PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. birželio 8 d.*

Byloje T-315/03

Hans-Peter Wilfer, gyvenantis Markneukirchen (Vokietijoje), atstovaujamas advokato A. Kockläuner,

ieškovas,

prieš

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

atsakovę,

* Proceso kalba: vokiečių.

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. liepos 11 d. VRDT Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 266/2002-1), susijusio su žodinio žymens ROCKBASS registravimu kaip Bendrijos ženklo,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai P. Lindh ir V. Vadapalas,

posėdžio sekretorius I. Natsinas, administratorius,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. rugsėjo 15 d. pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. gruodžio 16 d. pateiktu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2004 m. gruodžio 9 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2001 m. spalio 5 d. ieškovas, remdamasis iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), Vidaus rinkos derinimo tarybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo ROCKBASS.

3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 9, 15 ir 18 klasėms ir atitinka šį aprašymą:

— 9 klasė: „Garso technikos įrenginiai, miksavimo pultai, garso efektų įrenginiai, stiprintuvai, kolonėlės, kolonėlės su stiprintuvu (combo); šiems įrenginiams pritaikyti dėklai, įmautės ir krepšiai“,

— 15 klasė: „Muzikos instrumentai, ypač gitaros, elektrinės gitaros, bosinės gitaros, akustinės gitaros, priedai gitaroms, t. y. stygos, kaišteliai ir diržai; šiems daiktams pritaikyti dėklai, įmautės ir krepšiai“,

— 18 klasė: „Dėklai, įmautės ir krepšiai“.

4 2002 m. kovo 11 d. Sprendimu ekspertas, taikydamas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, atmetė paraišką.

5 2002 m. kovo 25 d. ieškovas, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 57-62 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl eksperto sprendimo, o 2002 m. liepos 3 d. – paaiškinimą, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai.

6 2003 m. liepos 2 d. ieškovas pateikė papildomą paaiškinimą su muzikinio žurnalo leidėjo D. Roesberg liudijimu, taip pat įrodymų apie prekių ženklo ROCKBASS registraciją Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje.

7 2003 m. liepos 11 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurį ieškovui pranešta 2003 m. liepos 16 d., VRDT pirmoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą. Iš esmės Apeliacinė taryba manė, kad atitinkamoje visuomenėje, kurią sudaro muzikos specialistai, žodis „rockbass“ asocijuojasi su bosinėmis gitaromis, skirtomis roko muzikai atlikti, bei

žymi bosinės gitaros techniką. Dėl to ji pripažino, kad žodinis žymuo ROCKBASS tiesiogiai apibūdina muzikos instrumentus ir jų priedus bei kitas paraiškoje nurodytas prekes tiek, kiek jų aprašymas susijęs su prekėmis, naudojamomis bosinių gitarų srityje.

Šalių reikalavimai

8 Ieškovas Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

9 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Dėl prašymo, susijusio su ieškovo atstovavimu

10 Posėdyje ieškovas paprašė atsižvelgti į tai, kad jam atstovavo kartu advokatas A. Kockläuner ir *Patentanwalt* S. Zech, o jeigu ne – advokatas A. Kockläuner, padedant *Patentanwalt* S. Zech.

11 S. Zech buvo suteikta teisė pareikšti nuomonę posėdyje, dalyvaujant ir prižiūrint advokatui. Tačiau ieškovo prašymas, kad S. Zech būtų leista dalyvauti kaip jo atstovui, negali būti patenkintas. Iš tikrųjų pagal Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnį tik advokatas, turintis leidimą verstis advokato praktika valstybės narės ar kitos valstybės, kuri yra Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo šalis, teisme, gali atstovauti ar padėti šalims, kurios nėra valstybės ar institucijos, nurodytos šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje pastraipose (žr. 2004 m. rugsėjo 9 d. Pirmosios instancijos teismo nutarties *Alto de Casablanca prieš VRDT – Bodegas Chivite (VERAMONTE)*, T-14/04, Rink. p. II-3077, 9 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

Dėl posėdyje pateikto liudijimo apie prekių ženklo ROCKBASS registravimo procedūrą Jungtinėse Amerikos Valstijose

12 Posėdyje ieškovas pateikė liudijimą apie prekių ženklo ROCKBASS registravimo procedūrą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

13 Visų pirma šiuo klausimu reikia priminti, kad iš kartu skaitomų Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 2 ir 3 dalių išplaukia, jog apeliacinių tarybų sprendimą galima panaikinti ar pakeisti, tik jei yra padaryti materialiniai ar procedūros

pažeidimai. Be to, pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką Bendrijos teisės akto teisėtumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į teisines ir faktines aplinkybes, buvusias teisės akto priėmimo metu. Todėl Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumas gali būti užginčytas pateikiant naujų faktų Pirmosios instancijos teismui tik tuo atveju, jei buvo įrodyta, kad Apeliacinė taryba turėjo savo iniciatyva atsižvelgti į šiuos faktus per administracinę procedūrą prieš priimdama bet kokį sprendimą byloje (žr. 2003 m. lapkričio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *HERON Robotunits prieš VRDT (ROBOTUNITS)*, T-222/02, Rink. p. II-4995, 50 ir 51 punktus ir jame nurodytą teismo praktiką).

14 Šioje byloje ieškovas liudijimą pateikė vėliau nei buvo priimtas ginčijamas sprendimas. Be to, informacija apie prekių ženklo ROCKBASS registravimo procedūrą Jungtinėse Amerikos Valstijose nėra tas faktas, į kurį Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti savo iniciatyva prieš priimdama ginčijamą sprendimą. Dėl to nagrinėjamas liudijimas negali užginčyti sprendimo teisėtumo ir turi būti paliktas už šio ginčo ribų.

Dėl prašymo panaikinti

15 Grįsdamas savo ieškinį ieškovas pateikia keturis pagrindus. Pirmasis pagrindas yra dėl faktų nenagrinėjimo savo iniciatyva. Tvirtindamas, jog buvo pažeista pareiga motyvuoti, antruoju pagrindu ieškovas iš esmės kaltina Apeliacinę tarybą neatsižvelgus į ieškovo 2003 m. liepos 2 d. papildomame paaiškinime pateiktus dokumentus. Trečiasis ir ketvirtas pagrindai atitinkamai yra dėl Reglamento 40/94 7 straipsnio 1 dalies c ir b punktų pažeidimo.

Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su faktų nenagrinėjimu savo iniciatyva, pažeidžiant Reglamento 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį

Šalių argumentai

16 Ieškovas mano, kad VRDT nenagrinėjo faktų savo iniciatyva, pažeisdama Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį, nes ji neatsižvelgė į internete esančią žymeniui įregistruoti palankią informaciją.

17 Ieškovo teigimu, VRDT taip pat neatsižvelgė į tai, kad internete žodis „rockbass" daugiausia vartojamas arba nurodyti jo prekes, arba pavadinti žuvis – akmenynų ešerius. Dėl kitų šio žodžio vartojimo pavyzdžių VRDT neįvertino fakto, kad jie nėra susiję su pagrindinėmis nagrinėjamų prekių savybėmis.

18 VRDT atsikerta, kad ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba remiasi vienuolika interneto tinklaviečių ir nagrinėja jų turinį. Be to, ieškovo kaltinimas iš tikrųjų yra susijęs su sprendimo esme. VRDT taip pat tvirtina, kad Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies nuostata įtvirtina procedūrinį principą, o ne pareigą atlikti faktų vertinimą savo iniciatyva nustatyta apimtimi.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

19 Pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį „procedūrų metu Tarnyba faktus nagrinėja savo iniciatyva".

20 Pagal Bendrijos teismų praktiką prekių ženklų srityje kompetentingos valdžios institucijos atliktas nagrinėjimas turi būti griežtas ir išsamus, kad nebūtų neteisėtai registruojami prekių ženklai (žr. dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 2003 m. gegužės 6 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Libertel*, C-104/01, Rink. p. I-3793, 59 punktą). Todėl teisinio saugumo ir gero administravimo sumetimais reikia užtikrinti, kad nebūtų registruojami prekių ženklai, kurių naudojimas gali būti sėkmingai užginčytas teismuose (žr. dėl Direktyvos 89/104 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 21 punktą).

21 Šioje byloje yra aišku, kad Apeliacinė taryba išnagrinėjo keletą interneto tinklaviečių ir atsižvelgė į jose esančią informaciją, siekdama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą įvertinti prekių ženklo registracijos paraišką. Šiuo klausimu pažymėtina, kad Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime neprivalėjo remtis visa informacija, kurią ji galėjo rasti internete. Be to, vien tai, kad tarp šios informacijos yra keletas nuorodų į prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimą pareiškėjo prekėms žymėti, savaime negali paneigti Apeliacinės tarybos išvados dėl žymens apibūdinamojo požymio pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą.

22 Be to, ieškovo argumentas, jog VRDT neteisingai įvertino internete rastą informaciją, iš tikrųjų yra nukreiptas prieš ginčijamame sprendime Apeliacinės tarybos atliktą faktų vertinimą. Todėl šį argumentą reikia nagrinėti dalyje dėl ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu.

23 Dėl to pirmasis ieškinio pagrindas turi būti atmestas.

Dėl antrojo ieškinio pagrindo, grindžiamo neatsižvelgimu į ieškovo pateiktą informaciją

Šalių argumentai

24 Ieškovas kaltina Apeliacinę tarybą neįvertinus 2003 m. liepos 2 d. jo pateiktų papildomo paaiškinimo ir priedų, kuriuose buvo muzikinio žurnalo leidėjo D. Roesberg liudijimas ir informacija apie ankstesnes prekių ženklo ROCKBASS registracijas. Ieškovo teigimu, VRDT turėjo paaiškinti, kodėl nebuvo reikalo atsižvelgti į šią papildomą informaciją.

25 VRDT atsakė, kad 2003 m. liepos 2 d. paaiškinimas buvo pateiktas praėjus vieneriems metams nuo paaiškinimo, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, pateikimo ir likus tik devynioms dienoms iki ginčijamo sprendimo priėmimo. Kadangi praėjo kuris laikas, kol perduoti dokumentai buvo pristatyti bylos pranešėjui, šis paaiškinimąs nebuvo pateiktas Apeliacinės tarybos žiniai.

26 VRDT taip pat tvirtina, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalį Apeliacinė taryba galėjo neatsižvelgti į šį paaiškinimą ir kad jai net uždrausta, išskyrus jei pažeidžiamas gero teisingumo vykdymo principas, susipažinti su paaiškinimu, pateiktu sprendimo projekto rengimo metu.

27 Be to, ieškovo pateiktas D. Roesberg liudijimas tik pakartoja argumentą, kuris jau buvo pateiktas VRDT ir kurį Apeliacinė taryba įvertino ginčijamame sprendime.

Argumentas dėl ankstesnių registracijų valstybėse, kurios nėra Bendrijos narės, šios bylos kontekste yra nereikšmingas.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

28 Pagal Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnio trečią sakinį, pareiškiant apeliacijas dėl ekspertų sprendimų, rašytinis prašymas, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, turi būti pateiktas per keturis mėnesius nuo pranešimo apie šiuos sprendimus dienos.

29 Ši nuostata negali būti aiškinama kaip draudžianti atsižvelgti į naujus faktus ar įrodymus, pateiktus apeliacijos dėl absoliutaus atmetimo pagrindo nagrinėjimo metu pasibaigus terminui pateikti apeliacijos pagrindus. Iš tikrųjų Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalis, kuri numato, kad VRDT gali neatsižvelgti į faktus, kurių šalys nenurodė, arba į įrodymus, kurių jos nepateikė laiku, Apeliacinei tarybai suteikia diskreciją atsižvelgti į papildomą informaciją, pateiktą pasibaigus šiam terminui. Be to, posėdyje atsakydama į Pirmosios instancijos teismo klausimą VRDT nurodė, kad absoliučių atmetimo pagrindų nagrinėjimo apeliacinėse tarybose procedūra nenumato konkretaus termino, kuriam pasibaigus šalys nebegali daugiau nurodyti naujų faktų arba pateikti papildomų argumentų.

30 Iš to aišku, kad šioje byloje Apeliacinė taryba turėjo įvertinti 2003 m. liepos 2 d. papildomą paaiškinimą ir įsitikinti, ar jame nėra naujų faktų ar įrodymų, kuriuos reikėtų nagrinėti pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalį.

31 Savo paaiškinimuose ir posėdyje VRDT pripažino, kad Apeliacinė taryba neįvertino ieškovo papildomo paaiškinimo. Šiuo atžvilgiu VRDT visiškai neįrodė, kad ieškovo papildomo paaiškinimo gavimo metu Apeliacinės tarybos sprendimas buvo priimtas ir dėl to Apeliacinė taryba negalėjo į jį atsižvelgti. Reikia pastebėti, kad nepakanka VRDT pasiteisinimo, jog su jos darbo organizavimu susijusios priežastys neleido jai perduoti nagrinėjamo paaiškinimo Apeliacinės tarybos žiniai.

32 Todėl, neįvertindama šių paaiškinimų, Apeliacinė taryba padarė procedūros pažeidimą.

33 Tačiau dėl procedūros pažeidimo visas sprendimas ar jo dalis panaikinama tik tada, jei yra nustatyta, kad nesant šio pažeidimo ginčijamo sprendimo turinys būtų buvęs kitoks (žr. pagal analogiją 1980 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Van Landewyck ir kt. prieš Komisiją*, 209/78–215/78 ir 218/78, Rink. p. 3125, 47 punktą ir 1990 m. kovo 21 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Belgija prieš Komisiją*, C-142/87, Rink. p. I-959, 48 punktą; šiuo klausimu taip pat žr. 2004 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimo *KWS Saat prieš VRDT*, C-447/02 P, Rink. p. I-10107, 47–50 punktus). Reikia pripažinti, kad Apeliacinei tarybai ieškovo pateiktame papildomame paaiškinime nebuvo naujų argumentų ar naujų įrodymų, galinčių padaryti įtaką ginčijamo sprendimo esmei.

34 Iš tikrųjų nustatyta, kad D. Roesberg liudijimas buvo pateiktas tik dviem ieškovo argumentams, kurie jau buvo išsakyti ekspertui ir Apeliacinei tarybai, paremti. Šie du ginčijamo sprendimo 19–22 punktuose išnagrinėti argumentai buvo susiję atitinkamai su klausimais, ar žodis „rockbass" reiškia tik muzikos stilių ir ar yra

bosinių gitarų, skirtų būtent šiam muzikos stiliui atlikti. Iš to aišku, kad D. Roesberg liudijimas negalėjo paveikti ginčijamo sprendimo esmės.

35 Dėl to, kad prekių ženklas ROCKBASS buvo registruotas Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, reikia priminti, kad iš tikrųjų Bendrijos prekių ženklų režimas yra autonominė sistema, kurią sudaro normų ir tikslų visuma ir kurios taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos (2000 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Messe München prieš VRDT (electronica)*, T-32/00, Rink. p. II-3829, 47 punktas). Iš teismo praktikos aišku, kad ankstesni įregistravimai valstybėse narėse nėra lemiamos aplinkybės, tačiau į jas gali būti atsižvelgta dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos, be kita ko, kaip į pagalbinę analizės priemonę, vertinant Bendrijos prekių ženklo paraišką (žr. 2004 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT (Balto ir permatomo flakono forma)*, T-393/02, Rink. p. II-4115, 46 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). Iš to išplaukia *a fortiori*, kad registravimai trečiosiose šalyse, kurių teisės aktų Bendrija nederina, niekaip negali padėti nustatyti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktui identiški kriterijai buvo pripažinti tenkinamais.

36 Šiomis aplinkybėmis 2003 m. liepos 2 d. papildomame paaiškinime nesant naujos informacijos, galinčios padaryti įtaką ginčijamo sprendimo esmei, tai, kad Apeliacinė taryba neįvertino šio paaiškinimo, negali lemti sprendimo panaikinimo.

37 Iš to, kas išdėstyta, reikia daryti išvadą, kad antrasis ieškinio pagrindas turi būti atmestas.

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

Šalių argumentai

38 Visų pirma ieškovas ginčija atitinkamos visuomenės apibrėžimą, kurio laikosi Apeliacinė taryba, pagal kurį nagrinėjamos prekės yra skirtos muzikos specialistams. Ieškovo teigimu, atitinkama visuomenė turi būti suprantama kaip gerai informuotas vidutinis vartotojas.

39 Ieškovas nurodo įvairias žymens ROCKBASS sudedamųjų dalių reikšmes. Jis taip pat tvirtina, kad anglų kalboje sintagma „rock bass" būtent reiškia „akmenynų ešerys", kuris yra visiškai neįprastas nurodomų prekių atžvilgiu. Todėl šį neįprastą gramatinę konstrukciją ir neaiškią reikšmę turintį žymenį atitinkama visuomenė supras kaip išgalvotą žodį.

40 Be to, ieškovas tvirtina, kad, nepaisant jo įvairių apibūdinančių konotacijų, žymuo ROCKBASS nagrinėjamų prekių atžvilgiu negali būti aiški, akivaizdi ir blogai suprasta nuoroda. Be to, kadangi bosinė gitara neturi roko muzikai specifinių charakteristikų, būtų nelogiška suprasti terminą „rockbass" kaip nuorodą į specifinį bosinių gitarų tipą arba kaip bosinės gitaros funkcijos pavadinimą.

41 Net ir darant prielaidą, kad žodis „rockbass" reiškia grojimo bosine gitara techniką, ši reikšmė neapibūdina prekių naudojimo, nes iš esmės kiekvienu instrumentu galima

atlikti bet kokio stiliaus muziką. Todėl ryšys tarp žymens ir bosinių gitarų nėra tiesioginis dar ir dėl to, kad jis nėra susijęs su jų esminėmis savybėmis.

42 Dėl gitarų priedų ieškovas, cituodamas 2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Ellos prieš VRDT (ELLOS)* (T-219/00, Rink. p. II-753, 41 punktas), pažymi, kad teismų praktika reikalauja savarankiško kiekvienos nurodomų prekių ar paslaugų kategorijos įvertinimo. Šiuo atveju žodis „rockbass" neturi jokio akivaizdaus ryšio nei su 15 klasei priklausančių gitarų priedų esminėmis charakteristikomis, nei su 9 ir 18 klasėse nurodytomis prekėmis.

43 VRDT atsikerta, kad žymens reikšmė turi būti analizuojama atsižvelgiant į atitinkamą visuomenę, susijusią su paraiškoje nurodytomis prekėmis, nes techninis aspektas nėra svarbus. Šioje byloje atitinkamą visuomenę sudaro profesionalūs muzikantai arba muzika užsiimantys mėgėjai, t. y. vartotojų grupė, turinti specialių žinių arba galinti paprašyti patarimo specializuotoje parduotuvėje.

44 Dėl nagrinėjamo žymens sudedamųjų dalių VRDT nurodo, kad žodis „bass" reiškia ir muzikos instrumentą, ir muzikos kūrinio natas, užrašytas boso rakte. Žodis „rock" šiame kontekste reiškia roko muziką. Faktas, kad žymuo ir jo sudedamosios dalys kitame kontekste gali turi kitų reikšmių, yra nereikšmingas. Vadinasi, nagrinėjamas žymuo, sudarytas sujungus du sintaksiškai artimus žodžius, aiškiai ir gramatiškai teisingai apibūdina bosinę gitarą rokui atlikti.

45 Tokia išvada taip pat peršasi iš atliktų paieškų įvairiose interneto tinklavietėse, įskaitant ir tas, kurias nurodė ieškovas, kur žodis „rockbass" reiškia muzikos instrumentą.

46 VRDT tvirtina, kad ieškovo argumentas, jog nėra specialiai roko muzikai atlikti gaminamų gitarų, atitinkamai visuomenei, suprantančiai žodį „rockbass" nesigilinant į technines galimybes, nėra svarbus. Kad nagrinėjamas žymuo taptų apibūdinančiu, pakanka aiškiai nurodyti vartotojui, kad gitara taip pat galima atlikti roko muziką.

47 VRDT teigimu, atmetimo pagrindas taikytinas ne tik 15 klasės prekių kategorijos sąrašui, į kurį įtrauktos bosinės gitaros, bet ir visoms kitoms paraiškoje nurodytoms prekėms. Pavyzdžiui, garso įrenginiai, nurodyti 9 klasėje, yra būtini atlikti roko muziką elektrine bosine gitara, kuria negalima groti nesinaudojant stiprintuvais ir garsiakalbiais. Dėl dėklų, įmaučių ir krepšių, nurodytų 18 klasėje, žymuo bus apibūdinamasis, nes jie yra naudojami transportuojant gitaras ir garso įrenginius, o nagrinėjamas žymuo yra suprantamas kaip nuoroda į dėklų turinį.

48 Dėl tokių priedų kaip stygos, kaišteliai ir diržai VRDT mano, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies taikymo prasme tokie priedai neegzistuoja, nes jie visada naudojami kartu su tam tikra pagrindine preke ir jų statusas priklauso nuo jos. Tokia išvada aiškiai išplaukia iš Reglamento Nr. 40/94 12 straipsnio c punkto. Net jei Pirmosios instancijos teismas buvo kitokios nuomonės nurodytame sprendime *ELLOS* (41 punktas) ir 2001 m. spalio 3 d. Sprendime *Zapf Creation prieš VRDT (New Born Baby)* (T-140/00, Rink. p. II-2927, 31 punktas), VRDT mano esant netinkamu priekaištą, kad turi būti atskirai įvertinta kiekviena registracijos paraiškoje esanti prekė, neatsižvelgiant į sąsajas su kitomis prekėmis.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

49 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą neregistruojami „prekių ženklai, sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami

žymėti rūšį, kokybę, kiekį, paskirtį, vertę, geografinę kilmę arba prekių pagaminimo arba paslaugų suteikimo laiką ar kitas prekių ar paslaugų savybes".

50 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktu siekiama užtikrinti visuomeninį interesą, kad bet kas laisvai galėtų naudoti prekių ar paslaugų, kurioms yra prašoma įregistruoti prekių ženklą, savybes apibūdinančio pobūdžio žymenis ar nuorodas. Todėl ši nuostata neleidžia, kad įregistravus prekių ženklą tokius žymenis ar nuorodas galėtų naudoti tik viena įmonė (2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Wrigley*, C-191/01 P, Rink. p. I-12447, 31 punktas ir nurodyto sprendimo *ELLOS* 27 punktas).

51 Dėl to šioje nuostatoje minimi apibūdinančio pobūdžio žymenys ir nuorodos yra tokie tikslinės visuomenės naudojami žymenys ir nuorodos, kurie tiesiogiai žymi prekę ar paslaugą, kurioms jie yra registruoti, ar nurodo kurią nors iš pagrindinių jų savybių. (2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teisimo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-383/99 P, Rink. p. I-6251, 39 punktas). Taigi žymens apibūdinantis pobūdis gali būti vertinamas tik, viena vertus, atitinkamų prekių ar paslaugų ir, kita vertus, atitinkamos visuomenės dalies turimo supratimo apie šį žymenį atžvilgiu (2002 m. kovo 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (CARCARD)*, T-356/00, Rink. p. II-1963, 25 punktas).

52 Šioje byloje dėl atitinkamos visuomenės Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 15 punkte pareiškė nuomonę, kad nagrinėjamos prekės yra skirtos specialių žinių turinčiai visuomenei, kurią sudaro muzikos profesionalai ir mėgėjai, tačiau, kaip pažymėjo VRDT savo argumentuose, jei atitinkami vartotojai ir neturi specialių žinių, jie gali paklausti patarimo specializuotoje parduotuvėje.

53 Todėl manytina, kad atitinkamą visuomenę šioje byloje sudaro profesionalūs muzikantai ir mėgėjai, grojantys muziką, tačiau nebūtinai turintys specialių techninių žinių.

54 Kadangi žymenį ROCKBASS sudaro du anglų kalbos daiktavardžiai „rock" ir „bass", atitinkama visuomenė visų pirma yra angliškai kalbanti visuomenė. Vis dėlto pastebėtina, kad žymenį sudarantys žodžiai su galimais nežymiais pakitimais egzistuoja ir kitose Bendrijos kalbose.

55 Kaip konstatavo Apeliacinė taryba, viena žodžio „rock" reikšmių žymi muzikos stilių, o žodis „bass", be kita ko, žymi žemesnius muzikinio kūrinio ar instrumento garsus, kuriuos, pavyzdžiui, skleidžia bosinė gitara.

56 Atsakant į ieškovo argumentą, kuris remiasi įvairiomis žymens ROCKBASS sudedamųjų dalių reikšmėmis, kad ROCKBASS neturi aiškios ir apibrėžtos reikšmės, reikia pažymėti, jog apibūdinantis žymens požymis turi būti vertinamas prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracija, atžvilgiu (žr. šiuo klausimu nurodyto sprendimo *ROBOTUNITS* 41 punktą). Taigi šioje byloje Apeliacinė taryba teisingai nustatė reikšmes, specifiniais ryšiais susijusias su nagrinėjamomis prekėmis.

57 Reikia daryti išvadą, kad žodis „rockbass" žymi, kaip konstatavo Apeliacinė taryba, bosinę gitarą, kuri skirta atlikti roko muziką, ir, kita vertus, muzikos stilių, atliekamą bosine gitara.

58 Tokios išvados nepaneigia tai, kad šio žodžio nėra žodynuose.

59 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką, jei prekių ženklas – neologizmas – yra sudarytas iš elementų, kurių kiekvienas apibūdina prekių ar paslaugų, kurioms paduota paraiška, savybes, toks prekių ženklas yra apibūdinantis, nebent tarp neologizmo ir paprastos jo dalių sumos egzistuotų pastebimas skirtumas, o tai reikštų, kad dėl neįprasto tų prekių ar paslaugų atžvilgiu derinio neologizmas sukelia įspūdį, kuris yra pakankamai tolimas nuo paprastos jį sudarančių dalių reikšmių sumos sukeliamo įspūdžio (dėl Direktyvos 89/104 žr. 2004 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, Rink. p. I-1619, 100 punktą ir sprendimo *Campina Melkunie*, C-265/00, Rink. p. I-1699, 43 punktą).

60 Šioje byloje žymuo ROCKBASS nenukrypsta nuo anglų kalbos leksikos taisyklių, nes jis yra sintaksiškai teisingas dviejų jį sudarančių žodžių junginys. Taigi žymuo nėra neįprastas savo struktūra (šiuo klausimu žr. nurodytų sprendimų *CARCARD* 29 punktą ir *ROBOTUNITS* 39 punktą) ir nesukelia įspūdžio, kuris būtų tolimas nuo paprastos jį sudarančių reikšmių visumos sukeliamo įspūdžio.

61 Dėl ieškovo argumento, jog techniškai neegzistuoja bosinė gitara, specialiai skirta roko muzikai atlikti, reikia priminti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto taikymui pakanka, jog žymuo apibūdintų vieną iš galimų nagrinėjamų prekių paskirčių, į kurią atitinkama visuomenė gali atkreipti dėmesį rinkdamasi gitarą ir kuri būtų esminė jo savybė (nurodyto sprendimo *ROBOTUNITS* 44 punktas ir 2004 m. liepos 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Lissotschenko ir Hentze prieš VRDT (LIMO)*, T-311/02, Rink. p. II-2957, 41 punktas).

62 Aišku, kad roko muzikos atlikimas yra viena iš galimų nagrinėjamų prekių paskirčių. Rokas yra gerai žinomas modernus stilius, siejamas su elektrine gitara. Dėl to į asociaciją su šiuo stiliumi kartu su asociacija su elektrine bosine gitara galima atkreipti dėmesį pasirenkant gitarą, jei, pavyzdžiui, vartotojas ketina atlikti roko muziką. Be to, kaip įrodė Apeliacinė taryba, remdamasi įvairiomis interneto tinklavietėmis, žymuo, sudarytas iš žodžių „rock" ir „bass", gali būti bendrai vartojamas prekyboje elektrinei bosinei gitarai, skirtai roko muzikai atlikti, pavadinti. Klausimas dėl šio pavadinimo techninio tikslumo nėra svarbus atitinkamo vartotojo, neturinčio specialių techninių žinių, atžvilgiu.

63 Todėl dėl bosinių gitarų Apeliacinė taryba teisingai manė, kad žymuo ROCKBASS tiesiogiai yra siejamas su šiomis prekėmis bei su viena iš jos paskirčių, į kurią atitinkama visuomenė gali atkreipti dėmesį apsispręsdama pirkti, ir kad jis yra apibūdinantis.

64 Dėl kitų registracijos paraiškoje nurodytų 15 klasei priklausančių muzikos instrumentų pažymėtina, kad ieškovas nieko neišskirdamas prašė registruoti nagrinėjamą žymenį visoms tos kategorijos prekėms. Todėl reikia patvirtinti visą Apeliacinės tarybos vertinimą dėl šios kategorijos (žr. šiuo klausimu 2001 m. birželio 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DKV prieš VRDT (EuroHealth)*, T-359/99, Rink. p. II-1645, 33 punktą; 2002 m. vasario 27 d. Sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 46 punktą; 2002 m. kovo 20 d. Sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (TELE AID)*, T-355/00, Rink. p. II-1939, 34 punktą; nurodyto sprendimo *CARCARD* 33 ir 36 punktus ir sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (TRUCKCARD)*, T-358/00, Rink. p. II-1993, 34 ir 37 punktus).

65 Dėl paraiškoje gitarų priedais vadinamų prekių, t. y. stygų, kaištelių ir diržų, taip pat gitaroms pritaikytų dėklų, įmaučių ir krepšių (visos šios prekės priklauso 15 klasei)

reikia priminti, kad prekės laikymas „priedu" yra tik orientacinio pobūdžio (nurodyto sprendimo *New Born Baby* 31 punktas).

66 Be to, žymens apibūdinantis požymis turi būti vertinamas individualiai kiekvienos prekių ir (arba) paslaugų kategorijos, nurodytos registracijos paraiškoje, atžvilgiu. Vertinant žodinio žymens apibūdinantį požymį tam tikros prekių ir (arba) paslaugų kategorijos atžvilgiu, nesvarbu, ar to prekių ženklo pareiškėjas numato įgyvendinti, ar įgyvendina tam tikrą prekybos koncepciją, be prekių ir (arba) paslaugų, priklausančių tai kategorijai, apimančią ir prekes bei (arba) paslaugas, priklausančias kitoms kategorijoms (nurodytų sprendimų *TELE AID* 42 punktas; *CARCARD* 46 punktas ir *TRUCKCARD* 47 punktas).

67 Tačiau gali būti, kad prekių ženklo paraiškoje nurodytos paslaugos ir prekės yra neatskiriamai susijusios, nes šių paslaugų dalykas gali būti tik šių prekių įrengimas; tokiu atveju reikėtų priimti bendrą šioms prekėms ir paslaugoms sprendimą (šiuo klausimu žr. 2004 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fieldturf prieš VRDT (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)*, T-216/02, Rink. p. II-1023, 33 punktą).

68 Šiuo atveju registracijos paraiškoje gitarų priedais vadinamos prekės bei gitaroms pritaikyti dėklai, įmautės ir krepšiai yra išimtinai skirti naudoti kartu su gitaromis. Todėl 15 klasei priklausančių prekių atžvilgiu reikia užimti tokią pat poziciją kaip ir dėl bosinių gitarų.

69 Tokiai išvadai įtakos nedarytų individualus šių prekių, kurių vienintelė paskirtis yra susijusi su gitarų naudojimu, vertinimas. Jei būtų prašoma registruoti žymenį ROCKBASS tik dėklams, įmautėms ir krepšiams, o ne pačioms gitaroms, būtų galima manyti, kad šis žymuo nurodo vienintelę šių prekių paskirtį.

70 Kalbant apie 18 klasei priklausančius dėklus, įmautes ir krepšius, ieškovui nieko neišskyrus šioje bendrojoje kategorijoje, reikia patvirtinti Apeliacinės tarybos vertinimą dėl visų šios kategorijos prekių.

71 Kalbant apie įrenginius, priklausančius 9 klasei, iš šalių argumentų aišku, kad tie patys įrenginiai gali būti naudojami skirtingiems instrumentams. Taigi jų naudojimas kartu su bosine gitara yra tik vienas iš jų galimų panaudojimų.

72 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal Bendrijos teismų praktiką egzistuoja pakankamai tiesioginis ir konkretus ryšys tarp nagrinėjamo žymens ir prekės, kai žymeniu nurodyta technika numato arba reikalauja šių prekių naudojimo. Iš tikrųjų ši technika šiuo atveju yra ne tik tų prekių ar paslaugų taikymo sritis, bet ir viena iš jų funkcijų (žr. šiuo klausimu nurodyto sprendimo *STREAMSERVE* 44 punktą). Tokiomis aplinkybėmis faktas, kad nagrinėjamos prekės gali būti naudojamos ir kitoje srityje, su kuria nagrinėjamas žymuo nėra susijęs, šio teiginio nepadaro mažiau teisingo (nurodyto sprendimo *ROBOTUNITS* 47 punktas).

73 Šioje byloje, net jei nagrinėjami įrenginiai nėra skirti išimtiniam naudojimui kartu su bosinėmis gitaromis, jie taip pat negali būti naudojami atskirai nuo elektrinių

instrumentų. Be to, šių įrenginių naudojimas yra būtinas grojant elektrine gitara, kuri viena negali skleisti muzikos garsų. Taigi galimybė groti elektrine bosine gitara yra paraiškoje nurodytų įrenginių funkcija, o ne tik viena iš daugelio jų pritaikymo sričių. Be to, bendro šių dviejų kategorijų prekių naudojimo reikalauja ar bent jau tokį naudojimą numato jiems būdingos charakteristikos.

74 Kalbant apie šiems įrenginiams pritaikytus dėklus, įmautes ir krepšius, dėl 69 ir 70 punktuose išdėstytų argumentų šių prekių atžvilgiu reikia priimti tokį patį sprendimą kaip ir dėl prekių, kurioms jos yra skirtos.

75 Iš šių samprotavimų aišku, kad ryšys tarp žymens ROCKBASS ir visų registracijos paraiškoje nurodytų prekių savybių yra pakankamai glaudus, jog žymuo būtų neregistruojamas pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą.

76 Todėl trečiasis ieškinio pagrindas yra atmestinas.

77 Šiomis aplinkybėmis nėra reikalo nagrinėti ketvirtojo pagrindo dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo. Iš tikrųjų, kaip matyti iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies, pakanka vieno iš absoliutaus atmetimo pagrindų, kad žymuo nebūtų registruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas (2002 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo sprendimo *DKV prieš VRDT*, C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 29 punktas).

78 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, turi būti atmestas visas ieškinys.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

79 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Tačiau pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą Pirmosios instancijos teismas gali paskirstyti išlaidas, jei susiklosto ypatingos aplinkybės.

80 Nors ieškovas pralaimėjo bylą, tačiau Apeliacinė taryba neišnagrinėjo 2003 m. liepos 2 d. papildomo paaiškinimo ir taip padarė procedūros pažeidimą. Todėl nusprendžiama, kad ieškovas padengs tris ketvirčius savo bylinėjimosi išlaidų ir tris ketvirčius VRDT išlaidų, o VRDT padengs vieną ketvirtį savo išlaidų ir vieną ketvirtį ieškovo išlaidų.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. **Ieškovas padengia tris ketvirčius savo bylinėjimosi išlaidų ir tris ketvirčius VRDT bylinėjimosi išlaidų.**

3. **VRDT padengia vieną ketvirtį savo bylinėjimosi išlaidų ir vieną ketvirtį ieškovo bylinėjimosi išlaidų.**

Legal Lindh Vadapalas

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

Kancleris

H. Jung

Pirmininkas

H. Legal