

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. rugsėjo 8 d.*

Sujungtose bylose T-178/03 ir T-179/03

CeWe Color AG & Co. OHG, įsteigta Oldenburge (Vokietija), atstovaujama
advokatų C. Spintig, S. Richter, U. Sander ir H. Förster,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą I. Mayer ir G. Schneider,

atsakovė,

* Proceso kalba: vokiečių.

dėl dviejų ieškinių, pareikštų dėl 2003 m. kovo 12 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimų (bylos R 638/2002-3 ir R 641/2002-3), susijusių su žodinių žymenų „DigiFilmMaker“ ir „DigiFilm“ įregistravimu kaip Bendrijos prekių ženklų,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai F. Dehousse ir D. Šváby,

posėdžio sekretorė C. Kristensen, administratorė,

atsižvelgęs į ieškinius, kuriuos Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. gegužės 19 d. ir 21 dieną,

atsižvelgęs į 2003 m. rugsėjo 18 d. Nutartį sujungti bylas,

atsižvelgęs į atsakymą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. gruodžio 15 dieną,

įvykus 2005 m. balandžio 12 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2001 m. lapkričio 19 d. ieškovė, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) dvi Bendrijos prekių ženklo paraiškas.
- 2 Prašomi įregistruoti prekių ženklai yra žodiniai žymenys „DigiFilmMaker“ ir „DigiFilm“ (toliau kartu – prašomi įregistruoti prekių ženklai).
- 3 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą „DigiFilm“, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklo registruoti 9, 16 ir 42 klasėms ir atitinka, pagal kiekvieną iš šių klasių, tokį aprašymą:

— 9 klasė: „Informacijos laikmenos, būtent optinės įrašų laikmenos, daugiausia CD-ROM, visos išvardytos prekės taip pat su išsaugotomis nuotraukomis;

fotografijos ir kinematografijos aparatai ir prietaisai (priskiriami 9 klasei); garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; duomenų apdorojimo įrenginiai; kompiuteriai; kompiuterių programinė įranga“;

— 16 klasė: „Fotografijos popieriaus, negatyvų, skaidrių pavidalu“;

— 42 klasė: „Informacijos įrašymas į laikmenas, ypač skaitmeninių duomenų, daugiausia vaizdų, įrašymas; nuotraukų gamyba; nuotraukų spausdinimas; elektroninės nuotraukų spausdinimo paslaugos eksploatavimas; konsultacijos kompiuterių programinės įrangos klausimais, duomenų apdorojimo programų kūrimas“.

4 Prekių ženklas „DigiFilmMaker“ buvo prašomas įregistruoti toms pačioms prekėms ir paslaugoms, kaip ir prekių ženklas „DigiFilm“, bei Nicos sutarties 9 klasei priklausančioms prekėms, kurios apibūdinamos taip: „Įrenginiai ir automatai informacijos įrašymui į laikmenas, ypač skaitmeninių duomenų (daugiausia vaizdų) perdavimo į informacijos laikmenas (ypač CD-ROM) įrenginiai“.

5 2002 m. vasario 22 d. laiškais ekspertas, remdamasis 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1), 11 taisyklės 1 dalimi, ieškovei pranešė, kad, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir

c punktus, prašomi įregistruoti prekių ženklai gali būti registruojami tik šioms prekėms ir paslaugoms:

— 16 klasė: „Fotografijos popieriaus, negatyvų, skaidrių pavidalu“,

— 42 klasė: „Konsultacijos kompiuterių programinės įrangos klausimais, duomenų apdorojimo programų kūrimas“.

6 2002 m. balandžio 22 d. laiškais ieškovė patvirtino savo Bendrijos prekių ženklų paraiškas.

7 2002 m. birželio 4 d. pagal Reglamento Nr. 2868/95 11 taisyklės 3 dalį priimtais sprendimais ekspertas, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktais, šias paraiškas atmetė tokių prekių ir paslaugų atžvilgiu:

— 9 klasė: „Informacijos laikmenos, konkrečiai optinės įrašų laikmenos, daugiausia CD-ROM, visos išvardytos prekės taip pat su išsaugotomis nuotraukomis; fotografijos ir kinematografijos aparatai ir prietaisai (priskiriami 9 klasei); garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; duomenų apdorojimo įrenginiai; kompiuteriai; kompiuterių programinė įranga“,

- 42 klasė: „Informacijos įrašymas į laikmenas, ypač skaitmeninių duomenų, daugiausia vaizdų, įrašymas; nuotraukų gamyba; nuotraukų spausdinimas; elektroninės nuotraukų spausdinimo paslaugos eksploatavimas“.
- 8 Ekspertas nusprendė, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai yra sudaryti iš išvardytas prekes ir paslaugas apibūdinančių naujadarų. Žodis „digi“ yra dažnai vartojama angliška žodžio „digital“ (skaitmeninis) santrumpa, todėl žymenims „DigiFilm“ ir „DigiFilmMaker“ tiesiogiai priskiriamos atitinkamos reikšmės: skaitmeninis filmas (digital film) ir asmuo, kuriantis skaitmeninius filmus arba šiuo tikslu naudojamas aparatas (digital film-maker). Be to, ekspertas nusprendė, kad žodžių „Digi“, „Film“ ir „Maker“ sujungimas neturi jokio papildomo požymio, galinčio suteikti išskirtinumą prašomiems įregistruoti prekių ženkams.
- 9 2002 m. liepos 26 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, dėl eksperto sprendimų pateikė VRDT dvi apeliacijas.
- 10 2003 m. kovo 12 d. sprendimais (toliau – sprendimai *DigiFilm* ir *DigiFilmMaker*, kartu – ginčijami sprendimai), apie kuriuos ieškovei buvo pranešta atitinkamai 2003 m. kovo 18 d. ir 13 d. laiškais, trečioji apeliacinė taryba apeliacijas atmetė.
- 11 Patvirtindama eksperto vertinimus Apeliacinė taryba iš esmės nusprendė, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai apibūdina prekes ir paslaugas, dėl kurių ginčijamasi (tai yra prekių ženklas „DigiFilm“ apibūdina 7 punkte išvardytas prekes

ir paslaugas, o prekių ženklas „DigiFilmMaker“ apibūdina tas pačias prekes ir paslaugas bei 4 punkte išvardytas prekes) (toliau – prekės ir paslaugos, dėl kurių kilo ginčas), ir pridūrė, kad, nesant papildomo elemento ar savybės, šie prekių ženklai neturi būtino minimalaus skiriamąjo požymio.

Šalių reikalavimai

12 Ieškovė Pirmosios instancijos Teismo prašo:

- panaikinti ginčijamus sprendimus,

- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

13 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinius kaip nepagrįstus,

- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 14 Kiekvienoje byloje ieškovė panašiais žodžiais nurodo du ieškinio pagrindus, susijusius atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto ir to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu

Šalių argumentai

- 15 Ieškovė neigia, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai apibūdina prekes ir paslaugas, dėl kurių kilo ginčas. Ji priekaištuoja Apeliacinei tarybai, kad ši rėmėsi interneto tinklaviečių ištraukomis detalai jų neišnagrinėjusi ir todėl nusprendė, jog šie prekių ženklai negali būti registruojami, nors jų nebuvo žodynuose. Galiausiai VRDT neatsižvelgė į tai, kad ji sutiko įregistruoti į prašomus įregistruoti prekių ženklus panašius žymenis.
- 16 Ieškovė pripažįsta, kad „digi“ yra dažnai vartojama žodžio „digital“ santrumpa, kad „film“ daugelyje Europos kalbų reiškia tiek juostelę, tiek kūrinį ir kad „maker“ anglų kalboje reiškia „gamintojas“. Tačiau tai nereiškia, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai yra apibūdinamieji. Iš tikrųjų techniniu požiūriu skaitmeninis filmas neegzistuoja. Apeliacinė taryba su tuo sutiko, tačiau pripažino, kad atitinkama visuomenė nesusimąsto apie techninio proceso detales ir skaitmeninių vaizdų seką vadina skaitmeniniu filmu; be to, taip pat yra, *mutatis mutandis*, kai kalbama apie atitinkamus įrašymo prietaisus, duomenų laikmenas ir gamybos paslaugas. Tokiu

požiūriu ignoruojama tai, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą („nuorodos, kurios gali būti naudojamos“) nuoroda turi būti apibūdinamoji. Tačiau žymenys „DigiFilmMaker“ arba „DigiFilm“ negali apibūdinti informacijos laikmenos, vaizdų įrašymo prietaiso arba informacijos įrašymo į laikmenas paslaugos. Apeliacinė taryba neatskyrė nuorodos, kuri negali būti registruojama, ir „kalbančio“ prekių ženklo, kuris gali būti registruojamas.

- 17 Be to, nėra tikslu tai, kad atitinkama visuomenė nesusimąsto apie cheminės ir elektroninės fotografijos skirtumus. Priešingai, žodžio „film“ perkélimas elektroninei fotografijai jai atrodo neįprastas ir išgalvotas. Prašomi įregistruoti prekių ženklai, kaip ir žymuo „UltraPlus“ 2002 m. spalio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendime *Dart Industrines prieš VRDT (UltraPlus)* (T-360/00, Rink. p. II-3867), daro užuominą, o ne pateikia nuorodą. Taigi VRDT neteisingai nusprendė, kad žodžių „digi“, „film“ ir „maker“ deriniai „DigiFilm“ ir „DigiFilmMaker“ yra įprasti.
- 18 Interneto tinklaviečių ištraukos, kuriomis 2002 m. vasario 22 d. laiškuose ir 2002 m. birželio 4 d. sprendimuose rėmėsi ekspertas, ir į kurias atsižvelgė Apeliacinė taryba, negali įrodyti priešingai. Daugeliu atvejų internete rastas žodis „DigiFilm“ turėjo nežinomą geografinę kilmę arba ji buvo už Bendrijos teritorijos ribų, arba jis buvo netikslus arba netinkamas prekių, kurioms taikomas, atžvilgiu, arba nurodė „DigiFilm“ kaip saugomą komercinę nuorodą.
- 19 Be to, prašomų įregistruoti prekių ženklų nėra žodynuose. Todėl jie yra registruotini (2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-383/99 P, Rink. p. I-6251, 43 ir 44 punktai).

- 20 Galiausiai daugelis į prašomus įregistruoti prekių ženklus panašių žymenų, kuriuos VRDT sutiko įregistruoti, įrodo ieškovės nuomonės, kad šie prekių ženklai nėra apibūdinamieji, pagrįstumą. Atlikdama Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje nustatytą patikrinimą, VRDT pati patvirtino savo ankstesnių sprendimų tinkamumą.
- 21 VRDT neigia pažeidusi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 22 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą neregistruojami „prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms“. Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad „1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tikrai dalyje Bendrijos“.
- 23 Pagal teismų praktiką Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas neleidžia, kad teisę registruoti jame nurodytus žymenis arba nuorodas kaip prekių ženklus turėtų viena bendrovė. Šia nuostata siekiama užtikrinti viešo intereso tikslą, kad visi turi turėti teisę nevaržomai naudoti tokius žymenis arba nuorodas (žr. pagal analogiją 2004 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rink. p. I-1619, toliau – sprendimas *Postkantoor*, 54 punktą; 2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ellos prieš VRDT (ELLOS)*, T-219/00, Rink. p. II-753, 27 punktą ir 2003 m. lapkričio 27 d. Sprendimo *Quick prieš VRDT (Quick)*, T-348/02, Rink. p. II-5071, 27 punktą).

- 24 Be to, žymenys, nurodyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte, negali atlikti pagrindinės prekių ženklo funkcijos, t. y. nurodyti prekės ar paslaugos komercinės kilmės, kad vartotojas, kuris įsigyja šiuo prekių ženklu pažymėtą prekę arba paslaugą, vėlesnio įsigijimo metu galėtų pasirinkti tą pačią prekę ar paslaugą, jeigu patirtis buvo teigiama, arba kitą, jeigu ji buvo neigiama (23 punkte cituotų sprendimų *ELLOS* 28 punktas ir *Quick* 28 punktas).
- 25 Taip pat to, kad iš žodžio, sudaryto iš sudėtinių dalių derinio, sudarytas prekių ženklas, kaip prašomų įregistruoti prekių ženklų atveju, būtų laikomas apibūdinamuoju Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, nepakanka, kad kiekviena sudėtinė dalis būtų pripažinta apibūdinamąja. Pats žodis turi būti pripažintas toks (žr. pagal analogiją 23 punkte cituoto sprendimo *Postkantoor* 96 punktą).
- 26 Šiuo atžvilgiu prekių ženklas, sudarytas iš žodžio, kurio kiekviena sudėtinė dalis yra prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, savybes apibūdinantis požymis, pats savaime apibūdina šių prekių ar paslaugų savybes Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, nebent egzistuoja suvokiamas skirtumas tarp žodžio ir paprastos jį sudarančių dalių visumos, ir tai leistų manyti, kad dėl derinio neįprasto pobūdžio šių prekių ar paslaugų atžvilgiu žodis sukuria įspūdį, kuris pakankamai skiriasi nuo to, kuris atsiranda dėl paprasto jį sudarančių dalių reikšmių derinio, ir iš to išplaukia, kad žodis reiškia daugiau nei jo sudėtinių dalių visuma arba kad žodis įsiliejo į šnekamąją kalbą ir įgijo tik jam būdingą reikšmę ta prasme, kad tapo nepriklausomas jį sudarančių elementų atžvilgiu. Pastaruoju atveju būtina patikrinti, ar žodis, įgijęs tik jam būdingą reikšmę, pats nėra apibūdinamasis tos pačios nuostatos prasme (žr. pagal analogiją 23 punkte cituoto sprendimo *Postkantoor* 104 punktą).
- 27 Prekių ženklą apibūdinantis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant, pirma, į prekes ar paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą (2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimų *Taurus-Film prieš VRDT (Cine*

Action), T-135/99, Rink. p. II-379, 25 punktas ir *Taurus-Film prieš VRDT (Cine Comedy)*, T-136/99, Rink. p. II-397, 25 punktas) ir, antra, į atitinkamos visuomenės, kurią sudaro šių prekių ar paslaugų vartotojai, suvokimą (23 punkte cituotų sprendimų *ELLOS* 29 punktas ir *Quick* 29 punktas).

- 28 Šiuo atveju, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba (sprendimų *DigiFilm* 27 punktas ir *DigiFilmMaker* 28 punktas), prekės ir paslaugos, dėl kurių kilo ginčas, skirtos ne tik specialių žinių turinčiai, bet ir plačiajai visuomenei. Be to, prašomus įregistruoti prekių ženklus sudaro elementai anglų kalba. Todėl atitinkama visuomenė yra paprastas pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus anglakalbis vartotojas.
- 29 Tokiomis aplinkybėmis, taikant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą absoliutų atmetimo pagrindą, reikia nustatyti, ar šios visuomenės požiūriu tarp žymenų „DigiFilm“ ir „DigiFilmMaker“ bei prekių ir paslaugų, dėl kurių kilo ginčas, egzistuoja tiesioginis ir konkretus ryšys.
- 30 Šioje byloje Apeliacinė taryba teisingai nustatė, kad „digi“ yra žodžio „digital“ (skaitmeninis) santrumpa, anglų kalboje ypač dažnai naudojama skaitmeninei technikai apibūdinti, kad „film“ yra anglų kalbos žodis, pastarojoje ir daugelyje kitų kalbų reiškiantis tiek juostelę, tiek ir baigtą kūrinių arba jo kūrimą, ir galiausiai – kad anglų kalbos žodis „maker“ (gamintojas), šiuo atveju sujungtas su „film“, reiškia filmų kūrėją ir prireikus – filmams kurti naudojamą aparatą (sprendimų *DigiFilm* 24–25 punktai ir *DigiFilmMaker* 24–26 bei 36 punktai).
- 31 Be to, atsižvelgiant į 25 ir 26 punktuose nurodytą reikalavimą vertinti visą prašomą įregistruoti prekių ženklą, Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, kad žodžių „digi“, „film“ ir „maker“ sujungimas į „DigiFilm“ ir „DigiFilmMaker“, naudojant didžiąsias raides sudaro aiškiai išskaidomus derinius, kad ji teisingai manė, jog šie deriniai nėra

nejprasti, krintantys į akis ar prieštaraujantys gramatikos taisyklėms (sprendimų *DigiFilm* 26 punktas ir *DigiFilmMaker* 27 punktas), ir kad atitinkama visuomenės dalis tuoj pat ir be išskirtinių analizės pastangų juos suvoks kaip nurodančius skaitmeninių duomenų, ypač vaizdų, įrašymą, saugojimą ir apdorojimą bei šioms operacijoms skirtas laikmenas, aparatus ir programinę įrangą, nurodytus ieškovės pateiktoje prekių ženklo paraiškoje, o ne kaip komercinės kilmės nuorodą (sprendimų *DigiFilm* 28–31 punktai ir *DigiFilmMaker* 29–32 punktai). Be to, kaip nurodo Apeliacinė taryba, informacija, kurią pateikia prašomi įregistruoti prekių ženklai, yra aiški ir tiesioginė. Jie jokių būdu nepalieka neaiškumų, nereikalauja skirtingų aiškinimų, nėra netikslūs ar sudarantys tik „įtaigų“ žymenį, nes jų sudedamųjų dalių sujungimas į vieną žodį niekaip nepakeičia pastarojo tarimo ir conceptualaus turinio, tačiau pabrėžia tikslų informacijos turinį, nes sudėtiniam žodyje naudojamos atskirų sudedamųjų dalių pirmosios didžiosios raidės (sprendimų *DigiFilm* 30 punktas ir *DigiFilmMaker* 32 punktas).

32 Galiausiai Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad nesant papildomų grafinių ar kitokių išskirtinių elementų, prašomi įregistruoti prekių ženklai neturi fantazijos požymių ir būtino minimalaus skiriamąjo požymio, nes atitinkama visuomenė dalis juos suvokia tik kaip nurodytų prekių ir paslaugų rūšies bei kokybės nuorodas, o ne kaip komercinę kilmę nurodančius prekių ženklus. Šio prašomų įregistruoti prekių ženklų, kaip apibūdinamųjų, suvokimo visiškai nekeičia šiuos prekių ženklus sudarančių žodžių sujungimas, nes šis būdas dažnas ir įprastas reklamos bei rinkodaros srityse (sprendimų *DigiFilm* 36 ir 37 punktai bei *DigiFilmMaker* 37 ir 38 punktai).

33 Taigi prašomi įregistruoti prekių ženklai jokių būdu neviršija jų sudedamųjų dalių visumos. Jie taip pat nesudaro naujadarų, kurie turi tik jiems būdingą ir sudedamųjų dalių atžvilgiu nepriklausomą reikšmę ir kurių galimą apibūdinamąjį pobūdį prekių ir paslaugų, dėl kurių kilo ginčas, atžvilgiu reikėtų patikrinti remiantis 26 punkte nurodyta teismų praktika.

34 Šių vertinimų nepaneigia ieškovės argumentas, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai yra užuomina, o ne prekių ir paslaugų, dėl kurių kilo ginčas, apibūdinimas. Apeliacinės tarybos patvirtinta aplinkybė (žr. sprendimų *DigiFilm* 32 ir 33 punktus bei *DigiFilmMaker* 34 ir 35 punktus), kad cheminė fotografija grindžiama tokio paties vaizdo atkūrimu, atsirandančiu dėl šviesos paveiktos juostelės cheminių pakitimų, o skaitmeninei nuotraukai tokios rūšies juostelė nereikalinga ir ji yra grindžiama skaitmeniniu vaizdo atkūrimu, taškas po taško atsirandančiu dėl šviesos ir jos pavertimo elektriniais skaitmeniniais signalais, nereiškia, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai prekių ir paslaugų, dėl kurių kilo ginčas, atžvilgiu yra tik užuominos (arba perimant ieškovės sąvoką – „kalbantys“). Pritardamas Apeliacinei tarybai, Pirmosios instancijos teismas mano, kad atitinkama visuomenė, net tiek, kiek ji galėtų suprasti šių techninių procesų detales, nenustotų skaitmeninių vaizdų sekos vadinti skaitmeniniu filmu. Taigi ieškovė neteisingai nurodo, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai yra tik darantys užuominas. Šiuo atveju ji negali remtis 17 punkte nurodytu sprendimu *UltraPlus*, kuriame Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad žymuo „UltraPlus“ apibūdina ne vartotojo tiesiogiai suvokiamą nagrinėjamų prekių (orkaitei skirti patiekalai) savybę ar požymį, bet netiesiogiai ir abstrakčiai giria aukštą šių prekių kokybę ir todėl priskirtinas užuominai, o ne apibūdinimui Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme (žr. sprendimo 25 ir 27 punktus).

35 Ieškovės argumentas dėl eksperto aptiktų internetinių nuorodų tinkamumo trūkumo ir dėl fakto, kad Apeliacinė taryba jas nurodė detaliai jų nepatikrinosi, negali ginčyti išvados, jog prašomi įregistruoti prekių ženklai apibūdina prekes ir paslaugas, dėl kurių kilo ginčas. Iš tikrųjų vien žymenų „DigiFilm“ ir „DigiFilmMaker“ analizės pakanka išvadai, kad paprasto anglakalbio vartotojo požiūriu jie yra apibūdinantys prekes ir paslaugas, dėl kurių kilo ginčas, nesant būtybės nurodyti daugybės eksperto aptiktų internetinių nuorodų (2 670 žodžio „digifilm“ nuorodų ir 53 500 sąvokos „digital film“ nuorodų), kurios tik patvirtina Apeliacinės tarybos analizę.

- 36 Argumentas, kad prašomų įregistruoti prekių ženklų nėra žodynuose ir kad jie turi būti įregistruojami remiantis 19 punkte cituotame sprendime *Procter & Gamble prieš VRDT* (43 ir 44 punktai) įtvirtintais principais, turi būti atmestas. Iš tikrųjų skirtingai, nei žodinis žymuo „Baby-dry“, kuris, Teisingumo Teismo tvirtinimu, sudarė neįprastą žodžių derinį ir todėl turėjo skiriamąjį požymį, žymenys „DigiFilm“ ir „DigiFilmMaker“, kaip nurodė Apeliacinė taryba, sudaryti iš jokių savitumų neturinčių apibūdinančių žodžių derinių, kuriuos paprastas anglakalbis vartotojas suvoktų kaip prekių ir paslaugų, dėl kurių kilo ginčas, apibūdinimą, o ne kaip komercinės kilmės nuorodą. Aplinkybė, kad patys prašomi įregistruoti prekių ženklai necituojami žodynuose, jokia būdu nekeičia šio vertinimo (šiuo klausimu žr. 2000 m. sausio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DKV prieš VRDT (COMPANYLINE)*, T-19/99, Rink. p. II-1, 26 punktą ir 2000 m. spalio 26 d. Sprendimo *Harbinger prieš VRDT (TRUSTEDLINK)*, T-345/99, Rink. p. II-3525, 37 punktą).
- 37 Galiausiai dėl ieškovės argumento, susijusio su aplinkybe, kad VRDT įregistravo daugelį į prašomus įregistruoti prekių ženklus panašių prekių ženklų, reikia priminti, kaip per posėdį ieškovė patvirtino, jog Apeliacinių tarybų pagal Reglamentą Nr. 40/94 priimami sprendimai dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo yra susiję su ribota kompetencija, o ne su diskrecija. Todėl Apeliacinių tarybų sprendimų dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Bendrijos teismų aiškinamu Reglamentu Nr. 40/94, o ne Apeliacinių tarybų ankstesniais sprendimais (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 66 punktas; 2003 m. liepos 3 d. Sprendimo *Best Buy Concepts prieš VRDT (BEST BUY)*, T-122/01, Rink. p. II-2235, 41 punktas; 2004 m. balandžio 21 d. Sprendimo *Concept prieš VRDT (ECA)*, T-127/02, Rink. p. II-1113, 71 punktas ir 2005 m. kovo 16 d. Sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 68 punktas).
- 38 Iš šių argumentų matyti, kad Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto nusprenddama, jog žodiniai žymenys „DigiFilm“ ir „DigiFilmMaker“ apibūdina prekes ir paslaugas, dėl kurių kilo ginčas, ir todėl negali būti įregistruoti.

39 Todėl pirmasis ieškinio pagrindas turi būti atmestas.

Dėl antrojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

Šalių argumentai

40 Ieškovė tvirtina, kad skundžiamieji sprendimai neteisėti todėl, kad Apeliacinė taryba nusprendė, jog Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktui taikyti keliamų reikalavimų patenkinimas beveik automatiškai reiškia skiriamojo požymio to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme nebuvimą. Bet kuriuo atveju, kadangi, priešingai nei įvertino Apeliacinė taryba, prašomi įregistruoti prekių ženklai nėra apibūdinamieji, nėra įrodymų apie jų skiriamojo požymio tariamą visišką nebuvimą.

41 VRDT neigia pažeidusi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

42 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį tam, kad žymuo negalėtų būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, pakanka, kad būtų taikomas bent vienas, šiuo atveju įtvirtintas šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte, absoliutus atmetimo pagrindas (36 punkte cituoto sprendimo *COMPANYLINE* 30 punktas ir 2004 m. gegužės 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Irwin Industrial Tool prieš VRDT (QUICK-GRIP)*, T-61/03, Rink. p. II-1587, 35 punktas).

- 43 Be to, reikia pastebėti, kad nors kiekvienas iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje išvardytų absoliučių atmetimo pagrindų nepriklauso nuo kitų ir reikalauja atskiro nagrinėjimo, egzistuoja aiškus šios nuostatos b, c ir d punktuose nurodytų pagrindų taikymo sričių sutapimas (žr. pagal analogiją 23 punkte cituoto sprendimo *Postkantoor* 85 punktą).
- 44 Būtent žodinis prekių ženklas, kaip šiuo atveju, apibūdinantis prekių ar paslaugų savybes Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme, dėl šios priežasties tikrai neturi jokio skiriamąjo požymio pačių prekių ar paslaugų atžvilgiu to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme (žr. pagal analogiją 23 punkte cituoto sprendimo *Postkantoor* 86 punktą).
- 45 Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus ir tai, kad Apeliacinė taryba skundžiamuose sprendimuose teisingai nusprendė, jog Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktas draudžia įregistruoti prašomus prekių ženklus prekėms ir paslaugoms, dėl kurių kilo ginčas, antrasis ieškinio pagrindas turi būti atmestas kaip neveiksmingas.
- 46 Atsižvelgiant į visus pateiktus paaiškinimus šie ieškiniai turi būti atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 47 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinius.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Paskelbta 2005 m. rugsėjo 8 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

M. Vilaras