RETTENS DOM (Ottende Afdeling)

6. oktober 2011 *

I sag T-508/08,

Bang & Olufsen A/S, Struer (Danmark), først ved advokat K. Wallberg, derefter ved advokat J. Glæsel,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved D. Botis og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 10. september 2008 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 497/2005-1) vedrørende en ansøgning om registrering af et tredimensionalt varemærke, der gengiver en højttaler, som EF-varemærke,

har

* Processprog: engelsk.

RETTEN (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, L. Truchot, og dommerne M.E. Martins Ribeiro og H. Kanninen (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig S. Spyropoulos,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. november 2008,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. april 2009,

efter retsmødet den 7. april 2011,

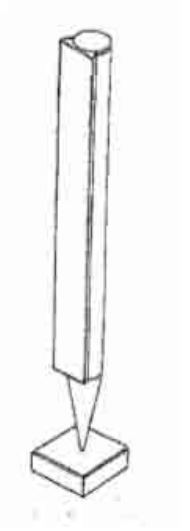
afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 17. september 2003 indgav sagsøgeren, Bang & Olufsen A/S, i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)) en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er det nedenfor gengivne tredimensionale tegn:



3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 9 og 20 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

— Klasse 9: »Elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring eller fordeling af lydsignaler, højttalere«

— Klasse 20: »Musikmøbler«.

4 Ved afgørelse af 1. marts 2005 afslog undersøgeren i medfør af artikel 38 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 37 i forordning nr. 207/2009) EF-varemærkeansøgningen for alle de varer, der er opregnet i foregående præmis, efter at have fastslået, at det ansøgte varemærke faldt ind under registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009]. Undersøgeren fandt i det væsentlige, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg, og at det ikke havde opnået fornødent særpræg gennem brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009).

5 Den 27. april 2005 indgav sagsøgeren i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) en klage over undersøgerens afgørelse til Harmoniseringskontoret.

6 Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret gav ved afgørelse af 22. september 2005 afslag på klagen med den begrundelse, at artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 var til hinder for registrering af det omhandlede tegn, da det manglede fornødent særpræg i sig selv. Appelkammeret fastslog, at selv om varens form, der udgør det ansøgte varemærke og i det væsentlige er udformet på baggrund af æstetiske hensyn, er usædvanlig, havde sagsøgeren ikke godtgjort, at formen har særpræg, og at den således opfylder et varemærkes funktion i forhold til de forbrugere, det er rettet til.

7 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 29. december 2005 anlagde sagsøgeren et søgsmål, der blev registreret som sag T-460/05, med påstand om annullation af den pågældende afgørelse, og som var støttet på henholdsvis tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94. Sagsøgeren understregede bl.a., at appelkammeret havde forsømt at undersøge ansøgningen på grundlag af denne sidstnævnte bestemmelse.

8 Ved afgørelse af 24. februar 2006 rettede appelkammeret afgørelsen af 22. september 2005 ved en berigtigelse. Appelkammeret anførte, at det havde gjort sig skyldig i en åbenbar urigtighed, idet det havde forsømt at undersøge registreringsansøgningen i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94. Det var af den opfattelse, at en sådan urigtighed henhører under anvendelsesområdet for regel 53 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1), og foretog en undersøgelse af den omhandlede ansøgning i henhold til denne regel. Følgelig rettede appelkammeret den anfægtede afgørelse, idet det præciserede, at registreringsansøgningen ligeledes blev afvist i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, da sagsøgerens bevismateriale ikke på tilstrækkelig vis godtgjorde, at der var opnået særpræg som følge af brug af det ansøgte varemærke.

9 Sagsøgeren fremsatte sine bemærkninger til indholdet af berigtigelsen ved processkrift indleveret til Rettens Justitskontor den 3. maj 2006.

10 Ved dom af 10. oktober 2007, Bang & Olufsen mod KHIM (Formen på en højttaler) (sag T-460/05, Sml. II, s. 4207) gav Retten sagsøgeren medhold i anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

11 Retten vurderede først de af parterne fremførte argumenter og anførte i den forbindelse i dommens præmis 24, at Harmoniseringskontoret var af den opfattelse, et det ikke var sikkert, at appelkammerets stillingtagen var korrekt, og at appelkammeret derfor anmodede Retten om at afgøre, om en form, der i det væsentlige er udfærdiget på baggrund af æstetiske hensyn, men som ikke tilfører varen en væsentlig værdi som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009], og som adskiller sig væsentligt fra de former, der sædvanligvis anvendes i handelen, kan opfylde et varemærkes funktion.

12 Dernæst fastslog Retten i sin vurdering i dommens præmis 40-45 følgende:

»40 Undersøgelsen af de forskellige ovennævnte bestanddele af udseendet, der udgør det ansøgte varemærke, leder til det resultat, at varemærkets form virkelig er særlig, og at den ikke kan opfattes som fuldstændig almindelig. Således har højttalerens krop form af en kegle, der ligner en blyant eller en orgelpibe, hvis spids berører et firkantet fundament. Desuden er der på den ene side af denne kegle påsat en lang, rektangulær plade, hvilket forstærker indtrykket af, at vægten alene hviler på spidsen, der kun let berører det firkantede fundament. Denne helhed udgør således et bemærkelsesværdigt design, der er nemt at huske.

41 Alle disse kendetegn adskiller det ansøgte varemærke fra den almindelige form af de varer i samme kategori, der sædvanligvis findes i handelen, og som normalt består af lige linjer og rette vinkler. I den forbindelse bekræftes det desuden i […] punkt 14 [i afgørelsen af 22. september 2005], at der »ikke er nogen tvivl om, at det ansøgte varemærke i visse henseender er bemærkelsesværdigt«. Herefter præciseres det, at:

»[…] i forhold til en almindelig højttaler er den ekstremt høj og smal; [h]ertil kommer, at højttalerens midte udgøres af et rør, der ender i en omvendt kegle, hvilket er usædvanligt; [k]eglens spids berører et firkantet fundament«.

42 Følgelig må det fastslås, at det ansøgte varemærke adskiller sig væsentligt fra branchesædvanen. Det har nemlig kendetegn, der er tilstrækkeligt specifikke og vilkårlige til, at det kan fastholde gennemsnitsforbrugerens opmærksomhed og gøre det muligt for denne at blive bevidst om formen af sagsøgerens varer. Det drejer sig således ikke om sædvanlige former af varer i den berørte branche eller

blot en variant af disse, men om en form med et særligt udseende, der — også i betragtning af den æstetiske helhedsvirkning — kan fastholde den berørte kundekreds' opmærksomhed og gøre det muligt for denne at adskille de varer, der er omhandlet i registreringsansøgningen, fra varer, der har en anden handelsmæssig oprindelse […]

43 Selv om særlige eller originale kendetegn ikke udgør en ufravigelig betingelse for registrering, kan deres tilstedeværelse ikke desto mindre give den nødvendige grad af særpræg til et varemærke, der ellers ville mangle særpræg.

44 Hvad angår appelkammerets argumentation om, at formen af den vare, der udgør det ansøgte varemærke, ikke kan opfylde et varemærkes funktion for de berørte forbrugere, da varemærket i det væsentlige er udformet på baggrund af æstetiske hensyn […], skal det blot fastslås, at i det omfang den relevante kundekreds opfatter tegnet som en angivelse af varens eller tjenesteydelsens handelsmæssige oprindelse, er det forhold, at tegnet opfylder andre funktioner på samme tid, uden betydning for dets fornødne særpræg […]

45 På baggrund af ovenstående overvejelser må det fastslås, at appelkammeret, da det fandt, at det ansøgte varemærke ikke havde fornødent særpræg, har set bort fra ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvoraf det følger, at det er tilstrækkeligt med et minimum af særpræg for, at registreringshindringen i denne artikel ikke finder anvendelse […]«

13 Den 19. november 2007 henviste præsidiet for appelkamrene ved Harmoniseringskontoret sagen til Andet Appelkammer.

14 Ved meddelelser af 26. februar og 22. april 2008 opfordrede appelkammeret sagsøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94, idet det præciserede, at den form, der var omfattet af ansøgningen, kunne anses for et tegn, der udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.

15 Ved skrivelser af 31. marts og 28. maj 2008 indgav sagsøgeren sine bemærkninger, idet selskabet fandt, at appelkammeret ikke havde kompetence til at foretage en undersøgelse af nye absolutte registreringshindringer, da sagen af Retten var blevet henvist til appelkammeret. Endvidere var sagsøgeren af den opfattelse, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 udelukkende fandt anvendelse i de tilfælde, hvorved udformningen udelukkende bestemmer dens værdi, og ikke når den i det væsentlige ses som en angivelse af oprindelsen eller simpelthen som en de af adskillige egenskaber, der kan påvirke forbrugerens valg.

16 Ved afgørelse af 10. september 2008 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret undersøgerens afgørelse af 1. marts 2005, for så vidt som den fastslog, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Dels fastslog appelkammeret, at det derimod havde kompetence til at behandle ansøgningen om registrering af det pågældende tegn på grundlag af andre absolutte registreringshindringer end den, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, dels afslog det den pågældende ansøgning, idet det fandt, at det pågældende tegn bestod af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94.

Parternes påstande og retsforhandlingerne

17 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Punkt 2 i den anfægtede afgørelses dispositive del annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

18 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

19 Under retsmødet den 7. april 2011 henviste sagsøgeren til afgørelser truffet af Harmoniseringskontoret i tre sager, hvoraf to allerede var nævnt i stævningen, og som vedrører ansøgninger om EF-varemærkeregistrering af tredimensionale tegn. Sagsøgeren udtrykte ønske om at påberåbe sig disse til illustration af sit indlæg. Sagsøgeren forelagde ligeledes et uddrag af en af et institut udarbejdet undersøgelse af EF-varemærkelovgivningen. Harmoniseringskontoret blev opfordret til at udtale sig om disse dokumenter og tilkendegav under retsmødet, at det ikke ville modsætte sig, at disse indgik i sagens akter.

Retlige bemærkninger

20 Indledningsvis bemærkes, at det uddrag af den af instituttet udarbejdede undersøgelse, som sagsøgeren har forelagt for første gang for Retten, som det er anført i præmis 19 ovenfor, indeholder forslag fra instituttet til ændring af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94. Uden at det er fornødent at udtale sig om, hvorvidt et sådant dokument kan antages til realitetsbehandling, er det tilstrækkeligt at konstatere, at det er uden nogen relevans i nærværende sag.

21 Harmoniseringskontoret har endvidere gjort gældende, at stævningens bilag A 4, en juridisk udtalelse om anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94, som blev afgivet af tredjemand med henblik på nærværende sag, bør afvises, idet det ikke allerede er blevet forelagt for appelkammeret.

22 Dette dokument, der for første gang er fremlagt for Retten, kan ikke tages i betragtning. Et søgsmål ved Retten har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af Harmoniseringskontorets appelkamre, jf. artikel 63 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65 i forordning nr. 207/2009), hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra disse, idet de bør afvises, og det er ufornødent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning Rettens dom af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).

23 I sin stævning har sagsøgeren påberåbt sig anbringender henholdsvis om tilsidesættelse af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 6, i forordning nr. 207/2009) og om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94.

Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

24 Sagsøgeren har gjort gældende, at det i undersøgerens afgørelse af 1. marts 2005 og i appelkammerets afgørelse af 22. september 2005 samt i dommen i sagen vedrørende formen på en højttaler, nævnt i præmis 10 ovenfor, allerede blev fastslået, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 ikke fandt anvendelse på det

ansøgte varemærke. Sagsøgeren er i den forbindelse bl.a. af den opfattelse, at Retten i den pågældende dom fastslog, at æstetiske hensyn var forskellige fra det ansøgte varemærkes fornødne særpræg. Sagsøgeren har ligeledes gjort gældende, at Harmoniseringskontoret under den sag, der førte til dommen i sagen vedrørende formen på en højttaler, klart fastslog, at det omhandlede tegn bestod af en udformning, som i det væsentlige var inspireret af æstetiske hensyn, men som ikke tilførte varen en væsentlig værdi som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94. Appelkammeret kunne således ikke foretage en fornyet undersøgelse på grundlag af en sådan bestemmelse. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at Harmoniseringskontoret allerede har tilladt registreringer som EF-varemærker af tredimensionale tegn med et særligt design.

25 Subsidiært er sagsøgeren i det tilfælde, at det fastslås, at hverken Harmoniseringskontoret eller Retten allerede har udtalt sig om anvendeligheden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 på nærværende sag, af den opfattelse, at appelkammeret skal anvende dommen i sagen vedrørende formen på en højttaler, nævnt i præmis 10 ovenfor, og udelukkende foretage registrering af det ansøgte varemærke uden at have mulighed for at behandle en anden absolut registreringshindring. Der findes ingen retsregler, der bestemmer, at en ansøgning om registrering af et varemærke i et tilfælde som i nærværende sag på ny kan bedømmes af appelkammeret på grundlag af nye absolutte registreringshindringer. En sådan undersøgelse er heller ikke mulig på baggrund af retspraksis, idet den retspraksis, der er nævnt i den anfægtede afgørelse, ikke vedrører artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94. Den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 skulle have været påberåbt ved sagens indledning i lighed med alle øvrige absolutte registreringshindringer. Til støtte for sin argumentation har sagsøgeren ligeledes henvist til artikel 1d, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 216/96 af 5. februar 1996 om fastsættelse af forretningsordenen for appelkamrene ved Harmoniseringskontoret (EFT L 28, s. 11), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2082/2004 af 6. december 2004 (EUT L 360, s. 8).

26 Endelig har sagsøgeren ved at påberåbe sig Domstolens dom af 18. juni 2002, Philips (sag C-299/99, Sml. I, s. 5475), og af 8. april 2003, Linde m.fl. (forenede sager C-53/01 — C-55/01, Sml. I, s. 3161) tilføjet, at eftersom registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 udgør en umiddelbar hindring for registrering af et tegn, og eftersom den ikke er blevet påberåbt forud for undersøgelsen af registreringshindringen i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), for ansøgningen om registrering af et varemærke, kan den ikke længere behandles og gøres gældende mod denne registreringsansøgning.

27 Harmoniseringskontoret har bestridt berettigelsen af det af sagsøgeren fremsatte anbringende.

Rettens bemærkninger

28 Det bemærkes indledningsvis, at hverken undersøgeren i sin afgørelse af 1. marts 2005 eller appelkammeret i sin afgørelse af 22. september 2005 udtalte sig om anvendeligheden af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 på det ansøgte varemærke. I dommen i sagen vedrørende formen på en højttaler, nævnt i præmis 10 ovenfor, og særligt i dommens præmis 40-45 tog Retten ligeledes udelukkende stilling til det pågældende tegns fornødne særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Retten udtalte sig ikke om anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 på det pågældende tegn.

29 Sagsøgerens argument, hvorefter appelkammeret ikke kunne behandle det ansøgte varemærke på grundlag af en sådan bestemmelse med den begrundelse, at der med den pågældende dom allerede var taget stilling til spørgsmålet om anvendelsen af bestemmelsen på det pågældende varemærke, er således ugrundet.

30 Det bemærkes, at inden for rammerne af et søgsmål, der anlægges for Unionens retsinstanser til prøvelse af en afgørelse truffet af Harmoniseringskontorets appelkammer, er dette sidstnævnte forpligtet til i medfør af artikel 233 EF og artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af en dom afsagt af Unionens retsinstanser.

31 Ifølge fast retspraksis tilkommer det ikke Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg, og det påhviler Harmoniseringskontoret i givet fald at drage konsekvenserne af Rettens doms konklusion og præmisser (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33, og af 13.6.2007, sag T-441/05, IVG Immobilien mod KHIM (I), Sml. II, s. 1937, præmis 13).

32 Inden for disse rammer bestemmer artikel 1d, stk. 1, i forordning nr. 216/96, med senere ændringer, for så vidt angår henvisning af en sag som følge af en dom afsagt af Unionens retsinstanser, at hvis de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af en dom afsagt af Domstolen, hvorved en af et appelkammer eller af det store kammer truffet afgørelse ophæves helt eller delvis, jf. forordningens artikel 63, stk. 6, indebærer, at appelkamrene skal foretage en ny behandling af den sag, som denne afgørelse vedrører, afgør præsidiet, om sagen hjemvises til det kammer, der har truffet denne afgørelse, eller om den henvises til et andet kammer eller til det store kammer ved Harmoniseringskontoret.

33 Selv hvis det i den henseende antages, at et tegn, der er genstand for en EF-varemærkeansøgning, af Retten — i modsætning til hvad Harmoniseringskontoret havde fastslået — anses for ikke at falde ind under en af de absolutte registreringshindringer i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, ville Rettens annullation af Harmoniseringskontorets afgørelse om afslag på registrering af det pågældende varemærke nødvendigvis få Harmoniseringskontoret, som det påhviler at drage konsekvenserne af Rettens doms konklusion, til at genoptage undersøgelsesproceduren i forbindelse med ansøgerens EF-varemærkeansøgning og give afslag på ansøgningen, når det fastslår, at det omhandlede tegn falder ind under en anden absolut registreringshindring, der er omhandlet i samme bestemmelse (jf. i denne retning Rettens dom af 18.10.2007, Ekabe International mod KHIM — Ebro Puleva (OMEGA3), sag T-28/05, Sml. II, s. 4307, præmis 50).

34 I medfør af artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009) skal Harmoniseringskontoret ved bedømmelsen vedrørende absolutte registreringshindringer ex officio prøve de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne føre det til at bringe en absolut registreringshindring i anvendelse. Hvis Harmoniseringskontoret konstaterer, at der foreligger omstændigheder, der begrunder anvendelsen af en absolut registreringshindring, er det i henhold til artikel 38, stk. 3, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 37, stk. 3, i forordning nr. 207/2009) forpligtet til at oplyse ansøgeren herom og til at give den pågældende mulighed for at tilbagetage eller ændre sin ansøgning eller udtale sig (Rettens dom af 15.3.2006, sag T-129/04, Develey mod KHIM (En plasticflaskes form), Sml. II, s. 811, præmis 16 og 17, og af 9.7.2008, sag T-302/06, Hartmann mod KHIM (E), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 42).

35 Det skal tilføjes, at ifølge fast retspraksis er det tilstrækkeligt, at en af de absolutte registreringshindringer, der opregnes i denne bestemmelse, finder anvendelse, for, at det pågældende tegn ikke kan registreres som EF-varemærke (jf. Domstolen af 19.9.2002 sag C-104/00 P, DKV mod KHIM, Sml. I, s. 7561, præmis 29, og Rettens dom af 6.11.2007, sag T-28/06, RheinsfelsQuellen H. Hövelmann mod KHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), Sml. II, s. 4413, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

36 I det foreliggende tilfælde annullerede Retten ved dommen i sagen vedrørende formen på en højttaler, nævnt i præmis 10 ovenfor, afgørelsen af 22. september 2005 af de grunde, der er angivet i nærværende doms præmis 12. Appelkammeret annullerede, idet den i punkt 1 i den anfægtede afgørelses domskonklusion drog konsekvenserne af denne dom, undersøgerens afgørelse af 1. marts 2005, for så vidt som denne sidstnævnte fastslog, at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

37 Endvidere var det med rette, at appelkammeret, idet det fandt, at der kunne være en risiko for, at den af sagsøgeren indgivne registreringsansøgning faldt ind under en anden registreringshindring i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, foretog en fornyet behandling af ansøgningen.

38 Sagsøgeren har ikke desto mindre gjort gældende, at den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 ikke igen kunne finde anvendelse ved en fornyet undersøgelse foretaget af Harmoniseringskontoret, for så vidt som denne registreringshindring ifølge sagsøgeren skulle behandles ved procedurens indledning forud for undersøgelsen af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

39 I den forbindelse bemærkes, at artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 opregner de forskellige absolutte registreringshindringer, som kan gøres gældende mod registreringen af et varemærke, uden herved at præcisere den rækkefølge, disse skal behandles i.

40 Endvidere, og i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende, fremgår det ikke af Philips-dommen og dommen i sagen Linde m.fl., nævnt i præmis 26 ovenfor, at den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 udgør en registreringshindring, som skal behandles forud for registreringshindringen i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b).

41 I dommen i sagen Linde m.fl., nævnt i præmis 26 ovenfor (præmis 67), understregede Domstolen bl.a., at det klart fremgår af artikel 3, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104 af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, hvilken bestemmelse i det væsentlige er identisk med artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94), at alle de registreringshindringer, der er nævnt i denne bestemmelse, er uafhængige af de andre og kræver en separat efterprøvelse.

42 I Philips-dommen og dommen i sagen Linde m.fl., nævnt i præmis 26 ovenfor, fastslog Domstolen, at da artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 89/104 er en umiddelbar hindring for, at tegn, der udelukkende består af en vares form, kan registreres, kan et sådant tegn ikke registreres som varemærke, såfremt et eneste af kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt (dommen i sagen Linde m.fl., præmis 44). Domstolen tilføjede, at et sådant tegn aldrig kan få fornødent særpræg ved den brug, der er gjort heraf, i henhold til bestemmelsens stk. 3 (jf. Philips-dommen, nævnt i præmis 26

ovenfor, præmis 74-76, og dommen i sagen Linde m.fl., nævnt i præmis 26 ovenfor, præmis 44).

43 Eftersom artikel 3, stk. 1, litra e), og stk. 3, i direktiv 89/104 i det væsentlige er identiske med artikel 7, stk. 1, litra e), og stk. 3, i forordning nr. 40/94, følger det af Philipsdommen og dommen i sagen Linde m.fl., nævnt i præmis 26 ovenfor, at et tegn, der falder ind under artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94, aldrig kan opnå fornødent særpræg i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3, som følge af den brug, der er gjort deraf, mens denne mulighed ifølge denne sidstnævnte bestemmelse foreligger for tegn, der er omfattet af registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og forordningens artikel 7, stk. 1, litra c) og d) [nu artikel 7, stk. 1, litra c) og d), i forordning nr. 207/2009].

44 Undersøgelsen af et tegn på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 fritager derfor, såfremt den fører til, at et af kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt, fra undersøgelsen af samme tegn på baggrund af samme forordnings artikel 7, stk. 3, idet umuligheden af registrering af tegnet i et sådant tilfælde er klar (jf. i denne retning Domstolens dom af 20.9.2007, sag C-371/06, Benetton Group, Sml. I, s. 7709, præmis 26). Denne fritagelse forklarer interessen i at foretage en forudgående undersøgelse af tegnet på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 i det tilfælde, at en anvendelse af flere af de absolutte registreringshindringer, der er fastsat i den pågældende stk. 1, er mulig, uden at en sådan fritagelse af denne grund kan fortolkes således, at den indebærer en pligt til en forudgående undersøgelse af samme tegn på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94.

45 I det foreliggende tilfælde er spørgsmålet om, hvorvidt den omhandlede form på en højttaler gennem den brug, der er gjort deraf, kan opnå fornødent særpræg, selv om dette spørgsmål blev behandlet i forbindelse med afgørelsen af 22. september 2005 og den sag, der gav anledning til dommen i sagen vedrørende formen på en højttaler, nævnt i præmis 10 ovenfor, i forbindelse med undersøgelse af anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, ikke genstand for diskussion i denne sag.

46 Der foreligger på denne baggrund ingen grunde, der er til hinder for, at appelkammeret kan foretage en undersøgelse af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 efter undersøgelsen af registreringshindringen i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), idet det endnu engang bemærkes, at denne fornyede undersøgelse er forskellig fra spørgsmålet om, hvorvidt formen på en højttaler kan opnå fornødent særpræg ved den brug, der er gjort deraf.

47 Appelkammeret begik i det foreliggende tilfælde således ingen retlig fejl ved, efter at have fastslået, at en anden absolut registreringshindring kunne finde anvendelse i det foreliggende tilfælde, at foretage en undersøgelse af tegnet på grundlag af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94.

48 Hvad angår sagsøgerens argument, hvorefter Harmoniseringskontoret allerede har foretaget registreringer som EF-varemærker af tredimensionale tegn, der har et særligt design, har sagsøgeren henvist til afgørelser truffet af Harmoniseringskontoret, som anført i præmis 19 ovenfor, men argumentet kan ikke tiltrædes.

49 Det bemærkes, at afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EF-varemærke, som appelkamrene skal træffe i henhold til forordning nr. 40/94, hører til de bundne forvaltningsbeføjelser og ikke til de skønsmæssige beføjelser. Spørgsmålet, om et tegn kan registreres som EF-varemærke, skal derfor kun bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af Unionens retsinstanser, og ikke på grundlag af Harmoniseringskontorets tidligere praksis (jf. Rettens doms af 9.7.2008, sag T-304/06, Reber mod KHIM - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Sml. II, s. 1927, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).

50 Hvad endelig angår argumentet, hvorefter Harmoniseringskontoret allerede i den sag, der gav anledning til dommen i sagen vedrørende formen på en højttaler, nævnt i præmis 10 ovenfor, for Retten medgav, at det omhandlede tegn ikke kunne falde ind under anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94,

bemærkes, at henset til den uafhængige stilling for præsidenten og medlemmerne af Harmoniseringskontorets appelkamre, der sikres ved artikel 131, stk. 4, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 136, stk. 4, i forordning nr. 207/2009), er disse ikke ved deres afgørelser bundet af den holdning, som Harmoniseringskontoret har indtaget under en sag ved Unionens retsinstanser (Rettens dom af 25.3.2009, sag T-402/07, Kaul mod KHIM - Bayer (ARCOL), Sml. II, s. 737, præmis 99).

51 Appelkammeret var følgelig ikke bundet af Harmoniseringskontorets stillingtagen for Retten vedrørende den æstetiske karakter ved den pågældende form, som den blev anført i præmis 24 i dommen i sagen vedrørende formen på en højttaler. Appelkammeret skulle således ikke i den anfægtede afgørelse begrunde, hvorfor det ikke tog hensyn hertil (jf. analogt ARCOL-dommen, nævnt i præmis 50 ovenfor, præmis 100).

52 Det følger af det foregående, at anbringendet om tilsidesættelse af artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 er ugrundet og må forkastes.

Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

53 Sagsøgeren har erindret om tilblivelseshistorien for artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 og Domstolens praksis, i henhold til hvilken begrundelsen for registreringshindringerne i denne bestemmelse er, at det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger

eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer (Philips-dommen, nævnt i præmis 26 ovenfor, præmis 78). Ifølge sagsøgeren vedrører denne retspraksis ikke udformninger, der falder inden for anvendelsesområdet for forordningens artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii).

54 Sagsøgeren har gjort gældende, at den pågældende bestemmelse skal fortolkes strengt, idet den anvender ordet »udelukkende«. Ifølge sagsøgeren må varens væsentlige værdi kunne tilskrives alle bestanddele af varens udformning, og såfremt varens værdi kan tilskrives andre bestanddele end udformningen, må der tages hensyn til disse bestanddele. Den omstændighed, at den pågældende udformning har en anden og særlig fremtoning, der eventuelt bidrager til, at varen er mere attraktiv og har en højere værdi i forbrugernes øjne, er ikke tilstrækkelig til, at artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 finder anvendelse.

55 Hvad angår værdien af den omhandlede vare har sagsøgeren først gjort gældende, at forbrugeren inden for selskabets erhvervssektor tager hensyn til andre forhold end udformningen, nemlig til varens funktionelle egenskaber, varemærke og markedsføring. Sagsøgeren har i den forbindelse rejst indvendinger mod den anfægtede afgørelse derved, at appelkammeret i afgørelsens punkt 27 og 28 fastslog, at det navnlig ikke var afgørende at kende til kvaliteten af den omhandlede højttalers lyd, den måde, højttaleren markedsføres på, eller producentens image.

56 Dernæst kan varens værdi ikke omfatte alle udformninger, som har et bemærkelsesværdigt design, som tiltrækker blikket, og som dikteres af æstetiske hensyn, idet det i sådanne tilfælde alene ville være varer med banale udformninger, der kunne registreres som EF-varemærke. Artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 omfatter udformninger såsom smykker, skulpturer og andre kunstværker, for hvilke det er åbenbart, at varens værdi i vidt omfang afhænger af udformningen.

57 Endelig er den blotte omstændighed, at udformningen af en vare såsom et højttalersæt er blevet registreret i en eller flere medlemsstater som design og kan beskyttes ophavsretligt i Unionen, uden betydning for spørgsmålet, om denne udformning ligeledes kan beskyttes som varemærke.

58 Hvad angår udformningen af den pågældende vare har sagsøgeren gjort gældende, at den omhandlede forbruger vil blive guidet af varens funktion eller ydelse, dvs. de tekniske egenskaber ved højttalersættet, varemærket Bang & Olufsens renommé og luksuriøse præg, markedsføringen af varen samt varens design.

59 Harmoniseringskontoret har bestridt berettigelsen af sagsøgerens anbringende.

Rettens bemærkninger

60 En vares udformning henregnes til de tegn, der kan udgøre et varemærke. Dette følger for så vidt angår EF-varemærker af artikel 4 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 4 i forordning nr. 207/2009), hvorefter EF-varemærker kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, såsom ord, afbildninger, varens form eller varens emballage, for så vidt som disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. Domstolens dom af 14.9.2010, sag C-48/09 P, Lego Juris mod KHIM, Sml. I, s. 8403, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis).

61 I medfør af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 udelukkes fra registrering tegn, som udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.

62 Ifølge retspraksis skal alle de registreringshindringer, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94, fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger bag hver af dem (jf. dommen i sagen Lego Juris mod KHIM, nævnt i præmis 60 ovenfor, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

63 Således har Unionens retsinstanser allerede vedrørende visse tredimensionale tegn, der består af en vares udformning, der henhører under artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 207/2009], udtalt, at begrundelsen for registreringshindringerne i denne bestemmelse er, at det skal undgås, at varemærkebeskyttelsen fører til, at varemærkeindehaveren får monopol på tekniske løsninger eller en vares funktionelle kendetegn, som brugeren kan tænkes at efterspørge ved konkurrenternes varer (Philips-dommen, nævnt i præmis 26 ovenfor, præmis 78, dommen i sagen Linde m.fl., nævnt i præmis 26 ovenfor, præmis 72, og i sagen Lego Juris mod KHIM, nævnt i præmis 60 ovenfor, præmis 43), idet det præciseres, at registreringen af de omhandlede udformninger kan give varemærkeindehaveren adgang til at forbyde andre virksomheder ikke alene at anvende den samme udformning, men også at anvende lignende udformninger (jf. i denne retning dommen i sagen Lego Juris mod KHIM, præmis 56).

64 Sagsøgeren har for det første gjort gældende, at denne begrundelse ikke vedrører udformninger, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94. Der er imidlertid — i modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende — intet, der giver grundlag for at antage, at begrundelsen for registreringshindringen i denne sidstnævnte bestemmelse er af en anden karakter end den, som er lagt til grund i retspraksis vedrørende registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii).

65 Det umiddelbare formål med forbuddet mod registrering af udformninger, der er rent funktionelle, eller som giver varen en væsentlig værdi, er, som generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer anførte i punkt 30 og 31 i forslaget til afgørelse i den sag, der førte til Philips-dommen, nævnt i præmis 26 ovenfor (Sml. I, s. 5478), vedrørende artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 89/104, der i det væsentlige er identisk med artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94, at undgå, at den evigtvarende eneret, som varemærket giver, kan anvendes til at gøre andre rettigheder, som lovgiver har ønsket at underlægge »forældelsesfrister«, evigtvarende.

66 I lighed med registreringshindringen vedrørende udformninger, som er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, har hindringen af registrering af tegn, der udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi, til formål at undgå, at der gives et monopol på sådanne udformninger.

67 Sagsøgeren har for det andet gjort gældende, at den omhandlede udformning ikke kan henhøre under artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94.

68 Det omhandlede tegn består imidlertid for det første udelukkende af den udformning, som er gengivet i denne doms præmis 2.

69 Som det således blev fastslået i præmis 40 i dommen i sagen vedrørende formen på en højttaler, nævnt i præmis 10 ovenfor, hvilket er ubestridt, udgøres den pågældende udformning af en højttalers krop, der har form af en kegle, som ligner en blyant eller en orgelpibe, hvis spids berører et firkantet fundament, og af en lang, rektangulær plade, hvilket forstærker indtrykket af, at vægten alene hviler på spidsen, der kun let berører det firkantede fundament, således at denne helhed udgør et bemærkelsesværdigt design, der er nemt at huske.

70 Hvad for det andet angår argumentet om, at appelkammeret burde have taget hensyn til andre forhold end udformningen, navnlig til de tekniske egenskaber ved den omhandlede vare og burde have fastslået, at udformningen ikke tilfører varen en væsentlig værdi, bemærkes først, at Domstolen allerede har udtalt sig om spørgsmålet om hensyntagen til den relevante kundekreds' opfattelse i en sag vedrørende anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94.

71 Domstolen har herved fastslået, at i modsætning til den situation, der er omfattet af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, hvor opfattelsen hos den tilsigtede kundekreds ubetinget skal tages i betragtning, idet den er væsentlig for at fastslå, om det tegn, der er indgivet med henblik på registrering som varemærke, gør det muligt at adskille de pågældende varer og tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed, kan en sådan forpligtelse ikke pålægges inden for rammerne af den nævnte artikels stk. 1, litra e) (jf. dommen i sagen Lego Juris mod KHIM, nævnt i præmis 60 ovenfor, præmis 75 og den deri nævnte retspraksis).

72 Domstolen har fastslået, at den formodede opfattelse af tegnet hos gennemsnitsforbrugeren ikke er et afgørende element ved anvendelsen af registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning nr. 40/94, men højst kan udgøre et relevant bedømmelseskriterium for den kompetente myndighed, når denne foretager en identifikation af tegnets væsentlige kendetegn (dommen i sagen Lego Juris mod KHIM, nævnt i præmis 60 ovenfor, præmis 76).

73 I det foreliggende tilfælde bemærkes for så vidt angår anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94, at designet for den omhandlede vare er et forhold, der er særdeles vigtigt for forbrugerens valg, selv om forbrugeren ligeledes tager andre egenskaber ved den omhandlede vare i betragtning.

74 Den udformning, der er søgt registreret, vidner om et ganske særligt design, og sagsøgeren har bl.a. i stævningens punkt 92 selv medgivet, at dette design er et væsentligt element i selskabets varemærkestrategi, og at det øger varens tiltrækningskraft, dvs. dens værdi.

75 Det fremgår endvidere af oplysningerne i den anfægtede afgørelses punkt 33, dvs. uddrag fra internetsider fra distributører, online-auktionshuse eller second-hand shops, at denne udformnings æstetiske egenskaber først fremhæves, og at en sådan udformning opfattes som en slags ren, slank og tidløs skulptur, som gengiver musik, hvilket udgør et væsentligt forhold i et salgsargument.

76 Appelkammeret kan således ikke anses for i det foreliggende tilfælde at have begået en fejl ved at fastslå, at den udformning, der er søgt registreret, tilfører den pågældende vare en væsentlig værdi.

77 Det skal endvidere tilføjes, at den omstændighed, at udformningen anses for at tilføre varen en væsentlig værdi, ikke udelukker, at varens øvrige egenskaber, såsom de tekniske egenskaber, ligeledes kan tilføre den omhandlede vare en væsentlig værdi.

78 Appelkammeret kunne således med rette fastslå, at det omhandlede tegn faldt ind under anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94.

79 Anbringendet om tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 er derfor ugrundet og må forkastes.

80 Henset til alt det foregående må søgsmålet forkastes.

Sagens omkostninger

81 Ifølge Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges selskabet at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling):

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) Bang & Olufsen A/S betaler sagens omkostninger.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 6. oktober 2011.

Underskrifter