

CEWE COLOR v. SMHV (DIGIFILM JA DIGIFILMMAKER)

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

8 päivänä syyskuuta 2005 *

Yhdistetyissä asioissa T-178/03 ja T-179/03,

CeWe Color AG & Co. OHG, kotipaikka Oldenburg (Saksa), edustajinaan
asianajajat C. Spintig, S. Richter, U. Sander ja H. Förster,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään I. Mayer ja G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa on kyse kahdesta kanteesta, jotka on nostettu SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 12.3.2003 tekemistä päätöksistä (asiat R 638/2002-3 ja R 641/2002-3), jotka koskevat sanamerkkien DigiFilmMaker ja DigiFilm rekisteröimistä yhteisön tavaramerkeiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokouksessa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit F. Dehousse ja D. Šváby,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.5.2003 ja 21.5.2003 jätetyt kannekirjelmät,

ottaen huomioon 18.9.2003 annetun määräyksen asioiden yhdistämisestä,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.12.2003 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 12.4.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja teki 19.11.2001 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kaksi yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
- 2 Tavaramerkit, joiden rekisteröintiä haettiin, ovat sanamerkit DigiFilm ja DigiFilm-Maker (jäljempänä yhteisesti haetut tavaramerkit).
- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin DigiFilm rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16 ja 42, ja ne vastaavat kunkin näistä luokista osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 9: "Tietovälineet, tallennusvälineet, erityisesti optiset tallennusvälineet, erityisesti CD-ROM-levyt, kaikki edellä mainitut tavarat myös varustettuna

niihin tallennetuilla valokuvilla; valokuvaus- ja elokuva-laitteet ja -välineet (luokassa 9); äänen ja/tai kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; tietojenkäsittelylaitteet; tietokoneet; tietokoneohjelmistot”

— luokka 16: ”Valokuvat paperivalokuvien muodossa, negatiivit, diapositiivit”

— luokka 42: ”Tallennusvälineisiin kirjoittaminen, erityisesti digitaalisten tietojen, erityisesti kuvatietojen kirjoittaminen, valokuvien valmistaminen; valokuvien painaminen; ’online-tulostuspalvelun’ ylläpito valokuvia varten; ohjelmistoneuvonta, ohjelmiston huolto, tietojen käsittelyyn tarkoitettujen ohjelmien luominen”.

4 Tavaraita ja palveluita, joita varten tavaramerkin DigiFilmMaker rekisteröintiä haettiin, ovat samojen tavaroiden ja palveluiden, joita DigiFilmiä koskevassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettiin, lisäksi tietyt Nizzan sopimuksen luokkaan 9 kuuluvat tavarat ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Laitteet ja automaattitallennusvälineisiin kirjoittamiseen, erityisesti laitteet digitaalisten tietojen (erityisesti kuvatietojen) siirtoon tallennusvälineisiin (erityisesti CD-ROM-levyihin)”.

5 Tutkija ilmoitti neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 11 säännön 1 kohdan mukaisesti kantajalle 22.2.2002 päivätyillä kirjeillä, että kun otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta, tutkijasta

vaikutti siltä, että haettuja tavaramerkkejä ei voida rekisteröidä, paitsi seuraavia tavaroita ja palveluita varten:

— luokka 16: "Valokuvat paperivalokuvien muodossa, negatiivit, diapositiivit"

— luokka 42: "Ohjelmistoneuvonta, ohjelmiston huolto, tietojen käsittelyyn tarkoitettujen ohjelmien luominen".

6 Kantaja pysytti voimassa yhteisön tavaramerkkiä koskevat hakemuksensa 22.4.2002 päivätyillä kirjeillä.

7 Tutkija hylkäsi nämä hakemukset asetuksen N:o 2868/95 11 säännön 3 kohdan nojalla 4.6.2002 tekemillään päätöksillä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta:

— luokka 9: "Tietovälineet, tallennusvälineet, erityisesti optiset tallennusvälineet, erityisesti CD-ROM-levyt, kaikki edellä mainitut tavarat myös varustettuna niihin tallennetuilla valokuvilla; valokuvaus- ja elokuva-laitteet ja -välineet (luokassa 9); äänen ja/tai kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; tietojenkäsittelylaitteet; tietokoneet; tietokoneohjelmistot"

- luokka 42: ”Tallennusvälineisiin kirjoittaminen, erityisesti digitaalisten tietojen, erityisesti kuvatietojen kirjoittaminen, valokuvien valmistaminen; valokuvien painaminen; ’online-tulostuspalvelun’ ylläpito valokuvia varten”.
- 8 Tutkija katsoi, että haetut merkit muodostuivat edellä mainittuja tavaroita ja palveluita kuvaavista uudissanoista. Sana digi on tutkijan mukaan yleisessä käytössä oleva englanninkielinen lyhenne sanasta digital (digitaalinen) ja merkit DigiFilm ja DigiFilmMaker viittaavat suoraan seuraaviin merkityksiin: DigiFilm viittaa digitaaliseen filmiin (digital film) ja DigiFilmMaker viittaa henkilöön, joka tekee digitaalisia filmejä, tai tähän tarkoitukseen käytettyyn laitteeseen (digital film-maker). Tutkija on lisäksi katsonut, että sanojen Digi, Film ja Maker rinnakkainasettelulla ei ollut mitään sellaista lisäominaisuutta, joka olisi tehnyt haetuista tavaramerkeistä erottamiskykyisiä.
- 9 Kantaja teki 26.7.2002 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla SMHV:lle kaksi valitusta tutkijan päätöksistä.
- 10 Kolmas valituslautakunta hylkäsi valitukset 12.3.2003 tekemillään päätöksillä (jäljempänä DigiFilm-päätös ja DigiFilmMaker-päätös sekä yhteisesti riidanalaiset päätökset), joista DigiFilm-päätös annettiin kantajalle tiedoksi 18.3.2003 ja DigiFilmMaker-päätös 13.3.2003.
- 11 Valituslautakunta hyväksyi tutkijan näkemykset ja katsoi, että haetut tavaramerkit kuvasivat riidanalaiseksi jääneitä tavaroita ja palveluita (eli tavaramerkki DigiFilm kuvasi edellä 7 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita ja tavaramerkki

DigiFilmMaker kuvasi samoja tavaroita ja palveluita sekä edellä 4 kohdassa mainittuja tavaroita) (jäljempänä riidanalaiset tavarat ja palvelut), ja lisäsi, että koska näissä tavaramerkeissä ei ollut mitään lisäosaa tai erityispiirrettä, niiltä puuttui edellytetty vähimmäiserottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- kumoaa riidanalaiset päätökset

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteet perusteettomina

- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 14 Kummassakin asiassa kantaja vetoaa samoin sanoin kahteen kanneperusteeseen, jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja tämän saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

- 15 Kantaja kiistää sen, että haetut tavaramerkit kuvaisivat riidanalaisia tavaroita ja palveluita. Se moittii valituslautakuntaa siitä, että se on tukeutunut otteisiin Internet-sivuilta tutkimatta niitä yksityiskohtaisesti, ja siitä, että valituslautakunta on katsonut, että näitä tavaramerkkejä ei voitu rekisteröidä, vaikka niitä ei löydy sanakirjoista. Lopuksi SMHV on kantajan mukaan jättänyt huomiotta sen, että se on hyväksynyt rekisteröitäväksi haettuja tavaramerkkejä lähellä olevia merkkejä.
- 16 Kantaja myöntää, että digi on yleisesti käytetty lyhenne sanasta digital, että film kuvaa useilla eurooppalaisilla kielillä sekä filmiä että teosta ja että maker tarkoittaa englannin kielellä tekijää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että haetut tavaramerkit ovat kuvailevia. Tekniseltä kannalta katsottuna nimittäin digitaalista filmiä ei ole olemassa. Valituslautakunta on kantajan mukaan myöntänyt tämän, mutta se on katsonut, että kohdeyleisö ei mieti teknisen prosessin yksityiskohtia, että se kutsuisi digitaalisten kuvien sarjaa digitaaliseksi filmiksi ja toimisi samalla tavalla soveltuvin osin tallennuslaitteiden, tietovälineiden ja niihin liittyvien valmistuspalveluiden kanssa. Tässä näkemyksessä ei kantajan mukaan oteta huomioon sitä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon ("merkinnöistä, joita

voidaan — — käyttää”) mukaan merkinnän on voitava olla kuvaava nimitys. Tietovälinettä tai tallennusvälinettä, kuvien tallennuslaitetta tai tallennusvälineisiin kirjoittamispalvelua ei kuitenkaan kantajan mukaan voi kuvata merkillä DigiFilm-Maker tai merkillä DigiFilm. Valituslautakunta ei ole tehnyt eroa merkinnän, jota ei voida rekisteröidä, ja niin sanotun puhuvan tavaramerkin, joka puolestaan on rekisteröintikelpoinen, välillä.

- 17 Kantajan mukaan olisi lisäksi epätarkkaa väittää, että kohdeyleisö ei ole tietoinen eroista kemiallisen valokuvauksen ja elektronisen valokuvauksen välillä. Päinvastoin se mieltää sanan film yhdistämisen elektroniseen valokuvaukseen tavanomaisesta poikkeavana ja mielikuvituksellisena yhdistämisenä. Kuten merkki UltraPlus, josta oli kyse asiassa T-360/00, Dart Industries vastaan SMHV, 9.10.2002 annetussa tuomiossa (Kok. 2002, s. II-3867), haetut tavaramerkit luovat mielikuvia eivätkä osoita ominaisuuksia. SMHV on siten ollut väärässä katsoessaan, että sanojen digi, film ja maker yhdistelmät sanoissa DigiFilm ja DigiFilmMaker eivät ole tavanomaisesta poikkeavia.
- 18 Tutkijan 22.2.2002 päivätyissä kirjeissään ja 4.6.2002 päivätyissä päätöksissään Internet-sivuilta esittämät otteet, joihin valituslautakunta on kantajan mukaan myös tukeutunut, eivät voi osoittaa päinvastaista. Erityisesti useissa osumissa, joita sanalle DigiFilm on saatu Internetistä, maantieteellinen alkuperä on kantajan mukaan ollut tuntematon tai yhteisön ulkopuolinen tai se, mistä tavaroista sanaa on käytetty, on ollut epäselvää tai se ei ole ollut relevanttia, tai niissä on yksilöity DigiFilm suojatuksi kaupalliseksi nimitykseksi.
- 19 Lisäksi haettuja tavaramerkkejä ei kantajan mukaan ole sanakirjoissa. Näin ollen ne ovat rekisteröintikelpoisia (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 43 ja 44 kohta).

- 20 Lopuksi suuri määrä haettuja tavaramerkkejä vastaavia merkkejä, joiden rekisteröinnin SMHV on hyväksynyt, osoittaa kantajan mukaan sen, että kantajan näkemys siitä, että nämä tavaramerkit eivät ole luonteeltaan kuvailevia, on perusteltu. SMHV on itsekin todennut, että sen aiemmin tekemillä päätöksillä on merkitystä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa säädetyn tutkimisen osalta.
- 21 SMHV kiistää rikkoneensa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 22 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan "tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia", ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".
- 23 Oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tässä kohdassa tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. Tällä säännöksellä pyritään siten siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että tällaisia merkkejä tai merkintöjä on jokaisen saatava vapaasti käyttää (ks. vastaavasti asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619; jäljempänä asia Postkantoor, 54 kohta; asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 27 kohta ja asia T-348/02, Quick v. SMHV (Quick), tuomio 27.11.2003, Kok. 2003, s. II-5071, 27 kohta).

- 24 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen merkkien oletetaan olevan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai olla hankkimatta niitä, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (edellä 23 kohdassa mainittu asia ELLOS, tuomion 28 kohta ja edellä 23 kohdassa mainittu asia Quick, tuomion 28 kohta).
- 25 Jotta haettujen tavaramerkkien kaltaista sellaisesta sanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, joka syntyy eri osien yhdistämisestä voitaisiin pitää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus on todettava sanan itsensä osalta (ks. vastaavasti edellä 23 kohdassa mainittu asia Postkantoor, tuomion 96 kohta).
- 26 Siten tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekään kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä sanan ja toisaalta niiden osien pelkän summan välillä, joista kyseinen sana muodostuu, mikä edellyttää joko sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan muodostavien osien pelkästä yhdistelmästä, jolloin sana on enemmän kuin kyseisten osien summa, tai sitten sitä, että kyseinen sana on otettu yleiseen kielenkäyttöön ja saanut siellä oman merkityksensä, jolloin se on vastedes itsenäinen suhteessa niihin osiin, joista se muodostuu. Viimeksi mainitussa tapauksessa on puolestaan tarkistettava, että sana, joka on saanut oman merkityksensä, ei itse ole tässä säännöksessä tarkoitettulla tavalla kuvaileva (ks. vastaavasti edellä 23 kohdassa mainittu asia Postkantoor, tuomion 104 kohta).
- 27 Tavaramerkin kuvailevuutta arvioitaessa on yhtäältä otettava huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 25 kohta ja asia

T-136/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 25 kohta), ja toisaalta kohderyhmän eli näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajien käsitys asiasta (edellä kohdassa 23 mainittu asia Ellos, tuomion 29 kohta ja edellä kohdassa 23 mainittu asia Quick, tuomion 29 kohta).

- 28 Kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut (DigiFilm-päätös, 27 kohta ja DigiFilmMaker-päätös, 28 kohta), käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisia tavaroita ja palveluita ei ole suunnattu pelkästään asiantuntijakohderyhmälle vaan myös laajemmin suurelle yleisölle. Toisaalta haetut tavaramerkit muodostuvat englanninkielisistä osista. Näin ollen kohdeyleisö on englanninkielinen tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja.
- 29 Kun pohditaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevan ehdottoman hylkäysperusteen sovellettavuutta, on siten arvioitava, onko tämän kohdeyleisön näkökulmasta merkkien DigiFilm ja DigiFilmMaker sekä riidanalaisen tavaroiden ja palveluiden välillä olemassa suora ja konkreettinen yhteys.
- 30 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on aivan oikein todennut, että digi on lyhenne sanasta digital (digitaalinen), jota käytetään tavanomaisesti muiden muassa englannin kielessä kuvaamaan digitaalista tekniikkaa, että film on englannin kielen sana, joka tällä kielellä ja useilla muilla kielillä merkitsee sekä filmiä että lopullista teosta tai sen toteuttamista, ja lopuksi että englannin kielen sana maker (tekijä), joka on liitetty sanaan film, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, merkitsee elokuvaohjaajaa, mutta se voi myös merkitä elokuvien tekemisen mahdollistavaa laitetta (DigiFilm-päätös, 24 ja 25 kohta ja DigiFilmMaker-päätös, 24–26 ja 36 kohta).
- 31 Lisäksi valituslautakunta on edellä 25 ja 26 kohdassa toistetun vaatimuksen mukaisesti arvioinut tavaramerkkiä kokonaisuutena ja aivan oikein todennut, että sanojen digi, film ja maker rinnakkainasettelut DigiFilmissä ja DigiFilmMakerissä muodostavat selkeästi osiin jaettavia yhdistelmiä, koska on käytetty suuria kirjaimia,

ja se on myös aivan oikein katsonut, että nämä rinnakkainasettelut eivät ole tavanomaisesta poikkeavia eivätkä huomiota herättäviä tai kielioppisääntöjen vastaisia (DigiFilm-päätös, 26 kohta ja DigiFilmMaker-päätös, 27 kohta) ja että kohdeyleisö ymmärtää ne välittömästi ja ilman erityistä analysointiponnistusta viittauksena digitaalisten tietojen, erityisesti kuvien, tallentamiseen, varastointiin ja käsittelyyn sekä sellaisiin välineisiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin, jotka mahdollistavat nämä toimenpiteet ja joita kantajan tavaramerkkihakemuksissa tarkoitetaan, eikä tietoina kaupallisesta alkuperästä (DigiFilm-päätös, 28–31 kohta ja DigiFilmMaker-päätös, 29–32 kohta). Kuten valituslautakunta on todennut, viesti, jonka haetut tavaramerkit välittävät, on selvä, suora ja välitön. Ne eivät ole epämääräisiä tavalla tai toisella, niistä ei voi tehdä erilaisia tulkintoja, ne eivät ole epätarkkoja eivätkä vihjaavia merkkejä, ja näin on sitäkin suuremmalla syyllä, koska niiden osien rinnakkainasettelu yhdeksi sanaksi ei millään tavalla muuta viimeksi mainitun ääntämistä eikä sen merkityssisältöä vaan korostaa vielä viestin täsmällistä sisältöä, koska yhdyssanan sisällä on käytetty suuria alkukirjaimia (DigiFilm-päätös, 30 kohta ja DigiFilmMaker-päätös, 32 kohta).

- 32 Lopuksi valituslautakunta on oikein todennut, että koska haetuissa tavaramerkeissä ei ollut mitään lisäosaa, kuvio-osaa tai mitään osaa, jossa olisi ollut mitään erikoista, ne eivät olleet lainkaan mielikuvituksellisia eikä niillä ollut vaadittua vähimmäise-rottamiskykyä, kun otetaan huomioon, että kohdeyleisö ymmärtää ne vain niiden tavaroiden ja palveluiden, jotka tavaramerkki kattaa, lajia ja laatua osoittavina merkintöinä eikä tavaramerkkeinä, jotka täyttäisivät tehtävänsä merkintänä kaupallisesta alkuperästä. Tätä tapaa ymmärtää haetut tavaramerkit kuvailevina ei mitenkään estä se, että sanat, joista mainitut tavaramerkit muodostuvat, on asetettu rinnakkain, koska tämä tekniikka on yleisesti käytössä ja tavanomaista mainos- ja markkinointialalla (DigiFilm-päätös, 36 ja 37 kohta ja DigiFilmMaker-päätös, 37 ja 38 kohta).
- 33 Haetut tavaramerkit eivät siis millään tavalla ole enemmän kuin niiden osien summa, joista ne muodostuvat. Ne eivät myöskään ole uudissanoja, joilla olisi oma merkitys ja jotka olisivat siten itsenäisiä niihin osiin nähden, joista ne muodostuvat, ja joiden mahdollinen kuvailevuus riidanalaisiin tavaroihin tai palveluihin nähden olisi edellä 26 kohdassa viitatus oikeuskäytännön mukaan tutkittava.

34 Kantajan väite, jonka mukaan haetut tavaramerkit luovat mielikuvia eivätkä kuvaa riidanalaisia tavaroita tai palveluita, ei mitenkään aseta kyseenalaiseksi näitä näkemyksiä. Valituslautakunta on todennut (ks. DigiFilm-päätös 32 ja 33 kohta ja DigiFilmMaker-päätös 34 ja 35 kohta), että kemiallinen valokuvaus vastaa kuvan analogista jäljentämistä, jossa kuva syntyy, kun filmi altistuu valolle ja siinä tapahtuu kemiallisia muutoksia, kun taas digitaalisessa valokuvauksessa ei tarvita tällaista filmiä, vaan se vastaa digitaalista jäljentämistä, joka tapahtuu mittaamalla piste pisteeltä valoa ja muuntamalla se sähköisiksi digitaalisiksi signaaleiksi, mutta tästä ei seuraa, että haetut tavaramerkit olisivat pelkästään riidanalaisista tavaroista ja palveluista mielikuvia luovia (tai kuten kantaja toteaa ”puhuvia”). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin nimittäin katsoo valituslautakunnan tavoin, ettei kohdeyleisö siinäkään tapauksessa, että se voi olla tietoinen näiden teknisten toimenpiteiden yksityiskohdista, kiinnitä huomiota siihen ja kutsuu digitaalisten kuvien sarjaa digitaalisiksi filmiksi. Näin ollen kantaja on väärässä väittäessään, että haetut tavaramerkit ovat luonteeltaan vain mielikuvia herättäviä. Näin ollen kantaja ei voi vedota edellä 17 kohdassa mainitussa asiassa UltraPlus annettuun tuomioon, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että merkki UltraPlus ei osoittanut kyseessä olevien tavaroiden (uuniastiatot) laatua tai ominaisuutta, joka olisi kuluttajan kannalta suoraan ymmärrettävissä, vaan kehui epäsuorasti ja abstraktisti näiden tavaroiden erinomaisuutta ja oli näin ollen katsottava mielikuvien luomiseksi eikä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi ominaisuuksien osoittamiseksi (ks. tuomion 25–27 kohta).

35 Kantajan väite, joka perustuu siihen, että tutkijan löytämät Internet-viitteet eivät ole relevantteja, ja siihen, että valituslautakunta on kantajan mukaan viitannut näihin viitteisiin tutkimatta niitä yksityiskohtaisesti, ei voi saattaa kyseenalaiseksi päätelmää, jonka mukaan haetut tavaramerkit kuvaavat riidanalaisia tavaroita ja palveluita. Merkkien DigiFilm ja DigiFilmMaker tutkiminen sellaisenaan riittää sen toteamiseksi, että englanninkielisen keskivertokuluttajan näkökulmasta ne kuvaavat riidanalaisia tavaroita ja palveluita, ilman, että on lisäksi tarpeen viitata lukuisiin Internet-viitteisiin, jotka tutkija on löytänyt (2 670 viitettä sanalle digifilm ja 53 500 viitettä ilmaisulle digital film) ja jotka lisäksi ainoastaan tukevat valituslautakunnan arviota.

36 Väite, jonka mukaan haettuja tavaramerkkejä ei ole sanakirjoissa ja jonka mukaan ne olisi rekisteröitävä edellä 19 kohdassa mainitussa asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV (43 ja 44 kohta) annetussa tuomiossa esitettyjen periaatteiden mukaan, on hylättävä. Toisin kuin sanamerkki Baby-dry, jonka yhteisöjen tuomioistuin on mainitussa asiassa annetussa tuomiossa katsonut olevan sanojen tavanomaisesta poikkeava rinnakkainasettelu ja jonka se näin ollen on katsonut olevan erottamiskykyinen, merkit DigiFilm ja DigiFilmMaker ovat kuten valituslautakunta on todennut kuvailevien sanojen rinnakkainasetteluja, jotka eivät ole millään tavalla omaperäisiä ja joiden englanninkielinen keskivertokuluttaja ymmärtää osoittavan riidanalaisia tavaroita ja palveluita tai niiden keskeisiä ominaisuuksia eikä olevan merkintä kaupallisesta alkuperästä. Se, että haettuja tavaramerkkejä ei ole mainittu sanakirjoissa sellaisinaan, ei millään tavalla muuta tätä näkemystä (ks. vastaavasti asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 26 kohta ja asia T-345/99, Harbinger v. SMHV (TRUSTEDLINK), tuomio 26.10.2000, Kok. 2000, s. II-3525, 37 kohta).

37 Lopuksi kantajan väitteestä, joka perustuu siihen, että SMHV on kantajan mukaan rekisteröinyt useita haettujen tavaramerkkien kaltaisia tavaramerkkejä, on todettava, kuten kantaja on suullisessa käsittelyssä myöntänyt, että valituslautakunnan päätökset, jotka koskevat merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi ja jotka on tehty asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Näin ollen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava ainoastaan tämän asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöskäytännön perusteella (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta; asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2235, 41 kohta; asia T-127/02, Concept v. SMHV (ECA), tuomio 21.4.2004, Kok. 2004, s. II-1113, 71 kohta ja asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV — Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. II-949, 68 kohta).

38 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun se on katsonut, että sanamerkit DigiFilm ja DigiFilmMaker kuvaavat riidanalaisia tavaroita ja palveluita ja että niitä ei näin ollen voida rekisteröidä.

39 Ensimmäinen kanneperuste on siten hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

40 Kantaja väittää, että riidanalaiset päätökset ovat pätemättömiä, koska valituslautakunta on katsonut, että siitä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytykset täyttyvät, seuraa lähes automaattisesti se, että saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen erottamiskyky puuttuu kokonaan. Koska toisin kuin valituslautakunta on katsonut, haetut tavamerkit eivät ole kuvailevia, ei missään tapauksessa ole edes mitään viitteitä siitä, että niiltä väitetyksi puuttuisi erottamiskyky kokonaan.

41 SMHV kiistää rikkoneensa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

42 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että siihen, että merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavamerkiksi, riittää, että yhtä siinä luetelluista ehdottomista hylkäysperusteista sovelletaan — käsiteltävänä olevassa asiassa mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuva hylkäysperuste (edellä 36 kohdassa mainittu asia COMPANYLINE, tuomion 30 kohta ja asia T-61/03, Irwin Industrial Tool v. SMHV (QUICK-GRIP), määräys 27.5.2004, Kok. 2004, s. II-1587, 35 kohta).

- 43 Lisäksi on todettava, että vaikka jokainen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittu ehdoton rekisteröintihakemuksen hylkäysperuste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteisiin ja vaikka jokaista niistä on tarkasteltava erikseen, kyseisen säännöksen b, c ja d alakohdassa säädettyjen hylkäysperusteiden soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla osittain päällekkäisiä (ks. vastaavasti edellä 23 kohdassa mainittu asia Postkantoor, tuomion 85 kohta).
- 44 Varsinkin sellaiselta sanamerkiltä, joka kuten käsiteltävänä olevassa asiassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. vastaavasti edellä 23 kohdassa mainittu asia Postkantoor, tuomion 86 kohta).
- 45 Kun nämä seikat otetaan huomioon ja koska valituslautakunta on aivan oikein riidanalaisissa päätöksissä katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta on esteenä haettujen tavaramerkkien rekisteröinnille riidanalaisen tavaroiden ja palveluiden osalta, toinen kanneperuste on hylättävä tehottomana.
- 46 Kun kaikki edellä esitetty otetaan huomioon, käsiteltävänä olevat kanteet on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 47 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n vaatimusten mukaisesti veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanteet hylätään.**
- 2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä syyskuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

M. Vilaras

jaoston puheenjohtaja