UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

6 päivänä lokakuuta 2011 *

Asiassa T-508/08,

Bang & Olufsen A/S, kotipaikka Struer (Tanska), edustajanaan aluksi asianajaja K. Wallberg ja sittemmin asianajaja J. Glaesel,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään D. Botis ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 10.9.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 497/2005-1), joka koskee hakemusta kaiutinta esittävän kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja L. Truchot sekä tuomarit M. E. Martins Ribeiro ja H. Kanninen (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.11.2008 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.4.2009 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 7.4.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja eli Bang & Olufsen A/S teki yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perustuvan yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen 17.9.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kolmiulotteinen merkki:



3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 9 ja 20 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”Sähköiset ja elektroniset laitteet ja välineet äänisignaalien analogiseen, digitaaliseen tai optiseen vastaanottoon, käsittelyyn, toistoon, säätöön ja jakamiseen, kaiuttimet”

– luokka 20: ”Hifihuonekalut”.

4 Tutkija hylkäsi yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 37 artikla) nojalla 1.3.2005 tekemällään päätöksellä kaikkien edellisessä kohdassa lueteltujen tavaroiden osalta katsottuaan, että haettu tavaramerkki kuului asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetun hylkäysperusteen alaan. Hän katsoi lähinnä, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky ja että se ei ollut käytössäkään tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) tarkoitetulla tavalla.

5 Kantaja valitti 27.4.2005 tutkijan päätöksestä SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

6 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 22.9.2005 tekemällään päätöksellä sen vuoksi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta oli esteenä kyseessä olevan merkin rekisteröimiselle, koska merkiltä puuttui sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky. Valituslautakunta totesi, että vaikka tavaran muotoon, joka muodostaa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja jossa on otettu huomioon lähinnä esteettisiä näkökohtia, liittyi epätavanomaisia ominaispiirteitä, hakija ei ollut näyttänyt toteen, että kyseinen tavaramerkki oli erottamiskykyinen ja että se täytti näin tavaramerkillä olevan tehtävän kohderyhmään kuuluvien kuluttajien keskuudessa.

7 Kantaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.12.2005 jättämällään kannekirjelmällä päätöksen kumoamiseksi numerolla T-460/05 rekisteröidyn kanteen, joka perustui kahteen kanneperusteeseen eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomiseen. Kantaja korosti muun muassa sitä, että valituslautakunta ei ollut tutkinut sen hakemusta viimeksi mainitun säännöksen perusteella.

8 Valituslautakunta oikaisi 22.9.2005 tekemäänsä päätöstä 24.2.2006 tekemällään päätöksellä. Se totesi tehneensä ilmeisen virheen siinä, ettei se ollut tarkastellut rekisteröintihakemusta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla. Se katsoi, että tällainen virhe kuului asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 53 säännön soveltamisalaan, ja tutki hakemuksen kyseisen säännön nojalla. Tämän seurauksena valituslautakunta korjasi 22.9.2005 tekemäänsä päätöstä ja täsmensi, että myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla tehty rekisteröintihakemus hylättiin, koska kantajan esittämät todisteet eivät riittäneet osoittamaan, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki oli saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella.

9 Kantaja esitti huomautuksensa oikaisusta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.5.2006 jättämällään kirjelmällä.

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi kantajan kanteen asiassa T-460/05, Bang & Olufsen vastaan SMHV (Kaiuttimen muoto) 10.10.2007 antamallaan tuomiolla (Kok., s. II-4207) asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuvan kanneperusteen nojalla.

11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palautti ensinnäkin mieleen kunkin asianosaisen esittämät väitteet ja totesi tässä yhteydessä tuomionsa 24 kohdassa SMHV:n katsoneen, ettei ole varmaa, että valituslautakunnan omaksuma näkemys on oikea; se totesi näin ollen, että SMHV oli pyytänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määrittämään, voiko muoto, jossa on otettu huomioon lähinnä esteettisiä näkökohtia – mutta joka ei vaikuta olennaisesti tavaran arvoon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta) tarkoitetulla tavalla – ja joka eroaa olennaisesti elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käytetystä muodosta, täyttää tavaramerkillä olevan tehtävän.

12 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi arvioinnissaan tuomionsa 40–45 kohdassa seuraavaa:

”40 Kaikkien edellä mainittujen ulkoasuun liittyvien seikkojen, jotka muodostavat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin, tarkastelun perusteella on mahdollista todeta, että tavaramerkin muoto on todella erityinen eikä sitä voida pitää aivan yleisenä. Kaiuttimen rungon muodostaa kartio, joka muistuttaa lyijykynää tai urkupilliä, jonka suippo osa yhdistyy neliönmuotoiseen alustaan. Kyseisen kartion yhdelle kyljelle on lisäksi kiinnitetty pitkä, suorakulmainen levy, joka korostaa vaikutelmaa siitä, että tämän kokonaisuuden paino lepää ainoastaan kärjellä, joka tuskin koskettaa neliönmuotoista alustaa. Tässä kokonaisuudessa on tällä tavoin kyse muotoilusta, joka on huomattava ja helposti muistettavissa.

41 Kaikki nämä ominaisuudet etäännyttävät hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä sellaisten samantyyppisten tavaroiden tyypillisistä muodoista, joita käytetään elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti ja jotka ovat yleensä linjoiltaan säännönmukaisia ja suorakulmaisia. Tältä osin [22.9.2005 tehdyn] päätöksen 14 kohdassa todetaan sitä paitsi, että ’ei ole epäilystäkään siitä, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on tietyiltä osin huomattava’. Kyseisessä kohdassa täsmennetään tämän jälkeen seuraavaa:

’–– se on normaaliin kaiuttimeen nähden liioitellun korkea ja kapea. Lisäksi kaiuttimen keskiosa on tavallisesta poiketen putki, joka yhdistyy ylösalaisin käännettyyn kartioon. Kartion kärki on kiinnittynyt neliönmuotoiseen alustaan.’

42 Näin ollen on todettava, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki poikkeaa merkittävästi toimialalla vallitsevasta tavasta. Sillä on näet riittävän erityisiä ja sattumanvaraisia ominaisuuksia, jotka voivat kiinnittää keskivertokuluttajan huomiota ja mahdollistaa sen, että keskivertokuluttaja tulee tietoiseksi kantajan tavaroiden muodosta. Kyse ei siten ole yhdestä muodosta asianomaisen alan tavaroiden tyypillisten muotojen joukossa eikä näiden muotojen pelkästä muunnelmasta

vaan ulkoasultaan erityisestä muodosta, jonka avulla voidaan myös kokonaisuuden esteettinen vaikutelma huomioon ottaen kiinnittää kohdeyleisön huomio ja jonka avulla kohdeyleisö voi erottaa rekisteröintihakemuksen kattamat tavarat niistä tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperä – –.

43 Vaikka erityiset tai omaperäiset ominaisuudet eivät olekaan rekisteröinnin välttämätön ehto, on kuitenkin niin, että jos sellaisia on, se sitä vastoin voi antaa tavaramerkille, jolta erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavanasteisen erottamiskyvyn.

44 Valituslautakunnan niiden perustelujen osalta, joiden mukaan tavaran muoto, joka muodostaa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin, ei voi täyttää tavaramerkillä olevaa tehtävää kohderyhmän kuluttajien keskuudessa siitä syystä, että tavaramerkissä on otettu huomioon lähinnä esteettisiä näkökohtia – –, riittää, kun todetaan, että jos kohdeyleisö mieltää merkin tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi, sillä, onko merkillä samanaikaisesti kaupallista alkuperää koskevan tiedon ohella jok[in] muu tehtävä vai ei, ei ole merkitystä merkin erottamiskyvyn kannalta – –.

45 Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että kun valituslautakunta katsoi, että hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, se rikkoi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, josta ilmenee, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, että tässä artiklassa määritelty hylkäysperuste ei ole sovellettavissa – –.”

13 SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajisto siirsi asian 19.11.2007 ensimmäisen valituslautakunnan käsiteltäväksi.

14 Valituslautakunta kehotti 26.2.2008 ja 22.4.2008 päiväämillään tiedonannoilla kantajaa esittämään huomautuksensa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisesta ja täsmensi, että muotoa, jota hakemus koski, voitiin pitää merkkinä, joka muodostui ainoastaan olennaisesti tavaran arvoon vaikuttavasta muodosta.

15 Kantaja esitti huomautuksensa 31.3.2008 ja 28.5.2008 päivätyillä kirjeillä ja katsoi, että valituslautakunnalla ei ollut toimivaltaa tutkia uusia ehdottomia hylkäysperusteita, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli palauttanut asian sille. Lisäksi kantaja katsoi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa voidaan soveltaa vain tapauksiin, joissa tavaran muoto määrittää yksinomaan sen arvon, eikä sellaisiin tapauksiin, joissa muoto on nähtävä pääasiallisesti tavaran alkuperän ilmoittajaksi tai vain yhdeksi niistä lukuisista ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa kuluttajan valintaan.

16 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi tutkijan 1.3.2005 tekemän päätöksen 10.9.2008 tekemällään päätöksellä siltä osin kuin siinä todettiin, että haetulta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Sitä vastoin se katsoi yhtäältä olevansa toimivaltainen tutkimaan kyseessä olevan merkin rekisteröintihakemuksen muidenkin ehdottomien hylkäysperusteiden kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn perusteen osalta ja toisaalta hylkäsi mainitun hakemuksen, koska se katsoi, että kyseessä oleva merkki muodostui yksinomaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetusta muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon.

Asianosaisten vaatimukset ja oikeudenkäyntimenettely

17 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen päätösosan 2 kohdan

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

19 Kantaja toimitti tiedoksi 7.4.2011 pidetyssä istunnossa SMHV:n kolmessa sellaisessa asiassa antamia päätöksiä, joista kaksi oli jo mainittu kannekirjelmässä ja liittyi kolmiulotteisten merkkien rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskeviin hakemuksiin. Kantaja on ilmoittanut haluavansa vedota näihin päätöksiin selittääkseen esimerkein suullisia lausumiaan. Se toimitti myös otteen erään instituutin tekemästä tutkimuksesta, joka liittyy yhteisön tavaramerkkiä koskevaan oikeuteen. Kun SMHV:a kehotettiin lausumaan näiden asiakirjojen toimittamisesta, se ilmoitti istunnossa, ettei se vastusta niiden sisällyttämistä asian asiakirjavihkoon.

Oikeudellinen arviointi

20 Aluksi on todettava, että kantajan ensimmäistä kertaa unionin yleiselle tuomioistuimelle edellä 19 kohdassa kuvatulla tavalla esittämä ote erään instituutin tekemästä tutkimuksesta sisältää instituutin esittämiä ehdotuksia, joiden tarkoituksena on muuttaa tulevaisuudessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa. Asiakirjan tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä ei ole tarpeen lausua, sillä on riittävää todeta, ettei sillä ole merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa.

21 SMHV on huomauttanut myös, että kannekirjelmän liite A 4, joka on kolmannen tahon antama oikeudellinen lausunto asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisesta nyt käytävässä menettelyssä, on jätettävä tutkimatta, koska sitä ei ollut esitetty jo valituslautakunnassa.

22 Tätä vasta unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyä asiakirjaa ei voida ottaa huomioon. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin valvoa SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa siinä. Mainittu asiakirja on siis jätettävä tutkimatta ilman, että on tarpeen tutkia sen todistusvoimaa (ks. vastaavasti asia T-346/04, Sadas v. SMHV - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23 Kannekirjelmässä kantaja on vedonnut kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) rikkomiseen ja toinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rikkomiseen.

Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

24 Kantaja väittää, että tutkijan 1.3.2005 ja valituslautakunnan 22.9.2005 tekemissä päätöksissä sekä edellä 10 kohdassa mainitussa asiassa Kaiuttimen muoto on jo päätetty, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta sovellu

haettuun tavaramerkkiin. Kantaja katsoo muun muassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen todenneen kyseisessä asiassa, että esteettiset näkökohdat eivät liittyneet haetun tavaramerkin erottamiskykyyn. Kantaja huomauttaa myös, että asiassa Kaiuttimen muoto annetun tuomion antamiseen johtaneen menettelyn kuluessa SMHV selvästi väitti, että kyseessä oleva merkki koostui muodosta, jossa on otettu huomioon lähinnä esteettisiä näkökohtia mutta joka ei vaikuta olennaisesti tavaran arvoon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta ei olisi näin ollen voinut tehdä uutta tutkintaa mainitun säännöksen osalta. Kantaja toteaa myös, että SMHV oli jo hyväksynyt sellaisten kolmiulotteisten merkkien rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi, joilla on tietty muotoilu.

25 Toissijaisesti – jos katsotaan, etteivät SMHV ja unionin yleinen tuomioistuin olleet vielä ottaneet kantaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltumiseen nyt käsiteltävään asiaan – kantaja katsoo, että valituslautakunnan oli pantava täytäntöön edellä 10 kohdassa mainittu tuomio Kaiuttimen muoto vain rekisteröimällä haettu tavaramerkki ja että sillä ei ollut mahdollisuutta vedota johonkin toiseen ehdottomaan hylkäysperusteeseen. Missään asetuksen säännöksessä ei säädetä siitä, että nyt käsiteltävän kaltaisessa asiassa valituslautakunta voisi tutkia tavaramerkin rekisteröintihakemuksen uudelleen uusien ehdottomien hylkäysperusteiden suhteen. Tällainen tutkiminen ei sitä paitsi ole mahdollista oikeuskäytännön valossa, koska oikeuskäytäntö, johon riidanalaisessa päätöksessä on viitattu, ei koske asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan soveltamista. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaan perustuvaan ehdottomaan hylkäysperusteeseen olisi pitänyt vedota menettelyn alusta lukien aivan kuin kaikkiin muihinkin ehdottomiin hylkäysperusteisiin. Väitteidensä tueksi kantaja tukeutuu myös SMHV:n valituslautakuntien menettelysäännöistä 5.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna 6.12.2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2082/2004 (EUVL L 360, s. 8), 1 d artiklan 1 kohtaan.

26 Kantaja vetoaa asiassa C-299/99, Philips, 18.6.2002 annettuun tuomioon (Kok., s. I-5475) sekä yhdistetyissä asioissa C-53/01-C-55/01, Linde ym., 8.4.2003 annettuun tuomioon (Kok., s. I-3161) ja lisää lopuksi, että koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa säädetty peruste on ennakkoeste, joka on omiaan estämään merkin rekisteröinnin, ja koska siihen ei ole vedottu ennen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn perusteen tutkimista tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen osalta, sitä ei voida enää tutkia eikä siihen voida vedota tämän rekisteröintihakemuksen osalta.

27 SMHV kiistää, että kantajan esittämä kanneperuste olisi perusteltu.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

28 Aivan aluksi on todettava, ettei sen enempää tutkija 1.3.2005 antamassaan päätöksessä kuin valituslautakunta 22.9.2005 antamassaan päätöksessä ottanut kantaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamiseen haettuun tavaramerkkiin. Samaten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisi edellä 10 kohdassa mainitussa asiassa Kaiuttimen muoto antamallaan tuomiolla ja erityisesti sen 40–45 kohdalla vain kyseisen merkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut kantaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamiseen mainittuun merkkiin.

29 Kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta ei voinut tutkia haettua tavaramerkkiä mainitun säännöksen osalta sillä perusteella, että edellä mainitulla tuomiolla olisi jo ratkaistu kysymys säännöksen soveltamisesta kyseiseen tavaramerkkiin, ei siis ole perusteltu.

30 On muistutettava, että kun tarkastellaan SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä Euroopan unionin tuomioistuimessa nostettua kannetta, SMHV:n on EY 233 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan toteutettava mahdollisen unionin tuomioistuinten kumoamistuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

31 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole velvoittaa SMHV:tä toimimaan tietyllä tavalla, ja SMHV:n on tarpeen mukaan toimittava unionin yleisen tuomioistuimen antamien tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen edellyttämällä tavalla (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok., s. II-433, 33 kohta ja asia T-441/05, IVG Immobilien v. SMHV (I), tuomio 13.6.2007, Kok., s. II-1937, 13 kohta).

32 Asetuksen N:o 216/96, sellaisena kuin se on muutettuna, 1 d artiklan 1 kohdassa säädetään asian uudelleenkäsittelystä unionin tuomioistuinten tuomion seurauksena, että jos asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti unionin tuomioistuinten tuomion, joka kumoaa kokonaan tai osittain valituslautakunnan tai SMHV:n suuren jaoston päätöksen, täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet merkitsevät, että asia, jota päätös koskee, on otettava valituslautakunnissa uudestaan käsittelyyn, puheenjohtajisto päättää asian lähettämisestä kyseisen päätöksen tehneeseen valituslautakuntaan, johonkin toiseen valituslautakuntaan tai SMHV:n suureen jaostoon.

33 Tässä yhteydessä on todettava, että vaikka oletettaisiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen katsoneen, ettei merkki, jota yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskeva hakemus koskee, kuulu – toisin kuin SMHV oli päättänyt – minkään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ehdottoman rekisteröintiesteen soveltamisalaan, se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa SMHV:n päätöksen, jolla evätään mainitun tavaramerkin rekisteröinti, edellyttää väistämättä sitä, että SMHV – jonka on otettava huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselman ja perusteluiden seuraukset – aloittaa kyseessä olevan tavaramerkkihakemuksen tutkintamenettelyn uudelleen ja hylkää mainitun hakemuksen, jos se katsoo, että kyseessä oleva merkki kuuluu jonkin toisen mainitussa säännöksessä tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisalaan (ks. vastaavasti asia T-28/05, Ekabe International v. SMHV - Ebro Puleva (OMEGA3), tuomio 18.10.2007, Kok., s. II-4307, 50 kohta).

34 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta) mukaan SMHV:n on nimittäin ehdottomia hylkäysperusteita tutkiessaan selvitettävä viran puolesta sellaiset asiaan liittyvät tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseen. Jos SMHV toteaa, että on olemassa tosiseikkoja, joiden perusteella ehdotonta hylkäysperustetta voidaan soveltaa, sen on asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 3 kohta) mukaan ilmoitettava siitä hakijalle sekä varattava tälle mahdollisuus peruuttaa hakemuksensa tai muuttaa sitä tai esittää huomautuksensa (asia T-129/04, Develey v. SMHV (Muovipullon muoto), tuomio 15.3.2006, Kok., s. II-811, tuomion 16 ja 17 kohta sekä asia T-302/06, Hartmann v. SMHV (E), tuomio 9.7.2008, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

35 Tähän on lisättävä, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jo yhdenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainitun ehdottoman hylkäysperusteen soveltuminen riittää estämään merkin rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi (ks. asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561, 29 kohta ja asia T-28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann v. SMHV (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), tuomio 6.11.2007, Kok., s. II-4413, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36 Nyt käsiteltävässä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellä 10 kohdassa mainitulla tuomiolla Kaiuttimen muoto kumonnut 22.9.2005 annetun päätöksen tämän tuomion 12 kohdassa mainituista syistä. Valituslautakunta teki johtopäätökset tuosta tuomiosta ja kumosi riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohdassa tutkijan 1.3.2005 tekemän päätöksen siltä osin kuin tämä oli todennut, että haetulta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

37 Koska valituslautakunta katsoi, että olemassa saattoi olla vaara siitä, että kantajan tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus kuului jonkin toisen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainitun ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisalaan, se aivan oikein tutki hakemuksen uudelleen.

38 Kantaja kuitenkin väittää, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaan perustuvaa ehdotonta hylkäysperustetta voitu enää soveltaa SMHV:n uudessa tutkinnassa, koska kantajan mukaan kyseinen peruste olisi pitänyt tutkia menettelyn alussa ennen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun perusteen tutkimista.

39 Tästä on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetellaan ne erinäiset ehdottomat hylkäysperusteet, joihin voidaan vedota tavaramerkkihakemuksen rekisteröinnin yhteydessä, mutta siinä ei täsmennetä, missä järjestyksessä nämä perusteet on tutkittava.

40 Toisin kuin kantaja väittää, edellä 26 kohdassa mainituista, asiassa Philips sekä yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetuista tuomioista ei ilmene, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa säädetty ehdoton hylkäysperuste olisi sellainen hylkäysperuste, joka olisi tutkittava ennen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittua perustetta.

41 Edellä 26 kohdassa mainituissa yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetussa tuomiossa (67 kohta) nimittäin korostetaan, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdasta (joka on olennaisilta osin sama säännös kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohta) ilmenee selvästi, että jokainen tässä säännöksessä mainittu rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja että jokaista niistä on tarkasteltava erikseen.

42 Edellä 26 kohdassa mainituissa asiassa Philips sekä yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetuissa tuomioissa katsottiin, että koska direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohta on ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin, tästä seuraa, että jos yksikin kyseisessä säännöksessä mainituista kriteereistä täyttyy, tällaista merkkiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi (em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 44 kohta). Lisäksi kyseisissä tuomioissa katsottiin, ettei tällainen merkki voi koskaan saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä kautta

mainitun säännöksen 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. edellä 26 kohdassa mainitut asia Philips, tuomion 74–76 kohta sekä yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 44 kohta).

43 Koska direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 3 kohta ovat olennaisilta osin samat kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 3 kohta, edellä 26 kohdassa mainituista asiassa Philips sekä yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetuista tuomioista ilmenee, että merkki, johon sovelletaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, ei voi koskaan saavuttaa saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä käytön kautta, kun taas viimeksi mainitun säännöksen mukaan tämä mahdollisuus on olemassa sellaisille merkeille, joita koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sekä 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c ja d alakohta) säädetyt hylkäysperusteet.

44 Merkin tutkiminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti sikäli kuin se johtaa siihen, että jonkin kyseisessä säännöksessä mainituista kriteereistä todetaan täyttyneen, vapauttaa näin ollen tutkimasta samaa merkkiä kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, koska tällaisessa tilanteessa on selvää, että kyseistä merkkiä on mahdotonta rekisteröidä (ks. vastaavasti asia C-371/06, Benetton Group, tuomio 20.9.2007, Kok., s. I-7709, 26 kohta). Tämä vapautus selittää sen, että tilanteessa, jossa olisi mahdollista soveltaa useita mainitussa 1 kohdassa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita, merkki kannattaa tutkia ensin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti, mutta vapautusta ei silti voida tulkita niin, että se merkitsisi velvollisuutta tutkia kyseinen merkki ensin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti.

45 Nyt käsiteltävän asian kysymystä siitä, voiko kyseessä oleva kaiuttimen muoto tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta, on käsitelty 22.9.2005 annetussa päätöksessä ja edellä 10 kohdassa mainitussa asiassa Kaiuttimen muoto tutkittaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista, eikä sitä käsitellä tässä menettelyssä.

46 Näin ollen ei ole mitään syytä, joka estäisi valituslautakuntaa tutkimasta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaan perustuvan perusteen sen jälkeen, kun se on tutkinut saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan perusteen; lisäksi on muistutettava, ettei kyseinen uusi tarkastelu liity siihen, onko kyseessä oleva kaiuttimen muoto voinut tulla erottamiskykyiseksi käytön kautta.

47 Valituslautakunta ei siis ole tehnyt nyt käsiteltävässä asiassa mitään oikeudellista virhettä, kun se on katsottuaan, että uutta ehdotonta hylkäysperustetta voitiin soveltaa käsiteltävään asiaan, tutkinut merkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaan sisältyvän perusteen pohjalta.

48 Kun tarkastellaan kantajan väitettä, jonka mukaan SMHV on jo hyväksynyt sellaisten kolmiulotteisten merkkien, joilla on tietty muotoilu, rekisteröimisen yhteisön tavaramerkeiksi, on todettava, että kantaja on toimittanut tiedoksi SMHV:n päätöksiä, kuten edellä 19 kohdassa on mainittu, mutta tämä väite ei voi menestyä.

49 On nimittäin muistutettava, että ratkaisut, jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi ja jotka valituslautakunnat tekevät asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat sidotun toimivallan eivätkä vapaan harkintavallan piiriin. Näin ollen sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet sitä tulkitsevat, eikä SMHV:n aikaisemman käytännön perusteella (ks. asia T-304/06, Reber v. SMHV - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Väitteestä, jonka mukaan SMHV on jo myöntänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa edellä 10 kohdassa mainitun asian Kaiuttimen muoto yhteydessä, että nyt tarkasteltava merkki ei voinut kuulua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisalaan, on muistutettava, että kun otetaan

huomioon asetuksen N:o 40/94 131 artiklan 4 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 136 artiklan 4 kohta) vahvistettu SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajien ja jäsenien riippumattomuus, nämä eivät ole sidottuja SMHV:n unionin tuomioistuimissa käytävässä oikeudenkäynnissä esittämään kantaan (asia T-402/07, Kaul v. SMHV - Bayer (ARCOL), tuomio 25.3.2009, Kok., s. II-737, 99 kohta).

51 Valituslautakunta ei näin ollen ollut sidottu SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämään kantaan nyt tarkasteltavan muodon esteettisestä luonteesta, sellaisena kuin se ilmenee edellä 10 kohdassa mainitussa asiassa Kaiuttimen muoto annetun tuomion 24 kohdasta. Valituslautakunnan ei siis tarvinnut riidanalaisessa päätöksessä esittää perusteluja sille, miksi se sivuutti sen (ks. analogisesti edellä 50 kohdassa mainittu asia ARCOL, tuomion 100 kohta).

52 Edellä esitetystä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste on perusteeton ja siten hylättävä.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

53 Kantaja palauttaa mieleen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan syntyhistorian ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön, jonka mukaan mainitussa säännöksessä säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden tarkoituksena on estää

tavaramerkkisuojan antamisen johtaminen siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin (edellä 26 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 78 kohta). Kantajan mukaan kyseinen oikeuskäytäntö ei koske mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisalaan kuuluvia muotoja.

54 Kantaja väittää, että säännöstä on tulkittava suppeasti, koska siinä käytetään sanaa ”yksinomaan”. Kantaja mukaan olennaisen vaikutuksen tavaran arvoon on johduttava kaikista sen muodon osatekijöistä, ja jos tavaran arvo muodostuu muista tekijöistä kuin muodosta, nämä tekijät on otettava huomioon. Se, että muodon ulkoasu on erottuva ja erityinen sekä mahdollisesti tekee tavarasta houkuttelevamman ja arvokkaamman kuluttajan silmissä, ei riitä siihen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa voitaisiin soveltaa.

55 Kyseessä olevan tavaran arvosta kantaja väittää ensinnäkin, että sen toimialalla kuluttaja ottaa huomioon muita seikkoja kuin muodon, toisin sanoen tavaran toiminnalliset ominaisuudet, sen tavaramerkin ja mainonnan. Kantaja riitauttaa tässä yhteydessä riidanalaisen päätöksen 27 ja 28 kohdan, joissa valituslautakunta on todennut, ettei kyseessä olevan kaiuttimen äänenlaadun, markkinointitavan tai valmistajan imagon tunteminen ollut ratkaisevaa.

56 Kantajan mukaan tavaran arvon ei pidä tarkoittaa kaikkia muotoja, joilla on merkittävä ulkoasu, joka kiinnittää katseen tai jossa on otettu huomioon esteettiset näkökohdat, koska tällöin yhteisön tavaramerkiksi voitaisiin rekisteröidä vain tavaroita, joiden muoto on arkipäiväinen. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta koskee kantajan mukaan korujen, veistosten tai muiden taideteosten muotoja, joiden tapauksessa on luonnollista, että tavaran arvo riippuu paljolti sen muodosta.

57 Pelkästään se, että tavaran muoto, kuten kaiutin, on rekisteröity yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa malliksi ja että tekijänoikeus voi suojata sitä unionissa, ei vaikuta kysymykseen siitä, voidaanko kyseistä muotoa suojata myös tavaramerkkinä.

58 Nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan tavaran muodosta kantaja väittää, että kyseessä olevaa kuluttajaa ohjaa tavaran toiminta tai sen suorituskyky eli kaiuttimien tekninen laatu, tunnettuus ja Bang & Olufsen -tavaramerkin luksusasema, tavaran mainonta sekä sen muotoilu.

59 SMHV kiistää kantajan kanneperusteen perusteltavuuden.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

60 Tavaran muoto on sellainen merkki, josta tavaramerkki voi muodostua. Yhteisön tavaramerkin tapauksessa tämä on seurausta asetuksen N:o 40/94 4 artiklasta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla), jonka mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, esimerkiksi sanat, kuviot, tavaran muoto tai sen päällyksen muoto, jos sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. asia C-48/09 P, Lego Juris v. SMHV, tuomio 14.9.2010, Kok., s. I-8403, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

61 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, ei kuitenkaan rekisteröidä.

62 Oikeuskäytännön mukaan kutakin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa lueteltua rekisteröintihakemuksen hylkäysperustetta on tulkittava ottamalla huomioon niiden taustalla oleva yleinen etu (ks. edellä 60 kohdassa mainittu asia Lego Juris v. SMHV, tuomion 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

63 Unionin tuomioistuimet ovat siis jo todenneet tietyistä tavaran muodosta muodostuvista kolmiulotteisista tavaramerkeistä, jotka kuuluvat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta) soveltamisalaan, että kyseisessä säännöksessä säädettyjen rekisteröinnin esteiden taustalla oleva intressi on estää tavaramerkkioikeuden suojaamisen johtaminen siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita käyttäjä voi hakea kilpailijoiden tuotteista (edellä 26 kohdassa mainittu asia Philips, tuomion 78 kohta; edellä 26 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 72 kohta ja edellä 60 kohdassa mainittu asia Lego Juris v. SMHV, tuomion 43 kohta), ja on täsmennettävä, että kyseessä olevien muotojen rekisteröiminen on omiaan mahdollistamaan sen, että kyseisen tavaramerkin haltija voi kieltää muita yrityksiä käyttämästä sekä samaa muotoa että myös samankaltaisia muotoja (ks. vastaavasti edellä mainittu asia Lego Juris v. SMHV, tuomion 56 kohta).

64 Ensinnäkin kantaja huomauttaa, että kyseinen intressi ei koske asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisalaan kuuluvia muotoja. Ei kuitenkaan ole mitään syytä katsoa, että – toisin kuin kantaja väittää – viimeksi mainitun säännöksen taustalla oleva intressi olisi erilainen kuin oikeuskäytännössä mainitun 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin esteen taustalla oleva intressi.

65 Kuten julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer totesi edellä 26 kohdassa mainitussa asiassa Philips antamansa ratkaisuehdotuksen (Kok., s. I-5478) 30 ja 31 kohdassa direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdasta, joka on olennaisilta osin sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohta, täysin toiminnallisten tai olennaisesti tavaran arvoon vaikuttavien muotojen rekisteröinnin kieltämisen perimmäisenä tarkoituksena on välttää se tilanne, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen, joille on säädetty lainsäädännössä vanhentumisajat.

66 Samoin kuin teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömätöntä tavaran muotoa koskevalla rekisteröinnin esteellä myös sellaisella rekisteröinnin esteellä, joka koskee rekisteröinnin eväämistä merkeiltä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, vältetään monopolin myöntäminen kyseisille muodoille.

67 Toiseksi kantaja väittää, että kyseessä oleva muoto ei voi kuulua asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisalaan.

68 Yhtäältä kyseessä oleva merkki muodostuu yksinomaan muodosta, sellaisena kuin se on kuvattu tämän tuomion 2 kohdassa.

69 Kuten edellä 10 kohdassa mainitussa asiassa Kaiuttimen muoto annetun tuomion – jota ei ole riitautettu – 40 kohdassa on todettu, kyseinen muoto on kartiosta muodostuva kaiuttimen runko, joka muistuttaa lyijykynää tai urkupilliä, jonka suippo osa yhdistyy neliönmuotoiseen alustaan ja jonka yhdelle kyljelle on lisäksi kiinnitetty pitkä, suorakulmainen levy, joka korostaa vaikutelmaa siitä, että kokonaisuuden paino lepää ainoastaan kärjellä, joka tuskin koskettaa neliönmuotoista alustaa, joten kokonaisuudessa on kyse huomattavasta ja helposti muistettavissa olevasta muotoilusta.

70 Toisaalta väitteestä, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon muitakin seikkoja kuin muoto ja erityisesti kyseessä olevan tavaran tekniset ominaisuudet sekä todeta, ettei muoto vaikuta olennaisesti kyseisen tavaran arvoon, on aivan ensin todettava, että unionin tuomioistuin on jo ottanut kantaa kohdeyleisön mielikuvan huomioon ottamiseen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista koskevassa asiassa.

71 Tästä unionin tuomioistuin on katsonut, ettei tällaista velvollisuutta ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetussa asiayhteydessä, toisin kuin saman artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jossa kohdeyleisön käsitys on ehdottomasti otettava huomioon, koska se on olennainen ratkaistaessa sitä, voidaanko tavaramerkiksi haetun merkin perusteella tavarat tai palvelut tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (ks. edellä 60 kohdassa mainittu asia Lego Juris v. SMHV, tuomion 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

72 Unionin tuomioistuin on katsonut, ettei se, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltävän merkin, ole ratkaiseva seikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamisen yhteydessä vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle arviointiperusteena sen määrittäessä merkin olennaisia piirteitä (edellä 60 kohdassa mainittu asia Lego Juris v. SMHV, tuomion 76 kohta).

73 Nyt käsiteltävässä asiassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisesta on todettava, että kyseessä olevan tavaran muotoilu on erittäin tärkeä seikka kuluttajien valinnan kannalta, vaikka kuluttaja ottaa huomioon myös muut tavaran ominaisuudet.

74 Sen muodon, jonka rekisteröintiä on haettu, muotoilu on nimittäin aivan erityinen, ja kantaja myöntää itsekin kannekirjelmän 92 kohdassa, että kyseinen muotoilu on keskeinen osa sen tavaramerkkistrategiaa ja lisää kyseessä olevan tavaran houkuttelevuutta eli sen arvoa.

75 Riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa mainituista seikoista eli otteista jälleenmyyjien, huutokauppojen tai käytettyjen tavaroiden myyntiin tarkoitetuilta internetsivuilta ilmenee lisäksi, että kyseisen muodon esteettisiä ominaisuuksia korostetaan ensisijaisesti ja että mainittua muotoa pidetään eräänlaisena puhtaana, solakkana ja ajattomana veistoksena musiikin toistamista varten, mikä tekee siitä myös merkittävän seikan myynninedistämisargumenttina.

76 Nyt käsiteltävässä asiassa ei siis ole ilmennyt, että valituslautakunta olisi tehnyt minkäänlaista virhettä katsoessaan, että riippumatta kyseessä olevan tavaran muista ominaisuuksista muoto, jonka rekisteröintiä on haettu, vaikuttaa olennaisesti kyseisen tavaran arvoon.

77 On myös lisättävä, ettei se, että muodon katsotaan vaikuttavan olennaisesti tavaran arvoon, sulje pois sitä, että myös muut ominaisuudet – kuten käsiteltävässä asiassa tekniset ominaisuudet – voisivat vaikuttaa merkittävästi kyseessä olevan tavaran arvoon.

78 Valituslautakunta on siis aiheellisesti voinut tulla siihen lopputulokseen, että kyseessä oleva merkki kuului asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamisalaan.

79 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste ei näin ollen ole perusteltu, ja se on hylättävä.

80 Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetty, kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

81 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Bang & Olufsen A/S velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2011.

Allekirjoitukset