

CEWE COLOR v. OHIM (DIGIFILM a DIGIFILMMAKER)

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

8. září 2005 \*

Ve spojených věcech T-178/03 a T-179/03,

**CeWe Color AG & Co. OHG**, se sídlem v Oldenburgu (Německo), zastoupená  
C. Spintigem, S. Richterem, U. Sanderem a H. Försterem, advokáty,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému I. Mayer a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

\* Jednacl jazyk: němčina.

jejímž předmětem jsou dvě žaloby podané proti rozhodnutím třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 12. března 2003 (ve věcech R 638/2002-3 a R 641/2002-3), týkajícím se zápisu slovních označení DigiFilmMaker a DigiFilm jako ochranných známek Společenství,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, F. Dehousse a D. Šváby, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: C. Kristensen, rada

s přihlédnutím k žalobám došlým kanceláři Soudu dne 19. a 21. května 2003,

s přihlédnutím k usnesení o spojení věcí ze dne 18. září 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 15. prosince 2003,

po jednání konaném dne 12. dubna 2005,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 19. listopadu 2001 podala žalobkyně u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) dvě přihlášky ochranných známek Společenství, na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství Úř. věst. 2004, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
- 2 Ochrannými známkami, o jejichž zápis bylo žádáno, jsou slovní označení DigiFilm a DigiFilmMaker (dále jen společně „přihlašované ochranné známky“).
- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky DigiFilm požadován, spadají do tříd 9, 16 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:
  - třída 9: „Paměťové nosiče, záznamové nosiče, zejména optické přístroje pro záznam, zejména CD-ROM, veškeré uvedené výrobky rovněž s již zaznamena-

nými fotografiemi; fotografické a filmové přístroje a nástroje (zahrnuté do třídy 9); přístroje pro záznam, přenos, reprodukci zvuku nebo obrazu; přístroje pro zpracování informací; počítače; počítačový software“;

— třída 16: „Fotografie ve formě pozitivů, negativů a diapozitivů“;

— třída 42: „Zápis na záznamové nosiče, zejména zápis digitálních informací, zejména obrazu; vytváření fotografií; tisk fotografií; provozování služeb tisk fotografií on-line; poradenské služby v oblasti softwaru, správa počítačového softwaru, vytváření programů pro zpracování informací“.

4 Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky DigiFilmMaker požadován, jsou kromě totožných výrobků a služeb, jako jsou ty, které jsou uvedeny v přihlášce ochranné známky týkající se DigiFilm, některé výrobky spadající do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody a odpovídají následujícímu popisu: „Přístroje a automaty pro zápis na záznamové nosiče, zejména přístroje pro přenos digitálních informací (zejména obrazu) na záznamové nosiče (zejména CD-ROM)“.

5 Dopisy ze dne 22. února 2002 zaslanými podle pravidla 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), sdělil průzkumový referent žalobkyni, že

se přihlašované ochranné známky nejeví s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 způsobilé k zápisu, s výjimkou následujících výrobků a služeb:

— třída 16: „Fotografie ve formě pozitivů, negativů a diapozitivů“;

— třída 42: „Poradenské služby v oblasti softwaru, správa počítačového softwaru, vytváření programů pro zpracování informací“.

6 Žalobkyně trvala na svých přihláškách ochranných známek Společenství, což vyjádřila dopisy ze dne 22. dubna 2002.

7 Rozhodnutími ze dne 4. června 2002 přijatými podle pravidla 11 odst. 3 nařízení č. 2868/95 zamítl průzkumový referent tyto přihlášky na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 pro následující výrobky a služby:

— třída 9: „Paměťové nosiče, záznamové nosiče, zejména optické přístroje pro záznam, zejména CD-ROM, veškeré uvedené výrobky rovněž s již zaznamenanými fotografiemi; fotografické a filmové přístroje a nástroje (zahrnuté do třídy 9); přístroje pro záznam, přenos, reprodukci zvuku nebo obrazu; přístroje pro zpracování informací; počítače; počítačový software“;

- třída 42: „Zápis na záznamové nosiče, zejména zápis digitálních informací, zejména obrazu; vytváření fotografií; tisk fotografií; provozování „služby tisk fotografií on-line““.
- 8 Průzkumový referent usoudil, že přihlašované ochranné známky jsou tvořeny neologismy popisujícími výše uvedené výrobky a služby. Výraz „digi“ je běžnou anglickou zkratkou pro „digital“ (digitální) a označení DigiFilm a DigiFilmMaker odkazují přímo na následující významy: digitální film (digital film) a osobu, která vytváří digitální filmy nebo přístroj používaný za tímto účelem (digital film-maker). Průzkumový referent měl mimo jiné za to, že postavení výrazů „Digi“, „Film“ a „Maker“ vedle sebe nepředstavuje žádnou přídavnou vlastnost, která by mohla přihlašovaným ochranným známkám propůjčit rozlišovací způsobilost.
- 9 Dne 26. července 2002 podala žalobkyně u OHIM v souladu s článkem 59 nařízení č. 40/94 dvě odvolání proti rozhodnutím průzkumového referenta.
- 10 Třetí odvolací senát zamítl odvolání rozhodnutími ze dne 12. března 2003 (dále jen „rozhodnutí DigiFilm“ a „rozhodnutí DigiFilmMaker“, a společně „napadená rozhodnutí“), oznámenými žalobkyni dopisy ze dne 18. března 2003 a ze dne 13. března 2003.
- 11 Odvolací senát potvrdil závěry průzkumového referenta a v podstatě usoudil, že přihlašované ochranné známky jsou popisem výrobků a služeb, které zůstávají sporné (a sice pro ochrannou známku DigiFilm, výrobky a služby zmíněné v bodě 7

výše a pro ochrannou známku DigiFilmMaker, tytéž výrobky a služby, jakož i výrobky zmíněné v bodě 4 výše) (dále jen „sporné výrobky a služby“), a dodal, že tyto ochranné známky postrádají požadovaný minimální stupeň rozlišovací způsobilosti, neboť nevykazují žádný přídatný prvek nebo zvláštnost.

### Návrhy účastníků řízení

12 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadená rozhodnutí;
  
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

13 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žaloby jako neopodstatněné;
  
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

- 14 Žalobkyně se v obou věcech obdobně dovolává dvou žalobních důvodů vycházejících z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 a z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

*K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94*

## Argumenty účastníků řízení

- 15 Žalobkyně popírá, že přihlašované ochranné známky jsou popisem sporných výrobků a služeb. Vytýká odvolacímu senátu, že vycházel z výňatků z internetových stránek, aniž by je podrobně zkoumal, a že usoudil, že tyto ochranné známky nemohou být zapsány, i když nebyly obsaženy ve slovnících. Konečně OHIM nerespektoval skutečnost, že schválil zápis označení blízkých přihlašovaným ochranným známkám.
- 16 Žalobkyně připouští, že „digi“ je častou zkratkou výrazu „digital“, že „film“ označuje v řadě evropských jazyků jak film do fotoaparátů, tak dílo, a že „maker“ znamená v angličtině „výrobce“. Z toho však nevyplývá, že přihlašované ochranné známky jsou popisné. Z technického hlediska totiž digitální film neexistuje. Odvolací senát toto připustil, ale usoudil, že relevantní veřejnost nepřemýšlí o podrobnostech technického postupu, nazývá řadu po sobě jdoucích digitálních obrazů digitálním filmem a obdobně jedná i co se týče přístrojů pro záznam, nosičů informací a souvisejících zpracovatelských služeb. Tento přístup nerespektuje skutečnost, že



čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 vyžaduje způsobilost určitého údaje k tomu, aby byl popisným názvem („údaje, které mohou sloužit“). Paměťový nebo záznamový nosič, přístroj pro záznam obrazu nebo dále služba spočívající v zápisu na záznamový nosič nemůže být přitom popsána pomocí označení DigiFilmMaker nebo označení DigiFilm. Odvolací senát nečinil rozdíl mezi údajem, který nemůže být předmětem zápisu, a „vypovídající“ ochrannou známkou, která může být zapsána.

- 17 Krom toho by nebylo správné tvrdit, že si relevantní veřejnost není vědoma rozdílů mezi chemickou fotografií a elektronickou fotografií. Naopak vnímá přenesení výrazu „film“ na elektronickou fotografii jako neobvyklé a fantazijní. Přihlašované ochranné známky náležejí stejně jako označení UltraPlus, jež je předmětem rozsudku Soudu ze dne 9. října 2002, Dart Industries v. OHIM (UltraPlus) (T-360/00, Recueil, s. II-3867), do oblasti evokace, a nikoli do oblasti označení. OHIM tedy nesprávně usoudil, že spojení výrazů „digi“, „film“ a „maker“ v DigiFilm a DigiFilmMaker nejsou neobvyklá.
- 18 Výňatky z internetových stránek, které průzkumový referent ve svých dopisech ze dne 22. února 2002 a ve svých rozhodnutích ze dne 4. června 2002 uvedl a z nichž vycházel odvolací senát, nemohou prokázat opak. Několik případů výskytu DigiFilm nalezených na internetu mělo neznámý zeměpisný původ nebo mělo původ mimo Společenství nebo byly nepřesné nebo nebyly relevantní vzhledem k výrobkům, u kterých byly použity, nebo označovaly DigiFilm jako chráněné obchodní jméno.
- 19 Přihlašované ochranné známky nebyly navíc obsaženy ve slovnících. Z tohoto důvodu mohou být zapsány (rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM, C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, body 43 a 44).

- 20 Konečně značný počet označení srovnatelných s přihlašovanými ochrannými známkami, jejichž zápis OHIM schválil, prokazuje opodstatněnost postoje žalobkyně, co se týče nedostatku rozlišovací způsobilosti těchto ochranných známek. Sám OHIM v rámci přezkumu upraveného v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 potvrdil relevanci svých dřívějších rozhodnutí.
- 21 OHIM popírá, že by porušil čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

## Závěry Soudu

- 22 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíší „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“. Mimoto čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví, že „[o]dstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství“.
- 23 Podle judikatury brání čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 tomu, aby označení nebo údaje, kterých se týká, byly vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné známky. Toto ustanovení tak sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby taková označení nebo údaje mohly být všemi volně užívány [viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, dále jen „rozsudek Postkantoor“, bod 54; rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753, bod 27, a ze dne 27. listopadu 2003, Quick v. OHIM (Quick), T-348/02, Recueil, s. II-5071, bod 27].

- 24 Krom toho označeními uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 jsou označení, která jsou považována za nezpůsobilá plnit základní funkci ochranné známky, tedy označovat obchodní původ výrobků nebo služeb tak, aby spotřebitel, který získá výrobky nebo služby označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí nebo využití učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní (rozsudky ELLOS, bod 23 výše, bod 28, a Quick, bod 23 výše, bod 28).
- 25 Krom toho k tomu, aby mohla být ochranná známka, tvořená slovem vycházejícím z takového spojení prvků jako u přihlašovaných ochranných známek, považována za popisnou ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, nestačí, aby případná popisná povaha byla shledána u každého z těchto prvků. Taková povaha musí být shledána u samotného slova (viz obdobně rozsudek Postkantoor, bod 23 výše, bod 96).
- 26 V této souvislosti ochranná známka tvořená slovem složeným z prvků, z nichž každý popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které byl zápis požadován, je sama popisem vlastností těchto výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, vyjma případu, kdy existuje vnímatelný rozdíl mezi slovem a prostým souhrnem prvků, ze kterých se skládá, což předpokládá buď to, že z důvodu neobvyklé povahy složeniny vzhledem k uvedeným výrobkům nebo službám slovo vyvolává dojem dostatečně vzdálený dojmu vyvolanému prostým sloučením údajů, které uvádějí prvky, ze kterých se skládá, takže převažuje nad souhrnem uvedených prvků, nebo že se slovo dostalo do běžného jazyka a tam získalo význam jemu vlastní, takže je nyní samostatné ve vztahu k prvkům, které jej tvoří. V posledně zmíněném případě je tedy třeba ověřit, zdali slovo, které získalo vlastní význam, není samo o sobě popisem ve smyslu téhož ustanovení (viz obdobně rozsudek Postkantoor, bod 23 výše, bod 104).
- 27 Popisná povaha ochranné známky musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis označení požadován [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Taurus-Film v. OHIM (Cine Action), T-135/99, Recueil,

s. II-379, bod 25, a Taurus-Film v. OHIM (Cine Comedy), T-136/99, Recueil, s. II-397, bod 25], a jednak vzhledem k vnímání relevantní veřejnosti, která je tvořena spotřebiteli těchto výrobků nebo služeb (rozsudky ELLOS, bod 23 výše, bod 29, a Quick, bod 23 výše, bod 29).

- 28 V projednávaném případě, jak právem uvedl odvolací senát (rozhodnutí DigiFilm, bod 27; rozhodnutí DigiFilmMaker, bod 28), sporné výrobky a služby jsou určeny nejen specializované veřejnosti, nýbrž také obecněji široké veřejnosti. Přihlašované ochranné známky se krom toho skládají z prvků anglického jazyka. V důsledku toho jsou relevantní veřejností průměrní anglicky mluvící spotřebitelé, běžně informovaní a přiměřeně pozorní.
- 29 Za těchto podmínek je třeba určit, zda v rámci použití absolutního důvodu pro zamítnutí upraveného v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 existuje u této veřejnosti přímý a konkrétní vztah mezi označeními DigiFilm a DigiFilmMaker a spornými výrobky a službami.
- 30 V projednávaném případě odvolací senát právem konstatoval, že „digi“ je zkratkou slova „digital“ (digitální), běžně užívanou zejména v angličtině pro pojmenování digitální techniky, že „film“ je anglické slovo označující v tomto jazyce a v řadě dalších jazyků jak film do fotoaparátu, tak dokončené dílo nebo vytváření díla, a konečně, že anglické slovo „maker“ (výrobce), spojené s „filmem“, jako je tomu v projednávaném případě, označuje filmáře, ale taktéž případně přístroj umožňující vytvářet filmy (rozhodnutí DigiFilm, body 24 až 25; rozhodnutí DigiFilmMaker, body 24 až 26 a bod 36).
- 31 Krom toho v souladu s požadavkem posuzovat přihlašovanou ochrannou známku v jejím celku, připomenutým v bodech 25 a 26 výše, odvolací senát právem konstatoval, že postavení výrazů „digi“, „film“ a „maker“ vedle sebe v DigiFilm a DigiFilmMaker tvoří spojení jasně dělitelná z důvodu použití velkých písmen,

a rovněž správně usoudil, že tato postavení vedle sebe nejsou neobvyklá ani nápadná nebo odporující gramatickým pravidlům (rozhodnutí DigiFilm, bod 26; rozhodnutí DigiFilmMaker, bod 27) a že jsou okamžitě relevantní veřejností vnímána, aniž by je musela zvláště analyzovat, tak, že odkazují na záznam, uchování a zpracování digitálních informací, zejména obrazu, jakož i na nosiče, přístroje a software umožňující tyto operace provádět, uvedené v přihláškách ochranných známek žalobkyně, a nebudou vnímána jako označení obchodního původu (rozhodnutí DigiFilm, body 28 až 31; rozhodnutí DigiFilmMaker, body 29 až 32). Jak uvedl odvolací senát, zpráva, kterou přihlašované ochranné známky vyjadřují, je jasná, přímá a okamžitá. Nejsou nijak neurčité, nedají se vykládat odlišně, nezůstávají nepřesné ani se nejedná o „sugestivní“ označení, a to tím spíše, že postavení jejich prvků vedle sebe v jedno slovo nemění nijak výslovnost ani pojmový obsah tohoto slova, nýbrž z důvodu užití velkých počátečních písmen uvnitř složeného slova ještě zdůrazňuje přesný obsah zprávy (rozhodnutí DigiFilm, bod 30; rozhodnutí DigiFilmMaker, bod 32).

32 Konečně odvolací senát správně uvedl, že vzhledem k neexistenci žádného přídavného prvku, grafického nebo vykazujícího jakoukoliv zvláštnost, přihlašované ochranné známky postrádají jakoukoliv známku fantazie a nemají požadovaný minimální stupeň rozlišovací způsobilosti, vzhledem k tomu, že jsou relevantní veřejností chápány pouze jako označení druhu a kvality výrobků a služeb, kterých se týkají, a nikoli jako ochranné známky plnící funkci označení obchodního původu. Postavení výrazů tvořících tyto ochranné známky vedle sebe nijak nebrání tomu, aby přihlašované ochranné známky byly vnímány jako popisné, neboť tato technika je v oblasti reklamy a marketingu běžná a obvyklá (rozhodnutí DigiFilm, body 36 a 37; rozhodnutí DigiFilmMaker, body 37 a 38).

33 Přihlašované ochranné známky tedy nijak nepřevažují nad pouhým souhrnem prvků, které je tvoří. Nepředstavují ani neologismy s vlastním významem, a tudíž nezávislé na prvcích, které je tvoří, neologismy, u nichž je tudíž třeba ověřit případnou popisnou povahu vzhledem ke sporným výrobkům a službám, v souladu s judikaturou uvedenou v bodě 26 výše.

34 Tyto závěry nezpochybňuje argument žalobkyně, že přihlašované ochranné známky jsou evokací, a nikoliv popisem sporných výrobků a služeb. Skutečnost, kterou odvolací senát ostatně připustil (viz rozhodnutí DigiFilm, body 32 a 33, a rozhodnutí DigiFilmMaker, body 34 a 35), že chemická fotografie odpovídá reprodukci podobného typu obrazu vyplývající z chemických změn filmu vystaveného světlu, zatímco digitální fotografie nepoužívá film tohoto druhu, nýbrž odpovídá reprodukci digitálního typu vyplývající ze změření světla, bod po bodu, a z jeho převedení na digitální elektronické znaky, nevede ve svém důsledku k tomu, že přihlašované ochranné známky pouze evokují určitou představu (nebo, použijeme-li výraz žalobkyně, jsou „vypovídající“) ohledně sporných výrobků a služeb. Soud má podobně jako odvolací senát totiž za to, že relevantní veřejnost, i když by si mohla být vědoma podrobností těchto technických postupů, neustrne v této fázi a nazve tak posloupnost digitálních obrazů digitálním filmem. Žalobkyně se tedy neprávem dovolává pouze evokativní povahy přihlašovaných ochranných známek. V rámci tohoto se nemůže dovolávat rozsudku UltraPlus, bod 17 výše, ve kterém Soud rozhodl, že označení UltraPlus neoznačuje kvalitu nebo vlastnost dotčených výrobků (nádobí do trouby) pro spotřebitele přímo srozumitelnou, ale vychvaluje nepřímou a abstraktně dokonalost těchto výrobků, a spadá tak do oblasti evokace, a nikoli do oblasti označení ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 (viz body 25 a 27 rozsudku).

35 Pokud jde o argument žalobkyně vycházející z nedostatku relevance odkazů na internetu, které průzkumový referent našel, a ze skutečnosti, že odvolací senát z těchto odkazů vycházel, aniž by je podrobně zkoumal, nemůže zpochybnit závěr, že přihlašované ochranné známky jsou popisem sporných výrobků a služeb. Přezkum označení DigiFilm a DigiFilmMaker jako takových totiž stačí k učinění závěru, že tato označení jsou z pohledu průměrného anglicky mluvícího spotřebitele popisem sporných výrobků a služeb, aniž by bylo dále třeba dovolávat se řady internetových odkazů, které průzkumový referent našel (2 670 odkazů k výrazu „digifilm“ a 53 500 odkazů k výrazu „digital film“), které ostatně pouze potvrzují rozbor odvolacího senátu.

- 36 Pokud jde o argument, že přihlašované ochranné známky nejsou obsaženy ve slovnících a měly by být zapsány v souladu se zásadami stanovenými v rozsudku Procter & Gamble v. OHIM, bod 19 výše (body 43 a 44), musí být zamítnut. Na rozdíl od slovního označení Baby-dry, u něž měl Soudní dvůr v tomto rozsudku za to, že představuje neobvyklé postavení výrazů vedle sebe, a že má z tohoto důvodu rozlišovací způsobilost, vyplývají totiž označení DigiFilm a DigiFilmMaker, jak to uvedl odvolací senát, z postavení popisných výrazů vedle sebe postrádajících jakoukoliv originalitu, u nichž bude toto postavení výrazů vedle sebe vnímáno průměrným anglicky mluvícím spotřebitelem jako označení sporných výrobků a služeb nebo jejich podstatných vlastností, a nikoli jako údaj o obchodním původu. Skutečnost, že přihlašované ochranné známky nejsou jako takové uvedeny ve slovnících, nijak nemění toto posouzení [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 12. ledna 2000, DKV v. OHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, s. II-1, bod 26, a ze dne 26. října 2000, Harbinger v. OHIM (TRUSTEDLINK), T-345/99, Recueil, s. II-3525, bod 37].
- 37 Konečně, pokud jde o argument žalobkyně vycházející ze skutečnosti, že OHIM zapsal řadu ochranných známek, jež jsou blízké přihlašovaným ochranným známkám, je třeba připomenout, jak připustila žalobkyně při jednání, že rozhodnutí odvolacích senátů o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, přijatá na základě nařízení č. 40/94, spadají do přesně stanovené pravomoci, a nikoli do diskreční pravomoci. Tudíž musí být legalita rozhodnutí odvolacích senátů posuzována výlučně na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 66; ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY), T-122/01, Recueil, s. II-2235, bod 41; ze dne 21. dubna 2004, Concept v. OHIM (ECA), T-127/02, Recueil, s. II-1113, bod 71, a ze dne 16. března 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 68].
- 38 Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát neporušil čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, když usoudil, že slovní označení DigiFilm a DigiFilmMaker jsou popisem sporných výrobků a služeb, a že tudíž nemohou být zapsána.

39 První žalobní důvod musí být tedy zamítnut.

*K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94*

#### Argumenty účastníků řízení

40 Žalobkyně uplatňuje, že napadená rozhodnutí jsou stížena vadou, neboť odvolací senát měl za to, že splnění prováděcích podmínek čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 vyvolává téměř automaticky nedostatek jakékoli rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení. V každém případě, nejsou-li přihlašované ochranné známky v rozporu se závěry odvolacího senátu popisné, neexistuje žádný nepřímý důkaz o tom, že údajně postrádají jakoukoli rozlišovací způsobilost.

41 OHIM popírá, že by porušil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

#### Závěry Soudu

42 Z čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyplývá, že stačí, když se uplatní pouze jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí, v projednávaném případě důvod vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení, aby označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství [rozsudek COMPANYYLINE, bod 36 výše, bod 30, a usnesení Soudu ze dne 27. května 2004, Irwin Industrial Tool v. OHIM (QUICK-GRIP), T-61/03, Sb. rozh. s. II-1587, bod 35].



- 43 Mimo to je třeba poznamenat, že přestože každý z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nezávislý na ostatních a vyžaduje oddělený přezkum, oblastí působnosti důvodů uvedených v bodech b), c) a d) tohoto ustanovení se zjevně překrývají (viz obdobně rozsudek Postkantoor, bod 23 výše, bod 85).
- 44 Konkrétněji, slovní ochranná známka, která stejně jako ochranná známka v projednávaném případě je popisem vlastností výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, nezbytně z tohoto důvodu postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu k totožným výrobkům nebo službám ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení (viz obdobně rozsudek Postkantoor, bod 23 výše, bod 86).
- 45 Vzhledem k výše uvedenému a jelikož odvolací senát měl v napadených rozhodnutích správně za to, že čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 brání zápisu přihlašovaných ochranných známek, pokud jde o sporné výrobky a služby, musí být druhý žalobní důvod zamítnut jako nerelevantní.
- 46 S ohledem k veškerým předcházejícím úvahám je třeba tyto žaloby zamítnout.

## **K nákladům řízení**

- 47 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístež uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloby se zamítají.**
  
- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 8. září 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

M. Vilaras