

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)

8. september 2005 *

Liidetud kohtuasjades T-178/03 ja T-179/03,

CeWe Color AG & Co. OHG, asukoht Oldenburg (Saksamaa), esindajad:
advokaadid C. Spintig, S. Richter, U. Sander ja H. Förster,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused),
esindajad: I. Mayer ja G. Schneider,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: saksa.

mille esemeks on kaks hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti kolmanda apellatsioonikoja 12. märtsi 2003. aasta otsuste (asjades R 638/2002-3 ja R 641/2002-3) peale, mis käsitlevad sõnamärkide DigiFilmMaker ja DigiFilm registreerimist ühenduse kaubamärkidena,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud F. Dehousse ja D. Šváby,

kohtusekretär: ametnik C. Kristensen,

arvestades 19. ja 21. mail 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldusi,

arvestades 18. septembri 2003. aasta määrust kohtuasjade liitmise kohta,

arvestades 15. detsembril 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 12. aprillil 2005 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

- 1 Hageja esitas 19. novembril 2001 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet“) nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetuna) alusel kaks ühenduse kaubamärgi registreerimise taotlust.
- 2 Kaubamärgid, mille registreerimist taotleti, olid sõnamärgid DigiFilm ja DigiFilm-Maker (edaspidi koos nimetatuna „taotletavad kaubamärgid“).
- 3 Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi DigiFilm registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9, 16 ja 42 ning vastavad igas klassis alljärgnevatele kirjeldustele:
 - klass 9: „Mälukandjad, andmekandjad, eelkõige optilised salvestusseadmed, eelkõige CD-ROM; kõik eespool nimetatud kaubad salvestatud fotodega; foto-

ja filmivahendid ning -seadmed (klass 9); heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; andmetöötlusseadmed; arvutid; arvutitarkvara”;

— klass 16: „Fotod paberfotode, negatiivide ja diapositiivide kujul”;

— klass 42: „Andmekandjatele, eelkõige digitaalsete andmete, eelkõige kujutiste, salvestamine; fotode loomine; fotode väljatrukkimine; fotode „*online*-trükiteenuse” pakkumine; arvutitarkvara alane nõustamisteenus, arvutitarkvara hooldamine, andmetöötlusprogrammide loomine.”

4 Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi DigiFilmMaker registreerimist taotleti, olid samad kaubad ja teenused, mis olid nimetatud kaubamärgi DigiFilm taotluses, ning lisaks nendele Nizza kokkuleppe tähenduses klassi 9 kuuluvad teatud kaubad, mis vastasid järgmisele kirjeldusele: „Andmekandjatele salvestamise seadmed ja vahendid, eelkõige seadmed digitaalsete andmete (eriti kujutiste) ülekande jaoks andmekandjatele (eelkõige CD-ROM-ile)”.

5 Vastavalt komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189), eeskirja 11 lõikele 1 teavitas kontrollija hagejat 22. veebruari 2002. aasta kirjas, et võttes arvesse määruse (EÜ) nr 40/94

artikli 7 lõike 1 punkte b ja c, saab kõnealuseid kaubamärke registreerida üksnes alljärgnevate kaupade ja teenuste jaoks:

- klass 16: „Fotod paberfotode, negatiivide ja diapositiivide kujul”;

- klass 42: „Arvutitarkvara alane nõustamisteenus, arvutitarkvara hooldamine, andmetöötlusprogrammide loomine”.

6 Hageja kinnitas 22. aprilli 2002. aasta kirjas oma ühenduse kaubamärgi taotlusi.

7 Kohaldades määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 11 lõiget 3, jättis kontrollija määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c alusel 4. juuni 2002. aasta otsustega kõnealused taotlused rahuldamata alljärgnevate kaupade ja teenuste osas:

- klass 9: „Mälukandjad, andmekandjad, eelkõige optilised salvestusseadmed, eelkõige CD-ROM; kõik eespool nimetatud kaubad salvestatud fotodega; foto- ja filmivahendid ning -seadmed (klass 9); heli või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; andmetöötlusseadmed; arvutid; arvutitarkvara”;

- klass 42: „Andmekandjatele, eriti digitaalsete andmete, eriti kujutiste, salvestamine; fotode loomine; fotode väljatrükkimine; fotode „*online*-trükiteenuse” pakkuja; arvutitarkvara alane nõustamisteenus, arvutitarkvara hooldamine, andmetöötlusprogrammide loomine.”
- 8 Kontrollija leidis, et taotletavad kaubamärgid on nimetatud kaupu ja teenuseid kirjeldavad neologismid. Sõna „digi” on inglise keeles igapäevases kõnes kasutatava sõna *digital* (digitaalne) lühend ning tähised DigiFilm ja DigiFilmMaker viitavad otseselt järgmistele tähendustele: digitaalne film (*digital film*) ning teisel juhul digitaalsete filme valmistav isik või selle valmistamiseks vajalikud seadmed (*digital film-maker*). Lisaks leidis kontrollija, et sõnade „digi”, „film” ja „maker” kõrvuti asetamisega ei lisandu mitte mingisugust omadust, mis muudaks taotletavad kaubamärgid eristavaks.
- 9 Määruse nr 40/94 artikli 59 alusel esitas hageja 26. juulil 2002 ühtlustamisametile kaks kaebust kontrollija otsuste peale.
- 10 Kolmas apellatsioonikoda jättis 12. märtsi 2003. aasta otsustega (edaspidi „otsus DigiFilm” ja „otsus DigiFilmMaker” ning koos nimetatuna „vaidlustatud otsused”), millest hagejat teavitati vastavalt 18. ja 13. märtsi 2003. aasta kirjadega, kaebused rahuldamata.
- 11 Kinnitades kontrollija hinnangut, leidis apellatsioonikoda sisuliselt seda, et taotletavad kaubamärgid kirjeldavad vaidluse esemeks olevaid kaupu ja teenuseid (nimelt kaubamärk DigiFilm eespool punktis 7 nimetatud kaupu ja teenuseid ning

kaubamärk DigiFilmMaker nii viimati viidatud kaupu ja teenused kui ka eespool punktis 4 nimetatud kaupu) (edaspidi „vaidlusalused kaubad ja teenused”) ning lisas, et kaubamärkidel puudub nõutav minimaalne eristusvõime, sest puuduvad igasugused lisaelemendid või erisused.

Poolte nõuded

12 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsused;

- mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

13 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

- jätta hagid põhjendamatusse tõttu rahuldamata;

- mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

- 14 Mõlema kohtuasja puhul tugineb hageja kahele analoogses sõnastuses esitatud väitele, mis puudutavad vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c ning sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist.

Esimene väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumist

Poolte argumendid

- 15 Hageja vaidlustab seisukohta, et taotletavad kaubamärgid on vaidlusaluseid kaupu ja teenuseid kirjeldavad. Ta heidab apellatsioonikojale ette, et viimane tugines Interneti väljavõtetele ilma, et oleks neid üksikasjalikult uurinud ning et ta järeldas, et neid kaubamärke ei saaks registreerida isegi vaatamata sellele, et need sõnastikes ei esine. Lõpuks jättis ühtlustamisamet tähelepanuta asjaolu, et ta on heaks kiitnud taotletavate kaubamärkidega sarnaste tähiste registreerimise.
- 16 Hageja tunnistab, et „digi” on sõna *digital* üldlevinud lühend, et „film” tähistab paljudes Euroopa keeltes nii filmilinti kui ka linateost ning et „maker” tähendab inglise keeles „valmistajat”. Samas ei tähenda see sugugi mitte seda, et taotletavad kaubamärgid on kirjeldavad. Tehnilisest seisukohast vaadatuna ei ole tegelikult digitaalset filmi olemas. Apellatsioonikoda nõustus selle väitega, samas aga leidis, et asjaomane avalikkus ei mõtle tehnilise protsessi üksikasjade peale, nimetab digitaalsete kujutiste jada digitaalseks filmiks ning toimib samamoodi ka sellega seotud salvestusseadmete, andmekandjate ja valmistamisteenuste puhul. Selline

lähenedamine ei tunnusta asjaolu, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 1 punkt c („tähised, mis tähistavad”) nõuab, et tähis oleks suuteline olema kirjeldav nimetus. Tähis DigiFilm või tähis DigiFilmMaker ei saaks kirjeldada mälu- või andmekandjat, kujutiste salvestusseadmeid või andmekandjatele salvestamise teenust. Apellatsioonikoda ei teinud vahet tähistes vahel, mida ei saa registreerida, ning registreeritavate „kõnekate” kaubamärkide vahel.

- 17 Liiatigi on ebatäpne see seisukoht, et asjaomane avalikkus ei tea, milline on erinevus keemilise ja elektroonilise fotograafia vahel. Vastupidi, nad tajuvad sõna „film” ülekandmist elektroonilisse fotograafiasse ebatavalisena ja fantaasia väljendusena. Samuti nagu tähis UltraPlus, mida käsitles Esimese Astme Kohtu 9. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-360/00: Dart Industries v. Siseturu Ühtlustamise Amet (UltraPlus) (EKL 2002, lk II-3867), on ka taotletavad kaubamärgid seoseid tekitavad ega väljenda tähendust. Seega leidis ühtlustamisamet ebaõigesti, et sõnade „digi”, „film” ja „maker” kombinatsioonid tähistes DigiFilm ja DigiFilmMaker ei ole ebatavalised.
- 18 Interneti väljavõtted, millele kontrollija viitas oma 22. veebruari 2002. aasta kirjades ja oma 4. juuni 2002. aasta otsustes ning millele tugines apellatsioonikoda, ei tõenda vastupidist. Nimelt paljudel tähise DigiFilm esinemisjuhtudel, mis Internetist leiti, on teadmata geograafiline päritolu või need on ühendusevälised, ebatäpsed või ei puutu asjasse lähtuvalt kaupadest, mille jaoks neid kasutatakse, või viitavad tähisele DigiFilm kui kaitstud ärinimele.
- 19 Veelgi enam, taotletavad kaubamärgid ei esine sõnastikes. Seetõttu on neid võimalik registreerida (Euroopa Kohtu 20. septembri 2001. aasta otsus kohtuasjas C-383/99 P: Procter & Gamble v. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2001, lk I-6251, punktid 43 ja 44).

- 20 Lõpetuseks annavad mitmed tähised, mis on taotletavate kaubamärkidega võrreldavad ning mille registreerimise on ühtlustamisamet heaks kiitnud, tunnistust sellest, et hageja arvamus seoses nende kaubamärkide kirjeldava iseloomu puudumisega on põhjendatud. Ühtlustamisamet ise kinnitas määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 1 ette nähtud hindamise käigus oma varasemate otsuste asjakohasust.
- 21 Ühtlustamisamet vaidlustab väidet, mille kohaselt on ta rikkunud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c.

Esimese Astme Kohtu hinnang

- 22 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile c ei registreerita „kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi”. Lisaks on määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 2 öeldud, et „[l]õiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused on ainult teatavas ühenduse osas”.
- 23 Määruse nr 40/90 artikli 7 lõike 1 punkt c takistab sellega hõlmatud märkide ja tähiste kinnitamist ühele ettevõtjale ainult sellel põhjusel, et need on kaubamärkidena registreeritud. Selles sättes on järgitud üldise huvi eesmärki, mis nõuab, et need märgid ja tähised peavad olema vabaks kasutamiseks kõikide jaoks (vt analoogne Euroopa Kohtu 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99: Koninklijke KPN Nederland, EKL 2003, lk I-1619, edaspidi „kohtuotsus Postkantoor”, punkt 54; Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-219/00: Ellos v. Siseturu Ühtlustamise Amet (ELLOS), EKL 2002, lk II-753, punkt 27, ja 27. novembri 2003. aasta otsus kohtuasjas T-348/02: Quick v. Siseturu Ühtlustamise Amet (QUICK), EKL 2003, lk II-5071, punkt 27).

- 24 Määruse nr 40/94, artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud tähised ei suuda täita kaubamärgi peamist ülesannet, täpsemalt kauba või teenuse päritolu tuvastatavuse tagamise ülesannet, et anda vastava kaubamärgiga tähistatud kauba või teenuse tarbijale võimalus hilisema omandamise käigus teha sama valik juhul, kui kogemus osutus positiivseks, või teha mingi muu valik juhul, kui see osutus negatiivseks (eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus ELLOS, punkt 28 ning eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus Quick, punkt 28).
- 25 Selleks, et kaubamärki, mis koosneb sõnast, mille moodustab osade kombinatsioon, nagu taotletavate kaubamärkide puhulgi, saaks pidada kirjeldavaks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes, ei piisa, kui selle iga osa on kirjeldav. Sõna ise peab olema kirjeldav (vt analoogina eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus Postkantoor, punkt 96).
- 26 Kaubamärk, mis koosneb sõnast, mille kõik osad kirjeldavad nende kaupade või teenuste omadusi, mille jaoks registreerimist taotletakse, on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes ise nende kaupade ja teenuste omadusi kirjeldav juhul, kui ei esine tajutavat erinevust sõna ja seda moodustavate osade summa vahel, mille eelduseks on kas see, et kombinatsiooni tavapäratu olemuse tõttu kaupade ja teenuste suhtes loob sõna sellise mulje, mis on piisavalt erinev sellest, mis tuleneb seda moodustavate osade tähenduste lihtsast ühendamisest, ületades seega seda moodustavate osade summa, või eeldab see seda, et sõna on hakatud kasutama igapäevases kõnes, mistõttu on see omandanud iseseisva tähenduse selliselt, et edaspidi on see sõltumatu seda moodustavatest osadest. Viimasel juhul tuleb tuvastada, kas iseseisva tähenduse omandanud sõna ei ole ise kirjeldav sama sätte mõttes (vt analoogia alusel eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus Postkantoor, punkt 104).
- 27 Kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata esiteks lähtuvalt kaupadest või teenustest, mille jaoks tähise registreerimist taotletakse (Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2001. aasta otsused kohtuasjas T-135/99: Taurus-Film v. Siseturu Ühtlustamise

Amet (Cine Action), EKL 2001, lk II-379, punkt 25, ja kohtuasjas T-136/99: Taurus-Film v. Siseturu Ühtlustamise Amet (Cine Comedy), EKL 2001, lk II-397, punkt 25), ning teiseks lähtuvalt nende kaupade või teenuste tarbijatest koosneva asjaomase avalikkuse tajust (eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus ELLOS, punkt 29, ja eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus Quick, punkt 29).

- 28 Nagu apellatsioonikoda õigustatult leidis (otsus DigiFilm, punkt 27; otsus DigiFilmMaker, punkt 28), ei ole vaidlusalused kaubad ja teenused mõeldud mitte ainult spetsialistidest koosnevale avalikkusele, vaid palju laiemale tarbijaskonnale. Taotletavad kaubamärgid koosnevad ingliskeelsetest osadest. Järelikult koosneb asjaomane avalikkus inglise keelt kõnelevast keskmisest tarbijast, kes on piisavalt informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik.
- 29 Antud tingimustes tuleb määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis c sätestatud absoluutse keeldumispõhjuse kohaldamisel tuvastada, kas selle avalikkuse jaoks eksisteerib otsene ja konkreetne seos ühest küljest tähiste DigiFilm ja DigiFilmMaker ning teisest küljest vaidlusaluste kaupade ja teenuste vahel.
- 30 Antud juhul leidis apellatsioonikoda õigesti, et „digi” on sõna *digital* (digitaalne) lühend, mis on üldlevinud, eelkõige inglise keeles, ja mis viitab digitaalsele tehnikale, et sõna „film” on ingliskeelne sõna, mis tähendab nii selles kui ka paljudes teistes keeltes nii filmilinti kui ka valminud linateost või selle tegemist, ning et ingliskeelne sõna „maker” (valmistaja), kui see — nagu antud asjas — on seostatud sõnaga „film”, tähistab kineasti, aga ka filmi valmistamiseks vajalikke seadmeid (otsus DigiFilm, punktid 24 ja 25; otsus DigiFilmMaker, punktid 24–26 ja 36).
- 31 Vastavalt nõudele, mida on meenutatud eespool punktides 25 ja 26 seoses taotletavale kaubamärgile kui tervikule hinnangu andmisega, leidis apellatsioonikoda õigustatult, et sõnade „digi”, „film” ja „maker” kõrvuti asetamise tulemusena on saadud kombinatsioon, mis on kergesti osadeks jaotatav suurte algustähtede

kasutamise tõttu, ning samuti leidis ta õigustatult, et selline sõnade kõrvuti asetamine pole ei ebatavaline, üllatav ega vastuolus grammatikareeglitega (otsus DigiFilm, punkt 26; otsus DigiFilmMaker, punkt 27) ning et ilma erilise jõupingutusega analüüsimisel tajub asjaomane avalikkus neid tähiseid kohe sellistena, et need viitavad nii hageja kaubamärgi taotluses nimetatud salvestamisele, säilitamisele ja digitaalsete andmete, eriti kujutiste töötlemisele, kui ka andmekandjatele, seadmetele ja arvutitarkvarale, mis võimaldavad nimetatud toimingute läbiviimist, ning mitte selliste tähistena, mis viitavad ettevõtjale, kellelt need pärinevad (otsus DigiFilm, punktid 28–31; otsus DigiFilmMaker, punktid 29–32). Apellatsioonikoja sõnul on taotletavate kaubamärkide sõnum selge, otsene ja vahetu. Need kaubamärgid ei ole ei ühel ega teisel viisil ebamäärased ega võimalda erinevaid tõlgendusi; ei jää ebatäpseks ega ole „suunavad” tähised, seda enam, et osade üheks sõnaks kõrvuti asetamine ei muuda mitte mingil viisil selle sõna hääldust ega selle kontseptuaalset sisu, vaid hoopis rõhutab sõnumi täpset sisu, kuna moodustatud sõnas on kasutatud suuri algustähti (otsus DigiFilm, punkt 30; otsus DigiFilm Maker, punkt 32).

32 Lõpuks märkis apellatsioonikoda õigustatult, et kuna puuduvad igasugused lisaelemendid, graafika või valik mingisuguseidki eripäraseid omadusi, puudub taotletavatel kaubamärkidel igasugune fantaasiavärving ja nõutav minimaalne eristusvõime, mistõttu saab asjaomane avalikkus neist aru ainult kui viidetest nimetatud kaupade ja teenuste liigile ja kvaliteedile, mitte kui kaubamärkidest, millel on ülesanne tähistada ettevõtjat, kellelt need pärinevad. Taotletavate kaubamärkide kirjeldavana tajumist ei takista mingil viisil kõnealuseid kaubamärke moodustavate sõnade kõrvuti asetamine, mis on praegusel ajal reklaami ja turunduse valdkonnas kasutatav tavapärane tehnika (otsus DigiFilm, punktid 36 ja 37; otsus DigiFilmMaker, punktid 37 ja 38).

33 Seega ei saa taotletavad kaubamärgid olla enam kui neid moodustavate osade summa. Samuti ei kujuta need endast neologisme, millel on iseseisev tähendus ja mis on seetõttu sõltumatud neid moodustavatest osadest ning mille puhul tuleb seoses vaidlusaluste kaupade ja teenustega tuvastada võimalik kirjeldava iseloomu olemasolu vastavalt eespool punktis 26 viidatud kohtupraktikale.

34 Antud juhul ei lükka neid hinnanguid ümber hageja argument, mille kohaselt tekitavad taotletavad kaubamärgid seoseid ega kirjelda vaidlusaluseid kaupu ja teenuseid. Asjaolu, mida tunnistab ka apellatsioonikoda (vt otsus DigiFilm, punktid 32 ja 33 ning otsus DigiFilmMaker punktid 34 ja 35) ning mis seisneb selles, et keemiline fotograafia vastab kujutise analoogilisele taasesitusele, mis saadakse filmi valgustamisel keemiliste muutuste tulemusena, samas kui digitaalne fotograafia ei kasuta sellist filmi, vaid vastab digitaalsele taasesitusele, mille põhjustab valguse hulk punkt punkti haaval ja selle muundamine elektrilis-digitaalseks signaaliks, ei tingi tagajärge, et taotletavad kaubamärgid on seoses vaidlusaluste kaupade ja teenustega üksnes seoseid tekitavad (või kui kasutada hageja sõnastust, siis „kõnekad”). Esimese Astme Kohus leiab sarnaselt apellatsioonikojaga, et isegi kui asjaomane avalikkus on teadlik nende tehniliste protsesside üksikasjadest, ei takista see teda digitaalsete kujutiste jada digitaalseks filmiks nimetamast. Seega on ebaõige hageja väide, et taotletavatel kaubamärkidel on ainult seoseid tekitav iseloom. Selles kontekstis ei saa ta tugineda eespool punktis 17 viidatud kohtuotsusele UltraPlus, milles Esimese Astme Kohus leidis, et tähis UltraPlus ei tähista tarbijale koheselt arusaadaval viisil asjaomaste kaupade (ahjunõud) kvaliteeti või omadusi, vaid et see kiidab kaudselt ja abstraktselt nende kaupade suurepäraseid omadusi ning tekitab seega seose, mitte ei tähista määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes (vt nimetatud kohtuotsuse punktid 25 ja 27).

35 Mis puudutab hageja argumenti, mis seisnes selles, et kontrollija poolt leitud Interneti-viited olid asjasse mittepuutuvad ja et apellatsioonikoda viitas nendele ilma üksikasjalikku uurimust läbi viimata, siis ei ole see olemuselt selline, mis lükkaks ümber järelduse, mille kohaselt taotletavad kaubamärgid kirjeldavad vaidlusaluseid kaupu ja teenuseid. Tegelikult piisab tähiste DigiFilm ja DigiFilmMaker eneste uurimisest, selleks et järeldada, et need on inglise keelt kõneleva keskmise tarbija seisukohalt vaadatuna vaidlusaluseid kaupu ja teenuseid kirjeldavad, ilma et sellele lisaks oleks vaja viidata arvukatele kontrollija poolt leitud Interneti-viidetele (2670 viidet sõnaga „digifilm” ja 53 500 viidet väljendiga „digital film”), mis ainult kinnitavad apellatsioonikoja analüüsi tulemust.

- 36 Argument, mille kohaselt ei esine taotletavad kaubamärgid sõnastikes ning neid saab registreerida eespool punktis 19 viidatud kohtuotsusest *Procter & Gamble v. Siseturu Ühtlustamise Amet* (punktid 43 ja 44) tulenevate põhimõtete kohaselt, tuleb tagasi lükata. Erinevalt sõnamärgist *Baby-dry*, mida käsitlevas kohtuotsuses leidis kohus, et selle puhul on tegemist ebatavaliste sõnade kõrvuti asetamisega ja seetõttu on nimetatud tähisel eristusvõime, koosnevad tähised *DigiFilm* ja *DigiFilmMaker*, nagu märkis apellatsioonikoda, kirjeldavate sõnade kõrvuti asetamisest, millel puudub igasugune originaalsus ning mida tajub inglise keelt kõnelev keskmine tarbija vaidlusaluseid kaupu ja teenuseid või nende põhiomadusi tähistavana ning mitte sellise tähisena, mis viitab ettevõtjale, kellelt need pärinevad. Asjaolu, et taotletavad kaubamärgid sellisel kujul sõnastikes ei esine, ei muuda mitte mingil viisil seda hinnangut (vt selle kohta *Esimese Astme Kohtu 12. jaanuari 2000. aasta otsus kohtuasjas T-19/99: DKV v. Siseturu Ühtlustamise Amet (COMPANY-LINE)*, EKL 2000, lk II-1, punkt 26, ja 26. oktoobri 2000. aasta otsus kohtuasjas T-345/99: *Harbinger v. Siseturu Ühtlustamise Amet (TRUSTEDLINK)*, EKL 2000, lk II-3525, punkt 37).
- 37 Lõpuks, mis puudutab hageja argumenti, mille kohaselt on ühtlustamisamet registreerinud mitmeid taotletavatele kaubamärkidele sarnaseid kaubamärke, tuleb meenutada, nagu väitis hageja kohtuistungil, et apellatsioonikodade määruse nr 40/94 alusel tehtud otsused tähise registreerimise kohta ühenduse kaubamärgina kuuluvad piiratud pädevuse, mitte vaba kaalutusõiguse valdkonda. Seetõttu tuleb apellatsioonikodade otsuste õiguspärasust hinnata üksnes nimetatud määruse alusel, nagu ühenduse kohus seda on tõlgendanud, mitte lähtuvalt apellatsioonikoja varasemast otsustuspraktikast (*Esimese Astme Kohtu 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-106/00: Streamserve v. Siseturu Ühtlustamise Amet (STREAM-SERVE)*, EKL 2002, lk II-723, punkt 66; 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-122/01: *Best Buy Concepts v. Siseturu Ühtlustamise Amet (BEST BUY)*, EKL 2003, lk II-2235, punkt 41; 21. aprilli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-127/02: *Concept v. Siseturu Ühtlustamise Amet (ECA)*, EKL 2004, lk II-1113, punkt 71, ja 16. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas T-112/03: *L'Oreal v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Revlon (FLEXI AIR)*, EKL 2005, lk II-949, punkt 68).
- 38 Eespool nimetatud asjaoludest järeldub, et apellatsioonikoda ei rikkunud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c, leides, et sõnamärgid *DigiFilm* ja *DigiFilmMaker* kirjeldavad vaidlusaluseid kaupu ja teenuseid, mistõttu neid ei saa registreerida.

39 Järelikult tuleb esimene väide tagasi lükata.

Teine väide, mis puudutab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist

Poolte argumendid

40 Hageja märkis, et vaidlustatud otsused on õigusvastased, kuna apellatsioonikoda leidis, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamise tingimus toob nii-öelda automaatselt kaasa igasuguse eristusvõime puudumise sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses. Kuigi vastupidi apellatsioonikoja hinnangutele ei ole taotletavad kaubamärgid kirjeldavad, puudub isegi märke võimaliku täieliku eristusvõime puudumise kohta.

41 Ühtlustamisamet vaidlustab väidet, mille kohaselt ta on rikkunud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti b.

Esimese Astme Kohtu hinnang

42 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõikest 1 tulenevalt piisab kasvõi ühe absoluutse keeldumispõhjuse kohaldatavusest — mis antud asjas tuleneb kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 punktist c — selleks, et tähist ei saaks ühenduse kaubamärgina registreerida (eespool punktis 36 viidatud kohtuotsus COMPANYLINE, punkt 30 ja Esimese Astme Kohtu 27. mai 2004. aasta määrus kohtuasjas T-61/03: Irwin Industrial Tool v. Siseturu Ühtlustamise Amet (QUICK-GRIP), EKL 2004, lk II-1587, punkt 35).

- 43 Lisaks tuleb mainida, et kuigi määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 1 nimetatud iga absoluutne keeldumispõhjus on teistest sõltumatu ja nõuab eraldiseisvat uurimist, esineb selle sätte punktides b, c ja d sätestatud keeldumispõhjuste rakendusala osas selge kattumine (vt analoogia alusel eespool punktis 23 viidatud kohtuotsus Postkantoor, punkt 85).
- 44 Täpsemalt, sõnamärgil, mis — nagu antud asjas — on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, puudub samade kaupade või teenuste suhtes sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes kindlasti eristusvõime (vt eespool punktis 23 viidatud analoogne kohtuotsus Postkantoor, punkt 86).
- 45 Seoses nimetatud kaalutlustega ning nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsustes õigustatult leidis, et tulenevalt määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktist c ei saa taotletavaid kaubamärke vaidlusaluste kaupade ja teenuste jaoks registreerida, tuleb teine väide asjassepuutumatuna tagasi lükata.
- 46 Kõiki eespool mainitud asjaolusid arvesse võttes tuleb hagid jätta rahuldamata.

Kohtukulud

- 47 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti nõudele välja hagejalt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

- 1. Jätta hagid rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 8. septembril 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

M. Vilaras