WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 8 czerwca 2005 r.*

W sprawie T-315/03

Hans-Peter Wilfer, zamieszkały w Markneukirchen (Niemcy), reprezentowany przez adwokata A. Kockläuner,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Schennena i G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: niemiecki.

mającej za przedmiot skargę na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 lipca 2003 r. (sprawa R 266/2002-1) dotyczącej rejestracji oznaczenia słownego ROCKBASS jako wspólnotowego znaku towarowego,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJIWSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i V. Vadapalas, sędziowie,

sekretarz: M.I. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 września 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 16 grudnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 grudnia 2004 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 5 października 2001 r. strona skarżąca dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami.

2 Przedmiotem zgłoszenia było oznaczenie słowne ROCKBASS.

3 Towary, dla których ten znak towarowy został zgłoszony należą do klas 9, 15 i 18 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. w poprawionym i zmienionym brzemieniu i odpowiadają następującemu opisowi:

— klasa 9: „akustyczne urządzenia techniczne, stoły mikserskie, efekty, wzmacniacze, kolumny, głośniki aktywne (combos); futerały, kufry i torby przystosowane dla ww. artykułów";

— klasa 15: „instrumenty muzyczne, w szczególności gitary, gitary elektryczne, gitary basowe, gitary akustyczne, akcesoria gitarowe, mianowicie struny, progi, gryfy i pasy; futerały, kufry i torby przystosowane dla ww. artykułów";

— klasa 18: „futerały, kufry i torby podróżne".

4 Decyzją eksperta z dnia 11 marca 2002 r. zgłoszenie zostało odrzucone na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94.

5 W dniu 25 marca 2002 r. skarżący wniósł do OHIM odwołanie od decyzji eksperta na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, a w dniu 3 lipca 2002 r. złożył pismo wskazujące podstawy odwołania.

6 W dniu 2 lipca 2003 r. skarżący złożył kolejne pismo zawierające oświadczenie M. Roesberga, wydawcy specjalistycznego magazynu muzycznego, oraz informacje o zarejestrowaniu znaku towarowego ROCKBASS w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

7 Decyzją z dnia 11 lipca 2003 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"), która została doręczona stronie skarżącej w dniu 16 lipca 2003 r., pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie na podst. art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza była w szczególności zdania, że słowo „rockbass" oznacza w danym kręgu odbiorców składającym się z osób zajmujących się zawodowo muzyką gitarę basową, która jest szczególnie predestynowana do grania muzyki rockowej i poza tym określa technikę gry na gitarze basowej tak zwany „bass- rock". W związku

z tym Izba Odwoławcza uznała, że oznaczenie słowne ROCKBASS stanowi bezpośredni opis instrumentów muzycznych i ich akcesoriów oraz innych wymienionych w zgłoszeniu towarów, ponieważ ich opis obejmował towary, które są używane w połączeniu z gitarami basowymi.

Żądania stron

8 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

9 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie strony skarżącej kosztami postępowania.

W przedmiocie wniosku w sprawie reprezentacji strony skarżącej

10 Na rozprawie skarżący wniósł o uwzględnienie, że jest reprezentowany łącznie przez adwokata A. Kockläuner i rzecznika patentowego S. Zecha lub ewentualnie, że jest reprezentowany przez adwokata A. Kockläuner, wspieraną przez rzecznika patentowego S. Zecha.

11 S. Zech został uprawiony do zabierania głosu na rozprawie w obecności i pod kontrolą adwokata. Natomiast wniosek skarżącego o dopuszczenie M. Zecha jako jego pełnomocnika nie może zostać rozpatrzony pozytywnie, ponieważ na podstawie art. 19 Statutu Trybunału jedynie adwokat [lub radca prawny], który jest uprawniony do występowania przed sądem Państwa Członkowskiego lub innego państwa, które jest stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), może reprezentować lub wspomagać przed Trybunałem stronę nie będącą Państwem Członkowskim lub instytucją [Wspólnot] określonymi w art. 19 ust. 1 i 2 [zob. postanowienie Sądu z dnia 9 września 2004 r. w sprawie T-14/04 Alto de Casablanca przeciwko OHIM — Bodegas Chivite (VERAMONTE), Zb.Orz. str. II-3077, pkt 9 i powołane orzecznictwo].

W przedmiocie przedłożonego na rozprawie zaświadczenia dotyczącego postępowania rejestracyjnego znaku towarowego ROCKBASS w Stanach Zjednoczonych

12 Skarżący przedłożył na rozprawie zaświadczenie dotyczące postępowania rejestracyjnego znaku towarowego ROCKBASS w Stanach Zjednoczonych.

13 W związku z tym należy najpierw przypomnieć, że na podstawie łącznej lektury art. 63 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji Izby Odwoławczej może nastąpić wyłącznie w przypadku naruszenia

przepisów prawa materialnego lub proceduralnego. Ponadto w myśl utrwalonego orzecznictwa zgodność z prawem wspólnotowego aktu prawnego podlega ocenie na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejących w chwili wydania tego aktu. Wobec tego zarzut niezgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej może zostać oparty na nowych okolicznościach podniesionych przed Sądem jedynie, jeżeli zostanie udowodnione, że Izba Odwoławcza powinna uwzględnić te okoliczności z urzędu przed wydaniem decyzji [zob. wyrok Sądu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie T-222/02 HERON Robotunits przeciwko OHIM (ROBOTUNITS), Rec. str. II-4995, pkt 50 i 51 oraz powołane orzecznictwo].

14 W niniejszym przypadku zaświadczenie zostało przedłożone przez skarżącego dopiero po wydaniu zaskarżonej decyzji. Ponadto w przypadku informacji dotyczących postępowania rejestracyjnego znaku towarowego ROCKBASS w Stanach Zjednoczonych nie chodzi o okoliczności, które Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić z urzędu przed wydaniem zaskarżonej decyzji. Z tego względu przywołane zaświadczenie nie może stanowić przyczyny stwierdzenia niezgodności z prawem tej decyzji i w związku z tym nie zostanie uwzględnione w postępowaniu.

W przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności

15 Skarżący powołuje w uzasadnieniu swojej skargi cztery zarzuty. Pierwszy zarzut oparty jest na błędzie w ustaleniu stanu faktycznego z urzędu. Skarżący, wskazując na naruszenie obowiązku uzasadnienia, zarzuca Izbie Odwoławczej w drodze drugiego zarzutu w szczególności, że nie uwzględniła środków dowodowych przedłożonych przez stronę skarżąca pismem uzupełniającym z dnia 2 lipca 2003 r. Trzeci i czwarty zarzut dotyczą naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) i b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie pierwszego zarzutu opartego na błędnym ustaleniu z urzędu stanu faktycznego z naruszeniem art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

16 Skarżący podnosi, że OHIM, naruszając art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94, nie przeprowadził badania stanu faktycznego z urzędu, ponieważ nie uwzględnił informacji przemawiających za rejestracją znaku towarowego uzyskanych za pośrednictwem internetu.

17 Zdaniem skarżącego OHIM nie uwzględnił w szczególności okoliczności, że słowo „rockbass" było używane przede wszystkim jako wskazanie na towary skarżącego albo jako określenie ryb, mianowicie „okonia skalistego". W przypadku pozostałych przykładów użycia tego słowa OHIM dokonał, w przekonaniu skarżącego, błędnej oceny okoliczności, że nie dotyczą one żadnych znamiennych cech odnośnych towarów.

18 OHIM twierdzi natomiast, że Izba Odwoławcza wskazuje w zaskarżonej decyzji na jedenaście stron internetowych i dokonuje oceny ich treści. Ponadto OHIM uważa, że zarzut strony skarżącej jest w rzeczywistości wymierzony w istotę decyzji. Poza tym OHIM jest zdania, że dyspozycja art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 daje wyraz zasadzie procesowej, nie ustanawia natomiast zobowiązania badania stanu faktycznego z urzędu w określonym zakresie.

Ocena Sądu

19 Artykuł 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 40/94 brzmi: „W trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu [...]".

20 W myśl orzecznictwa badanie przeprowadzane przez organ właściwy w dziedzinie znaków towarowych musi być dokładne i zupełne, tak aby zapobiec bezpodstawnej rejestracji znaków towarowych [zob. odnośnie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989 L 40, str. 1) wyrok Trybunału z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 59]. W związku z tym należy zagwarantować, z uwagi na pewność prawa i dobrą administrację, aby nie były rejestrowane znaki, których używanie można by z powodzeniem podważyć przed sądem (zob. odnośnie dyrektywy 89/104/EWG wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 21).

21 W niniejszym przypadku bezsporne jest, że Izba Odwoławcza dokonała oceny licznych stron internetowych i uwzględniła te informacje przy badaniu zgłoszenia znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. W związku z tym należy wskazać, że Izba Odwoławcza nie była zobowiązana do odniesienia się w zaskarżonej decyzji do wszystkich informacji, które mogła uzyskać za pośrednictwem internetu. Ponadto okoliczność, że informacje te zawierały liczne wskazania dotyczące używania zgłoszonego znaku towarowego dla [oznaczenia] towarów zgłaszającego, nie może jako taka służyć zakwestionowaniu wniosku Izby Odwoławczej w przedmiocie opisowego charakteru oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

22 Ponadto argument skarżącego jakoby OHIM błędnie ocenił informacje uzyskane za pośrednictwem internetu jest w rzeczywistości sprzeczny z oceną stanu faktycznego dokonaną przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji. W związku z tym argument ten należy rozważyć w ramach oceny zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

23 A zatem pierwszy zarzut należy odrzucić.

W przedmiocie drugiego zarzutu opartego na braku uwzględnienia środków dowodowych przedłożonych przez skarżącego

Argumenty stron

24 Skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej, że nie poddała ocenie jego pisma uzupełniającego z dnia 2 lipca 2003 r. ani załączników do niego, do których należało oświadczenie M. Roesberga, wydawcy specjalistycznego magazynu muzycznego oraz informacje o zarejestrowaniu znaku towarowego ROCKBASS. Zdaniem skarżącego obowiązkiem OHIM było wyjaśnienie, dlaczego te uzupełniające dokumenty nie zostały uwzględnione.

25 OHIM oświadczył natomiast, że pismo z dnia 2 lipca 2003 r. zostało przedłożone rok po wniesieniu pisma wskazującego podstawy odwołania i zaledwie dziewięć dni przed wydaniem zaskarżonej decyzji. Ponieważ upłynął pewien czas, zanim wniesione dokumenty zostały przedłożone sprawozdawcy w tej sprawie, Izba Odwoławcza w istocie nie dowiedziała się o [treści] odnośnego pisma.

26 OHIM podnosi również, że Izba Odwoławcza mogła nie uwzględnić tego pisma ze względu na art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, a nawet, że nie wolno jej było przyjąć do wiadomości pisma wniesionego na etapie przygotowywania projektu decyzji, ponieważ stanowiłoby to naruszenie zasady dobrej administracji wymiaru sprawiedliwości.

27 Ponadto zdaniem OHIM zaświadczenie M. Roesberga przedłożone przez skarżącego powtarza jedynie argument podniesiony już przed OHIM i do którego Izba

Odwoławcza ustosunkowała się w zaskarżonej decyzji. W przedmiocie rejestracji [znaku towarowego] w państwach niebędących członkami Wspólnoty, można było przyznać temu argumentowi, w kontekście niniejszej sprawy, jedynie niewielkie znaczenie.

Ocena Sądu

28 Na podstawie art. 59 zdanie trzecie rozporządzenia nr 40/94 w przypadku odwołania od decyzji eksperta pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania wnosi się w terminie czterech miesięcy od daty doręczenia decyzji.

29 Przepis ten nie może być jednak interpretowany w ten sposób, że uniemożliwia on uwzględnienie nowych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które zostaną przedstawione w trakcie oceny skargi, dotyczącej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji po upływie terminu na przedstawienie podstaw odwołania. Artykuł 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, który stanowi, że Urząd może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie, przyznaje mianowicie izbie odwoławczej swobodę uznania w przedmiocie uwzględniania nowych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, przedstawionych po upływie tego terminu. Ponadto OHIM stwierdził, udzielając odpowiedzi na pytanie Sądu na rozprawie, że postępowanie w sprawie oceny bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji przed Izbą Odwoławczą nie przewiduje żadnego szczególnego terminu, po upływie którego strony [tego postępowania] nie mogłyby powoływać się na nowe okoliczności faktyczne ani przedstawiać uzupełniających argumentów.

30 W związku z tym w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza powinna była poddać ocenie późniejsze pismo z dnia 2 lipca 2003 r., ażeby przynajmniej upewnić się, że nie zawiera ono żadnych nowych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które z perspektywy art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wymagałyby zbadania.

31 OHIM przyznał jednakże w swoim piśmie oraz na rozprawie, że późniejsze pismo strony skarżącej nie zostało poddane ocenie przez Izbę Odwoławczą. Zatem OHIM nie wykazał, że w momencie wniesienia późniejszego pisma przez skarżącego decyzja Izby Odwoławczej została już wydana i Izba Odwoławcza nie mogła go merytorycznie uwzględnić. Ponadto należy wskazać, że OHIM nie może ograniczyć się do powołania się na fakt, że względy związane z organizacją jego administracji uniemożliwiły zapoznanie się Izby Odwoławczej z odnośnym pismem.

32 W związku z tym Izba Odwoławcza, nie poddając odnośnego pisma ocenie, dopuściła się uchybienia proceduralnego.

33 Jednakże nieprawidłowość proceduralna pociąga za sobą stwierdzenie nieważności decyzji w całości lub części tylko, jeżeli wykazane zostało, że decyzja ta mogłaby mieć inną treść, jeżeli ta nieprawidłowość nie miałby miejsca (zob. analogiczne wyroki Trybunału z dnia 29 października 1980 r. w sprawach połączonych od 209/78 do 215/78 i 218/78 Van Landewyck i.in. przeciwko Komisji, Rec. str. 3125, pkt 47 oraz wyrok z dnia 21 marca 1990 r. w sprawie C-142/87 Belgia przeciwko Komisji, Rec. str. I-959, pkt 48; zob. podobny wyrok Trybunału z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-10107, pkt 47–50). Należy jednak stwierdzić, że pismo uzupełniające przedłożone Izbie Odwoławczej przez skarżącego nie zawierało żadnych nowych argumentów ani środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na treść zaskarżonej decyzji.

34 Jest mianowicie pewne, że oświadczenie M. Roesberga zostało przedłożone jedynie celem wsparcia dwóch argumentów, które strona skarżąca powołała już przed ekspertem i Izbą Odwoławczą. Te dwa argumenty, które zostały poddane ocenie w pkt 19–22zaskarżonej decyzji, dotyczyły kwestii, czy słowo „rockbass" określa

jedynie styl muzyczny oraz czy istnieją gitary basowe, które są szczególnie predestynowane do grania muzyki w tym stylu. W związku z tym oświadczenie M. Roesberga nie mogło mieć wpływu na treść zaskarżonej decyzji.

35 W przedmiocie wskazań na rejestracje znaku towarowego ROCKBASS w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii należy przypomnieć, że uregulowanie wspólnotowe dotyczące znaków towarowych stanowi system autonomiczny, składający się ze zbioru przepisów realizujących samodzielne cele i którego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych [wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00 Messe München przeciwko OHIM (electronica), Rec. str. II-3829, pkt 47]. W myśl orzecznictwa rejestracje dokonane dotychczas w Państwach Członkowskich stanowią okoliczność, która nie jest decydująca dla rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, lecz może zostać uwzględniona w badaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w szczególności w ten sposób, że będzie stanowiła dodatkowy element wspomagający ocenę [zob. wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie T-393/02 Henkel przeciwko OHIM (kształt białej i przezroczystej butelki), Zb.Orz. str. II-4115, pkt 46 i powołane orzecznictwo]. Toteż rejestracje dokonane w państwach trzecich, których przepisy prawne nie podlegają wspólnotowej harmonizacji tym bardziej nie mogą służyć jako dowód spełnienia kryteriów identycznych z określonymi w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

36 Ponieważ uzupełniające pismo z dnia 2 lipca 2003 r. nie zawierało żadnych nowych okoliczności faktycznych, które mogłyby wpłynąć na treść zaskarżonej decyzji, nieuwzględnienie tego pisma w badaniu [zgłoszenia] przez Izbę Odwoławczą nie może prowadzić do stwierdzenia nieważności tej decyzji.

37 W związku z powyższym drugi zarzut należy odrzucić.

W przedmiocie trzeciego zarzutu opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

38 Strona skarżąca kwestionuje, po pierwsze, przyjętą przez Izbę Odwoławcza definicję właściwego kręgu odbiorców, w myśl której przedmiotowe towary są skierowane do osób zajmujących się muzyką zawodowo. Zdaniem skarżącego dany krąg odbiorców musi obejmować również przeciętnych, dobrze poinformowanych konsumentów.

39 W przedmiocie oznaczenia ROCKBASS strona skarżąca powołuje rozmaite znaczenia jego elementów składowych. Ponadto skarżący podnosi, że w języku angielskim grupa syntaktyczna „rock bass" ma określone znaczenie mianowicie „okoń skalisty", które w odniesieniu do towarów objętych zgłoszeniem jest szczególnie niezwykle. Zdaniem strony skarżącej przedmiotowe oznaczenie wyróżniające się niezwykłą strukturą gramatyczną i wieloznacznością jest postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako słowo fantazyjne.

40 Poza tym strona skarżąca jest zdania, że oznaczenie ROCKBASS, mimo iż wywołuje ewentualnie konotację opisową, może stanowić jednoznaczne, jasne i wyraźne wskazanie na odnośne towary. W szczególności, ponieważ gitara basowa nie posiada dla muzyki rockowej żadnych cech szczególnych, nie jest naturalne rozumienie pojęcia „rockbass" jako wskazania na szczególny rodzaj gitar basowych lub jako określenia funkcji gitary basowej.

41 Nawet jeżeliby przyjąć, że pojęcie „rockbass" wskazuje na technikę gry na gitarze basowej, to w przekonaniu strony skarżącej owo znaczenie nie przedstawiałoby

określenia przeznaczenia towarów, ponieważ na każdym instrumencie muzycznym można grać praktycznie każdy styl muzyki. Wobec tego brak jest bezpośredniego związku pomiędzy oznaczeniem i gitarami basowymi zwłaszcza, że oznaczenie to nie dotyczy ich cech znamiennych.

42 W przedmiocie akcesoriów gitarowych strona skarżąca wskazuje, powołując się na wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 41, że orzecznictwo sformułowało wymóg przeprowadzenia samodzielnej oceny dla każdego rodzaju towaru lub usługi objętego zgłoszeniem. W niniejszym przypadku słowo „rockbass" nie pozostaje ani w wyraźnym związku z cechami znamiennymi akcesoriów gitarowych z klasy 15, ani z towarami wskazanymi w klasach 9 i 18.

43 OHIM odpowiada natomiast, że znaczenie oznaczenia należy poddać ocenie w odniesieniu do kręgu odbiorców będących adresatami towarów i usług objętych zgłoszeniem, przy czym nie jest istotne, czy ma to sens z technicznego punktu widzenia. W niniejszym przypadku właściwy krąg odbiorców składał się z praktykujących muzyków hobbistów oraz osób zajmujących się muzyką zawodowo, stanowiących grupę konsumentów, która dysponowała szczególną wiedzą lub mogła zasięgnąć porady w sklepach specjalistycznych.

44 W przedmiocie elementów składowych przedmiotowego oznaczenia OHIM wywodzi, że słowo „bass" oznacza zarówno instrument muzyczny, jak i niskie tony w utworze muzycznym. Słowo „rock" odpowiada w tym kontekście muzyce rockowej. Okoliczność, że oznaczenie i jego elementy mogą mieć w innym kontekście inne znaczenia, jest pozbawiona znaczenia. Zatem wspomniane oznaczenie, powstałe przez popularne syntaktycznie zestawienie obydwu pojęć, określa w jednoznacznej i gramatycznie poprawnej formie bas przeznaczony do gry muzyki rockowej.

45 Wniosek ten wynika z analizy wielu stron internetowych, między innymi wskazanych przez skarżącego, na których słowo „rockbass" jest używane dla [określenia] instrumentu muzycznego.

46 OHIM podnosi, że argument skarżącego, jakoby nie istniała gitara basowa skonstruowana specjalnie do gry muzyki rockowej, nie ma u danego kręgu odbiorców znaczenia, ponieważ rozumieją oni słowo „rockbass" bez dodatkowej analizy możliwości technicznych. Dla stwierdzenia opisowego charakteru wspomnianego oznaczenia wystarcza, że wskazuje on konsumentom, że ta gitara może służyć również do grania muzyki rockowej.

47 Zdaniem OHIM podstawa odmowy rejestracji dotyczy nie tylko grupy towarów należących do klasy 15, której opis zawiera gitarę basową, ale również wszystkich towarów objętych zgłoszeniem. W szczególności akustyczne urządzenia techniczne wymienione w klasie 9 są niezbędne do grania muzyki rockowej na elektrycznej gitarze basowej, która bez użycia wzmacniaczy i głośników nie mogłaby wydać żadnych dźwięków. W odniesieniu do futerałów, kufrów i toreb podróżnych wymienionych w klasie 18, oznaczenie ma charakter opisowy w zakresie, w jakim towary te są używane do transportu gitar i akustycznych urządzeń dźwiękowych, ponieważ wspomniane oznaczenie jest rozumiane jako wskazanie zawartości kufra.

48 W przedmiocie akcesoriów, takich jak struny, progi, gryfy i pasy, OHIM uważa, że na potrzeby stosowania art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 nie istnieją akcesoria jako takie, ponieważ zawsze należą one do określonego towaru głównego i dzielą jego los. Taki wniosek wynika w oczywisty sposób z art. 12 lit. c) rozporządzenia nr 40/94. Mimo, iż OHIM ma świadomość, że w ww. wyroku w sprawie ELLOS (pkt 41) oraz w wyroku z dnia 3 października 2001 r. w sprawie T-140/00 Zapf Creation przeciwko OHIM (New Born Baby), Rec. str. II-2927, pkt 31 Sąd zajął inne stanowisko, Urząd jest zdania, że poddanie każdego towaru objętego zgłoszeniem wymogowi [przeprowadzenia] samodzielnej oceny bez uwzględniania związku z innymi towarami jest niewłaściwe.

Ocena Sądu

49 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania

rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług nie są rejestrowane".

50 Dyspozycja art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 służy realizacji celu leżącego w ogólnym interesie, polegającego na umożliwieniu wszystkim swobodnego używania oznaczeń lub wskazówek, które określają towary lub usługi i które zostały objęte zgłoszeniem. Przepis ten nie zezwala zatem na zastrzeżenie tego rodzaju oznaczenia lub wskazówki poprzez rejestrację jako znaku towarowego przez pojedyncze przedsiębiorstwo (wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12 447, pkt 31 oraz ww. wyrok w sprawie ELLOS, pkt 27).

51 Z tej perspektywy do zakresu stosowania tego przepisu należą te oznaczenia i wskazówki, które w normalnym użyciu, z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców, mogą stanowić oznaczenie towarów lub usług objętych zgłoszeniem bezpośrednio lub przez wskazanie na jedną z ich znamiennych cech (wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 39). Ocena opisowego charakteru oznaczenia może zatem zostać dokonana jedynie w odniesieniu do danych towarów lub usług oraz z uwzględnieniem sposobu jego rozumienia przez właściwy krąg odbiorców [wyrok Sądu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (CARCARD), Rec. str. II-1963, pkt 25].

52 W niniejszym przypadku w odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców Izba Odwoławcza przedstawiła w pkt 15 zaskarżonej decyzji, że wymienione towary były przeznaczone dla wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, składającego się z praktykujących muzyków hobbistów oraz osób zajmujących się muzyką zawodowo. Jednakże, jak wyjaśniał OHIM, prezentując swoje argumenty, wskazani konsumenci nie posiadali koniecznie szczególnej wiedzy, ale mogli w każdej chwili zasięgnąć porady w sklepie specjalistycznym.

53 W związku z tym należy wyjść z założenia, że właściwy krąg odbiorców składał się z praktykujących muzyków hobbistów oraz osób zajmujących się muzyką zawodowo, którzy niekoniecznie posiadali szczególną wiedzę techniczną.

54 Ponieważ oznaczenie ROCKBASS składa się z dwóch angielskich rzeczowników „rock" i „bass", właściwy krąg odbiorców w pierwszej kolejności stanowią osoby władające językiem angielskim. Jednakże należy wskazać, że słowa tworzące to oznaczenie występują w innych językach w ewentualnie nieznacznie zmienionej formie.

55 Jak stwierdziła Izba Odwoławcza, jednym ze znaczeń słowa „rock" jest styl muzyczny, a słowo „bass" oznacza w szczególności niskie tony utworu muzycznego lub instrumentu muzycznego, który je wydaje, jak na przykład gitara basowa.

56 Przeciwko argumentowi skarżącego opartemu na wskazaniu rozmaitych znaczeń elementów oznaczenia ROCKBASS, zgodnie z którym nie posiada ono żadnego jednoznacznego i ustalonego znaczenia, należy podnieść, że opisowy charakter oznaczenia podlega ocenie w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ROBOTUNITS, pkt 41). Zatem w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza słusznie przywiązała wagę do znaczeń związanych w szczególny sposób z odnośnymi towarami.

57 W związku z tym słowo „rockbass" oznacza, tak jak stwierdziła Izba Odwoławcza, gitarę basową przeznaczoną do gry muzyki rockowej lub przeciwnie, styl muzyczny grany na gitarze basowej.

58 Ta ocena nie może zostać zakwestionowana przez okoliczność, że odnośne słowo nie figuruje w słownikach jako takie.

59 Wobec tego należy przypomnieć, że w myśl orzecznictwa Trybunału znak towarowy ma charakter opisowy, jeżeli stanowi go neologizm językowy składający się z wielu elementów, z których każdy opisuje cechy towaru lub usługi objętych zgłoszeniem, chyba że istnieje wyraźna różnica pomiędzy neologizmem i prostą sumą jego elementów, co zakłada, aby z uwagi na niespotykany charakter kombinacji [elementów], neologizm wywoływał w odniesieniu do towarów i usług wrażenie, które dostatecznie odbiega od tego, wywoływanego przez wskazania dokonane przez zwykłe zestawienie jego elementów (zob. odnośnie dyrektywy 89/104 wyroki Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 100 oraz w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 43).

60 W niniejszym przypadku oznaczenie ROCKBASS nie odbiega od reguł leksykalnych języka angielskiego, ponieważ odpowiada prawidłowemu zestawieniu syntaktycznemu obydwu słów, z których jest złożony. W związku z tym oznaczenie to nie ma żadnej niezwykłej struktury (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie CARCARD, pkt 29 i ww. wyrok w sprawie ROBOTUNITS, pkt 39) i nie wywołuje zatem wrażenia, które odbiegałoby od tego, wywoływanego przez wskazania dokonane przez zwykłe zestawienie jego elementów.

61 W przedmiocie argumentu skarżącego, jakoby z technicznego punktu widzenia nie istniała gitara basowa, która jest szczególnie predestynowana do gry muzyki rockowej, należy wskazać, że dla zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 wystarcza, że oznaczenie uznać można za mające charakter opisowy w stosunku do jednego z możliwych przeznaczeń towaru, które może zostać wzięte pod uwagę przez właściwy krąg odbiorców w ramach podejmowanych przez ten krąg odbiorców decyzji i z tego powodu stanowi jego znamienną cechę [ww. wyrok w sprawie ROBOTUNITS, pkt 44 oraz wyrok Sądu z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie T-311/02 Lissotschenko i Hentze przeciwko OHIM (LIMO), Zb.Orz. str. II-2957, pkt 41].

62 Jest bezsporne, że granie muzyki rockowej stanowi jedno z możliwych przeznaczeń odnośnego towaru. Rock stanowi szeroko znany nowoczesny styl, z którym kojarzy się gitara elektryczna. W związku z tym wskazanie na ten styl, połączone z odniesieniem do gitary basowej, może zostać uwzględnione przy wyborze gitary szczególnie wtedy, gdy konsument zamierza grać muzykę rockową. Ponadto, jak wykazała Izba Odwoławcza, odnosząc się do rozmaitych stron internetowych, oznaczenie składające się ze słów „rock" i „bass" może być używane w handlu do oznaczenia elektrycznych gitar basowych przeznaczonych do gry muzyki rockowej. Kwestia, czy tego rodzaju określenie jest całkowicie prawdziwe z technicznego punktu widzenia nie ma znaczenia dla konsumenta, który nie posiada szczególnej wiedzy technicznej.

63 W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie przyjęła w odniesieniu do gitary basowej, że oznaczenie ROCKBASS wskazywało bezpośrednio na ten towar oraz jego przeznaczenie, co mogło być wzięte pod uwagę w ramach podejmowania decyzji przez właściwy krąg odbiorców i w związku z tym miało charakter opisowy.

64 W przedmiocie pozostałych instrumentów muzycznych z klasy 15 objętych zgłoszeniem, należy wskazać, że skarżący dokonał zgłoszenia wspomnianego oznaczenia dla tej kategorii towarów w całości, nie dokonując rozróżnienia. Wobec tego należy potwierdzić ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą w zakresie, w jakim dotyczy ona tej kategorii towarów jako całości [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec. str. II-1645, pkt 33; wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II-723, pkt 46; wyrok Sądu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TELE AID), Rec. str. II-1939, pkt 34; ww. wyrok w sprawie CARCARD, pkt 33 i 36 oraz wyrok Sądu w sprawie T-358/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TRUCKCARD), Rec. str. II-1993, pkt 34 i 37].

65 W przedmiocie towarów z klasy 15 określonych w zgłoszeniu jako akcesoria gitarowe, mianowicie: strun, progów, gryfów i pasów oraz futerałów, kufrów i torb

przystosowanych dla gitar, należy wskazać, że określenie towarów jako „akcesoria" ma jedynie charakter informacyjny (zob. ww. wyrok w sprawie New Born Baby, pkt 31).

66 Ponadto opisowy charakter oznaczenia należy oceniać indywidualnie w odniesieniu do każdej kategorii towarów lub usług objętych zgłoszeniem. Dla oceny charakteru opisowego oznaczenia słownego w odniesieniu do określonych towarów lub usług nie jest istotne w szczególności, czy zgłaszający dany znak towarowy przewiduje lub realizuje określoną koncepcję sprzedaży, która oprócz towarów lub usług należących do tej kategorii obejmuje również towary lub usługi należące do innych kategorii (ww. wyrok w sprawie TELE AID, pkt 42; ww. wyrok w sprawie CARCARD, pkt 46 oraz ww. wyrok w sprawie TRUCKCARD, pkt 47).

67 Mimo to jest możliwe, że wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego towary i usługi są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ cel usługi polega wyłącznie na transporcie towarów i że w związku z tym rozwiązanie dla tych towarów i usług musi być wspólne [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie T-216/02 Fieldturf przeciwko OHIM (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), Rec. str. II-1023, pkt 33].

68 W niniejszym przypadku towary wskazane w zgłoszeniu, określone jako akcesoria gitarowe oraz przystosowane dla gitar futerały, kufry i torby są przeznaczone wyłącznie do użytku razem z gitarami. W stosunku do tych towarów należących do klasy 15 należy zatem przyjąć ten sam punkt widzenia, który przyjęto powyżej dla gitar basowych.

69 Ponadto stwierdzenie to nie może zostać zakwestionowane również przez okoliczność, że wskazane towary, które nie mają innego przeznaczenia niż związane z używaniem gitary, poddane są samodzielnej ocenie. Jeżeli zgłoszenie oznaczenia ROCKBASS obejmowałoby jedynie przystosowane dla gitar futerały, kufry i torby, nie natomiast gitary jako takie, należałoby przyjąć, że oznaczenie to wskazuje na jedyne przeznaczenie tych towarów.

70 Poza tym, w odniesieniu do futerałów, kufrów i toreb z klasy 18, ponieważ skarżący nie dokonał żadnego rozróżnienia w ramach tego pojęcia gatunkowego, należy potwierdzić ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą w zakresie, w jakim dotyczy ona tej kategorii jako całości.

71 W przedmiocie urządzeń z klasy 9, z argumentów stron wynika, że te same urządzenia mogą być używane dla różnych instrumentów. Zatem używanie ich w połączeniu z gitarą basową stanowi jedynie jedno z ich możliwych zastosowań.

72 W związku z tym należy wskazać, że w myśl orzecznictwa dostatecznie bezpośredni i konkretny związek pomiędzy oznaczeniem i wskazanymi towarami zachodzi, gdy technika sugerowana przez oznaczenie zakłada użycie tych towarów lub gdy wymaga ich użycia. W niniejszym przypadku technika ta nie przedstawia wyłącznie sposobu zastosowania tych towarów lub usług, ale również typową dla nich funkcję (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie STREAMSERVE, pkt 44). W takich okolicznościach fakt, że przywołane towary, również w innym kontekście, nie wskazują na wskazane oznaczenie nie podważa tego stwierdzenia (zob. ww. wyrok w sprawie ROBOTUNITS, pkt 47).

73 Nawet jeśli w niniejszym przypadku wspomniane urządzenia nie są przeznaczone wyłącznie do używania w połączeniu z gitarami basowymi, nie znajdują one jednak

zastosowania samodzielnego, niezależnego od użycia instrumentów elektrycznych. Ponadto użycie tych urządzeń jest niezbędne dla gry na gitarach elektrycznych, które nie wydają same z siebie dźwięków muzycznych. W związku z tym możliwość grania na elektrycznej gitarze basowej stanowi funkcję wskazanych w zgłoszeniu urządzeń, a nie tylko jeden z ich licznych sposób zastosowania. W szczególności łączne używanie towarów należących do tych dwóch kategorii jest konieczne lub przynajmniej wynika z ich właściwości.

74 W odniesieniu do futerałów, kufrów i toreb przystosowanych dla tych urządzeń ze względów wskazanych w pkt 69 i 70, należy zastosować rozwiązanie, które zostało wybrane dla tych urządzeń.

75 Z tych rozważań wynika, że związek pomiędzy oznaczeniem ROCKBASS i cechami wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu jest dostatecznie silny, aby został on objęty zakazem określonym w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

76 Trzeci zarzut należy zatem odrzucić.

77 W tych okolicznościach czwarty zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie wymaga analizy. Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 dla odmowy rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wystarczy mianowicie, aby stwierdzona została jedna z podstaw odmowy (wyrok Trybunału z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 29).

78 Uwzględniając powyższe skargę, należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

79 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Jednakże zgodnie z art. 87 § 3 akapit pierwszy regulaminu w wypadkach szczególnych, Sąd może postanowić, że koszty zostaną podzielone.

80 Strona skarżąca przegrała co prawda sprawę, jednocześnie jednak Izba Odwoławcza nie dokonała oceny pisma uzupełniającego strony skarżącej z dnia 2 lipca 2003 r. i dopuściła się w związku z tym uchybienia proceduralnego. Zatem strona skarżąca zostaje obciążona trzema czwartymi kosztów własnych oraz trzema czwartymi kosztów OHIM, natomiast OHIM jedną czwartą kosztów własnych oraz jedną czwartą kosztów strony skarżącej.

Z powyższych względów

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) **Strona skarżąca ponosi trzy czwarte kosztów własnych i trzy czwarte kosztów OHIM.**

3) **OHIM ponosi jedną czwartą kosztów własnych i jedną czwartą kosztów strony skarżącej.**

Legal Lindh Vadapalas

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 czerwca 2005 r.

Sekretarz

H. Jung

Prezes

H. Legal