

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

8. september 2005 \*

I de forenede sager T-178/03 og T-179/03,

**CeWe Color AG & Co. OHG**, Oldenburg (Tyskland), ved Rechtsanwälte C. Spintig,  
S. Richter, U. Sander og H. Förster,

sagsøger,

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)**  
(KHIM) ved I. Mayer og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

\* Processprog: tysk.

angående to sager om annullation af afgørelser truffet den 12. marts 2003 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 638/2002-3 og sag R 641/2002-3) vedrørende registrering af ordmærkerne DigiFilmMaker og DigiFilm som EF-varemærker,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET  
I FØRSTE INSTANS (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne F. Dehousse og D. Šváby,

justitssekretær: C. Kristensen,

under henvisning til stævningerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. og 21. maj 2003,

under henvisning til kendelsen om forening af sager af 18. september 2003,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. december 2003,

og efter retsmødet den 12. april 2005,

afsagt følgende

## Dom

### Sagens baggrund

- 1 Den 19. november 2001 indgav sagsøgeren to EF-varemærkeansøgninger til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.
  
- 2 De varemærker, der er søgt registreret, er ordmærkerne DigiFilm og DigiFilmMaker (herefter samlet »de ansøgte varemærker«).
  
- 3 De varer og tjenesteydelser, som ansøgningen om registrering af varemærket DigiFilm vedrører, henhører under klasse 9, 16 og 42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
  - klasse 9: »Lagermedier, databærere, særlig optiske databærere, særlig cd-rommer, alle førnævnte varer også med indlæste fotografier; fotografiske

apparater og instrumenter og filmapparater og -instrumenter (indeholdt i klasse 9); apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og/eller billede; databehandlingsapparater; computere; computersoftware«

— klasse 16: »Fotografier i form af papirfotografier, negativer, diapositiver«

— klasse 42: »Indlæsning på datamedier, særlig af digitale data, billeddata, produktion af fotografier; trykning af fotografier; drift af en »online-printservice« til fotografier; softwarerådgivning, vedligeholdelse af software, udarbejdelse af databehandlingsprogrammer«.

4 De varer og tjenesteydelser, som ansøgningen om registrering af varemærket DigiFilmMaker vedrører, er ud over de samme varer og tjenesteydelser som dem, der er omhandlet i varemærkeansøgningen vedrørende DigiFilm, visse varer, der henhører under klasse 9 i Nice-arrangementet og svarer til følgende beskrivelse: »Apparater og automater til indlæsning på datamedier, særlig apparater til transmission af digitale data (særlig billeddata) til datamedier (særlig cd-rommer)«.

5 Ved skrivelser af 22. februar 2002, der blev meddelt i medfør af regel 11, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1), oplyste undersøgeren sagsøgeren om, at de ansøgte varemærker henset

til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 ikke forekom egnende til at kunne blive registreret, undtagen for så vidt angik de følgende varer og tjenesteydelser:

— klasse 16: »Fotografier i form af papirfotografier, negativer, diapositiver«

— klasse 42: »Softwarerådgivning, vedligeholdelse af software, udarbejdelse af databehandlingsprogrammer«.

6 Ved skrivelser af 22. april 2002 fastholdt sagsøgeren sine EF-varemærkeansøgninger.

7 Ved afgørelser af 4. juni 2002, der blev truffet i medfør af regel 11, stk. 3, i forordning nr. 2868/95, afslog undersøgeren ansøgningerne på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 for følgende varer og tjenesteydelser:

— klasse 9: »Lagermedier, databærere, særlig optiske databærere, særlig cd-rommer, alle førnævnte varer også med indlæste fotografier; fotografiske apparater og instrumenter og filmapparater og -instrumenter (indeholdt i klasse 9); apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og/eller billede; databehandlingsapparater; computere; computersoftware«

- klasse 42: »Indlæsning på datamedier, særlig af digitale data, billeddata, produktion af fotografier; trykning af fotografier; drift af en »online-printservice« til fotografier«.
- 8 Undersøgeren fandt, at de ansøgte varemærker var sammensat af neologismer, der var beskrivende for de ovenfor nævnte varer og tjenesteydelser. Ordet »digi« er en forkortelse for det almindelige engelske ord »digital« (digital), og tegnene DigiFilm og DigiFilmMaker henviser direkte til henholdsvis følgende betydninger: digitalfilm (digital film) og en person, der indspiller digitalfilm eller et apparat, der anvendes hertil (digital film-maker). Undersøgeren fandt desuden, at sammenstillingen af ordene »Digi«, »Film« og »Maker« ikke frembød noget yderligere kendetegn, der kunne give de ansøgte varemærker særpræg.
- 9 Den 26. juli 2002 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 59 i forordning nr. 40/94 to klager til Harmoniseringskontoret over undersøgerens afgørelser.
- 10 Ved afgørelser af 12. marts 2003 (herefter »DigiFilm-afgørelsen« og »DigiFilmMaker-afgørelsen« og samlet »de anfægtede afgørelser«), der blev meddelt sagsøgeren ved skrivelse af henholdsvis 18. marts 2003 og 13. marts 2003, afslog Tredje Appellkammer klagerne.
- 11 Appellkammeret fandt i det væsentlige, idet det lagde undersøgerens bedømmelse til grund, at de ansøgte varemærker var beskrivende for de varer og tjenesteydelser, der fortsat var omtvistet (dvs. for så vidt angik varemærket DigiFilm de varer og

tjenesteydelser, der er nævnt i præmis 7 ovenfor, og for så vidt angik varemærket DigiFilmMaker de samme varer og tjenesteydelser samt de varer, der er nævnt i præmis 4 ovenfor) (herefter »de omtvistede varer og tjenesteydelser«), og tilføjede, at varemærkerne i mangel af nogen yderligere bestanddele eller særegenheder savnede det minimum af fornødent særpræg, der var påkrævet.

## Parternes påstande

12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- De anfægtede afgørelser annulleres.
  
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.
  
- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

## Retlige bemærkninger

- 14 I hver af de to sager har sagsøgeren påberåbt sig to anbringender med samme formulering om henholdsvis tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 og tilsidesættelse af samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).

*Det første anbringende: tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94*

### Parternes argumenter

- 15 Sagsøgeren har bestridt, at de ansøgte varemærker er beskrivende for de omtvistede varer og tjenesteydelser. Selskabet har kritiseret appelkammeret for at have støttet sig på uddrag fra hjemmesider på internettet uden at have undersøgt disse til bunds og for at have fastslået, at varemærkerne ikke kunne blive registreret, selv om de ikke fremgik af ordbøger. Endelig har Harmoniseringskontoret overset den omstændighed, at det har indvilget i at registrere tegn, der ligner de ansøgte varemærker.
- 16 Sagsøgeren har medgivet, at »digi« er en almindelig forkortelse for »digital«, at »film« på talrige europæiske sprog betegner såvel filmstrimlen som værket, og at »maker« på engelsk betyder »fabrikant«. Dette betyder imidlertid ikke, at de ansøgte varemærker er beskrivende. Ud fra en teknisk synsvinkel findes der således ikke digital film. Appelkammeret medgav dette, men fandt, at den relevante kundekreds ikke ville gøre sig overvejelser omkring detaljerne i den tekniske proces, ville kalde en serie af digitale billeder for en digital film og ville mutatis mutandis opføre sig på samme måde for så vidt angår apparater til optagelse, databærere og de



fabrikationsydelser, der er forbundet hermed. Dette synspunkt tager ikke hensyn til, at det i henhold til ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 (»angivelser, der [...] kan tjene til«) er påkrævet, at en angivelse er egnet til at være en beskrivende betegnelse. Et lager- eller datamedie, et apparat til optagelse af billeder eller endda tjenesteydelsen i forbindelse med indlæsning på datamedier vil ikke kunne beskrives ved tegnet DigiFilmMaker eller tegnet DigiFilm. Appellkammeret har ikke foretaget sondringen mellem angivelsen, der ikke kan gøres til genstand for registrering, og varemærket, som sagsøgeren benævner »talende«, og som vil kunne registreres.

- 17 Det er desuden ukorrekt, at den relevante kundekreds ikke er bevidst om forskellene mellem kemisk fotografering og elektronisk fotografering. Kundekredsen vil derimod opfatte overførslen af ordet »film« til elektronisk fotografering som en usædvanlig og fantasifuld overførsel. De ansøgte varemærker er — som tegnet UltraPlus, der var genstand for Rettens dom af 9. oktober 2002, Dart Industries mod KHIM (UltraPlus) (sag T-360/00, Sml. II, s. 3867) — suggestive og er ikke en betegnelse. Det er derfor med urette, at Harmoniseringskontoret fandt, at kombinationerne af ordene »digi«, »film« og »maker« i DigiFilm og DigiFilmMaker ikke er usædvanlige.
- 18 De uddrag fra hjemmesider på internettet, som undersøgeren henviste til i sine skrivelser af 22. februar 2002 og i sine afgørelser af 4. juni 2002, og som appelkammeret har støttet sig på, kan ikke bevise det modsatte. Særligt har flere af de henvisninger til DigiFilm, der er fundet på internettet, en ukendt geografisk oprindelse eller en oprindelse uden for Fællesskabet, eller er upræcise eller irrelevante med hensyn til de varer, de vedrører, eller identificerer endda DigiFilm som en beskyttet handelsbetegnelse.
- 19 Dertil kommer, at de ansøgte varemærker ikke fremgår af ordbøgerne. Som følge heraf vil de kunne registreres (Domstolens dom af 20.9.2001, sag C-383/99 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 6251, præmis 43 og 44).

- 20 Endelig beviser det store antal tegn, som er sammenlignelige med de ansøgte varemærker, og som er blevet godkendt til registrering af Harmoniseringskontoret, at sagsøgerens standpunkt med hensyn til varemærkernes manglende beskrivende karakter er velbegrundet. Harmoniseringskontoret har selv inden for rammerne af den bedømmelse, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, bekræftet relevansen af dets tidligere afgørelser.
- 21 Harmoniseringskontoret har bestridt, at der er sket en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

#### Rettens bemærkninger

- 22 I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse«, udelukket fra registrering. Herudover bestemmer artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at »[s]tk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet«.
- 23 Det fremgår af retspraksis, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er til hinder for, at de i bestemmelsen omhandlede tegn eller angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke. Denne bestemmelse forfølger således et mål af almen interesse, hvorefter det kræves, at sådanne tegn eller angivelser frit kan anvendes af alle (jf. analogt Domstolens dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, herefter »Postkantoor-dommen«, præmis 54, samt Rettens dom af 27.2.2002, sag T-219/00, Ellos mod KHIM (ELLOS), Sml. II, s. 753, præmis 27, og af 27.11.2003, sag T-348/02, Quick mod KHIM (Quick), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 27).

- 24 Endvidere er de tegn, der er omfattet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, tegn, der anses for uegnede til at opfylde varemærkets grundlæggende funktion, nemlig at identificere varens eller tjenesteydelsens handelsmæssige oprindelse, med henblik på at give den forbruger, der køber den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, mulighed for ved et senere køb at foretage det samme valg, hvis erfaringen var positiv, eller foretage et andet valg, hvis den var negativ (ELLOS-dommen, præmis 28, og Quick-dommen, præmis 28).
- 25 For at et varemærke, der udgøres af et ord, der er skabt ved en sammensætning af bestanddele, såsom de ansøgte varemærker, kan anses for at være beskrivende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, er det desuden ikke tilstrækkeligt, at det fastslås, at bestanddelene hver for sig eventuelt er beskrivende. Det skal ligeledes fastslås, at ordet selv er beskrivende (jf. analogt Postkantoor-dommen, præmis 96).
- 26 I denne forbindelse bemærkes, at et varemærke, der består af et ord, som er sammensat af bestanddele, der hver for sig er beskrivende for egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, er beskrivende for disse varers eller tjenesteydelsers egenskaber i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, medmindre der er en tydelig afvigelse mellem ordet og den blotte sum af de bestanddele, det er sammensat af. Dette forudsætter enten, at ordet på grund af kombinationens usædvanlige karakter i forhold til de nævnte varer eller tjenesteydelser skaber et indtryk, der ligger tilstrækkeligt fjernt fra det indtryk, som er fremkaldt ved den blotte sammenlægning af de angivelser, der meddeles ved de bestanddele, som ordet er sammensat af, således at det er mere end summen af de nævnte bestanddele, eller at ordet er blevet en del af den daglige sprogbrug og heri har fået sin egen betydning, således at det nu er selvstændigt i forhold til de bestanddele, som det er sammensat af. I sidstnævnte tilfælde skal det derfor undersøges, om ordet, der har fået sin egen betydning, ikke selv er beskrivende i henhold til den samme bestemmelse (jf. analogt Postkantoor-dommen, præmis 104).
- 27 Et varemærkes beskrivende karakter skal bedømmes dels i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som tegnet søges registreret for (Rettens domme af 31.1.2001, sag T-135/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Action), Sml. II, s. 379, præmis 25, og sag

T-136/99, Taurus-Film mod KHIM (Cine Comedy), Sml. II, s. 397, præmis 25), dels i forhold til opfattelsen hos den relevante kundekreds, der består af forbrugerne af disse varer eller tjenesteydelser (ELLOS-dommen, præmis 29, og Quick-dommen, præmis 29).

- 28 Som appelkammeret med rette har anført (DigiFilm-afgørelsen, punkt 27, og DigiFilmMaker-afgørelsen, punkt 28), henvender de omtvistede varer og tjenesteydelser sig i det konkrete tilfælde ikke alene til en specialiseret kundekreds, men også mere bredt til den store offentlighed. Desuden er de ansøgte varemærker sammensat af bestanddele fra det engelske sprog. Følgelig er den relevante kundekreds en engelsktalende gennemsnitsforbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom.
- 29 Under disse omstændigheder skal det afgøres, om der i forbindelse med anvendelsen af den absolutte registreringshindring, der er fastlagt ved artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, for denne kundekreds eksisterer en direkte og konkret forbindelse mellem tegnene DigiFilm og DigiFilmMaker og de omtvistede varer og tjenesteydelser.
- 30 I det foreliggende tilfælde konstaterede appelkammeret med rette, at »digi« er en forkortelse for ordet »digital« (digital), der er almindeligt anvendt bl.a. på engelsk til at betegne den digitale teknik, at »film« er et engelsk ord, der på dette og adskillige andre sprog betegner såvel filmstrimlen som det færdige værk eller dets indspilning, og endelig at det engelske ord »maker« (fabrikant), når det som i det konkrete tilfælde er forbundet med »film«, betegner filminstruktøren, men også i givet fald det apparat, der gør det muligt at indspille film (DigiFilm-afgørelsen, punkt 24-25, og DigiFilmMaker-afgørelsen, punkt 24-26 og 36).
- 31 Ud over at foretage en bedømmelse af det ansøgte varemærke i dets helhed i overensstemmelse med det krav, der er omtalt i præmis 25 og 26 ovenfor, konstaterede appelkammeret med rette, at sammenstillingerne af ordene »digi« og »film« og »maker« i DigiFilm og DigiFilmMaker skaber kombinationer, der klart kan

adskilles som følge af anvendelsen af store bogstaver, og det fandt ligeledes med rette, at disse sammenstillinger hverken er usædvanlige, bemærkelsesværdige eller i strid med de grammatiske regler (DigiFilm-afgørelsen, punkt 26, og DigiFilmMaker-afgørelsen, punkt 27), og at de vil blive opfattet umiddelbart og uden særlig analytisk indsats af den relevante kundekreds som en henvisning til registrering, lagring og behandling af digitale data, særligt billeddata, samt til de medier og de apparater og det software, der muliggør disse processer, der er omhandlet i sagsøgerens varemærkeansøgninger, og ikke som angivelser af den handelsmæssige oprindelse (DigiFilm-afgørelsen, punkt 28-31, og DigiFilmMaker-afgørelsen, punkt 29-32). Som appelkammeret anførte, er det budskab, de ansøgte varemærker sender, klart, direkte og umiddelbart. Varemærkerne fremstår ikke vage på den ene eller den anden måde, egner sig ikke til forskellige fortolkninger, er ikke upræcise og indgår ikke i et »suggestivt«<sup>32</sup> tegn, og dette så meget desto mere som sammenstillingen af deres bestanddele til et enkelt ord på ingen måde ændrer hverken udtalen eller det begrebsmæssige indhold heraf, men endda understreger det præcise indhold af budskabet som følge af anvendelsen af store begyndelsesbogstaver indeni det sammensatte ord (DigiFilm-afgørelsen, punkt 30, og DigiFilmMaker-afgørelsen, punkt 32).

<sup>32</sup> Endelig anførte appelkammeret korrekt, at de ansøgte varemærker i mangel af enhver yderligere bestanddel — det være sig grafisk eller en hvilken som helst anden særegenhed — savnede ethvert anstrøg af fantasi og ikke frembød det minimum af fornødent særpræg, der var påkrævet, eftersom de kun blev opfattet af den relevante kundekreds som angivelser af arten og kvaliteten af de omhandlede varer og tjenesteydelser, og ikke som varemærker, der opfyldte funktionen om at identificere den handelsmæssige oprindelse. Denne opfattelse af de ansøgte varemærker i en beskrivende forstand ændres på ingen måde ved sammenstillingen af ordene i varemærkerne, da denne teknik er almindelig og sædvanlig på området for reklame og markedsføring (DigiFilm-afgørelsen, punkt 36 og 37, og DigiFilmMaker-afgørelsen, punkt 37 og 38).

<sup>33</sup> De ansøgte varemærker går derfor på ingen måde ud over summen af de bestanddele, de består af. De udgør heller ikke neologismer, som har en betydning i sig selv, og som derfor er uafhængige af varemærkernes bestanddele, dvs. neologismer, i forhold til hvilke det i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i præmis 26 ovenfor, skal efterprøves, om der eventuelt er fornødent særpræg med hensyn til de omtvistede varer og tjenesteydelser.

34 Disse vurderinger ændres ikke ved sagsøgerens argument om, at de ansøgte varemærker er suggestive og ikke er en beskrivelse af de omtvistede varer og tjenesteydelser. Som det i øvrigt er medgivet af appelkammeret (jf. DigiFilm-afgørelsen, punkt 32 og 33, og DigiFilmMaker-afgørelsen, punkt 34 og 35), har den omstændighed, at kemisk fotografering svarer til en billedgengivelse af analog art, som er et resultat af kemiske modifikationer af en film, der er eksponeret i lys, mens digital fotografering ikke gør brug af en film af denne type, men svarer til en gengivelse af digital art, der er et resultat af en punktvis måling af lys og lysets omdannelse til elektriske digitale signaler, ikke til følge, at de ansøgte varemærker alene vækker associationer (eller — for at gentage sagsøgerens udtryk — er »talende«) med hensyn til de omtvistede varer og tjenesteydelser. Retten er således i lighed med appelkammeret af den opfattelse, at den relevante kundekreds — selv for så vidt som den vil kunne være bevidst om detaljerne i disse tekniske processer — ikke vil hæfte sig herved og vil kalde en serie af digitale billeder for en digital film. Følgelig er det med urette, at sagsøgeren har påberåbt sig, at de ansøgte varemærker alene har karakter af en henvisning. I denne forbindelse kan sagsøgeren ikke støtte sig på UltraPlus-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, hvori Retten fastslog, at tegnet UltraPlus ikke betegnede arten af eller en egenskab ved de omhandlede varer (ovnfaste fade og lignende), der er umiddelbart forståelig for forbrugeren, men indirekte og abstrakt lovpriste disse varers fremragende karakter og var således suggestivt og ikke en betegnelse i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 (jf. dommens præmis 25 og 27).

35 Med hensyn til sagsøgerens argument om den manglende relevans af de internethenvisninger, der er fundet af undersøgeren, og om, at appelkammeret henviste til dem uden at undersøge dem til bunds, ændrer dette ikke noget ved konklusionen om, at de ansøgte varemærker er beskrivende for de omtvistede varer og tjenesteydelser. Undersøgelsen af tegnene DigiFilm og DigiFilmMaker, separat betragtet, er således tilstrækkelig til at konkludere, at de ud fra den engelsksprogede gennemsnitsforbrugers synspunkt er beskrivende for de omtvistede varer og tjenesteydelser, uden at der behov for derudover at henvise til de talrige internethenvisninger, som er fundet af undersøgeren (2 670 henvisninger til ordet »digifilm« og 53 500 henvisninger til udtrykket »digital film«), og som i øvrigt alene underbygger appelkammerets bedømmelse.

- 36 Hvad angår argumentet om, at de ansøgte varemærker ikke fremgår af ordbøger og skulle have været registreret i overensstemmelse med principperne i dommen i sagen Procter & Gamble mod KHIM, præmis 43 og 44, må dette forkastes. Til forskel fra ordmærket Baby-dry, hvorom Domstolen i denne dom fastslog, at det udgjorde en usædvanlig sammenstilling af ordene, og at det af den grund havde fornødent særpræg, er tegnene DigiFilm og DigiFilmMaker nemlig — som anført af appelkammeret — et resultat af sammenstillinger af beskrivende ord, der savner enhver originalitet, og disse sammenstillinger vil blive opfattet af den engelsk-sprogede gennemsnitsforbruger som en betegnelse af de omtvistede varer og tjenesteydelser eller deres væsentligste egenskaber og ikke som en angivelse af den handelsmæssige oprindelse. Den omstændighed, at de ansøgte varemærker ikke er nævnt i ordbøger som sådan, ændrer ikke denne bedømmelse (jf. i denne retning Rettens dom af 12.1.2000, sag T-19/99, DKV mod KHIM (COMPANYLINE), Sml. II, s. 1, præmis 26, og af 26.10.2000, sag T-345/99, Harbinger mod KHIM (TRUSTEDLINK), Sml. II, s. 3525, præmis 37).
- 37 Hvad endelig angår sagsøgerens argument om, at Harmoniseringskontoret har registreret adskillige varemærker, der ligner de ansøgte varemærker, bemærkes, at — som sagsøgeren medgav under retsmødet — appelkamrenes afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, som træffes i henhold til forordning nr. 40/94, træffes i henhold til en bunden kompetence og ikke på grundlag af skønsmæssige beføjelser. Lovligheden af appelkamrenes afgørelser skal derfor udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af Fællesskabets retsinstanser, og ikke på grundlag af appelkamrenes tidligere afgørelsespraksis (Rettens dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAMSERVE), Sml. II, s. 723, præmis 66, af 3.7.2003, sag T-122/01, Best Buy Concepts mod KHIM (BEST BUY), Sml. II, s. 2235, præmis 41, af 21.4.2004, sag T-127/02, Concept mod KHIM (ECA), Sml. II, s. 1113, præmis 71, og af 16.3.2005, sag T-112/03, L'Oréal mod KHIM — Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 68).
- 38 Det følger af ovenstående betragtninger, at appelkammeret ikke har tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, da det fandt, at ordmærkerne DigiFilm og DigiFilmMaker er beskrivende for de omtvistede varer og tjenesteydelser, og at de som følge heraf ikke kan registreres.

39 Det første anbringende må derfor forkastes.

*Det andet anbringende: tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94*

#### Parternes argumenter

- 40 Sagsøgeren har gjort gældende, at de anfægtede afgørelser er behæftede med mangler, da appelkammeret anførte, at den omstændighed, at betingelserne for, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 finder anvendelse, er opfyldt, næsten automatisk medfører, at der savnes enhver form for særpræg i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b). Under alle omstændigheder er der — eftersom de ansøgte varemærker i modsætning til appelkammerets bedømmelse ikke er beskrivende — ingen holdepunkter for varemærkernes påståede fuldstændige mangel på særpræg.
- 41 Harmoniseringskontoret har bestridt, at der sket tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

#### Rettens bemærkninger

- 42 Det fremgår af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, at finder en af de absolutte registreringshindringer, der opregnes, anvendelse — i det konkrete tilfælde den hindring, der er omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra c) — er dette tilstrækkeligt til, at tegnet ikke kan registreres som EF-varemærke (COMPANY-LINE-dommen, præmis 30, og Rettens kendelse af 27.5.2004, sag T-61/03, Irwin Industrial Tool mod KHIM (QUICK-GRIP), Sml. II, s. 1587, præmis 35).



- 43 Desuden bemærkes, at selv om alle de absolutte registreringshindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse, er der en åbenbar overlapning mellem de respektive anvendelsesområder for hindringerne, der er anført i bestemmelsens litra b), c) og d) (jf. analogt Postkantor-dommen, præmis 85).
- 44 Navnlig mangler et ordmærke, som er beskrivende — som i det foreliggende tilfælde — for egenskaberne ved varer eller tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, af denne grund nødvendigvis det fornødne særpræg i forhold til de samme varer eller tjenesteydelser i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) (jf. analogt Postkantor-dommen, præmis 86).
- 45 Henset til disse betragtninger, og eftersom det var med rette, at appelkammeret i de anfægtede afgørelser fandt, at artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 var til hinder for registreringen af de ansøgte varemærker for så vidt angik de omtvistede varer og tjenesteydelser, må det andet anbringende forkastes som irrelevant.
- 46 Henset til samtlige ovennævnte betragtninger må Harmoniseringskontoret frifindes.

### **Sagens omkostninger**

- 47 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Femte Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmoniserings i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**
  
- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 8. september 2005.

H. Jung

Justitssekretær

M. Vilaras

Afdelingsformand