ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
z 8. júna 2005 *

Vo veci T-315/03,

Hans-Peter Wilfer, bydliskom v Markneukirchene (Nemecko), v zastúpení: A. Kockläuner, advokát,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

* Jazyk konania: nemčina.

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. júla 2003 (vec R 266/2002-1), týkajúcemu sa zápisu slovného označenia ROCKBASS ako ochrannej známky Spoločenstva,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia P. Lindh a V. Vadapalas,

tajomník: I. Natsinas, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. septembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. decembra 2003,

po pojednávaní z 9. decembra 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca podal 5. októbra 2001 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Ochranná známka, ktorej zápis žalobca požadoval, je slovné označenie ROCKBASS.

3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 9, 15 a 18 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 9: „Zariadenia zvukovej techniky, mixážne pulty, zariadenia pre zvukové efekty, zosilňovače, reproduktory, aktívne reproduktory (kombá); puzdra, kufre a tašky upravené pre uvedené zariadenia“,

— trieda 15: „Hudobné nástroje, predovšetkým gitary, elektrické gitary, basové gitary, akustické gitary, príslušenstvo pre gitary, konkrétne struny, pražce, kolíky a popruhy; puzdra, kufre a tašky upravené pre uvedené tovary“,

— trieda 18: „Puzdrá, kufre a tašky“.

4 Rozhodnutím z 11. marca 2002 prieskumový pracovník zamietol prihlášku na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

5 Žalobca podal 25. marca 2002 na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 a odôvodnenie tohto odvolania 3. júla 2002.

6 Dňa 2. júla 2003 predložil žalobca doplňujúce podanie obsahujúce potvrdenie, ktoré vystavil pán M. Roesberg, vydavateľ hudobného časopisu, ako aj údaje o zápisoch ochrannej známky ROCKBASS v Kanade, Austrálii a na Novom Zélande.

7 Rozhodnutím z 11. júla 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), doručeným žalobcovi 16. júla 2003, prvý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Odvolací senát dospel v podstate k záveru, že podľa názoru dotknutej skupiny verejnosti zloženej z hudobných profesionálov sa slovo „rockbass“ vzťahuje na basovú gitaru, ktorá je vhodná predovšetkým na hru rockovej hudby, a označuje tiež techniku basovej gitary „basse rock“. V dôsledku

toho odvolací senát usúdil, že slovné označenie ROCKBASS priamo opisuje hudobné nástroje a ich príslušenstvo, ako aj ďalšie tovary uvedené v prihláške v rozsahu, v akom ich zoznamy zahŕňajú tovary používané v súvislosti s basovými gitarami.

Návrhy účastníkov konania

8 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

9 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

O návrhu týkajúcom sa zastupovania žalobcu

10 Na pojednávaní žalobca požadoval, aby bolo do zápisnice uvedené, že ho budú spoločne zastupovať A. Kockläuner, advokát, a S. Zech, patentový zástupca, alebo subsidiárne, že ho bude zastupovať A. Kockläuner, advokát, za právnej pomoci S. Zecha, patentového zástupcu.

11 Pánovi Zechovi bolo na pojednávaní udelené slovo v prítomnosti a pod dohľadom advokáta. Nemožno však vyhovieť žiadosti žalobcu, aby bol pán Zech pripustený do konania ako jeho zástupca. Podľa článku 19 Štatútu Súdneho dvora len advokát, ktorý má oprávnenie vykonávať advokátsku činnosť pred súdom členského štátu alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), môže zastupovať iného účastníka konania ako sú štáty a inštitúcie uvedené v prvej a druhej vete tohto článku alebo mu poskytovať právnu pomoc [pozri uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. septembra 2004, Alto of Casablanca/ ÚHVT — Bodegas Chivite (VERAMONTE), T-14/04, Zb. s. II-3077, bod 9 a tam citovanú judikatúru].

O potvrdení týkajúcom sa konania o zápis ochrannej známky ROCKBASS v Spojených štátoch, predloženom na pojednávaní

12 Na pojednávaní žalobca predložil potvrdenie týkajúce sa konania o zápis ochrannej známky ROCKBASS v Spojených štátoch.

13 V tejto súvislosti je potrebné na úvod pripomenúť, že zo znenia odseku 2 v spojení s odsekom 3 článku 63 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že zrušenie, ako aj zmena rozhodnutia odvolacích senátov je možná iba v prípade jeho vecnej alebo formálnej

nezákonnosti. V zmysle ustálenej judikatúry musí byť zákonnosť aktu Spoločenstva posudzovaná podľa skutkových a právnych okolností existujúcich v čase prijatia aktu. Zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu nemožno z tohto dôvodu spochybniť uplatnením nových skutočností pred Súdom prvého stupňa, kým nie je preukázané, že odvolací senát bol v čase správneho konania pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia v prejednávanej veci povinný zohľadniť tieto skutočnosti *ex offo* [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 26. novembra 2003, HERON Robotunits/ÚHVT (ROBOTUNITS), T-222/02, Zb. s. II-4995, body 50 a 51 a tam citovanú judikatúru].

14 V prejednávanej veci žalobca predložil potvrdenie po prijatí napadnutého rozhodnutia. Okrem toho, okolnosti týkajúce sa konania o zápis ochrannej známky ROCKBASS v Spojených štátoch nepredstavujú také okolnosti, ktoré by bol odvolací senát povinný zohľadniť *ex offo* pred prijatím napadnutého rozhodnutia. Uvedené potvrdenie teda nemôže spochybniť zákonnosť tohto rozhodnutia, a preto je potrebné vylúčiť ho z prejednávania.

O návrhu na zrušenie

15 Na podporu svojej žaloby uplatňuje žalobca štyri žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod je založený na nepreskúmaní skutkového stavu *ex offo*. Vo svojom druhom žalobnom dôvode žalobca tvrdí porušenie povinnosti odôvodniť rozhodnutie a odvolaciemu senátu v podstate vytýka, že neprihliadal na listiny, ktoré žalobca predložil vo svojom doplňujúcom podaní z 2. júla 2003. Tretí a štvrtý žalobný dôvod sa týkajú nedodržania článku 7 ods. 1 písm. c) a b) nariadenia č. 40/94.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 74 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 40/94 nepreskúmaním skutkového stavu ex offo

Tvrdenia účastníkov konania

16 Žalobca tvrdí, že ÚHVT nepreskúmal skutkový stav *ex offo*, čím porušil článok 74 ods. 1 prvú vetu nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom nezohľadnil informácie svedčiace v prospech zápisu označenia, získané na Internete.

17 Podľa žalobcu ÚHVT nezohľadnil predovšetkým skutočnosť, že na internete bolo slovo „rockbass" používané hlavne vo vzťahu k jeho výrobkom alebo na označenie rýb, konkrétne „ambloplites rupestris". Pokiaľ ide o ďalšie príklady použitia tohto slova, ÚHVT neprihliadol na skutočnosť, že tieto sa netýkajú podstatných vlastností predmetných tovarov.

18 Podľa vyjadrenia ÚHVT sa odvolací senát v napadnutom rozhodnutí odvoláva na jedenásť internetových stránok a preskúmava ich obsah. Okrem toho, námietka žalobcu sa v skutočnosti týka podstaty rozhodnutia. ÚHVT navyše tvrdí, že ustanovenie článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyjadruje zásadu konania a nie povinnosť preskúmať *ex offo* skutkový stav v stanovenom rozsahu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

19 Podľa článku 74 ods. 1 prvej vety nariadenia č. 40/94 „v priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy [v konaniach pred úradom preskúma úrad skutočnosti *ex ffo — neoficiálny preklad*]."

20 Podľa judikatúry musí byť prieskum, ktorý uskutočňuje orgán príslušný vo veciach ochranných známok, presný a úplný s cieľom vyhnúť sa neoprávnenému zápisu ochranných známok [pozri, pokiaľ ide o prvú smernicu Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), rozsudok Súdneho dvora zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 59]. Z dôvodov právnej istoty a správneho úradného postupu je nevyhnutné zabezpečiť, aby neboli zapísané ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť úspešne napadnuté pred súdmi (pozri, pokiaľ ide o smernicu 89/104, rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 21).

21 V prejednávanej veci je nepochybné, že odvolací senát preskúmal niekoľko internetových stránok a že tieto informácie zohľadnil pri prieskume prihlášky ochrannej známky podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že odvolací senát nebol povinný v napadnutom rozhodnutí poukázať na všetky informácie, ktoré mohol nájsť na Internete. Okrem toho skutočnosť, že tieto informácie obsahujú niekoľko odkazov na použitie prihlasovanej ochrannej známky vo vzťahu ku výrobkom prihlasovateľa, nie je svojou povahou spôsobilá spochybniť záver odvolacieho senátu o opisnom charaktere označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

22 Navyše tvrdenie žalobcu, podľa ktorého ÚHVT nesprávne vyložil informácie nájdené na internete, smeruje v skutočnosti proti hodnoteniu skutkového stavu odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí. Toto tvrdenie je teda potrebné posúdiť v rámci prieskumu žalobného dôvodu založeného na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

23 V dôsledku toho musí byť prvý žalobný dôvod zamietnutý.

O druhom žalobnom dôvode založenom na nezohľadnení skutočností uplatnených žalobcom

Tvrdenia účastníkov konania

24 Žalobca vytýka odvolaciemu senátu, že nepreskúmal jeho doplňujúce podanie z 2. júla 2003 a jeho prílohy obsahujúce potvrdenie, ktoré vystavil M. Roesberg, vydavateľ hudobného časopisu, a informácie o skorších zápisoch ochrannej známky ROCKBASS. Podľa názoru žalobcu bol ÚHVT povinný vysvetliť, z akých dôvodov nebolo potrebné zohľadniť tieto dodatočné skutočnosti.

25 ÚHVT sa vyjadril v tom zmysle, že podanie z 2. júla 2003 bolo predložené jeden rok po odôvodnení odvolania a len deväť dní pred prijatím napadnutého rozhodnutia. Z dôvodu uplynutia určitého času pred odovzdaním predložených listín spravodajcovi vo veci sa odvolací senát o tomto podaní nedozvedel.

26 ÚHVT tiež tvrdí, že odvolací senát bol oprávnený neprihliadať na toto podanie v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, a dokonca tak nesmel urobiť, aby neporušil zásadu riadneho výkonu spravodlivosti zohľadnením podania predloženého počas vypracovávania návrhu rozhodnutia.

27 Okrem toho, potvrdenie predložené žalobcom, ktoré vystavil M. Roesberg, len opakovalo tvrdenie, ktoré už žalobca uplatnil pred ÚHVT a ktoré odvolací senát

v napadnutom rozhodnutí preskúmal. Pokiaľ ide o skoršie zápisy v nečlenských štátoch Spoločenstva, tomuto tvrdeniu možno prikladať v kontexte prejednávanej veci len nepatrný význam.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

28 Podľa článku 59 tretej vety nariadenia č. 40/94 sa v konaní o odvolaní proti rozhodnutiam prieskumových pracovníkov musí do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia podať písomné prehlásenie s uvedením dôvodov odvolania [odôvodnenie odvolania — *neoficiálny preklad*].

29 Toto ustanovenie nemožno vykladať tak, že zakazuje zohľadnenie nových skutkových okolností alebo dôkazných prostriedkov predložených v priebehu prieskumu odvolania týkajúceho sa absolútneho dôvodu zamietnutia po uplynutí lehoty na podanie odôvodnenia odvolania. Článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ktorý stanovuje, že ÚHVT nemusí zobrať do úvahy fakty [skutočnosti — *neoficiálny preklad*] alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami [účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*] včas, totiž priznáva odvolaciemu senátu právo posúdiť, či zoberie do úvahy dodatočné okolnosti uplatnené po uplynutí tejto lehoty. Okrem toho, ÚHVT vo svojej odpovedi na otázku Súdu prvého stupňa na pojednávaní uviedol, že v konaní týkajúcom sa preskúmania absolútnych dôvodov zamietnutia pred odvolacím senátom nie je stanovená osobitná lehota, po uplynutí ktorej už účastníci konania nemôžu účinne uplatňovať nové skutočnosti alebo predkladať doplňujúce tvrdenia.

30 Z uvedeného vyplýva, že v prejednávanej veci bol odvolací senát povinný preskúmať doplňujúce podanie z 2. júla 2003 prinajmenšom preto, aby sa ubezpečil, že neobsahuje nové skutkové okolnosti alebo dôkazné prostriedky, ktoré je možné preskúmať so zreteľom na článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

31 ÚHVT vo svojom vyjadrení a na pojednávaní uznal, že odvolací senát nepreskúmal doplňujúce podanie žalobcu. V tejto súvislosti ÚHVT nijakým spôsobom nepreukázal, že v čase prijatia doplňujúceho podania žalobcu už bolo rozhodnutie odvolacieho senátu prijaté, a že tak odvolací senát už nemohol zohľadniť obsah tohto podania. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že ÚHVT sa obmedzil iba na námietku, že dôvody súvisiace s jeho vnútornou organizáciou neumožňovali upovedomiť o podaní odvolací senát.

32 Nepreskúmaním tohto podania sa odvolací senát dopustil procesného pochybenia.

33 Vada konania však má za následok zrušenie rozhodnutia alebo jeho časti len v prípade, ak je preukázané, že pri neexistencii tejto vady by napadnuté rozhodnutie mohlo mať iný obsah (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 29. októbra 1980, Van Landewyck a i./Komisia, 209/78 až 215/78 a 218/78, Zb. s. 3125, bod 47, a z 21. marca 1990, Belgicko/Komisia, C-142/87, Zb. s. I-959, bod 48; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, body 47 až 50). Je však potrebné uviesť, že doplňujúce podanie predložené žalobcom odvolaciemu senátu neobsahovalo nové tvrdenia alebo nové dôkazy, ktoré by v dôsledku svojej povahy boli spôsobilé ovplyvniť podstatu napadnutého rozhodnutia.

34 Je nepochybné, že potvrdenie, ktoré vystavil M. Roesberg, bolo predložené výlučne na podporu dvoch tvrdení, ktoré už žalobca uplatnil pred prieskumovým pracovníkom a odvolacím senátom. Tieto dve tvrdenia, ktoré boli preskúmané v bodoch 19 až 22 napadnutého rozhodnutia, sa týkali otázky, či slovo „rockbass"

označuje iba hudobný štýl, a otázky, či existujú basové gitary výslovne určené na hru tohto hudobného štýlu. Z uvedeného vyplýva, že potvrdenie, ktoré vystavil M. Roesberg, nemohlo ovplyvniť podstatu napadnutého rozhodnutia.

35 Pokiaľ ide o údaje o zápisoch ochrannej známky ROCKBASS v Kanade, Austrálii a na Novom Zélande, je potrebné pripomenúť, že systém ochranných známok Spoločenstva je autonómnym systémom, ktorý je tvorený súhrnom predpisov a sleduje pre neho charakteristické ciele, pričom jeho uplatňovanie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electronica), T-32/00, Zb. s. II-3829, bod 47]. Podľa judikatúry nie sú zápisy vykonávané v členských štátoch rozhodujúcou okolnosťou, ale je možné ich zohľadniť na účely zápisu ochrannej známky Spoločenstva predovšetkým preto, že ponúkajú analytický podklad pri posudzovaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. novembra 2004, Henkel/ÚHVT (Tvar bielej priehľadnej fľaše), T-393/02, Zb. s. II-4115, bod 46 a tam citovanú judikatúru) Z uvedeného *a fortiori* vyplýva, že zápismi vykonanými v tretích štátoch, ktorých právna úprava nebola predmetom harmonizácie v rámci Spoločenstva, nemožno vôbec preukázať, že boli považované za splnené tie isté kritériá, ako sú uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

36 Za týchto okolností z dôvodu, že doplňujúce podanie z 2. júla 2003 neobsahovalo nové skutočnosti svojou povahou spôsobilé ovplyvniť podstatu napadnutého rozhodnutia, nemôže mať nepreskúmanie tohto podania odvolacím senátom za následok zrušenie tohto rozhodnutia.

37 Z uvedeného vyplýva, že druhý žalobný dôvod musí byť odmietnutý.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

38 Žalobca napáda predovšetkým definíciu príslušnej skupiny verejnosti vytvorenú odvolacím senátom, podľa ktorého sú dotknuté tovary určené profesionálom v oblasti hudby. Podľa názoru žalobcu je potrebné za dotknutú skupinu verejnosti považovať priemerného, riadne informovaného spotrebiteľa.

39 Pokiaľ ide o označenie ROCKBASS, žalobca uvádza rozličné významy jeho prvkov. Tvrdí tiež, že v anglickom jazyku má slovné spojenie „rock bass" presný význam, a to „ambloplites rupestris", ktorý je s prihliadnutím na požadované tovary mimoriadne neobvyklý. Predmetné označenie, vyznačujúce sa neobvyklou gramatickou štruktúrou a nejednoznačným významom, by tak príslušná skupina verejnosti vnímala ako vymyslený pojem.

40 Žalobca ďalej tvrdí, že napriek jeho možným opisným skrytým významom nepredstavuje označenie ROCKBASS so zreteľom na dotknuté tovary jednoznačný a jasný údaj, ktorý nemožno pochopiť nesprávne. Predovšetkým z dôvodu, že basová gitara nemá vlastnosti typické pre rockovú hudbu, nezdá sa prirodzené považovať pojem „rockbass" za označenie určitého typu basovej gitary alebo pomenovanie funkcie basovej gitary.

41 Dokonca aj za predpokladu, že pojem „rockbass" označuje techniku hry na basovej gitare, neopisuje tento význam spôsob použitia tovarov, pretože na každom nástroji

je možné hrať prakticky všetky hudobné štýly. V dôsledku toho nie je vzťah medzi označením a basovými gitarami priamy, a to predovšetkým z dôvodu, že sa toto označenie netýka ich podstatných vlastností.

42 Pokiaľ ide o príslušenstvo pre gitary, žalobca uvádza, citujúc rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS) (T-219/00, Zb. s. II-753, bod 41), že judikatúra vyžaduje samostatné preskúmanie každej kategórie tovarov alebo služieb, pre ktorú sa požaduje zápis. Slovo „rockbass" zjavne nesúvisí ani s podstatnými vlastnosťami príslušenstva pre gitary v triede 15, ani s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 18.

43 Podľa vyjadrenia ÚHVT musí byť význam označenia posudzovaný vo vzťahu k skupine verejnosti dotknutej tovarmi uvedenými v prihláške, pričom technické hľadisko nie je veľmi dôležité. V prejednávanej veci je dotknutá skupina verejnosti tvorená hudobnými profesionálmi alebo hrajúcimi amatérmi, teda skupinou spotrebiteľov, ktorí majú osobitné znalosti alebo môžu požadovať radu v špecializovanom obchode.

44 Pokiaľ ide o prvky predmetného označenia, ÚHVT uvádza, že slovo „bass" označuje tak hudobný nástroj, ako aj basové tóny hudobného diela. Slovo „rock" by v tejto súvislosti zodpovedalo rockovej hudbe. Skutočnosť, že označenie a jeho prvky môžu mať v inej súvislosti iné významy nie je dôležitá. Predmetné označenie vytvorené syntakticky obvyklým spojením dvoch slov by svojou jednoznačnou a gramaticky správnou formou označovalo basový nástroj pre hru rocku.

45 Tento záver vyplynul rovnako z prieskumu uskutočneného na niekoľkých internetových stránkach, vrátane tých, ktoré označil žalobca, ktoré sa o slove „rockbass" zmieňovali ako o hudobnom nástroji.

46 ÚHVT uvádza, že tvrdenie žalobcu, podľa ktorého neexistujú basové gitary vyrábané špeciálne pre hru rocku, by nebolo rozhodujúce pre dotknutú skupinu verejnosti, ktorá by vnímala slovo „rockbass" bez skúmania technických možností. Pre záver o opisnom charaktere predmetného označenia postačuje jednoznačné oznámenie spotrebiteľovi, že gitara je vhodná aj pre hru rocku.

47 Podľa názoru ÚHVT sa dôvod zamietnutia neuplatní iba na kategóriu tovarov patriacich do triedy 15, ktorých opis obsahuje basové gitary, ale rovnako na všetky tovary uvedené v prihláške. Predovšetkým pokiaľ ide o zvukové zariadenia patriace to triedy 9, tieto sú nevyhnutné pre hru rocku na elektrickej basovej gitare, ktorá nemôže vydávať zvuk bez použitia zosilňovačov a reproduktorov. Pokiaľ ide o puzdrá, kufre a tašky patriace do triedy 18, označenie je opisné z toho dôvodu, že v rozsahu, v akom sú tieto používané na prepravu gitár a zvukových zariadení, by bolo označenie chápané ako odkaz na obsah kufrov.

48 Pokiaľ ide o príslušenstvo, ako sú struny, pražce, kolíky a popruhy, ÚHVT tvrdí, že na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 neexistuje príslušenstvo ako také, pretože toto vždy sprevádza hlavný tovar a zdieľa jeho osud. Tento záver vyplýva jednoznačne z článku 12 písm. c) nariadenia č. 40/94. Hoci si je ÚHVT vedomý, že Súd prvého stupňa zaujal iné stanovisko v už citovanom rozsudku ELLOS (bod 41) a rozsudku z 3. októbra 2001, Zapf Creation/ÚHVT (New Born Baby) (T-140/00, Zb. s. II-2927, bod 31), považuje za nevhodný prístup, ktorý vyžaduje samostatný prieskum každého tovaru uvedeného v prihláške bez zohľadnenia vzťahu k ostatným tovarom.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

49 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť

v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb".

50 Ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 má za cieľ všeobecný záujem, ktorý vyžaduje, aby označenia alebo údaje opisujúce vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ich zápis, mohol voľne používať každý. Toto ustanovenie v dôsledku toho zabraňuje tomu, aby boli takéto označenia alebo údaje z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky vyhradené pre jediného podnikateľa (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 31, a rozsudok ELLOS, už citovaný, bod 27).

51 Z tohto pohľadu sú označenia a údaje predvídané v tomto ustanovení tie, ktoré môžu pri obvyklom používaní podľa názoru cieľovej skupiny verejnosti slúžiť na označenie tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje ich zápis, buď priamo, alebo odkazom na niektorú z ich podstatných vlastností (rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 39). Posúdenie opisného charakteru označenia možno teda vykonať iba s prihliadnutím na dotknuté tovary alebo služby a s prihliadnutím na ich vnímanie príslušnou skupinou verejnosti [rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. marca 2002, Daimler-Chrysler/ÚHVT (CARCARD), T-356/00, Zb. s. II-1963, bod 25].

52 Pokiaľ ide o príslušnú skupinu verejnosti, v prejednávanej veci dospel odvolací senát v bode 15 napadnutého rozhodnutia k záveru, že dotknuté tovary sú určené pre špecializovanú verejnosť tvorenú hudobnými profesionálmi a amatérmi. Ako však ÚHVT uviedol vo svojich tvrdenia, ak by aj dotknutí spotrebitelia nevyhnutne nemali odborné znalosti, môžu vždy žiadať radu v špecializovanom obchode.

53 Je teda potrebné dospieť k záveru, že v prejednávanej veci je príslušná skupina verejnosti tvorená profesionálnymi hudobníkmi a hrajúcimi amatérmi, ktorí nevyhnutne nemusia mať osobitné technické znalosti.

54 Keďže označenie ROCKBASS pozostáva z dvoch anglických podstatných mien „rock" a „bass", je príslušnou skupinou verejnosti predovšetkým anglicky hovoriaca verejnosť. V každom prípade je potrebné uviesť, že slová, z ktorých označenie pozostáva, existujú v prípadných drobných obmenách aj v ostatných jazykoch Spoločenstva.

55 Ako uviedol odvolací senát, jeden z významov slova „rock" označuje hudobný štýl a slovo „bass" označuje predovšetkým najnižšie tóny hudobného diela alebo hudobného nástroja, ktoré vydáva napríklad basová gitara.

56 Tvrdeniu žalobcu založenému na rozličných významoch prvkov označenia ROCKBASS, v dôsledku čoho nemá toto označenie jednoznačný a určitý význam, je potrebné oponovať tým, že opisný charakter označenia musí byť posudzovaný s prihliadnutím na tovary alebo služby, pre ktoré sa požaduje zápis (pozri v tomto zmysle rozsudok ROBOTUNITS, už citovaný, bod 41). V prejednávanej veci odvolací senát správne zohľadnil významy špecificky spojené s dotknutými tovarmi.

57 Z uvedeného vyplýva, že slovo „rockbass" označuje, ako to uviedol odvolací senát, basovú gitaru, ktoré je vhodná na hru rockovej hudby, alebo naopak, hudobný štýl hraný basovou gitarou.

58 Tento záver nemôže spochybniť skutočnosť, že uvedené slovo sa ako také nenachádza v slovníkoch.

59 V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že podľa judikatúry Súdneho dvora je ochranná známka, ktorá je tvorená neologizmom pozostávajúcim z prvkov, z ktorých každý opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, sama osebe opisnou, s výnimkou prípadu, ak existuje vnímateľný rozdiel medzi neologizmom a jednoduchým súhrnom prvkov, z ktorých pozostáva, čo predpokladá, že z dôvodu neobvyklého charakteru spojenia vo vzťahu k tovarom a službám vytvára neologizmus dojem, ktorý je dostatočne odlišný od dojmu vytváraného jednoduchým spojením významov prvkov, z ktorých pozostáva (pozri v rámci smernice 89/104 rozsudky Súdneho dvora z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Holandsko, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 100, a Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 43).

60 V prejednávanej veci sa označenie ROCKBASS neodchyľuje od lexikálnych pravidiel anglického jazyka, pretože zodpovedá syntakticky správnemu spojeniu dvoch slov, z ktorých pozostáva. Označenie teda nie je svojou štruktúrou neobvyklé (pozri v tomto zmysle rozsudky CARCARD, už citovaný, bod 29, a ROBOTUNITS, už citovaný, bod 39), a tak nevytvára dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára jednoduché spojenie významov jeho prvkov.

61 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, podľa ktorého z technického hľadiska neexistuje basová gitara špeciálne určená na hru rockovej hudby, je potrebné pripomenúť, že na uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 stačí, aby označenie opisovalo jeden z možných účelov dotknutých tovarov, ktorý môže byť zohľadňovaný počas výberu uskutočňovaného príslušnou skupinou verejnosti a ktorý predstavuje jeho podstatnú vlastnosť [rozsudok ROBOTUNITS, už citovaný, bod 44, a rozsudok Súdneho dvora z 20. júla 2004, Lissotschenko a Hentze/ÚHVT (LIMO), T-311/02, Zb. s. II-2957, bod 41].

62 Je nepochybné, že hra rockovej hudby je jedným z možných účelov dotknutých tovarov. Rock je veľmi známym moderným štýlom spájaným s elektrickou gitarou. Odkaz na tento štýl, nasledovaný odkazom na elektrickú basovú gitaru tak môže byť zohľadňovaný pri výbere gitary, predovšetkým ak chce spotrebiteľ hrať rock. Okrem toho, ako preukázal odvolací senát odkazom na rozličné internetové stránky, označenie pozostávajúce zo slov „rock" a „bass" môže byť všeobecne používané v obchodnom styku na označenie elektrickej basovej gitary určenej na hru rockovej hudby. Otázka technickej správnosti tohto označenia nie je významná z pohľadu dotknutého spotrebiteľa, ktorý nemá osobitné technické znalosti.

63 Pokiaľ ide o basové gitary, dospel odvolací senát k správnemu záveru, že označenie ROCKBASS sa vzťahuje priamo na tieto tovary, ako aj jeden z ich účelov, a môže tak byť zohľadňované pri výbere uskutočňovanom príslušnou skupinou verejnosti a z tohto dôvodu je opisné.

64 Pokiaľ ide o iné hudobné nástroje patriace do triedy 15 uvedené v prihláške, je potrebné pripomenúť, že žalobca požadoval zápis predmetného označenia pre túto kategóriu tovarov v jej celistvosti a bez rozdielu. V dôsledku toho je na mieste potvrdiť názor odvolacieho senátu, ktorý sa týka tejto kategórie ako celku [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2001, DKV/ÚHVT (EuroHealth), T-359/99, Zb. s. II-1645, bod 33; z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 46; z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/ÚHVT (TELE AID), T-355/00, Zb. s. II-1939, bod 34; CARCARD, už citovaný, body 33 a 36, a DaimlerChrysler/ÚHVT (TRUCKCARD), T-358/00, Zb. s. II-1993, body 34 a 37].

65 Pokiaľ ide o tovary popísané v prihláške ako príslušenstvo pre gitary, a to struny, pražce, kolíky a popruhy, ako aj puzdrá, kufre a tašky upravené pre gitary, keďže

všetky tieto tovary patria do triedy 15, je vhodné pripomenúť, že označenie tovaru ako príslušenstvo má iba informatívnu hodnotu (rozsudok New Born Baby, už citovaný, bod 31).

66 Okrem toho, opisný charakter označenia je potrebné posudzovať jednotlivo vo vzťahu ku každej kategórii tovarov a/alebo služieb uvedenej v prihláške. Na účely posúdenia opisného charakteru slovného označenia vo vzťahu k určitej kategórii tovarov a/alebo služieb je predovšetkým nepodstatné, či prihlasovateľ dotknutej ochrannej známky zamýšľa používať alebo už používa určitý marketingový pojem zahŕňajúci okrem tovarov a/alebo služieb patriacich do tejto kategórie aj tovary a/alebo služby patriace do iných kategórii (rozsudky TELE AID, už citovaný, bod 42; CARCARD, už citovaný, bod 46, a TRUCKCARD, už citovaný, bod 47).

67 Napriek tomu je možné, že služby a tovary uvedené v prihláške ochrannej známky sú neoddeliteľne spojené, pretože účelom týchto služieb môže byť výlučne inštalácia týchto tovarov, a že je teda potrebné prijať pre tieto tovary a služby spoločné riešenie [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. marca 2004, Fieldturf/ÚHVT (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Zb. s. II-1023, bod 33].

68 V prejednávanej veci tovary uvedené v prihláške ako príslušenstvo gitár, ako aj puzdrá, kufre a tašky upravené pre gitary, sú určené výlučne na použitie v spojení s gitarami. Je teda vhodné zaujať vo vzťahu k tovarom patriacim do triedy 15 rovnaké stanovisko ako v prípade basových gitár.

69 Toto zistenie nemôže spochybniť individuálny rozbor uvedených tovarov, ktoré nemajú žiaden iný účel ako účel spojený s obsluhou gitár. Aj keby bol požadovaný zápis označenia ROCKBASS len pre puzdrá, kufre a tašky upravené pre gitary, a nie pre gitary samotné, bolo by potrebné dospieť k záveru, že toto označenie evokuje jediný účel týchto tovarov.

70 Rovnako pokiaľ ide o puzdrá, kufre a tašky patriace do triedy 18, hoci žalobca nerobí rozdiely v rámci tejto druhovej kategórie, je na mieste potvrdiť záver odvolacieho senátu, ktorý sa týka tejto kategórie ako celku.

71 Pokiaľ ide o zariadenia patriace do triedy 9, z tvrdení účastníkov konania vyplýva, že takéto zariadenia možno použiť pre rozličné nástroje. Ich použitie v súvislosti s basovou gitarou tak predstavuje len jeden z možných spôsobov ich použitia.

72 V tejto súvislosti je vhodné zdôrazniť, že podľa judikatúry existuje dostatočne priamy a konkrétny vzťah medzi označením a dotknutými tovarmi v prípade, keď technika evokovaná označením predpokladá alebo vyžaduje používanie týchto tovarov. Táto technika nepredstavuje totiž v tomto prípade len oblasť použitia tovarov alebo služieb, ale aj ich vlastné funkcie (pozri v tomto zmysle rozsudok STREAMSERVE, už citovaný, bod 44). Za týchto okolností skutočnosť, že dotknuté tovary možno použiť tiež v inej súvislosti, ktorá nie je evokovaná predmetným označením, nie je svojou povahou spôsobilá vyvrátiť toto zistenie (rozsudok ROBOTUNITS, už citovaný, bod 47).

73 V prejednávanej veci, aj keby uvedené zariadenia neboli určené na používanie výlučne v súvislosti s basovými gitarami, napriek tomu by so zreteľom k obsluhe

elektrických nástrojov neboli používané samostatne. Okrem toho je použitie týchto zariadení nevyhnutné pre hru na elektrickej gitare, ktorá sama nie je schopná vydávať hudobné tóny. Možnosť hry na elektrickej basovej gitare je tak funkciou zariadení uvedených v prihláške a nie iba jednou z mnohých oblastí ich použitia. Spoločné použitie týchto dvoch kategórií tovarov je vyžadované alebo prinajmenšom predpokladané ich vnútornými vlastnosťami.

74 Pokiaľ ide o puzdrá, kufre a tašky upravené pre tieto zariadenia, z dôvodov uvedených v bodoch 69 a 70 je potrebné prijať pre tieto tovary riešenie vzťahujúce sa na tovary, pre ktoré sú upravené.

75 Z týchto úvah vyplýva, že vzťah medzi označením ROCKBASS a vlastnosťami všetkých tovarov uvedených v prihláške je dostatočné úzky na to, aby sa na neho vzťahoval zákaz uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

76 V dôsledku toho musí byť tretí žalobný dôvod zamietnutý.

77 Za týchto podmienok nie je potrebné preskúmať štvrtý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Z článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 totiž vyplýva, že na to, aby označenie nebolo možné zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva, stačí existencia jedného z absolútnych dôvodov zamietnutia (rozsudok Súdneho dvora z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 29).

78 S prihliadnutím na uvedené je potrebné žalobu v celom rozsahu zamietnuť.

O trovách

79 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 87 ods. 3 prvej vety rokovacieho poriadku však môže Súd prvého stupňa vo výnimočných prípadoch náhradu trov konania rozdeliť.

80 Hoci žalobca nemal vo veci úspech, odvolací senát nepreskúmal doplňujúce podanie žalobcu z 2. júla 2003, a tak sa dopustil procesného pochybenia. Z tohto dôvodu je potrebné rozhodnúť tak, že žalobca znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania a je povinný nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vznikli ÚHVT, a že ÚHVT znáša jednu štvrtinu svojich vlastných trov konania a je povinný nahradiť jednu štvrtinu trov konania, ktoré vznikli žalobcovi.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Žalobca znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania a je povinný nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vznikli ÚHVT.**

3. **ÚHVT znáša jednu štvrtinu svojich vlastných trov konania a je povinný nahradiť jednu štvrtinu trov konania, ktoré vznikli žalobcovi.**

Legal Lindh Vadapalas

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

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

H. Legal