

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)  
z 8. septembra 2005 \*

V spojených veciach T-178/03 a T-179/03,

**CeWe Color AG & Co. OHG**, so sídlom v Oldenburgu (Nemecko), v zastúpení:  
C. Spintig, S. Richter, U. Sander a H. Förster, advokáti,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: I. Mayer a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

\* Jazyk konania: nemčina.

ktorých predmetom sú dve žaloby proti rozhodnutiam tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 12. marca 2003 (veci R 638/2002-3 a R 641/2002-3), týkajúcim sa zápisu slovných označení DigiFilmMaker a DigiFilm ako ochranných známk Spoločenstva,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda M. Vilaras, sudcovia F. Dehousse a D. Šváby,

tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žaloby podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. a 21. mája 2003,

so zreteľom na uznesenie o spojení z 18. septembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. decembra 2003,

po pojednávaní z 12. apríla 2005,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti sporu

- 1 Dňa 19. novembra 2001 podal žalobca dve prihlášky ochranných znáмок Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochranej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
- 2 Prihlasovanými ochrannými známkami sú slovné označenia DigiFilm a DigiFilmMaker (ďalej len spoločné označenie „prihlasované ochranné známky“).
- 3 Tovary a služby, na ktoré sa prihlasovala ochranná známka DigiFilm, sú zaradené do tried 9, 16 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis znáмок z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre svoju triedu tomuto opisu:
  - trieda 9: „Pamäťové nosiče, záznamové nosiče, predovšetkým optické záznamové zariadenia, hlavne CD-ROM, rovnako všetky citované tovary so

zaznamenanými fotografiami, fotografické a kinematografické prístroje a nástroje (zahrnuté do triedy 9), prístroje a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo prehrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazov, prístroje na spracovanie údajov, počítače, počítačový softvér“,

— trieda 16: „Fotografie vo forme pozitívu, negatívu, diapozitívu“,

— trieda 42: „Zápis na záznamové nosiče, predovšetkým zápis digitálnych údajov, hlavne obrázkov, tvorba fotografií, fototlač, prevádzkovanie ,on-line služby tlače' fotografií, poradenské služby v oblasti softvéru, údržba počítačového softvéru, tvorba programov na spracovanie údajov“.

4 Tovary a služby, na ktoré sa prihlasovala ochranná známka DigiFilmMaker, sú okrem tých istých, na ktoré sa prihlasovala ochranná známka DigiFilm, určité tovary zaradené do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajúce tomuto opisu: „Zariadenia a automaty na zápis na záznamové nosiče, predovšetkým zariadenia na prenos digitálnych údajov (hlavne obrázkov) na záznamových nosičoch (hlavne CD-ROM)“.

5 Listami z 22. februára 2002 zaslanými podľa pravidla 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), informoval prieskumový pracovník žalobcu, že prihlasované ochranné známky sa

mu v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 nejavia ako spôsobilé na zápis, okrem týchto tovarov a služieb:

- trieda 16: „Fotografie vo forme pozitívu, negatívu, diapozitívu“,
  
- trieda 42: „Poradenské služby v oblasti softvéru, údržba počítačového softvéru, tvorba programov na spracovanie údajov“.

6 Listami z 22. apríla 2002 žalobca potvrdil svoje prihlášky ochranných známk Spoločenstva.

7 Rozhodnutiami zo 4. júna 2002 prijatými podľa pravidla 11 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 zamietol prieskumový pracovník tieto prihlášky podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 na tieto tovary a služby:

- trieda 9: „Pamäťové nosiče, záznamové nosiče predovšetkým optické záznamové zariadenia, hlavne CD-ROM, rovnako všetky citované tovary so zaznamenanými fotografiami, fotografické a kinematografické prístroje a nástroje (zahrnuté do triedy 9), prístroje a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo prehrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazov, prístroje na spracovanie údajov, počítače, počítačový softvér“,

- trieda 42: „Zápis na záznamové nosiče, predovšetkým zápis digitálnych údajov, hlavne obrázkov, tvorba fotografií, fototlač, prevádzkovanie ‚on-line služby tlače‘ fotografií“.
- 8 Prieskumový pracovník sa domnieval, že prihlasované ochranné známky sú tvorené z neologizmov opisujúcich predmetné tovary a služby. Pojem „digi“ je bežnou anglickou skratkou zo slova „digital“ (digitálny) a označenia DigiFilm a DigiFilmMaker odkazujú priamo na tieto významy: digitálny film (digital film) a osoba, ktorá realizuje digitálne filmy alebo prístroj na to používaný (digital film-maker). Prieskumový pracovník sa okrem toho domnieval, že juxtapozícia pojmov „Digi“, „Film“ a „Maker“ neobsahuje žiaden dodatočný znak spôsobilý prepozičovať prihlasovaným ochranným známkam rozlišovaciu spôsobilosť.
- 9 Dňa 26. júla 2002 podal žalobca proti rozhodnutiam prieskumového pracovníka dve odvolania na ÚHVT v súlade s článkom 59 nariadenia č. 40/94.
- 10 Tretí odvolací senát odvolania zamietol rozhodnutiami z 12. marca 2003 (ďalej len „rozhodnutie DigiFilm“ a „rozhodnutie DigiFilmMaker“ a spoločné označenie „napadnuté rozhodnutia“), doručenými žalobcovi listami z 18. a 13. marca 2003.
- 11 Odvolací senát potvrdzujúc posúdenie prieskumového pracovníka v podstate usúdil, že prihlasované ochranné známky opisujú zostávajúce sporné tovary a služby (t. j. pre ochrannú známku DigiFilm tovary a služby uvedené v bode 7 vyššie a pre

ochrannú známku DigiFilmMaker tie isté tovary a služby, ako aj tovary uvedené v bode 4 vyššie) (ďalej len „sporné tovary a služby“) a dodal, že tieto ochranné známky nemali ani minimálny stupeň potrebnej rozlišovacej spôsobilosti, keďže neobsahovali žiaden dodatočný prvok alebo osobitosť.

### Návrhy účastníkov konania

12 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutia,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

13 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žaloby ako nedôvodné,
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

## Právny stav

- 14 V každej veci sa žalobca analogickými vyjadreniami opiera o dva žalobné dôvody — o porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a o porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

*O prvom žalobnom dôvode týkajúcom sa porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94*

### Tvrdenia účastníkov konania

- 15 Žalobca popiera, že prihlasované ochranné známky opisujú sporné tovary a služby. Vytýka odvolaciemu senátu, že sa oprel o výňatky z internetových stránok bez ich detailného preskúmania a že rozhodol, že tieto ochranné známky nemožno zapísať, aj keď sa nenachádzali v slovníkoch. Napokon, ÚHVT neprihliadol na skutočnosť, že súhlasil so zápisom označení blízkych prihlasovaným ochranným známkam.
- 16 Žalobca pripúšťa, že „digi“ je bežná skratka z „digital“, že „film“ označuje v mnohých európskych jazykoch tak filmový papier, ako aj autorské dielo, a že „maker“ znamená v anglickom jazyku „výrobca“. To však neznamená, že prihlasované ochranné známky sú opisné. Z technického hľadiska totiž digitálny film neexistuje. Odvolací senát to pripustil, ale usúdil, že príslušná skupina verejnosti nerozmýšľa nad technickými detailmi procesu, nazýva sled digitálnych obrázkov filmom a chová sa rovnako, *mutatis mutandis*, pokiaľ ide o záznamové zariadenia, nosiče údajov



a s tým spojené služby výroby. Tento prístup nezohľadňuje skutočnosť, že schopnosť údaja byť opisným pomenovaním sa požaduje podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 („údajov, ktoré môžu slúžiť“). Pamäťový alebo záznamový nosič, zariadenie na záznam obrázkov alebo službu zápisu na záznamové zariadenia však nemožno opísať označením DigiFilmMaker alebo označením DigiFilm. Odvolací senát nerozlíšil medzi údajom, ktorý nemôže byť predmetom zápisu, a danou „výpovednou“ ochrannou známkou, ktorá je spôsobilá na zápis.

- 17 Okrem toho je nepresné, že príslušná skupina verejnosti si neuvedomuje rozdiely medzi chemickou a digitálnou fotografiou. Naopak, vníma priradenie pojmu „film“ k digitálnej fotografii ako nezvyčajné a fantastické. Prihlasované ochranné známky, tak ako označenie UltraPlus, ktoré je predmetom rozsudku Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, Dart Industries/ÚHVT (UltraPlus) (T-360/00, Zb. s. II-3867), spočívajú vo vyvolávaní dojmu a nie v opise. ÚHVT teda rozhodol neprávom, že kombinácie pojmov „digi“, „film“ a „maker“ v DigiFilm a DigiFilmMaker nie sú nezvyčajné.
- 18 Výňatky z internetových stránok, na ktoré sa odvoláva prieskumový pracovník vo svojich listoch z 22. februára 2002 a vo svojich rozhodnutiach zo 4. júna 2002 a o ktoré sa opiera odvolací senát, nemôžu preukázať opak. Predovšetkým, viaceré miesta výskytu DigiFilm na internete majú neznámy geografický pôvod alebo ich pôvod je mimo Spoločenstva, alebo sú neurčité alebo bezvýznamné vo vzťahu k tovarom, na ktoré sa vzťahujú, alebo identifikujú DigiFilm ako chránené obchodné meno.
- 19 Prihlasované ochranné známky navyše nie sú uvedené v slovníkoch. Sú preto spôsobilé na zápis (rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, body 43 a 44).

- 20 Napokon, veľký počet označení, ktoré sú porovnateľné s prihlasovanými ochrannými známkami a ktoré ÚHVT pripustil na zápis, dokazuje dôvodnosť stanoviska žalobcu, pokiaľ ide o neexistenciu opisného charakteru týchto ochranných známk. ÚHVT sám v rámci preskúmania podľa článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 potvrdil význam svojich skorších rozhodnutí.
- 21 ÚHVT popiera, že by porušil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

#### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 22 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb“. Článok 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 okrem toho uvádza, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločensva“.
- 23 Podľa judikatúry bráni článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 tomu, aby označenia alebo údaje, na ktoré sa vzťahuje, boli na základe ich zápisu ako ochrannej známky vyhradené jedinému podniku. Toto ustanovenie tak sleduje všeobecný záujem, ktorý vyžaduje, aby takéto označenia alebo údaje mohli všetci voľne používať [pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. I-1619, ďalej len „rozsudok Postkantoor“, bod 54; rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753, bod 27, a z 27. novembra 2003, Quick/ÚHVT (Quick), T-348/02 Zb. II-5071, bod 27].

- 24 Označenia, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, sú okrem toho označeniami, ktoré sa považujú za nespôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať pri neskorších nadobúdaníach ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou (rozsudky ELLOS, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 28, a Quick, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 28).
- 25 Okrem toho na to, aby sa ochranná známka tvorená jedným slovom vyplývajúcim z kombinácie prvkov tak, ako prihlasované ochranné známky, považovala podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 za opisnú, nepostačuje zistiť prípadný opisný charakter každého z jej prvkov. Takýto charakter musí mať samotné slovo (pozri analogicky rozsudok Postkantoor, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 96).
- 26 V tejto súvislosti ochranná známka tvorená slovom pozostávajúcim z prvkov, z ktorých každý opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb, na ktoré je podaná prihláška, sama opisuje vlastnosti týchto tovarov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 okrem prípadu, keď existuje badateľný rozdiel medzi slovom a jednoduchým súhrnom prvkov, z ktorých je zložené, to predpokladá, že buď z dôvodu neobvyklého charakteru kombinácie (prvkov) vo vzťahu k uvedeným tovarom alebo službám vytvára dojem dostatočne vzdialený od dojmu vytvoreného jednoduchým spojením údajov vyplývajúcich z prvkov, ktoré tvoria slovo, takže prevyšuje súhrn týchto prvkov, alebo že slovo sa začalo používať v bežnom jazyku a nadobudlo význam sebe vlastný tak, že sa stalo autonómny od prvkov, z ktorých je zložené. V tomto druhom prípade treba teda preskúmať, či slovo, ktoré nadobudlo vlastný význam, nie je samo opisné v zmysle uvedeného ustanovenia (pozri analogicky rozsudok Postkantoor, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 104).
- 27 Opisný charakter ochrannej známky sa musí posudzovať na jednej strane so zreteľom na tovary alebo služby, na ktoré sa ochranná známka prihlasuje [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Taurus Film/ÚHVĽ (Cine Action),

T-135/99, Zb. s. II-379, bod 25, a Taurus-Film/ÚHVT (Cine Comedy), T-136/99, Zb. s. II-397, bod 25] a na druhej strane so zreteľom na vnímanie príslušnou skupinou verejnosti zloženou zo spotrebiteľov týchto tovarov alebo služieb (rozsudky ELLOS, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 29, a Quick, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 29).

- 28 V tomto prípade, ako správne uviedol odvolací senát (rozhodnutie DigiFilm, bod 27, rozhodnutie DigiFilmMaker, bod 28), sú sporné tovary a služby určené nielen odbornej verejnosti, ale vo všeobecnosti aj širokej verejnosti. Okrem toho prihlasované ochranné známky sú zložené z prvkov anglického jazyka. Príslušnou skupinou verejnosti je potom priemerný anglofónny spotrebiteľ, ktorý je primerane informovaný a primerane pozorný.
- 29 Za týchto podmienok treba pri použití absolútnych dôvodov zamietnutia uvedených v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 určiť, či pre túto skupinu verejnosti existuje medzi označeniami DigiFilm a DigiFilmMaker a spornými tovarmi a službami priamy a konkrétny vzťah.
- 30 V tomto prípade odvolací senát správne skonštatoval, že „digi“ je skratkou zo slova „digital“ (digitálny), bežne používaného predovšetkým v angličtine na označenie digitálnej techniky, že „film“ je anglické slovo označujúce v tomto jazyku a v mnohých ďalších tak filmový papier, ako aj dokončené autorské dielo alebo jeho výrobu a napokon, že anglické slovo „maker“ (výrobca) spojené, tak ako tu, so slovom „film“ označuje filmového výrobcu, ale prípadne aj zariadenie umožňujúce výrobu filmov (rozhodnutie DigiFilm, body 24 až 25, rozhodnutie DigiFilmMaker, body 24 až 26 a 36).
- 31 Okrem toho a v súlade s požiadavkou uvedenou v bodoch 25 a 26 vyššie odvolací senát pri posudzovaní prihlasovanej ochrannej známky v jej celistvosti správne skonštatoval, že juxtapozície pojmov „digi“, „film“ a „maker“ v DigiFilm a DigiFilmMaker tvoria vzhľadom na použitie veľkých písmen jasne rozložiteľnú

kombináciu a takisto správne rozhodol, že tieto juxtapozície nie sú ani nezvyčajné, ani prekvapivé, ani v rozpore s gramatickými pravidlami (rozhodnutie DigiFilm, bod 26, rozhodnutie DigiFilmMaker, bod 27), a že ich príslušná skupina verejnosti vníma bezprostredne a bez osobitného analytického úsilia ako odkazujúce na zaznamenávanie, uchovávanie a spracovanie digitálnych údajov, predovšetkým obrázkov, ako aj na nosiče a zariadenia a softvér umožňujúci tieto činnosti uvedené v žalobcovej prihláške ochrannej známky, a nie ako údaje obchodného pôvodu (rozhodnutie DigiFilm, body 28 až 31, rozhodnutie DigiFilmMaker, body 29 až 32). Ako uvádza odvolací senát, informácia, ktorú prihlasované ochranné známky vyjadrujú, je jasná, priama a bezprostredná. Nie sú vágne tým, či oným spôsobom, nemožno ich rôzne vykladať, nezostávajú nepresné alebo v postavení „sugestívnych“ označení a to o to viac, že juxtapozícia ich prvkov v jednom slove žiadnym spôsobom nemení ani jeho výslovnosť, ani pojmový obsah, ale použitím veľkých začiatkových písmen v zloženom slove viac zdôrazňuje presný obsah informácie (rozhodnutie DigiFilm, bod 30, rozhodnutie DigiFilmMaker, bod 32).

32 Napokon, odvolací senát správne uviedol, že prihlasované ochranné známky nevykazujú ani kúsok fantázie, keďže neobsahujú žiaden dodatočný prvok, či už grafický, alebo vyplývajúci z nejakej osobitosti, a nemajú minimálny stupeň požadovanej rozlišovacej spôsobilosti, keďže príslušná skupina verejnosti ich chápe iba ako údaje druhu a kvality predmetných tovarov a služieb a nie ako ochranné známky plniace funkciu údajov obchodného pôvodu. Tomuto vnímaniu prihlasovaných ochranných známk v opisnom význame nijako nebráni juxtapozícia pojmov tvoriacich tieto ochranné známky, keďže táto technika je bežná a obvyklá v oblasti reklamy a marketingu (rozhodnutie DigiFilm, body 36 a 37, rozhodnutie DigiFilmMaker, body 37 a 38).

33 Prihlasované ochranné známky tak nijako neprevyšujú súhrn prvkov, ktoré ich tvoria. Nepredstavujú ani neologizmy s vlastným významom a nie sú autonómne vo vzťahu k prvkom, ktoré ich tvoria; neologizmy, pri ktorých by sa potom musel zisťovať ich eventuálny opisný charakter vo vzťahu k sporným tovarom a službám, v súlade s judikatúrou citovanou v bode 26 vyššie.

34 Tieto posúdenia nie sú spochybnené tvrdením žalobcu, podľa ktorého prihlasované ochranné známky len vyvolávajú dojem a neopisujú sporné tovary a služby. Skutočnosť, koniec koncov uznaná odvolacím senátom (pozri rozhodnutie DigiFilm, body 32 a 33, a rozhodnutie DigiFilmMaker, body 34 a 35), že chemická fotografia zodpovedá analógovej reprodukcii obrazu vyplývajúcej z chemických zmien filmu vystaveného svetlu, kým digitálna fotografia nepotrebuje takýto film, ale zodpovedá digitálnej reprodukcii, vyplývajúcej z merania svetla bod po bode a z jeho premeny na elektrické digitálne signály, nemá za následok, že prihlasované ochranné známky sú len evokatívne (alebo, prevezmúc výraz použitý žalobcom, „výpovedné“) vo vzťahu k sporným tovarom a službám. Súd prvého stupňa sa podľa vzoru odvolacieho senátu domnieva, že príslušná skupina verejnosti sa tu nezastaví, aj keby si bola vedomá detailu týchto technických operácií, a bude nazývať sekvenciu digitálnych obrázkov digitálnym filmom. Žalobca sa teda neprávom dovoľáva len evokatívneho charakteru prihlasovaných ochranných známk. Nemôže sa odvolávať na rozsudok UltraPlus, už citovaný v bode 17 vyššie, v ktorom Súd prvého stupňa rozhodol, že označenie UltraPlus neoznačovalo kvalitu alebo vlastnosť predmetných tovarov (tanierov do rúry) priamo pochopiteľnú spotrebiteľom, ale nepriamo a abstraktne vychvalovalo dokonalosť týchto tovarov a spočívalo tak vo vyvolávaní dojmu a nie v opise v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 (pozri body 25 a 27 rozsudku).

35 Tvrdenie žalobcu týkajúce sa bezvýznamnosti internetových odkazov, ktoré našiel prieskumový pracovník a skutočnosti, že odvolací senát sa na ne odvolal bez ich detailného preskúmania, nemôže spochybníť záver, podľa ktorého prihlasované ochranné známky opisujú sporné tovary a služby. Preskúmanie označení DigiFilm a DigiFilmMaker ako takých postačuje na vyvodenie záveru, že z pohľadu priemerného anglofónneho spotrebiteľa tieto označenia opisujú sporné tovary a služby bez toho, aby bolo mimo toho potrebné odkazovať na početné internetové odkazy, ktoré našiel prieskumový pracovník (2 670 odkazov na pojem „digifilm“ a 53 500 odkazov na výraz „digital film“), ktoré koniec koncov len potvrdzujú analýzu odvolacieho senátu.

- 36 Musí sa zamietnuť tvrdenie, podľa ktorého prihlasované ochranné známky nie sú obsiahnuté v slovníkoch a majú sa zapísať v súlade so zásadami vyplývajúcimi z rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT, už citovanom v bode 19 vyššie (body 43 a 44). Na rozdiel od slovného označenia Baby-dry, ktoré Súdny dvor v uvedenom rozsudku považoval za označenie predstavujúce neobvyklú juxtapozíciu pojmov a ktoré preto malo rozlišovaciu spôsobilosť, označenia DigiFilm a DigiFilmMaker vyplývajú, ako uviedol odvolací senát, z neoriginálnych juxtapozícií opisných pojmov, ktoré priemerný anglofónny spotrebiteľ vníma ako označenia sporných tovarov a služieb alebo ich podstatných vlastností a nie ako údaj o obchodnom pôvode. Skutočnosť, že prihlasované ochranné známky nie sú uvedené v slovníkoch, sama osebe nijako nezmení toto posúdenie [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. januára 2000, DKV/ÚHVT (COMPANYLINE), T-19/99, Zb. s. II-1, bod 26, a z 26. októbra 2000, Harbinger/ÚHVT (TRUSTEDLINK), T-345/99, Zb. s. II-3525, bod 37].
- 37 Napokon, pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu týkajúce sa skutočnosti, že ÚHVT zapísal mnohé ochranné známky blízke prihlasovaným ochranným známkam, treba pripomenúť, ako to žalobca uznal na pojednávaní, že rozhodnutia odvolacích senátov o zápise označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, prijaté podľa nariadenia č. 40/94, vyplývajú zo zverenej právomoci a nie z diskrečnej právomoci. Zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov sa preto musí posúdiť výlučne na základe tohto nariadenia v zmysle jeho výkladu sudcom Spoločenstva a nie na základe predchádzajúcej rozhodovacej praxe týchto odvolacích senátov [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 66; z 3. júla 2003, Best Buy Concepts/ÚHVT (BEST BUY), T-122/01, Zb. s. II-2235, bod 41; z 21. apríla 2004, Concept/ÚHVT (ECA), T-127/02, Zb. II-1113, bod 71, a zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. II-949, bod 68].
- 38 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát neporušil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, keď rozhodol, že slovné označenia DigiFilm a DigiFilmMaker opisujú sporné tovary a služby a že preto nemôžu byť zapísané.

39 Prvý žalobný dôvod sa preto musí zamietnuť.

*O druhom žalobnom dôvode týkajúcom sa porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

Tvrdenia účastníkov konania

40 Žalobca uvádza, že napadnuté rozhodnutia sú postihnuté vadou, keďže odvolací senát rozhodol, že skutočnosť, že sú splnené podmienky použitia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 znamená takmer automaticky absolútny nedostatok rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia. V každom prípade práve preto, že prihlasované ochranné známky na rozdiel od názoru odvolacieho senátu neboli opisné, neexistuje žiaden nepriamy dôkaz ich údajného absolútneho nedostatku rozlišovacej spôsobilosti.

41 ÚHVT popiera, že by porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

42 Z článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že na to, aby sa označenie nemohlo zapísať ako ochranná známka, postačuje, ak je daný čo len jeden absolútny dôvod zamietnutia, v tomto prípade dôvod uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia [rozsudok COMPANYLINE, už citovaný v bode 36 vyššie, bod 30, a uznesenie Súdu prvého stupňa z 27. mája 2004, Irwin Industrial Tool/ÚHVT (QUICK-GRIP), T-61/03, Zb. II-1587, bod 35].



- 43 Okrem toho treba uviesť, že aj keď je každý z absolútnych dôvodov zamietnutia uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 nezávislý od ostatných a vyžaduje si oddelené preskúmanie, rozsahy pôsobnosti dôvodov uvedených v bodoch b), c) a d) tohto ustanovenia sa evidentne prekrývajú (pozri analogicky rozsudok Postkantoor, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 85).
- 44 Osobitne, slovná ochranná známka, ktorá v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb ako v tomto prípade, je z toho dôvodu nevyhnutne zbavená rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tým istým tovarom alebo službám v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia (pozri analogicky rozsudok Postkantoor, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 86).
- 45 S ohľadom na tieto úvahy a pretože odvolací senát v súlade s právom v napadnutých rozhodnutiach rozhodol, že článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 bráni zápisu prihlasovaných ochranných znáмок, pokiaľ ide o sporné tovary a služby, musí sa druhý žalobný dôvod zamietnuť ako neúčinný.
- 46 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy sa tieto žaloby musia zamietnuť.

## O trovách

- 47 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloby sa zamietajú.**
- 2. Žalovaný je povinný nahradiť trovy konania.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 8. septembra 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

M. Vilaras