

CEWE COLOR MOT HARMONISERINGSBYRÅN (DIGIFILM OCH DIGIFILMMAKER)

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 8 september 2005 *

I de förenade målen T-178/03 och T-179/03,

CeWe Color AG & Co. OHG, Oldenburg (Tyskland), företrätt av advokaterna
C. Spintig, S. Richter, U. Sander och H. Förster,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av I. Mayer och G. Schneider, båda i
egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående talan mot två beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 12 mars 2003 (ärende R 638/2002-3 och R 641/2002-3) om registrering av ordkännetecknen DigiFilmMaker och DigiFilm som gemenskapsvarumärken,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Šváby,
justitiesekreterare: C. Kristensen, byrådirektör

med beaktande av ansökningarna som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 och den 21 maj 2003,

med beaktande av beslutet av den 18 september 2003 att förena målen,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 december 2003,

och efter förhandlingen den 12 april 2005,

följande

Dom

Målets bakgrund

- 1 Sökanden ingav den 19 november 2001 två ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.
- 2 Registreringsansökningarna avsåg ordkännetecknen DigiFilm och DigiFilmMaker (nedan gemensamt kallade de sökta varumärkena).
- 3 De varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan för varumärket DigiFilm omfattas av klasserna 9, 16 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:
 - Klass 9: "Lagringsmedier, upptagningsbärare, speciellt optiska upptagningsbärare, speciellt cd-romskivor, alla nämnda varor även inkluderande fotografier

som lagrats därpå; foto- och filmapparater och -instrument (ingående i klass 9); apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och/eller bilder; databehandlingsapparater; datorer; datorprogramvara.”

— Klass 16: ”Fotografier i form av pappersfotografier, negativ, diapositiv.”

— Klass 42: ”Registrering av innehåll på upptagningsbärare, speciellt av digitala data, speciellt bilddata, framställning av fotografier; utskrift av fotografier; drift av en direktansluten utskriftsservice för fotografier; programvarurådgivning, underhåll av programvara, utarbetande av program för databehandling.”

4 De varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan för varumärket DigiFilmMaker är, förutom de varor och tjänster som avsågs i registreringsansökan för varumärket DigiFilm, även vissa varor som omfattas av klass 9 i Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: ”Apparater och automater för upptagningsbärare, speciellt apparater för överföring av digitala data (speciellt bilddata) till upptagningsbärare (speciellt cd-romskivor).”

5 Granskaren meddelade sökanden, genom skrivelser av den 22 februari 2002, skickade enligt regel 11.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1), att de sökta varumärkena mot bakgrund av

artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 inte kunde registreras, förutom beträffande följande varor och tjänster:

- Klass 16: "Fotografier i form av pappersfotografier, negativ, diapositiv."

 - Klass 42: "Programvarurådgivning, underhåll av programvara, utarbetande av program för databehandling."
- 6 Genom skrivelser av den 22 april 2002 vidhöll sökanden sina ansökningar om gemenskapsvarumärken.
- 7 Granskaren avslog dessa ansökningar genom beslut av den 4 juni 2002 som fattades med stöd av regel 11.3 i förordning nr 2868/95. Avslaget grundades på artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 för följande varor och tjänster:
- Klass 9: "Lagringsmedier, upptagningsbärare, speciellt optiska upptagningsbärare, speciellt cd-romskivor; alla nämnda varor även inkluderande fotografier som lagrats därpå; foto- och filmapparater och -instrument (ingående i klass 9); apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och/eller bilder; databehandlingsapparater; datorer; datorprogramvara."

- Klass 42: "Registrering av innehåll på upptagningsbärare, speciellt av digitala data, speciellt bilddata, framställning av fotografier; utskrift av fotografier, drift av en direktansluten utskriftsservice för fotografier."
- 8 Granskaren ansåg att de sökta varumärkena utgjordes av nybildningar av ord som var beskrivande för de varor och tjänster som avsågs. Ordet *digi* är en förkortning av ordet *digital* i det allmänna engelska språkbruket och kännetecknen *DigiFilm* och *DigiFilmMaker* hänvisar direkt till följande betydelser: *digital film* och *person som producerar digitala filmer eller apparater som används för detta ändamål (digital film-maker)*. Granskaren ansåg dessutom att omständigheten att orden *Digi*, *Film* och *Maker* placerats sida vid sida inte utgör någon ytterligare egenskap som ger de sökta varumärkena särskiljningsförmåga.
- 9 Sökanden överklagade granskarens två beslut till harmoniseringsbyrån den 26 juli 2002 enligt artikel 59 i förordning nr 40/94.
- 10 Genom beslut av den 12 mars 2003 (nedan kallat *DigiFilm*-beslutet och *DigiFilmMaker*-beslutet, gemensamt kallade de omtvistade besluten), som delgavs sökanden genom skrivelser av den 18 respektive den 13 mars 2003, avslög den tredje överklagandenämnden överklagandena.
- 11 Överklagandenämnden fastslog granskarens bedömning och ansåg i huvudsak att de sökta varumärkena var beskrivande för de varor och tjänster som återstod i ärendena (det vill säga, beträffande varumärket *DigiFilm*, de varor och tjänster som nämns

ovan i punkt 7 och, beträffande varumärket DigiFilmMaker, samma varor och tjänster samt de varor som nämns ovan i punkt 4) (nedan kallade de omtvistade varorna och tjänsterna), och den tillade att dessa varumärken saknade erforderlig särskiljningsförmåga på grund av att de saknar en ytterligare egenskap eller ett ytterligare särdrag.

Parternas yrkanden

12 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara de omtvistade besluten, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 14 Sökanden har åberopat två grunder, som liknar varandra, i båda målen. Den ena avser åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 och den andra åsidosättande av artikel 7.1 b i samma förordning.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 15 Sökanden har bestridit att de sökta varumärkena är beskrivande för de omtvistade varorna och tjänsterna. Den klandrar överklagandenämnden för att ha grundat sin bedömning på utdrag från webbplatser utan att ha undersökt dessa i detalj, och för att ha fastställt att dessa varumärken inte kan registreras även om de inte förekommer i ordböcker. Sökanden har slutligen hävdat att harmoniseringsbyrån har bortsett ifrån att den har godkänt registrering av kännetecknen som liknar de sökta varumärkena.
- 16 Sökanden har medgett att ordet digi är en vanlig förkortning av ordet digital och att ordet film, på många europeiska språk, betyder såväl själva filmrullen som verket, och att ordet maker på engelska betyder tillverkare. Detta betyder emellertid inte att de sökta varumärkena är beskrivande. Ur teknisk synvinkel finns det nämligen inte någonting som heter digital film. Överklagandenämnden medgav detta, men ansåg att omsättningskretsen inte reflekterar över detaljer i tekniska processer, att den kallar en serie digitala bilder för en digital film och handlar därefter i tillämpliga delar när det handlar om upptagningsbärare, databärare och tillhörande tillverk-

ningstjänster. Genom detta synsätt bortses det från villkoret i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 att en upplysning skall utgöra en beskrivande beteckning ("upplysningar vilka ... visar"). Lagringsmedier eller upptagningsbärare, apparater för inspelning av bilder eller tjänster för registrering av innehåll på upptagningsbärare kan inte beskrivas genom kännetecknet DigiFilmMaker eller kännetecknet DigiFilm. Överklagandenämnden gjorde ingen åtskillnad mellan upplysningen, som inte kan registreras, och det så kallade talande varumärket, som kan registreras.

- 17 Det är för övrigt inte riktigt att omsättningskretsen är omedveten om skillnaderna mellan kemiska fotografier och elektroniska fotografier. Den uppfattar tvärtom användningen av ordet film för ett elektroniskt fotografi som en ovanlig användning med inslag av fantasi. De sökta varumärkena var suggestiva och visar inte varornas egenskaper, precis som kännetecknet UltraPlus, vilket var föremål för prövning i förstainstansrättens dom av den 9 oktober 2002 i mål T-360/00, Dart Industries mot harmoniseringsbyrån (UltraPlus) (REG 2002, s. II-3867). Harmoniseringsbyrån har således felaktigt ansett att sammansättningarna av orden digi, film och maker i varumärkena DigiFilm och DigiFilmMaker inte är ovanliga.
- 18 Utdragen från webbsidorna som åberopats av granskaren i sina skrivelser av den 22 februari 2002 och i sina beslut av den 4 juni 2002, på vilka överklagandenämnden har grundat sina beslut, visar inte motsatsen. Flera av sökresultaten av ordet DigiFilm på Internet har antingen ett geografiskt ursprung som är okänt eller är utanför gemenskapen, är otydliga eller irrelevanta beträffande de varor de används för, eller identifierar DigiFilm som en skyddad beteckning.
- 19 Dessutom förekommer inte de sökta varumärkena i ordböcker. Av denna anledning kan de registreras (se domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkterna 43 och 44).

- 20 Det stora antal kännetecken som är jämförbart med de sökta varumärkena och som har registrerats av harmoniseringsbyrån visar att sökandens ståndpunkt kan godtas beträffande avsaknaden av särskiljningsförmåga hos dessa varumärken. Harmoniseringsbyrån har själv, inom ramen för den undersökning som föreskrivs i artikel 7.1 i förordning nr 40/94, bekräftat relevansen av sina tidigare beslut.
- 21 Harmoniseringsbyrån har bestridit att den åsidosatt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

Förstainstansrättens bedömning

- 22 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får registrering inte ske av "[v]arumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna". I artikel 7.2 i förordning nr 40/94 anges dessutom att "[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i ... en del av gemenskapen".
- 23 Enligt rättspraxis utgör artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 hinder för att kännetecken eller upplysningar som avses i denna bestämmelse förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärken. Syftet med bestämmelsen är således att uppnå ett mål av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken och upplysningar kan användas fritt av alla (se analogt domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619 (nedan kallad domen i målet Postkantoor), punkt 54, samt förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 27, och av den 27 november 2003 i mål T-348/02, Quick mot harmoniseringsbyrån (Quick), REG 2003, s. II-5071, punkt 27).

- 24 Dessutom är de kännetecken som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 kännetecken som inte anses kunna fylla ett varumärkes väsentliga funktion, nämligen den att identifiera varans eller tjänstens kommersiella ursprung, för att göra det möjligt för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit positiv, eller att göra ett annat val, om den varit negativ (domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet ELLOS, punkt 28, och i det ovan i punkt 23 nämnda målet Quick, punkt 28).
- 25 För att ett varumärke som består av ett ord som är en sammansättning av delar, såsom de sökta varumärkena, skall anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, är det inte tillräckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär. Det måste dessutom konstateras att ordet i sig har beskrivande karaktär (se analogt domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Postkantoor, punkt 96).
- 26 Ett varumärke som utgörs av ett ord som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts beskriver i sig egenskaper hos dessa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan ordet och en enkel summering av de delar som ordet består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är antingen att ordet, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att ordet blir en större enhet än summan av nämnda delar, eller att det blivit en del av det allmänna språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse på så sätt att ordet hädanefter är autonomt i förhållande till de delar som det består av. I det senare fallet skall det kontrolleras huruvida det ord som erhållit en egen betydelse i sig inte har beskrivande karaktär i den mening som avses i samma bestämmelse (se analogt domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Postkantoor, punkt 104).
- 27 Ett varumärkes beskrivande karaktär skall bedömas i förhållande till dels de varor eller tjänster för vilka registrering av kännetecknet begärs (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-135/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrå (Cine

Action), REG 2001, s. II-379, punkt 25, och i mål T-136/99, Taurus-Film mot harmoniseringsbyrån (Cine Comedy), REG 2001, s. II-397, punkt 25), dels hur omsättningskretsen, som utgörs av dem som konsumerar dessa varor eller tjänster, uppfattar varumärket (domarna i de ovan i punkt 23 nämnda målen ELLOS, punkt 29, och Quick, punkt 29).

- 28 I förevarande fall är, såsom överklagandenämnden angav (punkt 27 i DigiFilm-beslutet och punkt 28 i DigiFilmMaker-beslutet), de omtvistade varorna och tjänsterna inte endast avsedda för en särskild publik utan även för den stora allmänheten. De sökta varumärkena består för övrigt av engelska ord. Följaktligen utgörs omsättningskretsen av en engelsktalande genomsnittskonsument som är normalt informerad och skäligen medveten.
- 29 Under dessa omständigheter skall förstainstansrätten, vid tillämpningen av det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, bedöma om det för omsättningskretsen föreligger ett direkt och konkret samband mellan kännetecknen DigiFilm och DigiFilmMaker och de omtvistade varorna och tjänsterna.
- 30 I förevarande fall fastställde överklagandenämnden med rätta att ordet digi är en förkortning av ordet digital, vilket är ett vanligt förekommande ord, bland annat i det engelska språket, för att beteckna den digitala tekniken, att ordet film är ett engelskt ord som, på detta språk såväl som på flera andra, betecknar både själva filmrullen och det slutliga verket eller dess produktion, och slutligen att det engelska ordet maker (tillverkare) tillsammans med, som i förevarande fall, ordet film betecknar både filmregissören och den apparat som används för att producera filmer (punkterna 24 och 25 i DigiFilm-beslutet och punkterna 24–26 och 36 i DigiFilmMaker-beslutet).
- 31 Vidare fastställde överklagandenämnden med rätta, och i enlighet med kravet på att det skall göras en helhetsbedömning av varumärket som nämns ovan i punkterna 25 och 26, att sammansättningarna av orden digi, film och maker i DigiFilm och DigiFilmMaker utgör sammansättningar som är klart uppdelbara på grund av

användningen av versaler. Nämnden ansåg även med rätta att dessa sammansättningar varken är ovanliga eller slående, och de strider inte heller mot grammatiska regler (punkt 26 i DigiFilm-beslutet och punkt 27 i DigiFilmMaker-beslutet). Dessutom uppfattar omsättningskretsen dem direkt, utan att göra någon särskild undersökning, som en hänvisning till inspelning, lagring av digital data, speciellt bilddata, till lagring och till apparater och programvara som möjliggör denna verksamhet och som avses i sökandens ansökan, och inte som upplysningar om det kommersiella ursprunget (punkterna 28–31 i DigiFilm-beslutet och punkterna 29–32 i DigiFilmMaker-beslutet). Såsom överklagandenämnden angav är det budskap som de sökta varumärkena lämnar klart, direkt och omedelbart. Varumärkena är inte på något sätt vaga och kan inte tolkas på olika sätt, de är inte otydliga eller suggestiva, vilket blir ännu tydligare på grund av att sammansättningen av delarna till ett enda ord inte på något sätt ändrar uttalet eller det begreppsmässiga innehållet i ordet utan understryker ytterligare det exakta innehållet av budskapet med anledning av att versaler används inom det sammansatta ordet (punkt 30 i DigiFilm-beslutet och punkt 32 i DigiFilmMaker-beslutet).

32 Överklagandenämnden ansåg slutligen med rätta att eftersom de sökta varumärkena saknade ytterligare egenskaper, grafiska eller speciella, saknade de inslag av fantasi och även det minimum av särskiljningsförmåga som krävs, med hänsyn till att omsättningskretsen endast uppfattar dem som upplysningar om typen av och kvaliteten på de varor och tjänster som avses och inte som varumärken som fyller funktionen att ange det kommersiella ursprunget. Uppfattningen att de sökta varumärkena är beskrivande påverkas inte av sammansättningen av de ord som varumärkena består av, eftersom denna teknik är vanligt och ofta förekommande inom områdena för reklam och marknadsföring (punkterna 36 och 37 i DigiFilm-beslutet och punkterna 37 och 38 i DigiFilmMaker-beslutet).

33 De sökta varumärkena bildar således inte en större enhet än summan av de delar som varumärkena består av. De utgörs inte heller av nybildningar av ord med egen betydelse på så sätt att de är autonoma i förhållande till de delar som de består av. Det skall således prövas huruvida nybildningarna är beskrivande i förhållande till de omtvistade varorna och tjänsterna i enlighet med den rättspraxis som nämns ovan i punkt 26.

- 34 Förstainstansrätten föranleds inte att göra någon annan bedömning med anledning av sökandens argument att de sökta varumärkena är suggestiva och inte en beskrivning av de omtvistade varorna och tjänsterna. Att det kemiska fotografiet utgör en analog återgivning av en bild (vilket för övrigt medgetts av överklagandenämnden, punkterna 32 och 33 i DigiFilm-beslutet och punkterna 34 och 35 i DigiFilmMaker-beslutet), som är en följd av kemiska förändringar av en film som exponerats i ljus, medan ett digitalt fotografi inte kan hänföras till en sådan film utan motsvarar en digital återgivning som uppkommer punkt för punkt av ljuset och av en omvandling av digitala elektroniska signaler, innebär inte att de sökta varumärkena uteslutande är suggestiva (eller "talande" enligt sökanden) i förhållande till de omtvistade varorna eller tjänsterna. Förstainstansrätten anser i likhet med överklagandenämnden att även om omsättningskretsen kände till de tekniska momenten i detalj, skulle den inte bry sig om detta och kalla sekvenser av digitala bilder för en digital film. Sökanden har således felaktigt hävdad att de sökta varumärkena endast är suggestiva. I detta hänseende kan de inte med framgång åberopa domen i det ovan i punkt 17 nämnda målet UltraPlus i vilken förstainstansrätten slog fast att kännetecknet UltraPlus inte visade en kvalitet eller en egenskap hos de ifrågavarande varorna (ugnsartiklar) som konsumenten direkt kan förstå, utan indirekt och på ett abstrakt sätt framhävde sina varors förträfflighet och var suggestivt och inte en beskrivning i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 (se punkterna 25 och 27 i förevarande dom).
- 35 Sökandens argument att granskarens hänvisning till sökresultaten på Internet är irrelevant och att överklagandenämnden har hänvisat till dessa utan att undersöka dem i detalj föranleder inte förstainstansrätten att ändra sin slutsats att de sökta varumärkena är beskrivande för de omtvistade varorna och tjänsterna. Bedömningen av kännetecknen DigiFilm och DigiFilmMaker vart och ett för sig är nämligen tillräcklig för att slå fast att de, ur den engelsktalande genomsnittskonsumentens synvinkel, är beskrivande för de omtvistade varorna och tjänsterna. Det är därvid inte nödvändigt att dessutom åberopa ett antal sökresultat på Internet som granskaren har fått (2 670 sökresultat för ordet digifilm och 53 500 sökresultat för begreppet digital film), vilka för övrigt endast styrker överklagandenämndens bedömning.

- 36 Sökanden kan inte vinna framgång med argumentet att de sökta varumärkena inte förekommer i ordböcker och därför skall registreras i överensstämmelse med principerna i domen i det ovan i punkt 19 nämnda målet Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån (punkterna 43 och 44). Till skillnad från ordkännetecknet Baby-dry, beträffande vilket domstolen i denna dom ansåg att placeringen av orden sida vid sida var ovanlig och att det av denna anledning hade en särskiljningsförmåga, utgörs kännetecknen DigiFilm och DigiFilmMaker, såsom överklagandenämnden har angett, av att de beskrivande orden placerats sida vid sida utan att detta är originellt. Placeringen sida vid sida uppfattas av den engelske genomsnittskonsumenten som en beskrivning av de omtvistade varorna och tjänsterna eller av deras huvudsakliga egenskaper och inte som en upplysning om deras kommersiella ursprung. Omständigheten att de sökta varumärkena inte som sådana förekommer i ordböcker ändrar inte på något som helst sätt denna bedömning (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 26, och av den 26 oktober 2000 i mål T-345/99, Harbinger mot harmoniseringsbyrån (TRUSTEDLINK), REG 2000, s. II-3525, punkt 37).
- 37 När det slutligen gäller sökandens argument att harmoniseringsbyrån har registrerat ett flertal varumärken som liknar de sökta varumärkena, erinrar förstainstansrätten, vilket sökanden har medgett vid förhandlingen, om att överklagandenämndernas beslut om registrering av ett kännetecken såsom gemenskapsvarumärke, som fattas med stöd av förordning nr 40/94, omfattas av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida dessa beslut är lagenliga skall därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkats av gemenskapsdomstolarna, och inte på grundval av överklagandenämndernas tidigare beslutspraxis (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 66, av den 3 juli 2003 i mål T-122/01, Best Buy Concepts mot harmoniseringsbyrån (BEST BUY), REG 2003, s. II-2235, punkt 41, av den 21 april 2004 i mål T-127/02, Concept mot harmoniseringsbyrån (ECA), REG 2004, s. II-1113, punkt 71, och av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 68).
- 38 Av vad anförts följer att överklagandenämnden inte åsidosatte artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 genom att anse att ordkännetecknen DigiFilm och DigiFilmMaker är beskrivande för de omtvistade varorna och tjänsterna och att de av denna anledning inte kan registreras.

39 Talan kan således inte bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 40 Sökanden har gjort gällande att de omtvistade besluten är felaktiga på den grunden att överklagandenämnden felaktigt ansåg att om rekvisiten i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är uppfyllda, innebär det i princip automatiskt att kännetecknen saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen. Eftersom de sökta varumärkena, i motsats till vad överklagandenämnden kommit fram till, inte är beskrivande, finns det under alla omständigheter inga tecken på att de helt saknar särskiljningsförmåga.
- 41 Harmoniseringsbyrån har bestridit att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Förstainstansrättens bedömning

- 42 Det framgår av ordalydelsen i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att det är tillräckligt att ett av de absoluta hindren för registrering som räknas upp i denna bestämmelse, i förevarande fall det i artikel 7.1 c i nämnda förordning, är tillämpligt för att kännetecknet i fråga inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domen i det ovan i punkt 36 nämnda målet COMPANYLINE, punkt 30, och förstainstansrättens beslut av den 27 maj 2004 i mål T-61/03, Irwin Industrial Tool mot harmoniseringsbyrån (QUICK-GRIP), REG 2004, s. II-1587, punkt 35).

- 43 Även om alla registreringshinder som anges i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 skall tillämpas oberoende av varandra och bedömas separat, är det uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för registreringshindren i artikel 7.1 b, c och d i denna förordning överlappar varandra (se analogt domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Postkantoor, punkt 85).
- 44 Det kan särskilt slås fast att ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster, som i förevarande fall, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning (se analogt domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Postkantoor, punkt 86).
- 45 Mot bakgrund av vad som ovan anförts och eftersom överklagandenämnden med rätta i de omtvistade besluten ansåg att de sökta varumärkena inte kan registreras enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 beträffande de omtvistade varorna och tjänsterna, kan talan inte vinna bifall på den andra grunden eftersom grunden saknar verkan.
- 46 Mot bakgrund av vad ovan anförts skall talan i de båda målen ogillas.

Rättegångskostnader

- 47 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan i de båda målen ogillas.**

- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 september 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

M. Vilaras

Ordförande