta kombinaciji izrazov „digi“, „film“ in „maker“ v DigiFilm in DigiFilmMaker zaradi velikih začetnic jasno razdružljivi kombinaciji in da nista niti neobičajni niti vpadljivi oziroma slovnično

napačni (odločba DigiFilm, točka 26; odločba DigiFilmMaker, točka 27), in da ju zadevna javnost nemudoma in brez posebnega analitičnega truda razume tako, kot da nakazujeta na snemanje, shranjevanje in obdelavo digitalnih podatkov, zlasti podob, kakor tudi za to primerne nosilce, naprave in programsko opremo, in ne na gospodarski izvor (odločba DigiFilm, točke od 28 do 31; odločba DigiFilmMaker, točke od 29 do 32). Zato je odbor za pritožbe na podlagi tega sklenil, da je sporočilo prijavljenih znamk jasno, neposredno in takojšnje ter ne ostane kakorkoli nejasno, primerno za različne razlage ali nenatančno oziroma predstavlja „sugestiven“ znak, zlasti zato, ker skupaj napisani elementi v eni besedi nikakor ne spremenijo niti izgovarjave niti smisla besede, temveč z uporabo velike začetnice za posamezne pojme v sestavljeni besedi še bolj poudarijo smisel sporočila (odločba DigiFilm, točka 30; odločba DigiFilmMaker, točka 32).

32 Nazadnje je odbor za pritožbe pravilno opozoril na to, da zaradi odsotnosti vseh dodatnih elementov, grafičnih ali katerihkoli posebnosti prijavljeni znamki nista imeli nikakršne domišljajske note in sta bili zato brez potrebnega najmanjšega razlikovalnega učinka, glede na to, da ju zadevna javnost zaznava zgolj kot označbo vrste in kakovosti označenih proizvodov in storitev, ne pa kot znamko v funkciji označbe gospodarskega izvora. Tako zaznavanje prijavljenih znamk v opisnem smislu se ne spremeni niti zaradi skupaj napisanih posameznih izrazov, ker se tako tehnika uporablja v oglaševanju in marketingu (odločba DigiFilm, točki 36 in 37; odločba DigiFilmMaker, točki 37 in 38).

33 Prijavljeni znamki nikakor ne presežeta vsote svojih elementov. V primerjavi z elementi nista niti nova jezikovna stvaritev z lastnim pomenom, katerega razlikovalni značaj za sporne proizvode in storitve bi bilo treba preizkusiti na podlagi sodne prakse, navedene v točki 26.

34 Tej presoji ne nasprotuje trditev tožeče stranke, da naj prijavljeni znamki spornih proizvodov in storitev ne bi opisovali, temveč naj bi nanje zgolj namigovali. Dejstvo, ki ga je v preostalem sprejel odbor za pritožbe (glej odločbo DigiFilm, točki 32 in 33, in odločbo DigiFilmMaker, točki 34 in 35), da kemična fotografija temelji na analogni reprodukciji podobe, ki nastane s kemičnim spreminjanjem filma, izpostavljenega svetlobi, medtem ko digitalna fotografija takega filmskega materiala ne uporablja, temveč temelji na digitalni reprodukciji, ki po točkah meri intenziteto svetlobe in barve predmeta in ju pretvori v električne digitalne signale, nima za posledico tega, da prijavljeni znamki na sporne proizvode in storitve zgolj namigujeta (oziroma sta, kot ju je tožeča stranka poimenovala, „govoreči“). Sodišče prve stopnje je prav tako kot odbor za pritožbe ugotovilo, da se zadevna javnost, tudi če se morebiti spozna na posamezne tehnične postopke, nanje ne bo ozirala, temveč bo zaporedje digitalnih podob imenovala digitalni film. Zato tožeča stranka za prijavljene znamke neupravičeno zahteva samo namigovalni značaj. V tem smislu se ne more sklicevati na sodbo UltraPlus, navedeno zgoraj v točki 17, v kateri je Sodišče prve stopnje razsodilo, da znak UltraPlus ne predstavlja potrošniku neposredno razumljivih oznak za lastnost ali količino zadevnih proizvodov (posod za pečico), temveč posredno in abstraktno hvali kakovost teh proizvodov in tako vzbuja asociacije, in ne označuje v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 (glej točki 25 in 27 sodbe).

35 Glede trditve tožeče stranke, da naj bi bilo več virov informacij po internetu, ki jih je posredoval preizkuševalec, neupoštevni in da naj bi se odbor za pritožbe nanje skliceval brez podrobnejšega preizkusa, ne more vzbuditi dvoma o sklepu, da prijavljeni sporni znamki proizvode opisujeta. Kajti že preizkus znakov DigiFilm in DigiFilmMaker kot takih zadostuje za sklep, da z vidika povprečnega angleško govorečega potrošnika sporne proizvode in storitve opisujeta, ne da bi se bilo treba poleg tega sklicevati na številne spletne vire, ki jih je posredoval preizkuševalec (2670 virov za „DigiFilm“ in 53.500 virov za „digital film“), ki med drugim le potrjujejo analizo odbora za pritožbe.

- 36 Ravno tako je treba zavrniti trditev, da naj prijavljenih znamk ne bi bilo mogoče najti v slovarjih in bi se ju moralo registrirati v skladu z načeli, razvitimi v sodbi Procter & Gamble proti UUNT, točka 19 zgoraj (točki 43 in 44). V nasprotju z besednim znakom Baby-dry, ki sestavlja po mnenju Sodišča neobičajno povezavo obeh besednih izrazov in ima zato razlikovalni učinek, sta znaka DigiFilm in DigiFilmMaker, kot je ugotovil odbor za pritožbe, iz povezave opisnih izrazov brez kakršnekoli izvirnosti, pri čemer bo povprečni angleško govoreči potrošnik to besedno zvezo zaznaval kot označbo za sporne proizvode in storitve ali njihove bistvene lastnosti, ne pa kot označbo gospodarskega izvora. Te presoje ne spremeni dejstvo, da naj prijavljenih znamk kot takih ne bi bilo mogoče najti v slovarjih (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. januarja 2000 v zadevi DKV proti UUNT (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, str. II-1, točka 26, in z dne 26. oktobra 2000 v zadevi Harbinger proti UUNT (TRUSTEDLINK), T-345/99, Recueil, str. II-3525, točka 37).
- 37 Nazadnje, kar zadeva trditev tožeče stranke, da naj bi UUNT registriral številne znamke, podobne prijavljenim znamkam, je treba opozoriti, kot je tožeča stranka na ustni obravnavi sama navedla, da naj bi odločbe odbora za pritožbe glede registracije znaka kot znamke Skupnosti v skladu z Uredbo št. 40/94 temeljile na združenih pristojnostih, ne pa na izvrševanju diskrecijske pravice. Zakonitost odločb odbora za pritožbe se lahko zato preizkuša zgolj na podlagi te uredbe, kot jo razlaga Sodišče Skupnosti, ne pa na podlagi prejšnje prakse odločanja odborov za pritožbe (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 66; z dne 3. julija 2003 v zadevi Best Buy Concepts proti UUNT (BEST BUY), T-122/01, Recueil, str. II-2235, točka 41; z dne 21. aprila 2004 v zadevi Concept proti UUNT (ECA), T-127/02, Recueil, str. II-1113, točka 71, in z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZODL., str. II-949, točka 68).
- 38 Iz vsega ugotovljenega izhaja, da odbor za pritožbe ni kršil člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, ker je ugotovil, da besedna znaka DigiFilm in DigiFilmMaker sporne proizvode in storitve opisujeta in ju zaradi tega ni mogoče registrirati.

39 Prvi tožbeni razlog je treba zavriniti.

Drugi pritožbeni razlog – kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

40 Tožeča stranka navaja, da je nepravilnost izpodbijanih odločb v tem, da je odbor za pritožbe ugotovil, da naj bi izpolnitev pogojev za uporabo člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 lažno samodejno imela za posledico odsotnost vsakršnega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) iste uredbe. V vsakem primeru, ker naj znamki, v nasprotju s presojo odbora za pritožbe, ne bi bili opisni, tudi ne bi bilo nobenih pokazateljev za to, da sta ti znamki brez vsakršnega razlikovalnega učinka.

41 Po mnenju UUNT člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni bil kršen.

Presoja Sodišča prve stopnje

42 V skladu s členom 7(1) Uredbe št. 40/94 zadostuje za to, da se znak ne registrira kot znamka Skupnosti, že obstoj enega od absolutnih razlogov, navedenih v členu 7(1)(c) iste uredbe (zgoraj v točki 36 navedena sodba COMPANYLINE, točka 30, in sklep Sodišča prve stopnje z dne 27. maja 2004 v zadevi Irwin Industrial Tool proti UUNT (QUICK-GRIP), T-61/03, ZOdl., str. II-1587, točka 35).

- 43 Tudi če so v členu 7(1) Uredbe št. 40/94 navedeni absolutni razlogi za zavrnitev drug od drugega neodvisni in jih je treba preizkusiti ločeno, obstaja očitno prekrivanje področij uporabe v primerih, navedenih v točkah (b), (c) in (d) te določbe (glej po analogiji zgoraj v točki 23 navedeno sodbo Postkantoor, točka 85).
- 44 Besedni znamki, ki v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 opisuje značilnosti proizvodov in storitev, kot v tem primeru prijavitelne sporne znamke, manjka zlasti razlikovalni učinek za te proizvode ali storitve v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (glej po analogiji zgoraj v točki 23 navedeno sodbo Postkantoor, točka 86).
- 45 Glede omenjenih ugotovitev in ker je odbor za pritožbe v izpodbijanih odločbah pravilno ugotovil, da spornih znamk v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 za sporne proizvode in storitve ni mogoče registrirati, je treba drugi tožbeni razlog zavrniti.
- 46 Glede na vse ugotovitve je treba tožbi zavrniti.

Stroški

- 47 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka s svojimi predlogi ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

- 1. Tožbi se zavrneta.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 8. septembra 2005.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

M. Vilaras