

CEWE COLOR/ITSB ("DIGIFILM" UN "DIGIFILMMAKER")

PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS

(piektā palāta)

2005. gada 8. septembrī *

Apvienotās lietas T-178/03 un T-179/03

CeWe Color AG & Co. OHG, Oldenburga [*Oldenburg*] (Vācija), ko pārstāv K. Spintigs [*C. Spintig*], S. Rihtere [*S. Richter*], U. Zanders [*U. Sander*] un H. Firsters [*H. Förster*], advokāti,

prasītāja,

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv I. Maijere [*I. Mayer*] un G. Šneiders [*G. Schneider*], pārstāvji,

atbildētājs,

* Tiesvedības valoda — vācu.

par divām prasībām par ITSB Apelāciju trešās padomes 2003. gada 12. marta lēmumiem (lietas R 638/2003-3 un R 641/2002-3) attiecībā uz vārdisku apzīmējumu “DigiFilmMaker” un “DigiFilm” kā Kopienas preču zīmju reģistrāciju.

EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA
(piektā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs M. Vilaras [*M. Vilaras*], tiesneši F. Deuss [*F. Dehousse*] un D. Švābi [*D. Šváby*],

sekretāre K. Kristensena [*C. Kristensen*], administratore,

ņemot vērā prasības pieteikumus, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegti 2003. gada 19. un 21. maijā,

ņemot vērā 2003. gada 18. septembra rīkojumu par lietu apvienošanu,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2003. gada 15. decembrī,

pēc tiesas sēdes 2005. gada 12. aprīlī

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

Prāvas priekšvēsture

- 1 2001. gada 19. novembrī prasītāja Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) iesniedza divus Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumus, pamatojoties uz grozīto Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).
- 2 Reģistrācijai pieteiktās preču zīmes ir vārdiski apzīmējumi "DigiFilm" un "DigiFilmMaker" (turpmāk tekstā kopā — "reģistrācijai pieteiktās preču zīmes").
- 3 Preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem tika pieteikta preču zīmes "DigiFilm" reģistrācija, ietilpst 9., 16. un 42. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un attiecībā uz katru no klasēm atbilst šādam aprakstam:

— 9. klase: "atmiņas kartes, datu nesēji, it īpaši optiskie ierakstīšanas aparāti, it īpaši *CD-Rom*, visas iepriekš minētās preces arī ar ierakstītiem fotoattēliem;

9. klasē ietilpstošie fotogrāfijas un kinematogrāfijas aparāti un instrumenti; skaņas vai attēlu ierakstīšanas, pārraidīšanas, reproducēšanas aparāti; datu apstrādes aparāti; datori; programmatūra”;

— 16. klase: “fotogrāfijas fotoattēla, negatīva, diapozitīva veidā”;

— 42. klase: “datu nesēju ierakstīšana, it īpaši ciparu datu ierakstīšana, it īpaši attēlu ierakstīšana; fotogrāfiju izgatavošana; fotogrāfiju tiražēšana; pakalpojuma fotogrāfiju “drukāšana tiešsaistes režīmā” izmantošana; konsultatīvie pakalpojumi programmatūras jomā, programmatūras uzturēšana, programmu datu apstrādei izstrādāšana”.

4 Preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem tika pieteikta preču zīmes “DigiFilm-Maker” reģistrācija un kas atšķiras no preču zīmes “DigiFilm” reģistrācijas pieteikumā norādītajām precēm un pakalpojumiem, ir noteiktas preces, kas ietilpst 9. klasē atbilstoši Nicas Nolīgumam un atbilst šādam aprakstam: “aparāti un automāti datu nesēju ierakstīšanai, it īpaši aparāti ciparu datu (it īpaši attēlu) ierakstīšanai datu nesējos (it īpaši *CD-Rom*)”.

5 Ar 2002. gada 22. februāra vēstulēm, kas ir nosūtītas, piemērojot Komisijas 1995. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 303, 1. lpp.), 11. noteikuma 1. punktu, pārbaudītājs informēja prasītāju, ka saskaņā ar pārbaudītāja viedokli,

ņemot vērā Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, reģistrācijai pieteiktās preču zīmes nevar reģistrēt, izņemot tikai attiecībā uz šādām precēm un pakalpojumiem:

— 16. klase: "fotogrāfijas fotoattēla, negatīva, diapozitīva veidā";

— 42. klase: "konsultatīvie pakalpojumi programmatūras jomā, programmatūras uzturēšana, datu apstrādes programmu izstrādāšana".

6 Ar 2002. gada 22. aprīļa vēstuli prasītāja uzturēja savus preču zīmju reģistrācijas pieteikumus.

7 Ar 2002. gada 4. jūnija lēmumiem, kas ir pieņemti, piemērojot Regulas Nr. 2868/95 11. noteikuma 3. punktu, pārbaudītājs, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, šos pieteikumus noraidīja attiecībā uz šādām precēm un pakalpojumiem:

— 9. klase: "atmiņas kartes, datu nesēji, īpaši optiskie ierakstīšanas aparāti, īpaši *CD-Rom*, visas iepriekš minētās preces arī ar ierakstītiem fotoattēliem; 9. klasē ietilpstošie fotogrāfijas un kinematogrāfijas aparāti un instrumenti; skaņas vai attēlu ierakstīšanas, pārraidīšanas, reproducēšanas aparāti; datu apstrādes aparāti; datori, programmatūra";

— 42. klase: “datu nesēju ierakstīšana, it īpaši ciparu datu ierakstīšana, it īpaši attēlu ierakstīšana; fotogrāfiju izgatavošana; fotogrāfiju tiražēšana; pakalpojuma fotogrāfiju “drukāšana tiešsaistes režīmā” izmantošana”.

- 8 Pārbaudītājs uzskatīja, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes veido neolōģismi, kas attiecībā uz iepriekš minētajām precēm un pakalpojumiem ir aprakstoši. Termins “digi” ir parastais termina “digital” (‘ciparu-’) saīsinājums angļu valodā, un apzīmējumi “DigiFilm” un “DigiFilmMaker” tieši norāda uz šādām nozīmēm, attiecīgi, ciparu filma (*digital film*) un persona, kas izgatavo ciparu filmas, vai šim nolūkam izmantojamie aparāti (*digital film-maker*). Turklāt pārbaudītājs uzskatīja, ka terminu “Digi”, “Film” un “Maker” sasaistei nav nekādu papildu raksturojumu, kas varētu piešķirt preču zīmēm atšķirtspēju.
- 9 2002. gada 26. jūlijā prasītāja iesniedza ITSB divas apelācijas sūdzības par pārbaudītāja lēmumiem, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 59. pantu.
- 10 Ar 2003. gada 12. marta lēmumiem (turpmāk tekstā — “*DigiFilm* lēmums” un “*DigiFilmMaker* lēmums”; kopā — “apstrīdētie lēmumi”), kas prasītājam tika paziņoti, attiecīgi, ar 2003. gada 18. un 13. marta vēstulēm, Apelāciju trešā padome noraidīja apelācijas sūdzības.
- 11 Apelāciju padome, apstiprinot pārbaudītāja vērtējumus, būtībā uzskatīja, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes ir aprakstošas attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas joprojām ir strīda priekšmets (tas ir, attiecībā uz preču zīmi

"DigiFilm" — iepriekš 7. punktā minētās preces uz pakalpojumi, un attiecībā uz preču zīmi "DigiFilmMaker" — tās pašas preces uz pakalpojumi, kā arī iepriekš 4. punktā minētās preces) (turpmāk tekstā — "preces un pakalpojumi, par kuriem ir strīds"), un piebilda, ka šīm preču zīmēm, kam nav nekādu papildu elementu vai īpašību, trūkst minimāli vajadzīgās atšķirtspējas pakāpes.

Lietas dalībnieku prasījumi

12 Prasītājas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- atcelt apstrīdētos lēmumus;

- piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

13 ITSB prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- noraidīt prasības kā nepamatotas;

- piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Juridiskais pamatojums

- 14 Katrā lietā prasītāja balstās uz diviem analogiski formulētiem izvirzītajiem pamatiem, attiecīgi — Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpumu un šīs pašas regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu.

Par pirmo pamatu — Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpumu

Lietas dalībnieku argumenti

- 15 Prasītāja apstrīd, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes ir aprakstošas attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par kuriem ir strīds. Prasītāja pārmet Apelāciju padomei to, ka tā balstās uz Interneta lapām, tās detalizēti nepārbaudot, un to, ka tā uzskata, ka šīs preču zīmes nevar reģistrēt pat gadījumā, ja tās nav norādītas vārdnīcās. Visbeidzot, ITSB esot ignorējis faktu, ka ir piekritis reģistrēt pieteiktajām preču zīmēm līdzīgus apzīmējumus.
- 16 Prasītāja pieļauj, ka “digi” bieži lieto kā “digital” saīsinājumu, ka “film” daudzās Eiropas valodās apzīmē gan filmu, gan kinematogrāfijas darbu un ka “maker” angļu valodā nozīmē “veidotājs”. Tas tomēr nenozīmē, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes ir aprakstošas. No tehniskā viedokļa raugoties, ciparu filma nepastāvot. Apelāciju padome to pieļāva, bet uzskatīja, ka konkrētā sabiedrības daļa, kas detalizēti nepārzina tehniskos procesus, varētu saukt ciparu attēlu secību par ciparu filmu, un tāpat rīkosies *mutatis mutandis* attiecībā uz ierakstīšanas aparātiem, datu

nesējiem un saistītiem ražošanas pakalpojumiem. Piemērojot šo pieeju, netiekot ievērots, ka norādei ir jāspēj būt par aprakstošu apzīmējumu kā to nosaka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts ("norādes, kas [...] var kalpot"). Atmiņas kartes vai datu nesējus, attēlu ierakstīšanas aparātus vai datu nesēju ierakstīšanas pakalpojumu nevar aprakstīt nedz ar apzīmējumu "DigiFilmMaker", nedz arī ar "DigiFilm". Apelāciju padome neesot nošķīrusi apzīmējumu, kas nevar būt par reģistrācijas priekšmetu, un preču zīmi, kas ir "izteiksmīga" un ko var reģistrēt.

- 17 Turklāt esot neprecīzi, ka konkrētā sabiedrības daļa neapzinās atšķirības starp ķīmisko fotogrāfiju un elektronisko fotogrāfiju. Tieši pretēji, tā uztvertu, ka termina "film" piemērošana elektroniskai fotogrāfijai ir neparasta un izdomāta. Reģistrācijai pieteiktās preču zīmes, tāpat kā apzīmējums "UltraPlus", kas ir Pirmās instances tiesas 2002. gada 9. oktobra sprieduma lietā *Dart Industries/ITSB* ("UltraPlus") (T-360/00, *Recueil*, II-3867. lpp.) priekšmets, esot saistītas ar pieminēšanu, nevis ar apzīmēšanu. Tādējādi ITSB prettiesiski uzskatīja, ka terminu "digi", "film" un "maker" kombinācija apzīmējumos "DigiFilm" un "DigiFilmMaker" nav neparasta.
- 18 Pārbaudītāja 2002. gada 22. februāra vēstulēs un tā 2002. gada 4. jūnija lēmumos norādītie Interneta lapu izvilkumi, uz ko balstās Apelāciju padome, nepierāda pretējo. It īpaši vairākām Internetā atrastām "DigiFilm" norādēm ir nezināma vai ārpuskopienas izcelsme, tās ir neprecīzas vai neattiecas uz precēm, attiecībā uz kurām šis apzīmējums ir pieteikts, vai arī norāda uz "DigiFilm" kā aizsargātu komerciālu apzīmējumu.
- 19 Turklāt reģistrācijai pieteiktās preču zīmes neesot norādītas vārdnīcās, tādēļ tās esot reģistrējamas (Tiesas 2001. gada 20. septembra spriedums lietā *C-383/99 P Procter & Gamble/ITSB*, *Recueil*, I-6251. lpp., 43. un 44. punkts).

- 20 Visbeidzot, liels daudzums apzīmējumu, kas ir salīdzināmi ar reģistrācijai pieteiktajām preču zīmēm un kuru reģistrāciju ITSB ir pieļāvis, pierādot prasītājas pozīcijas pamatotību attiecībā uz šo preču zīmju aprakstošo raksturu. ITSB pats esot apstiprinājis, ka tā agrākajiem lēmumiem ir nozīme Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta paredzētajā pārbaudē.>
- 21 ITSB apstrīd, ka ir pārkāpis Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Pirmās instances tiesas vērtējums

- 22 Saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu neregistrē “preču zīmes, kas sastāv tikai no apzīmējuma vai norādes, kura tirdzniecībā var kalpot, lai norādītu veidu, kvalitāti, daudzumu, paredzēto nolūku, vērtību, preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfisko izcelsmi vai laiku, un citas preču un pakalpojumu īpašības”. Turklāt Regulas Nr. 40/94 7. panta 2. punkts paredz, ka “1. punktu piemēro arī tad, ja pamatojums reģistrācijas atteikumam pastāv tikai kādā Kopienas daļā”.
- 23 Saskaņā ar judikatūru, Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts nepieļauj tajā norādīto preču zīmju un apzīmējumu rezervēšanu vienam uzņēmumam tādēļ, ka tās reģistrētas kā preču zīmes. Šī norma ir vērsta uz vispārējo interešu mērķi, kas nosaka, ka šādas preču zīmes un apzīmējumus var brīvi izmantot visas personas (pēc analogijas skat. Tiesas 2004. gada 12. februāra spriedumu lietā *C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Recueil*, I-1619. lpp., turpmāk tekstā — “spriedums lietā *Postkantoor*”, 54. punkts, Pirmās instances tiesas 2002. gada 27. februāra spriedumu lietā *T-219/00 Ellos/ITSB (“ELLOS”)*, *Recueil*, II-753. lpp., 27. punkts, un 2003. gada 27. novembra spriedumu lietā *T-348/02 Quick/ITSB (“Quick”)*, *Recueil*, II-5071. lpp., 27. punkts).

- 24 Turklāt Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādītos apzīmējumus raksturo tas, ka tie nevar pildīt preču zīmes pamata funkciju, t. i., identificēt preces vai pakalpojuma izcelsmi, lai tādējādi ļautu patērētājam, kas iegādājas ar preču zīmi aptverto preci vai pakalpojumu, vēlākas iegādes gadījumā veikt to pašu izvēli, ja pieredze ir izrādījusies pozitīva, vai veikt citu izvēli, ja pieredze izrādījusies negatīva (iepriekš 23. punktā minētie spriedumi lietās *ELLOS*, 28. punkts, un *Quick*, 28. punkts).
- 25 Turklāt, lai preču zīmi, ko veido vārds, kas tāpat kā reģistrācijai pieteiktās preču zīmes sastāv no elementu kombinācijas, varētu uzskatīt par aprakstošu Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē, nepietiek ar iespējami aprakstoša rakstura konstatēšanu attiecībā uz katru no tās elementiem. Šāds raksturs ir jākonstatē attiecībā uz pašu vārdu (skat., pēc analogijas, iepriekš 23. punktā minēto spriedumu lietā *Postkantor*; 96. punkts).
- 26 Šajā sakarā preču zīme, ko veido vārds, kas sastāv no elementiem, katrs no kuriem apraksta preces vai pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, arī pati apraksta šīs preces vai pakalpojumus Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē, izņemot gadījumu, ja starp vārdu un to veidojošo elementu vienkāršu kombināciju pastāv uztverama atšķirība, kas ļauj domāt vai nu, ka kombinācijas neparastā rakstura dēļ saistībā ar minētajām precēm vai pakalpojumiem vārds rada iespaidu, kas ir pietiekami attālināts no tā, kas rodas, vienkārši apvienojot šo vārdu veidojošo elementu nozīmes tādējādi, ka vārds ir plašāks par minēto elementu kopumu, vai nu, ka vārds ir iedzīvojes sarunvalodā un ieguvis tajā pastāvīgu nozīmi tādējādi, ka tas ir kļuvis neatkarīgs no to veidojošajiem elementiem. Pēdējā gadījumā ir jāpārbauda, vai vārds, kas ir ieguvis patstāvīgu nozīmi, pats par sevi nav aprakstošs tās pašas normas izpratnē (pēc analogijas skat. iepriekš 23. punktā minēto spriedumu lietā *Postkantor*; 104. punkts).
- 27 Preču zīmes aprakstošais raksturs ir jāvērtē, pirmkārt, saistībā ar precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem apzīmējumu lūdz reģistrēt (Pirmās instances tiesas 2001. gada 31. janvāra spriedumi lietā T-135/99 *Taurus-Film/ITSB* ("Cine

Action”), *Recueil*, II-379. lpp., 25. punkts, un lietā T-136/99 *Taurus-Film/ITSB* (“Cine Comedy”), *Recueil*, II-397. lpp., 25. punkts), un, otrkārt, saistībā ar to, kā šīs preces vai pakalpojumus uztver konkrētā sabiedrības daļa, kas ir to patērētāji (iepriekš 23. punktā minētie spriedumi lietā *ELLOS*, 29. punkts, un *Quick*, 29. punkts).

28 Šajā lietā, kā pamatoti norādījusi Apelāciju padome (*DigiFilm* lēmums, 27. punkts; *DigiFilmMaker* lēmums, 28. punkts), preces un pakalpojumi, par kuriem ir strīds, ir adresēti ne tikai speciālistiem, bet arī galvenokārt plašai sabiedrībai. Turklāt reģistrācijai pieteiktās preču zīmes veido angļu valodas elementi. Tādējādi konkrētā sabiedrības daļa ir angļiski runājošs vidusmēra patērētājs, kas ir samērā informēts un uzmanīgs.

29 Šajos apstākļos, piemērojot Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēto absolūto atteikuma pamatojumu, ir jānosaka, vai šīs sabiedrības uztverē pastāv tieša un konkrēta saistība starp apzīmējumiem “DigiFilm” un “DigiFilmMaker” un precēm un pakalpojumiem, par kuriem ir strīds.

30 Šajā lietā Apelāciju padome pamatoti konstatēja, ka “digi” ir vārda “digital” (“ciparu”) saīsinājums, ko it īpaši angļu valodā parasti lieto ciparu tehnikas apzīmēšanai, ka “film” ir angļu vārds, kas šajā un vairākās citās valodās apzīmē gan filmu, gan arī pabeigtu kinematogrāfijas darbu vai tā realizēšanu, un, visbeidzot, ka angļu vārds “maker” (“veidotājs”), kas ir saistīts, kā tas ir šajā lietā, ar terminu “film”, apzīmē ne tikai kinematogrāfistu, bet attiecīgā gadījumā arī aparātu, kas ļauj radīt filmu (*DigiFilm* lēmums, 24.–25. punkts; *DigiFilmMaker* lēmums, 24.–26. un 36. punkts).

31 Turklāt un atbilstoši iepriekš minētajā 25. un 26. punktā norādītajām prasībām, vērtējot reģistrācijai pieteikto preču zīmi kopumā, Apelāciju padome pamatoti konstatēja, ka terminu “digi”, “film” un “maker” sasaiste apzīmējumos “DigiFilm” un “DigiFilmMaker” lielo burtu izmantošanas dēļ veido skaidri sadalāmu kombināciju;

tāpat tā pamatoti uzskatīja, ka šie savienojumi nav nedz neparasti, nedz arī pārsteidzoši vai pretēji gramatikas noteikumiem (*DigiFilm* lēmums, 26. punkts, *DigiFilmMaker* lēmums, 27. punkts) un ka konkrētā sabiedrības daļa tos nekavējoties un īpaši nepūloties analizēt uztvertu kā tādus, kas norāda uz ciparu datu, it īpaši attēlu, ierakstīšanu, glabāšanu vai apstrādi, kā arī uz nesējiem un citiem aparātiem un programmatūru, kas ļauj veikt prasītājas preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādītās operācijas, un nevis kā komerciālas izcelsmes norādes (*DigiFilm* lēmums, 28.–31. punkts, *DigiFilmMaker* lēmums, 29.–32. punkts). Kā norāda Apelāciju padome, informācija, ko izsaka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes, ir skaidra, tieša un nepastarpināta. Tās nav uzskatāmas par kaut kādā ziņā neskaidrām, neizraisa dažādas interpretācijas, nav neprecīzas vai "uzvedinošas", un, vēl jo vairāk, to elementu sasaiste vienā vārdā nekādā veidā negroza nedz izrunu, nedz šī vārda konceptuālo saturu, bet turklāt vēl uzsver precīzu šīs informācijas saturu tādēļ, ka kombinētajā vārdā ir izmantoti lielle burti (*DigiFilm* lēmums, 30. punkts, *DigiFilmMaker* lēmums, 32. punkts).

- 32 Visbeidzot, Apelāciju padome pareizi norādīja, ka situācijā, kad reģistrācijai pieteiktajām preču zīmēm nav nekādu papildu elementu, grafikas vai kādas īpatnības, tām nav nekādas fantāzijas pieskaņas un trūkst minimāli vajadzīgās atšķirtspējas pakāpes, ņemot vērā to, ka konkrētā sabiedrības daļa tās uztvers kā norādes uz attiecīgo preču un pakalpojumu veidu un kvalitāti, nevis kā preču zīmes, kas pilda komerciālās izcelsmes norādes funkciju. Reģistrācijai pieteiktās preču zīmes uztvert kā aprakstošas nekādi netraucē šo preču zīmes veidojošo terminu sasaiste, jo šāda tehnika reklāmas un mārketinga jomā ir parasta un pielietota (*DigiFilm* lēmums, 36. un 37. punkts, *DigiFilmMaker* lēmums, 37. un 38. punkts).

- 33 Tādējādi reģistrācijai pieteiktās preču zīmes nekādā veidā nav pārākas par to veidojošo elementu summu. Tās arī neveido neoloģismu, kam būtu sava nozīme un tādējādi tās būtu patstāvīgas salīdzinājumā ar tās veidojošiem elementiem — neoloģismus, kuriem, atbilstoši iepriekš 26. punktā minētajai judikatūrai, būtu jāpārbauda iespējamais aprakstošais raksturs attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par kuriem ir strīds.

34 Prasītājas arguments saskaņā ar ko reģistrācijai pieteiktās preču zīmes esot preču un pakalpojumu, par kuriem ir strīds, pieminēšana, nevis apraksts, neatspēko šos vērtējumus. No Apelāciju padomes tostarp pieminētā fakta (skat. *DigiFilm* lēmuma 32. un 33. punktu un *DigiFilmMaker* lēmuma 34. un 35. punktu), ka ķīmiskā fotogrāfija atbilst attēla reprodukcijai analogā veidā, kas balstās uz ķīmiskajām izmaiņām gaismā eksponētā filmā, bet ciparu fotogrāfija nav saistīta ar šī veida filmu, bet gan atbilst reprodukcijai ciparu veidā, kas balstās uz gaismas mērījumiem katrā no punktiem pēc kārtas un tās konversiju ciparu elektriskajā signālā, neizriet, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par kuriem ir strīds, ir vienīgi tādas, kas modina atmiņas (vai, atkārtojot prasītājas izteicienu, ir “izteiksmīgas”). Pirmās instances tiesa, atkārtojot Apelāciju padomes argumentus, uzskatīja, ka konkrētā sabiedrības daļa pat gadījumā, ja tā varētu apzināties šo tehnisko operāciju detaļas, nekavējoties nosauktu ciparu attēlu secību par ciparu filmu. Tātad prasītāja prettiesiski piedēvē reģistrācijai pieteiktajām preču zīmēm vienīgi pieminēšanas raksturu. Šādos apstākļos tā nevar balstīties uz iepriekš 17. punktā minēto spriedumu lietā *UltraPlus*, kurā Pirmās instances tiesa nosprieda, ka apzīmējums “UltraPlus” nevis apzīmē attiecīgo preču (šķīvji krāsniņ) kvalitāti vai raksturojumu patērētājam tieši saprotamā veidā, bet gan netieši un abstrakti slavē šo preču izcilību, un tādējādi tās piemin, nevis apraksta Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē (skat. sprieduma 25. un 27. punktu).

35 Kas attiecas uz prasītājas argumentu, saskaņā ar kuru pārbaudītāja atrastajām Interneta norādēm šajā lietā nav nozīmes un ka Apelāciju padome uz tām esot atsaukusies, tās detalizēti nepārbaudot, — tam nav tādas nozīmes, lai atspēkotu secinājumu, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes ir aprakstošas attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par kuriem ir strīds. Apzīmējumu “DigiFilm” un “DigiFilmMaker” pārbaude, vērtējot tos pašus par sevi, ir pietiekama, lai secinātu, ka no angļu valodā runājoša vidusmēra patērētāja viedokļa tās ir aprakstošas attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par kuriem ir strīds, un nav vajadzīgs papildus atsaukties uz daudzām pārbaudītāja atrastajām Interneta norādēm (2 670 norādes uz terminu “digifilm” un 53 500 norādes uz izteicienu “digital film”), kas, starp citu, tikai apstiprina Apelāciju padomes analīzi.

- 36 Attiecībā uz argumentu, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes neesot norādītas vārdnīcās un tās esot jāreģistrē atbilstoši principiem, kas ir izklāstīti iepriekš 19. punktā minētajā spriedumā lietā *Procter & Gamble/ITSB* (43. un 44. punkts), — tas ir jānorāda. Atšķirībā no vārdiskās preču zīmes "Baby-dry", attiecībā uz kuru Tiesa šajā spriedumā uzskatīja, ka to veido neparasts terminu savienojums un ka tādēļ tai ir atšķirtpēja, apzīmējumus "DigiFilm" un "DigiFilmMaker", kā norāda Apelāciju padome, veido aprakstošu terminu savienojums, kas nav nekādā veidā oriģināls un ko angļu valodā runājošs vidusmēra patērētājs tādēļ uztvers kā preču un pakalpojumu, par kuriem ir strīds, vai to būtisko īpašību apzīmējumu nevis kā komerciālas izcelsmes norādi. Fakts, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes nav norādītas vārdnīcās, pats par sevi šo vērtējumu nekādā veidā negroza (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2000. gada 12. janvāra spriedumu lietā T-19/99 *DKV/ITSB* ("COMPANYLINE"), *Recueil*, II-1. lpp., 26. punkts, un 2000. gada 26. oktobra spriedumu lietā T-345/99 *Harbinger/ITSB* ("TRUSTEDLINK"), *Recueil*, II-3525. lpp., 37. punkts).
- 37 Visbeidzot, attiecībā uz prasītājas argumentu par to, ka ITSB esot reģistrējusi daudzas reģistrācijai pieteiktajām preču zīmēm līdzīgas preču zīmes, ir jāatgādina, kā prasītāja to pieļāva tiesas sēdē, ka Apelāciju padomes lēmumi attiecībā uz apzīmējuma kā Kopienas preču zīmes reģistrāciju, kas tiek pieņemti uz Regulas Nr. 40/94 pamata, izriet no obligāti īstenojamas kompetences un nevis no rīcības brīvības. Tādēļ Apelāciju padomju lēmumu tiesiskums ir jāvērtē vienīgi uz šīs regulas pamata, kā to interpretē Kopienas tiesas, un nevis uz Apelāciju padomju agrāko lēmumu prakses pamata (Pirmās instances tiesas 2002. gada 27. februāra spriedums lietā T-106/00 *Streamserve/ITSB* ("STREAMSERVE"), *Recueil*, II-723. lpp., 66. punkts, 2003. gada 3. jūlija spriedums lietā T-122/01 *Best Buy Concepts/ITSB* ("BEST BUY"), *Recueil*, II-2235. lpp., 41. punkts, 2004. gada 21. aprīļa spriedums lietā T-127/02 *Concept/ITSB* (*ECA*), *Recueil*, II-1113. lpp., 71. punkts, un 2005. gada 16. marta spriedums lietā T-112/03 *L'Oréal/ITSB — Revlon* ("FLEXI AIR"), *Recueil*, II-949. lpp., 68. punkts).
- 38 No iepriekš minētajiem apsvērumiem izriet, ka Apelāciju padome nav pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu, uzskatot, ka vārdiskie apzīmējumi "DigiFilm" un "DigiFilmMaker" ir aprakstoši attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par kuriem ir strīds, un ka šī fakta dēļ tos nevar reģistrēt.

39 Tādējādi pirmais pamats ir jānoraida.

Par otro pamatu — Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu

Lietas dalībnieku argumenti

40 Prasītāja apgalvo, ka apstrīdētie lēmumi nav spēkā tādēļ, ka Apelāciju padome uzskatīja, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas nosacījumu izpildes fakts kvazi-automātiski izraisa jebkādas atšķirtspējas trūkumu šīs regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Tāpēc ka — pretēji Apelāciju padomes apsvērumiem — reģistrācijai pieteiktās preču zīmes nav aprakstošas, jebkurā gadījumā nepastāv pat norāde uz Apelāciju padomes konstatēto preču zīmju atšķirtspējas pilnīgu trūkumu.

41 ITSB apstrīd, ka ir pārkāpis Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Pirmās instances tiesas vērtējums

42 No Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta izriet, ka gadījumā, ja ir piemērojams viens no norādītajiem absolūtajiem atteikuma pamatojumiem, kas šajā lietā ir šīs regulas 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādītais pamatojums, tas ir pietiekami, lai apzīmējumu nevarētu reģistrēt kā Kopienas preču zīmi (iepriekš 36. punktā minētais spriedums lietā *COMPANYLINE*, 30. punkts, un 2004. gada 27. maija Pirmās instances tiesas rīkojums lietā *T-61/03 Irwin Industrial Tool/ITSB (QUICK-GRIP)*, Krājums, II-1587. lpp., 35. punkts).

- 43 Turklāt ir jānorāda, ka gadījumā, ja katrs no Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punktā norādītajiem absolūtajiem reģistrācijas atteikuma pamatojumiem ir neatkarīgs no citiem un tas ir jāpārbauda atsevišķi, tad attiecībā uz šīs tiesību normas b), c) un d) apakšpunktā norādītajiem pamatojumiem pastāv acīmredzama piemērošanas jomu pārklāšanās (pēc analogijas skat. iepriekš 23. punktā minēto spriedumu lietā *Postkantoor*, 85. punkts).
- 44 Vārdiskai preču zīmei, kas, tāpat kā šajā lietā, ir aprakstoša attiecībā uz preču un pakalpojumu pazīmēm Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē, šī fakta dēļ neizbēgami trūkst atšķirtspējas attiecībā uz tām pašām precēm un pakalpojumiem šīs regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē (pēc analogijas skat. iepriekš 23. punktā minēto spriedumu lietā *Postkantoor*, 86. punkts).
- 45 Ņemot vērā šos apsvērumus un ievērojot, ka Apelāciju padome apstrīdētajos lēmumos pamatoti uzskatīja, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts iestājas pret reģistrācijai pieteikto preču zīmju reģistrāciju attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, par kuriem ir strīds, otrs pamats ir jānoraida kā nederīgs.
- 46 Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, šī prasība ir jānoraida.

Par tiesāšanās izdevumiem

- 47 Atbilstoši Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kam spriedums nav labvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā prasītājam spriedums nav labvēlīgs, tai jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar ITSB prasījumiem.

Ar šādu pamatojumu

PIRMĀS INSTANCES TIESA
(piektā palāta)

nospiež:

- 1) prasības noraidīt;
- 2) prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Vīlaras

Dehousse

Švāby

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2005. gada 8. septembrī.

Sekretārs

Priekšsēdētājs

H. Jung

M. Vīlaras