TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 6 oktober 2011 *

I mål T-508/08,

Bang & Olufsen A/S, Struer (Danmark), inledningsvis företrätt av advokaten K. Wallberg, därefter av advokaten J. Glaesel,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av D. Botis och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 10 september 2008 (ärende R 497/2005-1) om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett tredimensionellt kännetecken som återger en högtalare,

meddelar

* Rättegångsspråk: engelska.

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

sammansatt av ordföranden L. Truchot samt domarna M.E. Martins Ribeiro och H. Kanninen (referent),

justitiesekreterare: handläggaren S. Spyropoulos,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 november 2008,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 8 april 2009,

efter förhandlingen den 7 april 2011,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökandebolaget, Bang & Olufsen A/S, ingav den 17 september 2003 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna tredimensionella kännetecknet:



3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 9 och 20 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för respektive klass, följande beskrivning:

— klass 9: ”Elektriska och elektroniska apparater och hjälpmedel för analog, digital eller optisk mottagning, behandling, återgivande, reglering eller fördelning av ljudsignaler, högtalare.”

— klass 20: ”Musikmöbler.”

4 Granskaren avslog den 1 mars 2005, med stöd av artikel 38 i förordning nr 40/94 (nu artikel 37 i förordning nr 207/2009), ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke för samtliga varor som räknats upp i föregående punkt, efter att ha bedömt att det sökta varumärket omfattades av registreringshindret som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009). Granskaren ansåg i huvudsak att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga och att det inte hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009).

5 Den 27 april 2005 överklagade sökandebolaget granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

6 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog överklagandet den 22 september 2005, med motiveringen att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 utgjorde hinder mot registrering av det aktuella kännetecknet, eftersom det saknade ursprunglig särskiljningsförmåga. Överklagandenämnden konstaterade att varans form, som utgjorde det sökta varumärket och som huvudsakligen speglade estetiska överväganden, visserligen hade vissa ovanliga egenskaper, men att sökandebolaget inte hade visat att formen var särskiljande och att den därigenom fyllde funktionen som varumärke för omsättningskretsen.

7 Genom ansökan som kom in till förstainstansrättens kansli den 29 december 2005 väckte sökandebolaget talan, som registrerades under målnummer T-460/05, om ogiltigförklaring av nämnda beslut med åberopande av två grunder, nämligen åsidosättande av artikel 7.1 b respektive 7.3 i förordning nr 40/94. Sökandebolaget anförde bland annat att överklagandenämnden hade underlåtit att pröva registreringsansökan mot bakgrund av den sistnämnda bestämmelsen.

8 Den 24 februari 2006 ändrade överklagandenämnden sitt beslut av den 22 september 2005 genom en rättelse. Den angav att den hade begått ett uppenbart fel genom att underlåta att pröva registreringsansökan mot bakgrund av artikel 7.3 i förordning nr 40/94. Nämnden fann att regel 53 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L 303, s. 1) var tillämplig på ett sådant fel och prövade registreringsansökan med tillämpning av nämnda regel. Till följd härav ändrade överklagandenämnden sitt beslut av den 22 september 2005, på så sätt att den avslog registreringsansökan också med avseende på artikel 7.3 i förordning nr 40/94, med motiveringen att den bevisning som sökandebolaget hade ingett inte räckte för att visa att det sökta varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning.

9 Sökandebolaget ingav ett yttrande beträffande rättelsens innehåll till förstainstansrättens kansli den 3 maj 2006.

10 I dom av den 10 oktober 2007 i mål T-460/05, Bang & Olufsen mot harmoniseringsbyrån (formen på en högtalare) (REG 2007, s. II-4207), biföll förstainstansrätten sökandebolagets talan på den grund som hänförde sig till åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

11 Förstainstansrätten redogjorde inledningsvis för de argument som framförts av parterna. I samband med detta påpekade den, i punkt 24 i domen, att harmoniseringsbyrån ansåg att det inte var säkert att den bedömning som överklagandenämnden hade gjort var riktig. Harmoniseringsbyrån hade därför begärt att förstainstansrätten skulle fastställa huruvida en form som huvudsakligen speglar estetiska överväganden, men som inte ger varan något betydande värde i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009), och som i betydande mån skiljer sig från en form som är allmänt förekommande i handeln, kan fylla funktionen som varumärke.

12 Därefter angav förstainstansrätten, i samband med sin bedömning, följande i punkterna 40–45 i domen:

”40 En genomgång av samtliga ovannämnda delar av framställningen, vilka utgör det sökta varumärket, visar att varumärkets form verkligen är speciell och inte kan betraktas som helt vanlig. Högtalarens kropp utgörs nämligen av en kon som liknar en blyertspenna eller en orgelpipa vars spetsiga del nuddar vid en fyrkantig sockel. Dessutom är en lång rektangulär platta fastsatt på en sida av konen och den förstärker intrycket av att tyngden av denna helhet endast vilar på den udd som knappt nuddar vid den fyrkantiga sockeln. Sålunda utgör helheten en anmärkningsvärd design som är lätt att memorera.

41 Samtliga dessa egenskaper gör att det sökta varumärket fjärmar sig från de vanliga formerna på de varor i samma kategori som är allmänt förekommande i handeln och som i allmänhet innehåller regelbundna linjer i räta vinklar. Det anges för övrigt i punkt 14 i [beslutet av den 22 september 2005] att ’det inte föreligger något tvivel om att det sökta varumärket är anmärkningsvärt i vissa hänseenden.’ Vidare anges följande:

’… jämfört med en normal högtalare är den enormt hög och smal. Högtalarens mitt utgörs dessutom av ett rör som förenas med en uppochnervänd kon, vilket är ovanligt. Konens topp är fäst vid en fyrkantig sockel.’

42 Det sökta varumärket avviker således i betydande mån från vad som är sedvanligt i branschen. Det uppvisar nämligen egenskaper som är tillräckligt speciella och arbiträra för att fånga genomsnittskonsumentens uppmärksamhet och göra denne mottaglig för formen på sökandens varor. Det är således inte fråga om en av de vanliga formerna på varor inom den berörda sektorn eller en variant av

dessa, utan om en form med ett speciellt utseende som, med hänsyn också till det estetiska helhetsintrycket, kan fånga omsättningskretsens uppmärksamhet och möjliggöra för denna att skilja de varor som avses i registreringsansökan från varor med ett annat kommersiellt ursprung …

43 Trots att det inte är något nödvändigt villkor (*conditio sine qua non*) för registrering att varumärket har speciella eller originella egenskaper, kan sådana egenskaper dock ge ett varumärke den nödvändiga graden av distinktivitet, som det annars skulle ha saknat.

44 Överklagandenämnden angav att varans form som utgör det sökta varumärket inte kan fylla funktionen som varumärke för de berörda konsumenterna, eftersom varumärket i huvudsak speglar estetiska överväganden … Härvid räcker det att påpeka att om omsättningskretsen uppfattar ett kännetecken som en uppgift om varans eller tjänstens kommersiella ursprung har frågan huruvida kännetecknet samtidigt fyller någon annan funktion än att ange det kommersiella ursprunget ingen inverkan på dess särskiljningsförmåga …

45 Av vad som anförts följer att överklagandenämnden tillämpade artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 på ett felaktigt sätt när den slog fast att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga. Det följer av bestämmelsens lydelse att ett minimum av särskiljningsförmåga räcker för att registreringshindret i denna artikel inte skall vara tillämpligt ...”

13 Den 19 november 2007 beslutade harmoniseringsbyråns överklagandenämnders presidium att åter tilldela första överklagandenämnden ärendet.

14 Genom meddelanden av den 26 februari och den 22 april 2008 bad överklagandenämnden sökandebolaget att yttra sig över tillämpningen av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94, med angivande av att formen som avsågs i registreringsansökan kunde anses vara ett kännetecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde.

15 Sökandebolaget yttrade sig i skrivelser av den 31 mars och den 28 maj 2008 och anförde att överklagandenämnden inte var behörig att pröva nya absoluta registreringshinder, eftersom ärendet hade återförvisats till den av förstainstansrätten. Dessutom ansåg sökandebolaget att artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 endast är tillämplig när det uteslutande är varans form som bestämmer dess värde och inte när formen huvudsakligen ses som en ursprungsangivelse eller helt enkelt som en av många egenskaper som kan påverka konsumentens val.

16 Genom beslut av den 10 september 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) upphävde harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd granskarens beslut av den 1 mars 2005 i den del det däri angavs att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden slog emellertid i beslutet fast att den var behörig att pröva ansökan om registrering av det aktuella kännetecknet med utgångspunkt i andra absoluta registreringshinder än det som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, och avslog ansökan med motiveringen att kännetecknet endast består av en form som ger varan ett betydande värde i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94.

Parternas yrkanden och förfarandet

17 Sökandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara punkt 2 i avgörandet i det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökandebolaget att ersätta rättegångskostnaderna.

19 Vid förhandlingen den 7 april 2011 gav sökandebolaget in beslut som meddelats av harmoniseringsbyrån i tre ärenden, varav två redan hade nämnts i ansökan och vilka avsåg ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av tredimensionella varumärken. Sökandebolaget uppgav att det önskade åberopa dessa beslut för att tydliggöra sin framställning. Bolaget gav också in ett utdrag ur en studie, som gjorts av ett institut, om gemenskapens varumärkesrätt. Ombedd att uttala sig om ingivandet av dessa handlingar uppgav harmoniseringsbyrån vid förhandlingen att den inte motsatte sig att de fördes till akten i målet.

Rättslig bedömning

20 Tribunalen konstaterar inledningsvis att det utdrag ur institutets studie som sökandebolaget framlade först vid tribunalen, såsom angetts i punkt 19 ovan, innehåller förslag från detta institut för att i framtiden åstadkomma en ändring av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94. Eftersom det är tillräckligt att konstatera att handlingen helt saknar relevans i detta mål, saknas skäl att pröva huruvida den kan tillåtas som bevisning.

21 Harmoniseringsbyrån gjorde dessutom gällande att bilaga A 4 till ansökan, ett rättsutlåtande om tillämpningen av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 som avgetts av en utomstående part i det nu aktuella målet, skulle avvisas, eftersom det inte hade getts in redan vid överklagandenämnden.

22 Rättsutlåtandet har getts in först vid tribunalen och kan därför inte beaktas. En talan vid tribunalen syftar nämligen till att få till stånd en prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65 i förordning nr 207/2009), och tribunalen ska därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som getts in först vid tribunalen. Rättsutlåtandet ska således avvisas utan att det är nödvändigt att bedöma dess bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. II-4891, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

23 I sin ansökan har sökandebolaget åberopat två grunder, som avser åsidosättande av artikel 63.6 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65.6 i förordning nr 207/2009) respektive åsidosättande av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 63.6 i förordning nr 40/94

Parternas argument

24 Sökandebolaget har gjort gällande att det redan i granskarens beslut av den 1 mars 2005, i överklagandenämndens beslut av den 22 september 2005 och i domen i det ovan i punkt 10 nämnda målet Formen på en högtalare, avgjordes att artikel 7.1 e

iii i förordning nr 40/94 inte var tillämplig på det sökta varumärket. Bolaget anser bland annat att förstainstansrätten i nämnda dom konstaterade att de estetiska överväganden inte hade någon inverkan på det sökta varumärkets särskiljningsförmåga. Bolaget har också gjort gällande att harmoniseringsbyrån under det förfarande som föranledde domen i det ovannämnda målet Formen på en högtalare tydligt gav uttryck för uppfattningen att det aktuella kännetecknet bestod av en form som huvudsakligen var inspirerad av estetiska överväganden, men att formen inte gav varan ett betydande värde i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden kunde därför inte göra en ny prövning mot bakgrund av den bestämmelsen. Sökandebolaget har också gjort gällande att harmoniseringsbyrån redan har godkänt registrering som gemenskapsvarumärke av tredimensionella kännetecken som har en viss formgivning.

25 I andra hand, för det fall tribunalen skulle göra bedömningen att varken harmoniseringsbyrån eller förstainstansrätten redan har uttalat sig om tillämpligheten i detta mål av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94, har sökandebolaget gjort gällande att överklagandenämnden var skyldig att följa domen i det ovan i punkt 10 nämnda målet Formen på en högtalare, och endast registrera det sökta varumärket utan att ha möjligheten att beakta ett annat absolut registreringshinder. Det finns ingen lagstiftning som föreskriver att ansökan om registrering av ett varumärke i ett fall som detta på nytt kan prövas av överklagandenämnden med utgångspunkt i nya absoluta registreringshinder. En sådan prövning är inte heller möjlig mot bakgrund av rättspraxis, eftersom den rättspraxis som anges i det angripna beslutet inte avser tillämpningen av artikel 63.6 i förordning nr 40/94. Det absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 skulle ha behövt åberopas redan i början av förfarandet, i likhet med alla andra absoluta registreringshinder. Sökandebolaget har till stöd för sin argumentation även åberopat artikel 4d.1 i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för [överklagandenämnderna] vid harmoniseringsbyrån (EGT L 28, s. 11), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 2082/2004 av den 6 december 2004 (EUT L 360, s. 8).

26 Slutligen har sökandebolaget tillagt att det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 inte längre kan prövas och anföras som invändning mot registreringen av ett kännetecken, eftersom detta registreringshinder utgör ett preliminärt hinder mot denna registrering och hindret inte hade åberopats före den prövning av hindret som föreskrivs i förordningens artikel 7.1 b avseende ansökan om registrering av ett varumärke. Sökanden har därvid åberopat domstolens dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), och av den 8 april 2003 i målen C-53/01-C-55/01, Linde m.fl. (REG 2003, s. I-3161).

27 Harmoniseringsbyrån har bestritt att talan kan vinna bifall på den första grunden.

Tribunalens bedömning

28 Tribunalen konstaterar först att varken granskaren, i sitt beslut av den 1 mars 2005, eller överklagandenämnden, i sitt beslut av den 22 september 2005, uttalade sig om tillämpningen av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 på det sökta varumärket. På samma sätt prövade förstainstansrätten i sin dom i det ovan i punkt 10 nämnda målet Formen på en högtalare, särskilt i punkterna 40–45, endast det aktuella kännetecknets särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten uttalade sig inte om tillämpningen av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 på nämnda kännetecken.

29 Det saknas således stöd för sökandebolagets argument att överklagandenämnden inte kunde pröva det sökta varumärket mot bakgrund av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 på grund av att frågan om tillämpningen av denna bestämmelse redan hade prövats i nämnda dom.

30 Inom ramen för en talan som väckts vid Europeiska unionens domstol mot ett beslut som fattats av en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder är harmoniseringsbyrån, enligt artikel 233 EG och artikel 63.6 i förordning nr 40/94, skyldig att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa en eventuell dom om upphävande från unionsdomstolen.

31 Det följer av fast praxis att det inte ankommer på tribunalen att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån och att det åligger harmoniseringsbyrån att i förekommande fall rätta sig efter domslutet och domskälen i tribunalens dom (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, och av den 13 juni 2007 i mål T-441/05, IVG Immobilien mot harmoniseringsbyrån (I), REG 2007, s. II-1937, punkt 13).

32 I detta avseende föreskrivs, när det gäller återförvisning av ett ärende efter en dom från unionsdomstolarna, i artikel 1d.1 i förordning nr 216/96 i dess ändrade lydelse, att om det till följd av en dom från unionsdomstolarna som helt eller delvis ogiltigförklarar ett beslut av en överklagandenämnd eller av harmoniseringsbyråns stornämnd blir nödvändigt, enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94, att ompröva ärendet i någon av överklagandenämnderna, ska presidiet bestämma om ärendet ska handläggas av den nämnd som fattade beslutet, av en annan nämnd eller av stornämnden.

33 Även om det antas att ett kännetecken, som är föremål för en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, av tribunalen, till skillnad från harmoniseringsbyrån, inte skulle bedömas falla under något av de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 i förordning nr 40/94, skulle tribunalens ogiltigförklaring av beslutet att neka registrering av det sökta varumärket med nödvändighet föranleda harmoniseringsbyrån, som är skyldig att rätta sig efter domslutet och domskälen i tribunalens dom, att på nytt ta upp förfarandet för att granska sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke och avslå ansökan, om den anser att det aktuella kännetecknet faller under ett annat absolut registreringshinder som avses i den bestämmelsen (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 18 oktober 2007 i mål T-28/05, Ekabe International mot harmoniseringsbyrån – Ebro Puleva (OMEGA3), REG 2007, s. II-4307, punkt 50).

34 Harmoniseringsbyrån är enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.1 i förordning nr 207/2009) skyldig att vid prövningen av absoluta registreringshinder ex officio pröva relevanta omständigheter som kan leda till att ett absolut registreringshinder ska tillämpas. Om harmoniseringsbyrån finner att omständigheter föreligger som innebär att ett absolut registreringshinder ska tillämpas, är den enligt artikel 38.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 37.3 i förordning nr 207/2009) skyldig att upplysa den som ansöker om varumärke om detta och att ge denne möjlighet att återkalla eller ändra sin ansökan eller att yttra sig (förstainstansrättens dom av den 15 mars 2006 i mål T-129/04, Develoy mot harmoniseringsbyrån (formen av en plastflaska), REG 2006, s. II-811, punkterna 16 och 17, och av den 9 juli 2008 i mål T-302/06, Hartmann mot harmoniseringsbyrån (E), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 42).

35 Enligt fast rättspraxis räcker det att ett av de absoluta registreringshindren som räknas upp i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är tillämpligt för att ett kännetecken inte ska kunna registreras som gemenskapsvarumärke (se domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 29, och tribunalens dom av den 6 november 2007 i mål T-28/06, Rheinfels-Quellen H. Hövelmann mot harmoniseringsbyrån (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), REG 2007, s. II-4413, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

36 Genom domen i det ovan i punkt 10 nämnda målet Formen på en högtalare ogiltigförklarade förstainstansrätten beslutet av den 22 september 2005 av de skäl som anges i punkt 12 i förevarande dom. Överklagandenämnden följde denna dom genom att i punkt 1 i slutet i det angripna beslutet upphäva granskarens beslut av den 1 mars 2005, i den del granskaren hade kommit till slutsatsen att det sökta varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

37 Överklagandenämnden ansåg vidare att det kunde finnas en risk för att ansökan om registrering av det aktuella varumärket föll under ett annat absolut registreringshinder som räknas upp i artikel 7.1 i förordning nr 40/94, och gjorde därför, helt riktigt, en ny prövning av denna ansökan.

38 Sökandebolaget har dock gjort gällande att det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 inte längre kunde tillämpas inom ramen för harmoniseringsbyråns nya prövning, eftersom detta registreringshinder enligt bolaget måste prövas i början av förfarandet, före prövningen av registreringshindret i artikel 7.1.b i förordning nr 40/94.

39 I detta avseende bör det påpekas att det i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 räknas upp olika absoluta hinder som kan anföras mot registrering av en varumärkesansökan utan att det preciseras i vilken ordning dessa registreringshinder ska prövas.

40 I motsats till vad sökandebolaget har gjort gällande, framgår det inte av domarna i de ovan i punkt 26 nämnda målen Philips och Linde m.fl. att det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 utgör ett registreringshinder som måste prövas före registreringshindret i artikel 7.1 b i förordningen.

41 I domen i det ovan i punkt 26 nämnda målet Linde m.fl. (punkt 67) påpekade domstolen bland annat att det klart framgår av artikel 3.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilken är i huvudsak identisk med artikel 7.1 i förordning nr 40/94, att alla de registreringshinder som anges där är oberoende av varandra och ska prövas var för sig.

42 I domarna i de ovan i punkt 26 nämnda målen Philips och Linde m.fl. slog domstolen fast att artikel 3.1 e i direktiv 89/104 utgör ett preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att ett kännetecken som endast består av en varas form registreras som varumärke. Om något av villkoren som räknas upp i bestämmelsen är uppfyllt föreligger det hinder mot att ett sådant tecken registreras som varumärke (se domen i det ovannämnda målet Linde m.fl., punkt 44). Ett sådant tecken kan heller aldrig förvärva särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 3.3, till följd av det bruk som gjorts

av det (se domarna i de ovan i punkt 26 nämnda målen Philips, punkterna 74–76, och Linde m.fl., punkt 44).

43 Eftersom artikel 3.1 e och 3.3 i direktiv 89/104 i huvudsak är identiska med artikel 7.1 e och 7.3 i förordning nr 40/94, följer det av domarna i de ovan i punkt 26 nämnda målen Philips och Linde m.fl. att ett kännetecken som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 aldrig kan förvärva särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.3 i förordningen, till följd av den användning som har gjorts av det. Denna möjlighet föreligger dock enligt sistnämnda bestämmelse för de kännetecken som omfattas av de registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 c och d i förordning nr 207/2009).

44 Om en prövning av ett kännetecken mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 leder till konstaterandet att ett av kriterierna som nämns i denna bestämmelse är uppfyllt, innebär detta således att kännetecknet inte behöver prövas mot bakgrund av artikel 7.3 i förordningen, eftersom det i sådant fall står klart att det inte kan registreras (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 20 september 2007 i mål C-371/06, Benetton Group, REG 2007, s. I-7709, punkt 26). Att den vidare prövningen i ett sådant fall inte behöver göras förklarar intresset av att först göra en prövning av kännetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 i de fall där en tillämpning av flera i artikel 7.1 föreskrivna absoluta registreringshinder är möjlig. Detta kan dock inte tolkas som en skyldighet att först pröva kännetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94.

45 Frågan huruvida den aktuella formen på en högtalare kan förvärva särskiljningsförmåga till följd av den användning som har gjorts av den är emellertid inte föremål för diskussion i det nu aktuella målet, trots att frågan avhandlades i samband med beslutet av den 22 september 2005 och det ovan i punkt 10 nämnda målet Formen på en högtalare, inom ramen för prövningen av tillämpningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

46 Vid dessa förhållanden fanns det inget som hindrade att överklagandenämnden gjorde prövningen av registreringshindret i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 efter prövningen av registreringshindret i artikel 7.1 b i förordningen. Som nämnts tidigare har dock denna nya prövning ingen inverkan på frågan huruvida den aktuella formen på en högtalare kan förvärva särskiljningsförmåga till följd av den användning som har gjorts av den.

47 Överklagandenämnden gjorde sig därför inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den, efter att ha gjort bedömningen att ett nytt absolut registreringshinder kunde vara tillämpligt i det aktuella fallet, gjorde en prövning av kännetecknet mot bakgrund av registreringshindret i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94.

48 Det saknas skäl att godta sökandebolagets argument att harmoniseringsbyrån redan har godkänt registrering som gemenskapsvarumärke av tredimensionella kännetecken som har en viss formgivning. De beslut från harmoniseringsbyrån som bolaget gett in (se punkt 19 ovan) föranleder ingen annan bedömning.

49 Överklagandenämnderna ska nämligen fatta beslut enligt förordning nr 40/94 beträffande registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke inom ramen för en normbunden behörighet, och de har således inte någon befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke ska därför enbart bedömas på grundval av denna förordning, såsom den tolkats av unionsdomstolen, och inte mot bakgrund av harmoniseringsbyråns tidigare praxis (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2008 i mål T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), REG 2008, s. II-1927, punkt 45 och där angiven rättspraxis).

50 Tribunalen övergår därefter till att pröva argumentet att harmoniseringsbyrån vid förstainstansrätten, inom ramen för det ovan i punkt 10 nämnda målet Formen på en högtalare, redan hade godtagit att det aktuella kännetecknet inte kunde omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94. Härvid ska det erinras

om att ordföranden och ledamöterna i harmoniseringsbyråns överklagandenämnder enligt artikel 131.4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 136.4 i förordning nr 207/2009) är oavhängiga och därför inte är bundna av harmoniseringsbyråns ståndpunkt i en tvist vid unionsdomstolen (förstainstansrättens dom av den 25 mars 2009 i mål T-402/07, Kaul mot harmoniseringsbyrån – Bayer (ARCOL), REG 2009, s. II-737, punkt 99).

51 Överklagandenämnden var följaktligen inte bunden av harmoniseringsbyråns ställningstagande vid förstainstansrätten angående den aktuella formens estetiska karaktär, såsom angavs i punkt 24 i domen i det ovan i punkt 10 nämnda målet Formen på en högtalare. Överklagandenämnden var således inte skyldig att i det angripna beslutet redogöra för skälen till varför den avvek från detta ställningstagande (se, analogt, domen i det ovan i punkt 50 nämnda målet ARCOL, punkt 100).

52 Det följer av vad som har anförts ovan att talan inte kan vinna bifall såvitt avser den grund som hänför sig till åsidosättande av artikel 63.6 i förordning nr 40/94.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94

Parternas argument

53 Sökandebolaget har hänvisat till tillkomsten av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 och den rättspraxis från domstolen enligt vilken syftet med de absoluta registreringshinder som föreskrivs i denna bestämmelse är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara

egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle kräva hos konkurrenternas varor (domen i det ovan i punkt 26 nämnda målet Philips, punkt 78). Enligt bolaget avser denna rättspraxis inte de former som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 e iii i förordningen.

54 Sökandebolaget anser att sistnämnda bestämmelse ska tolkas restriktivt, eftersom ordet ”endast” används i bestämmelsen. Varans betydande värde måste härröra från formens alla beståndsdelar. Om varans värde kommer från andra egenskaper än formen, måste dessa egenskaper beaktas. Det faktum att nämnda form är distinkt och säregen och eventuellt bidrar till att göra varan mer tilltalande och ge den ett högre värde i konsumenternas ögon är inte tillräckligt för att artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 ska bli tillämplig.

55 När det gäller den aktuella varans värde anser sökandebolaget för det första att konsumenterna av den typen av varor beaktar andra egenskaper än formen, nämligen varans funktionella egenskaper, varumärke och hur den marknadsförs. Bolaget har i detta avseende ifrågasatt det angripna beslutet i den del överklagandenämnden i punkterna 27 och 28 i detsamma fann att det bland annat inte var avgörande att känna till den aktuella högtalarens ljudkvalitet, det sätt på vilket högtalaren marknadsfördes eller tillverkarens anseende.

56 Begreppet varans värde kan inte ta sikte på alla former som har en anmärkningsvärd design, som är iögonenfallande eller som är dikterade av estetiska hänsyn, eftersom i sådana fall endast banala former skulle kunna registreras som gemenskapsvarumärken. Artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 är tillämplig på former såsom smycken, skulpturer och andra konstverk för vilka det är naturligt att varans värde till stor del beror på dess form.

57 Det faktum att formen på en vara, såsom en högtalare, har registrerats i en eller flera medlemsstater som mönster eller kan vara skyddad i unionen genom upphovsrätt saknar betydelse för frågan huruvida denna form också kan skyddas som varumärke.

58 När det gäller formen på den aktuella varan anser sökandebolaget att omsättningskretsen kommer att styras av varans funktion och prestanda, nämligen högtalarnas tekniska kvaliteter, varumärket Bang & Olufsens renommé och lyxiga karaktär samt av hur varan marknadsförs och dess design.

59 Harmoniseringsbyrån har bestritt att talan kan vinna bifall på den andra grunden.

Tribunalens bedömning

60 Formen på en vara är ett av de kännetecken som kan utgöra ett varumärke. När det gäller gemenskapsvarumärken stadgas detta i artikel 4 i förordning nr 40/94 (nu artikel 4 i förordning nr 207/2009). I artikel 4 föreskrivs att ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla kännetecken som kan återges grafiskt, såsom ord, figurer, formen på en vara och dess utstyrsel, förutsatt att dessa kännetecken kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags (se domstolens dom av den 14 september 2010 i mål C-48/09 P, Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, REU 2010, s. I-8403, punkt 39 och där angiven rättspraxis).

61 Enligt artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 ska emellertid registrering nekas för kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

62 Enligt rättspraxis ska vart och ett av de registreringshinder som räknas upp i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger till grund för detta registreringshinder (se domen i det ovan i punkt 60 nämnda målet Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

63 För vissa tredimensionella kännetecken som består av formen på en vara och som omfattas av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e ii i förordning nr 207/2009) har unionsdomstolen redan uttalat att syftet med de registreringshinder som föreskrivs i artikeln är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle kräva hos konkurrenternas varor (se domarna i de ovan i punkt 26 nämnda målen Philips, punkt 78, och Linde m.fl., punkt 72, och i det ovan i punkt 60 nämnda målet Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, punkt 43). Domstolen har därvid preciserat att registrering av de aktuella formerna kan göra det möjligt för innehavaren av varumärkesregistreringen att förbjuda andra företag att inte endast använda samma form, utan även att använda liknande former (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, punkt 56).

64 För det första har sökandebolaget gjort gällande att detta syfte inte avser de former som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94. I motsats till vad sökanden har gjort gällande, finns det dock inget som ger stöd för bedömningen att syftet med registreringshindret som avses i denna bestämmelse skulle vara ett annat än det som enligt rättspraxis är syftet med registreringshindret i artikel 7.1 e ii.

65 Såsom generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomer har konstaterat i punkterna 30 och 31 i sitt förslag till avgörande i det ovan i punkt 26 nämnda målet Philips (REG 2001, s. I-5478), angående artikel 3.1 e i direktiv 89/104, som i huvudsak är identisk med artikel 7.1 e i förordning nr 40/94, är det omedelbara syftet med att förbjuda registrering av former som är rent funktionella, eller som ger varan ett betydande värde, att förhindra att den exklusiva och bestående rätt som ett varumärke medför kan tjäna till att bevara andra rättigheter som lagstiftaren har velat begränsa ”giltighetstiden” för.

66 I likhet med det registreringshinder som avser en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, är syftet med att neka registrering av kännetecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde att undvika att en ensamrätt ges för sådana former.

67 För det andra har sökandebolaget gjort gällande att den aktuella formen inte kan omfattas av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94.

68 Tribunalen konstaterar först att det aktuella kännetecknet endast består av formen såsom den har återgetts i punkt 2 i förevarande dom.

69 Såsom redan har slagits fast i punkt 40 i domen i det ovan i punkt 10 nämnda målet Formen på en högtalare, vilket inte har ifrågasatts, återger denna form en högtalarens kropp som utgörs av en kon som liknar en blyertspenna eller en orgelpipa vars spetsiga del nuddar vid en fyrkantig sockel och en lång rektangulär platta fastsatt på en sida av konen och som förstärker intrycket av att tyngden av denna helhet endast vilar på den udd som knappt nuddar vid den fyrkantiga sockeln. Sålunda utgör helheten en anmärkningsvärd design som är lätt att memorera.

70 Tribunalen övergår därefter till att pröva argumentet att överklagandenämnden borde ha beaktat andra egenskaper än formen, bland annat den aktuella varans tekniska kvaliteter, samt ha konstaterat att formen inte ger denna vara ett betydande värde. Härvid ska det påpekas att domstolen redan, i ett mål angående tillämpningen av artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, har uttalat sig om beaktandet av omsättningskretsens uppfattning.

71 I detta avseende uttalade domstolen att, i motsats till fall som avses i 7.1 b i förordning nr 40/94, där omsättningskretsens uppfattning oundgängligen ska beaktas, eftersom den är viktig vid fastställandet av huruvida det kännetecken som omfattas av registreringsansökan kan särskilja de berörda varorna eller tjänsterna genom att visa att de härrör från ett bestämt företag, föreligger inte någon sådan skyldighet med avseende på artikel 7.1 e (se domen i det ovan i punkt 60 nämnda målet Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, punkt 75, och där angiven rättspraxis).

72 Den uppfattning som genomsnittskonsumenten antas ha av kännetecknet är nämligen inte avgörande vid tillämpningen av det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 e ii i förordning nr 40/94, utan kan på sin höjd vara en relevant omständighet som kan beaktas vid den behöriga myndighetens identifiering av ett kännetecknens väsentliga särdrag (se domen i det ovan i punkt 60 nämnda målet Lego Juris mot harmoniseringsbyrån, punkt 76).

73 När det i förevarande fall gäller tillämpningen av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94, bör det påpekas att designen, för den aktuella varan, är en egenskap som kommer att vara mycket viktig för konsumentens val, även om konsumenten också beaktar andra egenskaper hos varan.

74 Formen för vilken registrering har sökts vittnar om en mycket speciell design, och sökandebolaget har självt medgett, bland annat i punkt 92 i ansökan, att denna design är en viktig del av bolagets varumärkesstrategi och att den ökar den aktuella varans attraktivitet, det vill säga dess värde.

75 Dessutom framgår det av den bevisning som nämns i punkt 33 i det angripna beslutet, nämligen utdrag från distributörs- och auktionswebbplatser och webbplatser för försäljning av begagnade varor, att denna forms estetiska egenskaper lyfts fram och att en sådan form betraktas som en sorts ren, slank och tidlös skulptur för återgivning av musik, vilket gör formen till en viktig egenskap i marknadsföringen.

76 Överklagandenämnden kan således i förevarande fall inte anses ha gjort något fel när den gjorde bedömningen att formen för vilken registrering hade sökts, oberoende av den aktuella varans övriga egenskaper, ger varan ett betydande värde.

77 Det kan dessutom tilläggas att bedömningen att formen ger varan ett betydande värde inte utesluter att andra egenskaper hos varan, såsom i förevarande fall de tekniska kvaliteterna, också kan ge den aktuella varan ett betydande värde.

78 Överklagandenämnden kunde därför med rätta slå fast att det aktuella kännetecknet omfattades av tillämpningsområdet för artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94.

79 Följaktligen kan talan inte vinna bifall såvitt avser den grund som hänför sig till åsidosättande av artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94.

80 Mot bakgrund av det ovan anförda ska talan ogillas.

Rättegångskostnader

81 Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Bang & Olufsen A/S ska ersätta rättegångskostnaderna.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 6 oktober 2011.

Underskrifter