FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)

den 8 juni 2005 *

I mål T-315/03,

Hans-Peter Wilfer, Markneukirchen (Tyskland), företrädd av advokaten A. Kockläuner,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av D. Schennen och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: tyska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 11 juli 2003 (ärende R 266/2002-1) om registrering av ordkännetecknet ROCKBASS som gemenskapsvarumärke,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN(fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna P. Lindh och V. Vadapalas,

justitiesekreterare: byrådirektören I. Natsinas,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 15 september 2003,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 16 december 2003,

efter förhandlingen den 9 december 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden ingav den 5 oktober 2001 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

2 Det varumärke för vilket registrering sökts är ordkännetecknet ROCKBASS.

3 De varor som registreringsansökan avser omfattas av klasserna 9, 15 och 18 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 9: "Ljudteknikapparater, mixerbord, ljudeffektapparater, förstärkare, högtalare, aktiva högtalare (combos); behållare, väskor och fodral anpassade för nämnda varor."

— Klass 15: "Musikinstrument, speciellt gitarrer, elgitarrer, basgitarrer, akustiska gitarrer, tillbehör till gitarrer, nämligen strängar, bandtråd, halsar och remmar; behållare, väskor och fodral anpassade för nämnda varor."

— Klass 18: "Behållare, väskor och fodral."

4 Genom beslut av den 11 mars 2002 avslog granskaren ansökan enligt artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94.

5 Den 25 mars 2002 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 och ingav den 3 juli 2002 en skrivelse i vilken den angav grunderna för överklagandet.

6 Den 2 juli 2003 inkom sökanden med en tilläggsskrivelse som innehöll ett intyg från Roesberg, ansvarig utgivare för en musiktidskrift, och uppgifter avseende registreringen av varumärket ROCKBASS i Kanada, Australien och Nya Zeeland.

7 Genom beslut av den 11 juli 2003 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet), som delgavs sökanden den 16 juli 2003, avslog harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd överklagandet enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden ansåg att enligt omsättningskretsen som bestod av musikspecialister, avsåg ordet rockbass en basgitarr som särskilt lämpar sig för att spela rockmusik, och det betecknade även en teknik för basgitarr — "rockbas". Den ansåg således att ordkännetecknet ROCKBASS var direkt beskrivande för musikinstrument och

tillbehör till dessa, och för andra varor som särskilt angetts i ansökan, eftersom beskrivningarna av dem omfattar varor som används avseende basgitarrer.

Parternas yrkanden

8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Yrkandet avseende hur sökanden skall företrädas

10 Sökanden har under förhandlingen begärt att förstainstansrätten skall föra till protokollet att han företräds gemensamt av advokaten A. Kockläuner och S. Zech, Patentanwalt, och i andra hand, att han företräds av advokaten A. Kockläuner, biträdd av S. Zech, Patentanwalt.

11 S. Zech tilläts att föra talan under förhandlingen i närvaro och under överinseende av advokaten. Sökandens yrkande om att S. Zech skulle tillåtas företräda honom kan däremot inte bifallas. Enligt artikel 19 i domstolens stadga får nämligen endast en advokat som är behörig att uppträda inför domstol i någon av medlemsstaterna eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet (EES) företräda eller biträda andra parter än de stater och institutioner som avses i första och andra styckena i samma artikel (se förstainstansrättens beslut av den 9 september 2004 i mål T-14/04, Alto de Casablanca mot harmoniseringsbyrån — Bodegas Chivite (VERAMONTE), REG 2004, s. I-3077, punkt 9 och där angiven rättspraxis).

Intyget avseende förfarandet för registrering av varumärket ROCKBASS i Förenta staterna som ingetts under förhandlingen

12 Sökanden ingav under förhandlingen ett intyg avseende förfarandet för registrering av varumärket ROCKBASS i Förenta staterna.

13 Domstolen erinrar härvid inledningsvis om att det av artikel 63.2, jämförd med artikel 63.3, i förordning nr 40/94 framgår att såväl ogiltigförklaring som ändring av ett avgörande från överklagandenämnden förutsätter att avgörandet är rättsstridigt i

materiellt eller formellt hänseende. Enligt fast rättspraxis skall rättsaktens lagenlighet vidare bedömas mot bakgrund av de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs. Lagenligheten av ett avgörande från överklagandenämnden kan följaktligen endast ifrågasättas genom åberopande av nya omständigheter vid rätten om det bevisas att överklagandenämnden var skyldig att på eget initiativ beakta dessa omständigheter i det administrativa förfarandet innan den fattade beslut i ärendet (se förstainstansrättens dom av den 26 november 2003 i mål T-222/02, HERON Robotunits mot harmoniseringsbyrån (ROBOTUNITS), REG 2003, s. II-4995, punkterna 50 och 51 och där angiven rättspraxis).

14 I förevarande fall ingav emellertid sökanden intyget efter det att det ifrågasatta beslutet hade antagits. Dessutom utgör inte de omständigheter som avser förfarandet för registrering av varumärket ROCKBASS i Förenta staterna omständigheter som överklagandenämnden på eget initiativ borde ha beaktat innan den fattade det ifrågasatta beslutet. Det ifrågavarande intyget kan således inte ha någon betydelse för huruvida beslutet är lagenligt och skall därför lämnas utan avseende.

Yrkandet om ogiltigförklaring

15 Sökanden har anfört fyra grunder för sin talan. Den första grunden avser den omständigheten att harmoniseringsbyrån inte utan särskilt yrkande gjort någon prövning av omständigheterna. Sökanden har genom sin andra grund gjort gällande att motiveringsskyldigheten har åsidosatts samtidigt som den anfört att överklagandenämnden inte har beaktat de handlingar som sökanden ingav genom sin tilläggsskrivelse av den 2 juli 2003. Den tredje och den fjärde grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 c och d i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Underlåtenhet att utan särskilt yrkande göra en prövning av omständigheterna i strid med artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94

Parternas argument

16 Sökanden har gjort gällande att harmoniseringsbyrån i strid med artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94 inte gjort någon prövning av omständigheterna utan särskilt yrkande, eftersom den inte har beaktat uppgifter som talar för en registrering av kännetecknet, vilka erhållits på Internet.

17 Enligt sökanden har harmoniseringsbyrån bland annat inte beaktat att ordet rockbass på Internet huvudsakligen används antingen för att avse sökandens varor eller för att beteckna fiskar, nämligen "klippabborrar". Vad beträffar övriga exempel på användningen av detta ord har harmoniseringsbyrån bortsett från att dessa inte avser de ifrågavarande varornas väsentliga egenskaper.

18 Harmoniseringsbyrån har genmält att överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet har hänvisat till elva webbplatser, vars innehåll den undersökt. Dessutom avser sökandens anmärkning det materiella innehållet i beslutet. Harmoniseringsbyrån har vidare påpekat att det är en processuell princip som framgår av bestämmelsen i artikel 74.1 i förordning nr 40/94 och inte en skyldighet att i viss utsträckning utan särskilt yrkande göra en prövning av omständigheterna.

Förstainstansrättens bedömning

19 Enligt artikel 74.1 första meningen i förordning nr 40/94 "... [skall harmoniseringsbyrån] utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena".

20 Enligt rättspraxis skall den bedömning som görs av den behöriga myndigheten i fråga om varumärken vara strikt och fullständig för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt (se, i fråga om rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, domstolens dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 59). Myndigheten skall således med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltning försäkra sig om att varumärken som med framgång kan komma att ifrågasättas vid domstol inte registreras (se, i fråga om direktiv 89/104, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 21).

21 I förevarande mål är det utrett att överklagandenämnden har undersökt flera webbplatser och beaktat dessa uppgifter för att pröva ansökan om registrering av varumärket enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94. Det skall härvid påpekas att överklagandenämnden inte var skyldig att i det ifrågasatta beslutet hänvisa till alla uppgifter som den kunnat finna på Internet. Den omständigheten att dessa uppgifter innefattar flera hänvisningar till användningen av det sökta varumärket för sökandens varor innebär inte i sig att överklagandenämndens slutsats i fråga om kännetecknets beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 kan ifrågasättas.

22 Sökandens argument att harmoniseringsbyrån felaktigt har tolkat de uppgifter som den funnit på Internet riktar sig dessutom i själva verket mot den bedömning av omständigheterna som överklagandenämnden gjort i det ifrågasatta beslutet. Detta argument skall således prövas i samband med prövningen av grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

23 Talan kan följaktligen inte vinna bifall på den första grunden.

Den andra grunden: Underlåtenhet att beakta de omständigheter som sökanden åberopat

Parternas argument

24 Sökanden har kritiserat överklagandenämnden för att inte ha undersökt sökandens tilläggsskrivelse av den 2 juli 2003 och dess bilagor, som innehåller ett intyg från Roesberg, ansvarig utgivare för en musiktidskrift, och upplysningar om tidigare registreringar av varumärket ROCKBASS. Enligt sökanden var harmoniseringsbyrån skyldig att förklara varför den inte beaktat dessa ytterligare uppgifter.

25 Harmoniseringsbyrån har svarat att skrivelsen av den 2 juli 2003 gavs in ett år efter den skrivelse som innehöll grunderna för överklagandet och endast nio dagar innan det ifrågasatta beslutet fattades. Eftersom det förflutit en viss tid innan de ingivna handlingarna lämnades till referenten i ärendet, hade den ifrågavarande skrivelsen i själva verket inte kommit till överklagandenämndens kännedom.

26 Harmoniseringsbyrån har även gjort gällande att överklagandenämnden inte kunde beakta denna skrivelse enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, och att det till och med, för att inte åsidosätta principen om god rättskipning, var förbjudet för den att få kännedom om innehållet i en skrivelse som ingetts under utarbetandet av ett förslag till beslut.

27 I intyget från Roesberg som sökanden ingett upprepades dessutom endast ett argument som sökanden redan framfört vid harmoniseringsbyrån och som

överklagandenämnden prövat i det ifrågasatta beslutet. Vad beträffar tidigare registreringar i stater som inte är medlemmar i gemenskapen kan detta argument endast tillmätas en liten betydelse i detta mål.

Förstainstansrättens bedömning

28 Enligt artikel 59 tredje meningen i förordning nr 40/94 skall, inom ramen för överklagande av en granskares beslut, en skrivelse som innehåller grunderna för överklagandet inges inom fyra månader från den dag då beslutet meddelades.

29 Denna bestämmelse kan inte tolkas så, att den hindrar att nya faktiska omständigheter eller bevis beaktas vilka åberopats under prövningen av en talan avseende ett absolut registreringshinder efter utgången av fristen för framläggande av grunderna för överklagandet. Enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94, i vilken det föreskrivs att harmoniseringsbyrån inte behöver beakta omständigheter eller bevis som parterna inte åberopat eller ingivit i rätt tid, ges överklagandenämnden ett utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om beaktande av ytterligare omständigheter som åberopats efter utgången av fristen. Harmoniseringsbyrån har vidare som svar på en fråga från förstainstansrätten under förhandlingen angett att det för förfarandet för prövning av absoluta registreringshinder vid överklagandenämnderna inte föreskrivs någon särskild frist efter vilken parterna inte längre med framgång får åberopa nya faktiska omständigheter eller lägga fram ytterligare argument.

30 Av detta följer att överklagandenämnden i förevarande fall borde ha inlett en prövning av tilläggsskrivelsen av den 2 juli 2003 för att åtminstone förvissa sig om att denna inte innehöll några nya faktiska omständigheter eller bevis som skulle prövas enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94.

31 Harmoniseringsbyån har emellertid i sin svarsinlaga och under förhandlingen medgett att sökandens tilläggsskrivelse inte prövats av överklagandenämnden. Harmoniseringsbyrån har i detta avseende inte visat att överklagandenämndens beslut hade antagits vid tidpunkten för mottagandet av sökandens tilläggsskrivelse och att överklagandenämnden således inte längre kunde beakta den i sak. Det skall även påpekas att harmoniseringsbyrån inte med framgång kan nöja sig med att mot detta anföra att dess administrativa organisation inte gjort det möjligt att bringa den ifrågavarande skrivelsen till överklagandenämndens kännedom.

32 Genom att underlåta att pröva denna skrivelse har överklagandenämnden således gjort sig skyldig till ett förfarandefel.

33 En oegentlighet i fråga om förfarandet kan emellertid leda till att ett beslut helt eller delvis ogiltigförklaras endast om det bevisas att det ifrågasatta beslutet hade haft ett annat innehåll om denna oegentlighet inte hade förelegat (se analogt domstolens dom av den 29 oktober 1980 i de förenade målen 209/78–215/78 och 218/78, Landewyck m.fl. mot kommissionen, REG 1980, s. 3125, punkt 47, svensk specialutgåva, volym 5, s. 345, och av den 21 mars 1990 i mål C-142/87, Belgien mot kommissionen, REG 1990, s. I-959, punkt 48, se även, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-10107, punkterna 47–50). Det skall emellertid konstateras att tilläggsskrivelsen som sökanden ingav till överklagandenämnden inte innehöll några nya argument eller några nya bevis som hade kunnat påverka det ifrågasatta beslutet i materiellt hänseende.

34 Det är nämligen utrett att intyget från Roesberg endast ingavs som stöd för två argument som sökanden redan hade åberopat inför granskaren och vid överklagandenämnden. Dessa båda argument, som har prövats i punkterna 19–22 i det ifrågasatta beslutet, avsåg frågan huruvida ordet rockbass endast betecknar en

musikstil respektive om det finns basgitarrer som är särskilt avsedda för denna musikstil. Av detta följer att intyget från Roesberg inte kunnat påverka det ifrågasatta beslutet i materiellt hänseende.

35 Vad beträffar uppgifterna om registreringarna av varumärket ROCKBASS i Kanada, Australien och Nya Zeeland, skall det erinras om att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling mål och regler som är specifika för detta system, eftersom denna ordning skall tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47). Det följer av rättspraxis att de registreringar som redan gjorts i medlemsstaterna inte utgör omständigheter som är avgörande, utan omständigheter som endast kan beaktas vid registreringen av ett gemenskapsvarumärke, bland annat genom att utgöra ett analysunderlag för bedömningen av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke (se förstainstansrättens dom av den 24 november 2004 i mål T-393/02, Henkel mot harmoniseringsbyrån (Formen på en flaska som är vit och genomskinlig), REG 2004, s. II-4115, punkt 46 och där angiven rättspraxis). Härav följer i ännu högre grad att registreringar som gjorts i tredjeländer, vars lagstiftning inte är föremål för gemenskapsharmonisering, inte kan användas för att fastställa att kriterier som är identiska med dem som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har ansetts uppfyllda.

36 Eftersom tilläggsskrivelsen av den 2 juli 2003 inte innehåller några nya omständigheter som skulle ha kunnat påverka det ifrågasatta beslutet i materiellt hänseende, kan under dessa omständigheter det förhållandet att överklagandenämnden inte gjort någon prövning av denna skrivelse inte medföra att beslutet skall ogiltigförklaras.

37 Av det ovan anförda följer att talan inte kan vinna bifall på den andra grunden.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94

Parternas argument

38 Sökanden har för det första bestritt den definition av omsättningskretsen som överklagandenämnden gjort, enligt vilken de ifrågavarande varorna riktar sig till musikspecialister. Enligt sökanden skall omsättningskretsen även anses utgöras av en välinformerad genomsnittskonsument.

39 Vad beträffar kännetecknet ROCKBASS har sökanden citerat olika betydelser som dess beståndsdelar kan ha. Den har även gjort gällande att orden rock bass i det engelska språket har en exakt betydelse, nämligen klippabborre, som är extremt ovanlig i fråga om de angivna varorna. Det ifrågavarande kännetecknet, som kännetecknas av en ovanlig grammatisk struktur och en tvetydig betydelse, uppfattas således som en fantasiterm av omsättningskretsen.

40 Sökanden har vidare gjort gällande att trots de eventuella beskrivande bibetydelser som kännetecknet ROCKBASS kan ha, kan det inte ha en klar och tydlig betydelse som inte kan missförstås. Eftersom basgitarr inte har några egenskaper som är särskilt utmärkande för rockmusik, framstår det inte som naturligt att förstå ordet rockbass som en angivelse av en viss typ av basgitarr eller som benämning på en funktion hos basgitarren.

41 Även om det antas att ordet rockbass avser en spelteknik för basgitarr, är denna betydelse inte beskrivande för varornas användning, eftersom man kan spela i

princip varje musikstil på varje instrument. Sambandet mellan kännetecknet och basgitarrer är följaktligen inte direkt, bland annat eftersom det inte avser basgitarrernas väsenliga egenskaper.

42 Vad beträffar tillbehör till gitarrer har sökanden citerat förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS) (REG 2002, s. II-753), punkt 41, och påpekat att det enligt rättspraxis skall göras en oberoende prövning av varje kategori av de angivna varorna eller tjänsterna. I förevarande mål har inte ordet rockbass något uppenbart samband vare sig med de väsentliga egenskaperna hos tillbehören till gitarrer i klass 15 eller med de varor som anges i klasserna 9 och 18.

43 Harmoniseringsbyrån har genmält att kännetecknets betydelse skall analyseras i förhållande till den omsättningskrets som berörs av de varor som nämns i ansökan, medan tekniska synpunkter är av ringa betydelse. I förevarande fall består omsättningskretsen av professionella musiker eller amatörmusiker som utövar sin konst, vilka utgör en grupp konsumenter som har specialkunskaper eller som kan be om råd i en specialbutik.

44 Vad beträffar det ifrågavarande kännetecknets beståndsdelar har harmoniseringsbyrån angett att ordet bass betecknar både ett musikinstrument och bastoner i ett musikverk. Ordet rock motsvarar i detta sammanhang rockmusik. Den omständigheten att kännetecknet och dess beståndsdelar i ett annat sammanhang kan ha andra betydelser saknar emellertid betydelse. Det ifrågavarande kännetecknet, som skapats genom en syntaktisk vanlig sammansättning av de två orden, betecknar således, med en tydlig och grammatiskt korrekt form, en bas för att spela rockmusik.

45 Denna slutsats följer även av de efterforskningar som gjorts på flera webbplatser, däribland de som angetts av sökanden, på vilka ordet rockbass nämns som ett musikinstrument.

46 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att sökandens argument, nämligen att det inte existerar basgitarrer som är speciellt tillverkade för att man skall kunna spela rockmusik med dem, inte är avgörande för omsättningskretsen, vilken förstår ordet rockbass utan att man går in på vilka tekniska möjligheter som finns. För att fastställa det ifrågavarande kännetecknets beskrivande karaktär räcker det att konsumenten tydligt blir upplyst om att gitarren även är lämplig för att spela rockmusik.

47 Enligt harmoniseringsbyrån är registreringshindret inte endast tillämpligt på den kategori varor som omfattas av klass 15, vars beskrivning innefattar basgitarrer, utan även på alla varor som avses i ansökan. Vad särskilt beträffar ljudteknikapparater som omfattas av klass 9, är dessa nödvändiga för att spela rockmusik med en elbasgitarr som inte kan producera ljud utan förstärkare och högtalare. Vad beträffar behållare, väskor och fodral som omfattas av klass 18, är kännetecknet beskrivande i den mån varorna används för transport av gitarrer och ljudapparater, och det ifrågavarande kännetecknet skall förstås som en hänvisning till väskans innehåll.

48 Vad beträffar sådana tillbehör som strängar, bandtråd, halsar och remmar, har harmoniseringsbyrån gjort gällande att det i fråga om tillämpningen av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 inte finns några tillbehör i sig, eftersom dessa alltid åtföljer en huvudsaklig produkt som är bestämmande för dem, och för vilken samma bedömning skall gälla. Denna slutsats följer tydligt av artikel 12 c i förordning nr 40/94. Även om förstainstansrätten gjort en annan bedömning i domen i det ovannämnda målet ELLOS, punkt 41, och i dom av den 3 oktober 2001 i mål T-140/00, Zapf Creation mot harmoniseringsbyrån (New Born Baby) (REG 2001, s. II-2927), punkt 31, anser harmoniseringsbyrån att det är olämpligt att det skall behöva göras en separat prövning avseende varje vara som omfattas av registreringsansökan utan att beakta sambandet med övriga varor.

Förstainstansrättens bedömning

49 Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får följande inte registreras: "Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas

eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna."

50 Bestämmelsen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är avsedd att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att sådana kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaperna hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser skall kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana tecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-12447, punkt 31, och domen i det ovannämnda målet ELLOS, punkt 27).

51 I detta sammanhang är de kännetecken och upplysningar som avses i den citerade bestämmelsen således de som, vid ett normalt användande från omsättningskretsens synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att beskriva en sådan vara eller tjänst som den som ansökan om registrering avser (domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 39). Frågan huruvida ett kännetecken har en beskrivande karaktär skall följaktligen bedömas enbart i förhållande till de aktuella varorna eller tjänsterna och i förhållande till hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknet (förstainstansrättens dom av den 20 mars 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (CARCARD), REG 2002, s. II-1963, punkt 25).

52 Vad beträffar omsättningskretsen ansåg överklagandenämnden, enligt punkt 15 i det ifrågasatta beslutet, att de ifrågavarande varorna var avsedda för en specialiserad omsättningskrets som bestod av professionella musiker och amatörmusiker. Såsom harmoniseringsbyrån angett i sin argumentation kan emellertid de berörda konsumenterna, även om de inte nödvändigtvis har specialkunskaper, be om råd i en specialbutik.

53 Omsättningskretsen i förevarande fall består således av professionella musiker och amatörmusiker, vilka inte nödvändigtvis har särskilda tekniska kunskaper.

54 Kännetecknet ROCKBASS består av två engelska substantiv, nämligen rock och bass, varför omsättningskretsen i första hand är engelsktalande. Det skall emellertid påpekas att de ord som kännetecknet består av existerar, även om det förekommer mindre variationer, i andra språk inom gemenskapen.

55 Såsom överklagandenämnden har konstaterat betecknar ordet rock i en av dess betydelser en musikstil och ordet bass betecknar bland annat de mörkaste tonerna i ett musikstycke eller det musikinstrument som producerar tonerna, exempelvis en basgitarr.

56 Mot det av sökanden framförda argumentet att kännetecknet ROCKBASS inte har någon klar och bestämd betydelse, varvid sökanden hänvisat till att detta kännetecknens beståndsdelar har olika betydelser, skall det påpekas att ett kännetecknens beskrivande karaktär skall bedömas i förhållande till de varor eller tjänster som registreringsansökan avser (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet ROBOTUNITS, punkt 41). I förevarande mål har överklagandenämnden emellertid med rätta beaktat de betydelser som har samband med just de berörda varorna.

57 Härav följer att ordet rockbass, såsom överklagandenämnden har fastställt, betecknar en basgitarr som det lämpar sig att spela rockmusik på eller tvärtom, en musikstil som spelas med en basgitarr.

58 Att det ifrågavarande ordet inte som sådant förekommer i ordböcker föranleder inte förstainstansrätten att göra någon annan bedömning i detta avseende.

59 Det skall härvid erinras om att enligt domstolens rättspraxis är ett varumärke som utgörs av en nybildning som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser beskrivande, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som nybildningen består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att nybildningen, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas (se, i fråga om direktiv 89/104, domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 100, och dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-1699, punkt 43).

60 I förevarande fall avviker emellertid inte kännetecknet ROCKBASS från de lexikaliska reglerna i det engelska språket, eftersom det motsvarar en syntaktiskt korrekt sammansättning av de två ord som det består av. Kännetecknets struktur är således inte ovanlig (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen CARCARD, punkt 29, och ROBOTUNITS, punkt 39) och kännetecknet ger således inte upphov till ett intryck som är avlägset från det intryck som ges genom att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas.

61 Vad beträffar sökandens argument att det tekniskt sett inte existerar någon basgitarr som är särskilt avsedd för att man skall kunna spela rockmusik på den, skall det erinras om att det för att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 skall vara tillämplig räcker att kännetecknet beskriver ett av de möjliga användningssätten för varorna i fråga, vilket omsättningskretsen kan antas beakta i en urvalssituation, och således utgör en väsentlig egenskap (domen i det ovannämnda målet ROBOTUNITS, punkt 44, och förstainstansrättens dom av den 20 juli 2004 i mål T-311/02, Lissotschenko och Hentze mot harmoniseringsbyrån (LIMO), REG 2004, s. II-2957, punkt 41).

62 Det är utrett att rockmusik utgör ett av de ifrågavarande varornas möjliga användningsområden. Rock är en mycket känd modern musikstil som associeras med elgitarr. Det kan bli aktuellt att beakta denna stil, och därefter hänvisa till elbasgitarr, vid valet av gitarr, särskilt om konsumenten har för avsikt att spela rock. Såsom överklagandenämnden vidare har visat genom att hänvisa till olika webbplatser, kan kännetecknet bestående av orden rock och bass allmänt användas i handeln som beteckning för elbasgitarr avsedd för rockmusik. Frågan huruvida denna benämning är tekniskt korrekt saknar betydelse ut den berörda konsumentens synvinkel, som inte har några särskilda tekniska kunskaper.

63 Vad beträffar basgitarrer har överklagandenämnden således med rätta ansett att kännetecknet ROCKBASS hänför sig direkt till dessa varor, och till ett av varornas avsedda användningsområden, som kan beaktas när omsättningskretsen gör sitt val och att kännetecknet följaktligen är beskrivande.

64 Vad beträffar de andra musikinstrumenten i klass 15 som avses i registreringsansökan påpekar domstolen att sökanden begärt registrering av det ifrågavarande kännetecknet för samtliga varor i denna kategori utan åtskillnad. Förstainstansrätten fastställer därför överklagandenämndens bedömning beträffande denna kategori i dess helhet (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 33, av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 46, och av den 20 mars 2002 i mål T-355/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (TELE AID), REG 2002, s. II-1939, punkt 34, domen i det ovannämnda målet CARCARD, punkterna 33 och 36, och dom av den 20 mars 2002 i mål T-358/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (TRUCKCARD), REG 2002, s. II-1993, punkterna 34 och 37).

65 Vad beträffar de varor som i ansökan beskrivs som tillbehör till gitarrer, nämligen strängar, bandtråd, halsar och remmar samt behållare, väskor och fodral anpassade

för gitarrer, vilka samtliga omfattas av klass 15, skall det erinras om att beteckningen av en vara som "tillbehör" endast är vägledande (domen i det ovannämnda målet New Born Baby, punkt 31).

66 Frågan huruvida ett kännetecken har en beskrivande karaktär skall vidare bedömas individuellt i förhållande till var och en av de kategorier av varor eller tjänster som registreringsansökan avser. Vid bedömningen av huruvida ett ordkännetecken har en beskrivande karaktär i förhållande till en viss kategori av varor eller tjänster, saknar det relevans huruvida den som ansöker om registrering av varumärket planerar att införa eller har infört ett visst marknadsföringskoncept som, förutom de varor eller tjänster som hör till denna kategori, omfattar varor eller tjänster som hör till andra kategorier (domarna i de ovannämnda målen TELE AID, punkt 42, CARCARD, punkt 46, och TRUCKCARD, punkt 47).

67 Det kan emellertid vara så att de varor och tjänster som anges i registreringsansökan är oskiljaktiga, eftersom föremålet för dessa tjänster endast är installationen av dessa varor, och att det därför skall göras en gemensam bedömning avseende dessa varor och tjänster (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 31 mars 2004 i mål T-216/02, Fieldturf mot harmoniseringsbyrån (LOOKS LIKE GRASS...FEELS LIKE GRASS...PLAYS LIKE GRASS), REG 2004, s. II-1023, punkt 33).

68 I förevarande mål är de varor som i registreringsansökan betecknas som tillbehör till gitarrer, såsom behållare, väskor och fodral för gitarrer, uteslutande avsedda att användas för gitarrer. Det skall således i fråga om dessa varor som omfattas av klass 15 göras en bedömning som är identisk med den som redan gjorts avseende basgitarrer.

69 Förstainstansrätten föranleds för övrigt inte att göra någon annan bedömning på grund av en enskild analys av de ovannämnda varorna, som inte har någon annan avsedd användning än den i samband med användningen av gitarrer. Även om ansökan om registrering av kännetecknet ROCKBASS endast hade avsett behållare, väskor och fodral för gitarrer och inte själva gitarrerna, skulle kännetecknet uppfattas som att dessa varor endast hade en avsedd användning.

70 Även vad beträffar behållare, väskor och fodral som omfattas av klass 18, skall, eftersom sökanden inte har gjort någon åtskillnad inom denna generiska kategori, överklagandenämndens bedömning fastställas till den del den avser denna kategori i dess helhet.

71 Vad beträffar de apparater som omfattas av klass 9, framgår det av parternas argument att samma apparater kan användas för olika instrument. Användningen av dessa apparater för basgitarr är således endast ett av deras möjliga användningssätt.

72 Det skall härvid påpekas att enligt rättspraxis finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan kännetecknet och de ifrågavarande varorna, när den teknik som associeras med kännetecknet medför eller ställer krav på användning av dessa varor. Denna teknik utgör nämligen inte enbart ett användningsområde för dessa varor eller tjänster utan också en av deras särskilda funktioner (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet STREAMSERVE, punkt 44). Under dessa omständigheter föranleder inte den omständigheten att de ifrågavarande varorna även kan användas i ett annat sammanhang, som inte associeras med det ifrågavarande kännetecknet, någon annan bedömning (domen i det ovannämnda målet ROBOTUNITS, punkt 47).

73 Även om de ifrågavarande apparaterna inte är avsedda att användas uteslutande för basgitarrer, används de emellertid i förevarande fall inte självständigt i förhållande

till elektriska instrument. Användningen av dessa apparater är dessutom nödvändig för att spela elgitarr, som inte ensam kan producera musikaliska ljud. Möjligheten att spela elbasgitarr är en funktion som de apparater som anges i ansökan har och utgör inte endast ett av flera användningsområden. Egenskaperna hos dessa båda varukategorier gör det nödvändigt, eller innebär åtminstone, att varorna används gemensamt.

74 Vad beträffar behållare, fodral och väskor för dessa apparater gör förstainstansrätten, av de skäl som anges i punkterna 69 och 70, samma bedömning som för de varor till vilka de är anpassade.

75 Av dessa överväganden följer att sambandet mellan kännetecknet ROCKBASS och egenskaperna hos samtliga de varor som avses i registreringsansökan är tillräckligt nära för att omfattas av förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

76 Talan kan således inte bifallas på den tredje grunden.

77 Under dessa omständigheter saknas skäl att pröva den fjärde grunden, som avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Det följer nämligen av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att det är tillräckligt att ett av de absoluta hindren för registrering som räknas upp i denna bestämmelse är tillämpligt för att kännetecknet i fråga inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 29).

78 Mot bakgrund av det anförda skall talan ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

79 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 87.3 första stycket kan emellertid förstainstansrätten besluta att kostnaderna skall delas, om särskilda omständigheter motiverar det.

80 Även om sökanden tappar målet, har överklagandenämnden icke desto mindre underlåtit att undersöka sökandens tilläggsskrivelse av den 2 juli 2003, och den har således gjort sig skyldig till ett förfarandefel. Förstainstansrätten beslutar därför att sökanden skall bära tre fjärdedelar av sin rättegångskostnad och tre fjärdedelar av harmoniseringsbyråns rättegångskostnad och att harmoniseringsbyrån skall bära en fjärdedel av sin rättegångskostnad och ersätta en fjärdedel av sökandens rättegångskostnad.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

1) Talan ogillas.

2) **Sökanden skall bära tre fjärdedelar av sin rättegångskostnad och ersätta tre fjärdedelar av harmoniseringsbyråns rättegångskostnad.**

3) **Harmoniseringsbyrån skall bära en fjärdedel av sin rättegångskostnad och ersätta en fjärdedel av sökandens rättegångskostnad.**

Legal Lindh Vadapalas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 juni 2005.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande