ROZSUDEK TRIBUNÁLU (osmého senátu)

6. října 2011 *

Ve věci T-508/08,

Bang & Olufsen A/S, se sídlem v Struer (Dánsko), zastoupená původně K. Wallbergem, poté J. Glaeselem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému D. Botisem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 10. září 2008 (věc R 497/2005-1) týkajícímu se přihlášky trojrozměrného označení vyobrazujícího reproduktor jako ochranné známky Společenství,

* Jednací jazyk: angličtina.

TRIBUNÁL (osmý senát),

ve složení L. Truchot, předseda, M. E. Martins Ribeiro a H. Kanninen (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: S. Spyropoulos, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 24. listopadu 2008,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 8. dubna 2009,

po jednání konaném dne 7. dubna 2011,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 17. září 2003 podala žalobkyně, společnost Bang & Olufsen A/S, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je níže vyobrazené trojrozměrné označení:



3 Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do tříd 9 a 20 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– třída 9: „Elektrické a elektronické přístroje a zařízení pro analogový, digitální nebo optický příjem, zpracování, reprodukce, regulace nebo distribuce zvukových signálů, reproduktory“;

– třída 20: „Hi-fi nábytek“.

4 Rozhodnutím ze dne 1. března 2005 průzkumový referent na základě článku 38 nařízení č. 40/94 (nyní článek 37 nařízení č. 207/2009) přihlášku ochranné známky Společenství pro všechny výrobky uvedené v předcházejícím bodě zamítl poté, co měl za to, že se na přihlášenou ochrannou známku vztahuje důvod pro zamítnutí stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009]. Měl v podstatě za to, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost a že nezískala rozlišovací způsobilost užíváním v souladu s čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009).

5 Dne 27. dubna 2005 podala žalobkyně u OHIM proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).

6 Rozhodnutím ze dne 22. září 2005 první odvolací senát OHIM odvolání zamítl z důvodu, že čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 brání zápisu dotčeného označení, neboť toto označení postrádá inherentní rozlišovací způsobilost. Odvolací senát konstatoval, že i když tvar výrobku tvořící přihlášenou ochrannou známku a vycházející hlavně z estetických hledisek vykazuje neobvyklé charakteristické rysy, žalobkyně neprokázala, že tento tvar má rozlišovací způsobilost, a že tak ve vnímání cílových spotřebitelů plní funkci ochranné známky.

7 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 29. prosince 2005 podala žalobkyně žalobu, zapsanou do rejstříku pod číslem T-460/05, směřující ke zrušení uvedeného rozhodnutí a založenou na dvou důvodech vycházejících z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94. Žalobkyně zejména zdůraznila, že odvolací senát její přihlášku neprozkoumal na základě posledně uvedeného ustanovení.

8 Rozhodnutím ze dne 24. února 2006 odvolací senát své rozhodnutí ze dne 22. září 2005 opravil. Uvedl, že se dopustil zjevného pochybení tím, že přihlášku k zápisu neprozkoumal na základě čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94. Měl za to, že takové pochybení spadá do působnosti pravidla 53 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), a podle tohoto pravidla uvedenou přihlášku prozkoumal. V důsledku toho odvolací senát své rozhodnutí ze dne 22. září 2005 opravil, když upřesnil, že se přihláška k zápisu podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 rovněž zamítá z důvodu, že důkazy poskytnuté žalobkyní nejsou dostačující pro prokázání rozlišovací způsobilosti přihlášené ochranné známky získané užíváním.

9 Žalobkyně předložila své vyjádření k obsahu opravy podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 3. května 2006.

10 Rozsudkem ze dne 10. října 2007, Bang & Olufsen v. OHIM (Tvar reproduktoru) (T-460/05, Sb. rozh. s. II-4207), Tribunál žalobě vyhověl na základě důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

11 Tribunál nejprve připomněl argumenty rozvinuté každým účastníkem řízení a při této příležitosti v bodě 24 svého rozsudku uvedl, že OHIM má za to, že není jisté, zda stanovisko zaujaté odvolacím senátem je správné, a že v tomto ohledu OHIM požádal Tribunál, aby určil, zda tvar vycházející hlavně z estetických hledisek, který ale nedává výrobku podstatnou hodnotu ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 207/2009] a který se podstatným způsobem odlišuje od tvaru běžně užívaného v oblasti obchodu, může plnit funkci ochranné známky.

12 Následně pak Tribunál ve fázi svých závěrů v bodech 40 až 45 svého rozsudku uvedl následující:

„40 Přezkum všech výše uvedených prvků ztvárnění, které tvoří přihlášenou ochrannou známku, umožňuje dospět k závěru, že tvar ochranné známky je skutečně specifický a nelze jej považovat za zcela běžný. Tělo reproduktoru je tak tvořeno kuželem, který se podobá tužce nebo varhanní píšťale, jehož špičatá část se dotýká čtvercového základu. Kromě toho je dlouhý obdélníkový panel připevněn pouze k jedné straně tohoto kuželu a zesiluje dojem, že váha tohoto celku spočívá pouze na hrotu, který se sotva dotýká čtvercového základu. Tímto způsobem tento celek tvoří nápadný a snadno zapamatovatelný design.

41 Všechny tyto charakteristické rysy přihlášenou ochrannou známku vzdalují od obvyklých tvarů výrobků spadajících do téže kategorie, které běžně nacházíme v oblasti obchodu a které zpravidla mají pravidelné pravoúhlé linie. V tomto ohledu se ostatně v bodě 14 [rozhodnutí ze dne 22. září 2005] tvrdí, že ‚není žádných pochyb o tom, že přihlášená ochranná známka je určitými aspekty nápadná'. Dále je v něm upřesněno:

‚[...] v porovnání s běžným reproduktorem je nadmíru vysoká a úzká. Kromě toho je střední část reproduktoru tvořena trubkou spojenou s převráceným kuželem, což je neobvyklé. Vrchol kuželu je připevněn ke čtvercovému základu.'

42 Je tedy třeba konstatovat, že se přihlášená ochranná známka podstatným způsobem odlišuje od zvyklostí daného odvětví. Vykazuje totiž dostatečně specifické a arbitrární charakteristické rysy, které mohou upoutat pozornost průměrného spotřebitele a umožnit mu být informován o tvaru výrobků žalobkyně. Nejde tak o jeden z obvyklých tvarů výrobků dotyčného odvětví ani o pouhou variantu

těchto obvyklých tvarů, ale o tvar, který má zvláštní vzhled, který s ohledem rovněž na estetický výsledek celku může zaujmout pozornost dotyčné veřejnosti a umožnit jí odlišit výrobky, kterých se týká přihláška k zápisu, od výrobků, které mají jiný obchodní původ [...]

43 I když existence zvláštních nebo originálních charakteristických rysů nepředstavuje podmínku zápisu *sine qua non*, nic to totiž nemění na tom, že jejich výskyt může naopak dodat požadovaný stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známce, která by ji jinak postrádala.

44 Pokud jde o argumentaci odvolacího senátu, podle níž tvar výrobku tvořící přihlášenou ochrannou známku nemůže z hlediska dotčených spotřebitelů plnit funkci ochranné známky z toho důvodu, že ochranná známka vychází hlavně z estetických hledisek [...], stačí konstatovat, že jelikož relevantní veřejnost vnímá označení jako údaj o obchodním původu výrobku nebo služby, skutečnost, že toto označení plní, či neplní zároveň jinou funkci než funkci údaje o obchodním původu, nemá dopad na jeho rozlišovací způsobilost [...]

45 S ohledem na všechny předcházející úvahy je namístě dospět k závěru, že odvolací senát tím, že měl za to, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, nesprávně použil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, z něhož vyplývá, že minimální rozlišovací způsobilost stačí pro to, aby se důvod pro zamítnutí zápisu vymezený v tomto článku nepoužil [...]“

13 Dne 19. listopadu 2007 prezidium odvolacích senátů OHIM přidělilo věc prvnímu odvolacímu senátu.

14 Sděleními ze dne 26. února a 22. dubna 2008 odvolací senát žalobkyni vyzval, aby předložila své vyjádření k použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94, přičemž upřesnil, že tvar uvedený v přihlášce může být považován za označení tvořené výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.

15 Dopisy ze dne 31. března a 28. května 2008 žalobkyně předložila své vyjádření, když měla za to, že odvolacímu senátu nepřísluší, aby přezkoumal nové absolutní důvody pro zamítnutí vzhledem k tomu, že mu věc vrátil Tribunál. Kromě toho měla za to, že se čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94 použije pouze na případy, kdy tvar výrobku určuje výlučně jeho hodnotu, a nikoli v případě, kdy je tvar vnímán hlavně jako označení původu či pouze jako jeden z mnoha charakteristických rysů, které mohou ovlivnit výběr spotřebitele.

16 Rozhodnutím ze dne 10. září 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 1. března 2005 zrušil v rozsahu, v němž dospělo k závěru, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Naproti tomu měl odvolací senát za to, že je příslušný k průzkumu přihlášky dotčeného označení na základě jiných absolutních důvodů pro zamítnutí, než je důvod pro zamítnutí stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a uvedenou přihlášku zamítl, když měl za to, že dotčené označení je tvořeno výlučně tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94.

Návrhová žádání účastníků a řízení

17 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil bod 2 výroku napadeného rozhodnutí;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

18 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

19 Na jednání dne 7. dubna 2011 žalobkyně předala rozhodnutí, která OHIM vydal ve třech věcech, z nichž dvě již byly zmíněny v žalobě a vztahují se k přihláškám ochranných známek Společenství týkajícím se trojrozměrných označení. Žalobkyně uvedla, že si přeje tato rozhodnutí uplatnit k dokreslení své řeči. Předala rovněž výňatek ze studie institutu týkající se práva ochranných známek Společenství. OHIM, který byl vyzván, aby se vyjádřil k předání těchto dokumentů, na jednání uvedl, že nemá námitek proti jejich založení do spisu ve věci.

Právní otázky

20 Úvodem je třeba uvést, že výňatek ze studie institutu, který předložila žalobkyně poprvé před Tribunálem, jak bylo uvedeno v bodě 19 výše, obsahuje návrhy formulované uvedeným institutem k tomu, aby byl v budoucnu změněn čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94. Není třeba vyjadřovat se k přípustnosti takového dokumentu, stačí konstatovat, že pro účely projednávané věci postrádá jakoukoli relevanci.

21 Kromě toho OHIM uvedl, že příloha A 4 žaloby, a sice právní stanovisko k použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 vydané třetí osobou pro účely tohoto řízení, je nepřípustná, jelikož nebyla předložena již před odvolacím senátem.

22 Tato písemnost, předložená poprvé před Tribunálem, nemůže být vzata v úvahu. Cílem žaloby podané k Tribunálu je totiž přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 (nyní článek 65 nařízení č. 207/2009), takže úkolem Tribunálu není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly před ním předloženy poprvé. Výše uvedený dokument je tedy třeba odmítnout jako nepřípustný, aniž by bylo nutno zkoumat jeho důkazní sílu [viz v tomto smyslu rozsudek Tribnálu ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 19 a citovaná judikatura].

23 V žalobě žalobkyně uplatňuje dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009) a z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94.

K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

24 Žalobkyně tvrdí, že v rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 1. března 2005 a v rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 22. září 2005, jakož i v rozsudku Tvar reproduktoru, bod 10 výše, již bylo rozhodnuto, že se čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení

č. 40/94 na přihlášenou ochrannou známku nepoužije. V tomto ohledu má zejména za to, že v uvedeném rozsudku Tribunál konstatoval, že estetická hlediska nemají nic společného s rozlišovací způsobilostí přihlášené ochranné známky. Žalobkyně rovněž uvádí, že v průběhu řízení, které vedlo k výše uvedenému rozsudku Tvar reproduktoru, OHIM jasně tvrdil, že dotčené označení je tvořeno tvarem vycházejícím hlavně z estetických hledisek, který ale nedává výrobku podstatnou hodnotu ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94. Odvolací senát tedy nemohl provést nový průzkum s ohledem na takové ustanovení. Kromě toho žalobkyně uvádí, že OHIM již povolil zápis trojrozměrných označení s určitým designem jako ochranných známek Společenství.

25 Podpůrně v případě, že by se mělo za to, že se OHIM ani Tribunál ještě nevyjádřily k použitelnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 v projednávané věci, se žalobkyně domnívá, že odvolací senát měl uplatnit rozsudek Tvar reproduktoru, bod 10 výše, a to pouze provedením zápisu přihlášené ochranné známky bez možnosti vznést jiný absolutní důvod pro zamítnutí. Žádné ustanovení právních předpisů nestanoví, že v takovém případě, jako je případ dotčený v projednávané věci, může být přihláška ochranné známky znovu prozkoumána odvolacím senátem na základě nových absolutních důvodů pro zamítnutí. Takový průzkum není možný ani ve světle judikatury, jelikož se judikatura citovaná v napadeném rozhodnutí netýká použití čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94. Absolutní důvod pro zamítnutí vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 měl být uplatněn od začátku řízení, podobně jako všechny ostatní absolutní důvody pro zamítnutí. Na podporu své argumentace se žalobkyně odvolává rovněž na čl. 1d odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů OHIM (Úř. věst. L 28, s. 11), ve znění nařízení Komise (ES) č. 2082/2004 ze dne 6. prosince 2004 (Úř. věst. L 360, s. 8).

26 Konečně žalobkyně uplatňuje rozsudky Soudního dvora ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475) a ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161) a dodává, že jelikož důvod stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 představuje předběžnou překážku, která může zabránit zápisu označení a že nebyl uplatněn před přezkumem důvodu stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení, pokud jde o přihlášku ochranné známky, nemůže být již přezkoumán a namítán proti této přihlášce k zápisu.

27 OHIM opodstatněnost žalobního důvodu vzneseného žalobkyní zpochybňuje.

Závěry Tribunálu

28 Úvodem je třeba uvést, že průzkumový referent ve svém rozhodnutí ze dne 1. března 2005 ani odvolací senát ve svém rozhodnutí ze dne 22. září 2005 se nevyjádřili k použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 na přihlášenou ochrannou známku. Stejně tak Tribunál v rozsudku Tvar reproduktoru, bod 10 výše, a zejména v jeho bodech 40 až 45 rozhodl pouze o rozlišovací způsobilosti dotčeného označení ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Tribunál se nevyjádřil k použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 na uvedené označení.

29 Argument žalobkyně, podle něhož odvolací senát nemohl prozkoumat přihlášenou ochrannou známku s ohledem na takové ustanovení z důvodu, že uvedený rozsudek již rozhodl o otázce použití tohoto ustanovení na uvedenou ochrannou známku, tedy není opodstatněný.

30 Je nutno připomenout, že v rámci žaloby podané před soudem Evropské unie proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM je OHIM povinen na základě článku 233 ES a čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 provést nezbytná opatření, aby vyhověl případnému zrušujícímu rozsudku soudu Unie.

31 Podle ustálené judikatury nepřísluší Tribunálu ukládat OHIM příkazy a přísluší OHIM, aby případně vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění rozsudků Tribunálu [rozsudky Tribunálu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33 a ze dne 13. června 2007, IVG Immobilien v. OHIM (I), T-441/05, Sb. rozh. s. II-1937, bod 13].

32 V tomto rámci čl. 1d odst. 1 nařízení č. 216/96 ve znění pozdějších předpisů stanoví, pokud jde o vrácení případu na základě rozhodnutí soudů Unie, že pokud podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 opatření nezbytná k tomu, aby se vyhovělo rozhodnutí soudů Unie rušícímu zcela nebo částečně rozhodnutí odvolacího senátu nebo velkého senátu OHIM, zahrnují nové přezkoumání případu, který byl předmětem daného rozhodnutí, odvolacím senátem, rozhodne prezidium, zda je případ přidělen tomu senátu, který vydal rozhodnutí, jinému senátu, nebo velkému senátu OHIM.

33 V tomto ohledu za předpokladu, že by označení, které je předmětem přihlášky ochranné známky Společenství, Tribunál na rozdíl od toho, jak rozhodl OHIM, považoval za označení, na které se nevztahuje jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94, vede skutečnost, že Tribunál zruší rozhodnutí OHIM zamítající zápis uvedené ochranné známky, nezbytně k tomu, že OHIM, kterému přísluší, aby z výroku a z odůvodnění rozsudku Tribunálu vyvodil důsledky, znovuzahájí průzkumové řízení o přihlášce dotčené ochranné známky a zamítne ji, pokud má za to, že se na dotčené označení vztahuje jiný absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v tomtéž ustanovení [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 18. října 2007, Ekabe International v. OHIM – Ebro Puleva (OMEGA3), T-28/05, Sb. rozh. s. II-4307, bod 50].

34 Na základě čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009) musí totiž OHIM v rámci přezkumu absolutních důvodů pro zamítnutí zkoumat z moci úřední relevantní skutečnosti, které by jej mohly vést k uplatnění absolutního důvodu pro zamítnutí. Jestliže OHIM zjistí existenci skutečností odůvodňujících uplatnění některého absolutního důvodu pro zamítnutí, musí o tom informovat přihlašovatele a umožnit mu vzít zpět nebo změnit jeho přihlášku nebo předložit jeho vyjádření podle čl. 38 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 37 odst. 3 nařízení č. 207/2009) [rozsudek Tribunálu ze dne 15. března 2006, Develey v. OHIM (Tvar plastové láhve), T-129/04, Sb. rozh. s. II-811, body 16 a 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2008, Hartmann v. OHIM (E), T-302/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 42].

35 Je třeba dodat, že podle ustálené judikatury stačí, že se uplatní jeden z absolutních důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 k tomu, aby označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství [viz rozsudek Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 29 a rozsudek Tribunálu ze dne 6. listopadu 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann v. OHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, Sb. rozh. s. II-4413, bod 43 a citovaná judikatura].

36 V projednávané věci Tribunál rozsudkem Tvar reproduktoru, bod 10 výše, zrušil rozhodnutí ze dne 22. září 2005 z důvodů uvedených v bodě 12 rozsudku v projednávané věci. Odvolací senát z tohoto rozsudku vyvodil důsledky v bodě 1 výroku napadeného rozhodnutí, když zrušil rozhodnutí průzkumového referenta ze dne 1. března 2005 v rozsahu, v němž dospěl k závěru, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

37 Kromě toho odvolací senát, který měl za to, že může existovat nebezpečí, že se na přihlášku ochranné známky podanou žalobkyní vztahuje jiný absolutní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94, právem provedl nový průzkum této přihlášky.

38 Žalobkyně nicméně uvádí, že absolutní důvod pro zamítnutí vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 již nemohl být uplatněn v rámci nového průzkumu provedeného OHIM, jelikož podle jejího názoru měl být tento důvod přezkoumán od začátku řízení před přezkumem důvodu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

39 V tomto ohledu je třeba uvést, že čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyjmenovává různé absolutní důvody pro zamítnutí, které mohou být namítány proti zápisu přihlášky ochranné známky, aniž však uvádí pořadí, ve kterém mají být tyto důvody přezkoumány.

40 A na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z rozsudků Philips a Linde a další, bod 26 výše, nevyplývá, že absolutní důvod pro zamítnutí stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 představuje důvod pro zamítnutí, který musí být přezkoumán před důvodem uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

41 V rozsudku Linde a další, bod 26 výše (bod 67), Soudní dvůr zejména zdůraznil, že z čl. 3 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989 L 40, s. 1, ustanovení v podstatě totožné s čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94), jasně vyplývá, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v tomto ustanovení je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum.

42 V rozsudcích Philips a Linde a další, bod 26 výše, Soudní dvůr rozhodl, že jelikož je čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104 předběžnou překážkou, která může zabránit tomu, aby označení tvořené výlučně tvarem výrobku mohlo být zapsáno, vyplývá z toho, že je-li splněno jediné z kritérií uvedených v tomto ustanovení, takové označení nemůže být zapsáno jako ochranná známka (výše uvedený rozsudek Linde a další, bod 44). Soudní dvůr dodal, že takové označení nemůže nikdy získat rozlišovací

způsobilost užíváním ve smyslu odstavce 3 uvedeného ustanovení (rozsudek Philips, bod 26 výše, body 74 až 76 a rozsudek Linde a další, bod 26 výše, bod 44).

43 Vzhledem k tomu, že je čl. 3 odst. 1 písm. e) a odst. 3 směrnice 89/104 v podstatě totožný s čl. 7 odst. 1 písm. e) a odst. 3 nařízení č. 40/94, z rozsudků Philips a Linde a další, bod 26 výše, vyplývá, že označení, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, nemůže nikdy získat rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 7 odst. 3 téhož nařízení, zatímco tato možnost podle posledně uvedeného ustanovení existuje, pokud jde o označení, kterých se týkají důvody pro zamítnutí stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a v čl. 7 odst. 1 písm. c) a d) uvedeného nařízení [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) a d) nařízení č. 207/2009].

44 V důsledku toho průzkum označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, vede-li ke zjištění, že je splněno jedno z kritérií uvedených v tomto ustanovení, zbavuje povinnosti provést průzkum téhož označení s ohledem na čl. 7 odst. 3 téhož nařízení, jelikož nemožnost zápisu tohoto označení je v takovém případě dána (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2007, Benetton Group, C-371/06, Sb. rozh. s. I-7709, bod 26). Toto zbavení povinnosti vysvětluje zájem na tom, aby byl proveden předběžný průzkum označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 v případě, kdy by bylo možné použít několik absolutních důvodů pro zamítnutí stanovených v uvedeném odstavci 1, aniž by však takové zbavení povinnosti mohlo být vykládáno tak, že zahrnuje povinnost předběžného průzkumu téhož označení s ohledem na čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94.

45 V projednávaném případě přitom otázka, zda by dotčený tvar reproduktoru mohl získat rozlišovací způsobilost užíváním, třebaže o ní bylo diskutováno ve fázi rozhodnutí ze dne 22. září 2005 a věci, ve které byl vydán rozsudek Tvar reproduktoru, bod 10 výše, v rámci přezkumu použití čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, v tomto řízení diskutována není.

46 Za těchto okolností neexistuje žádný důvod, který by bránil tomu, aby přezkum důvodu vycházejícího z čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 mohl odvolací senát provést po přezkumu důvodu vycházejícího z čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení, přičemž je třeba ještě připomenout, že tento nový přezkum nemá nic společného s otázkou, zda dotčený tvar reproduktoru může užíváním získat rozlišovací způsobilost.

47 Odvolací senát se tedy v projednávané věci nedopustil žádného právního pochybení, když poté, co měl za to, že se v projednávané věci může uplatnit nový absolutní důvod pro zamítnutí, provedl průzkum označení s ohledem na důvod vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94.

48 Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož OHIM již povolil zápis trojrozměrných označení majících určitý design jako ochranných známek Společenství, žalobkyně předala rozhodnutí vydaná OHIM, jak bylo uvedeno v bodě 19 výše, avšak její argument nemůže obstát.

49 Je třeba připomenout, že rozhodnutí týkající se zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty musejí přijímat na základě nařízení č. 40/94, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli diskreční pravomoci. Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známka Společenství tedy musí být posuzována pouze na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno soudem Unie, a nikoli na základě dřívější praxe OHIM [viz rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Sb. rozh. s. II-1927, bod 45 a citovaná judikatura].

50 Konečně pokud jde o argument, podle něhož OHIM již před Tribunálem v rámci věci, ve které byl vydán rozsudek Tvar reproduktoru, bod 10 výše, uznal, že označení dotčené v projednávané věci nemůže spadat do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94, je třeba připomenout, že vzhledem k nezávislosti předsedy

a členů odvolacích senátů OHIM, která je zakotvena v čl. 131 odst. 4 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 136 odst. 4 nařízení č. 207/2009), nejsou tito vázáni stanoviskem, jaké OHIM zaujal ve sporu před soudem Unie [rozsudek Tribunálu ze dne 25. března 2009, Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL), T-402/07, Sb. rozh. s. II-737, bod 99].

51 V důsledku toho odvolací senát nebyl vázán stanoviskem přijatým OHIM před Tribunálem ve věci estetického charakteru tvaru dotčeného v projednávané věci, jak bylo uvedeno v bodě 24 rozsudku Tvar reproduktoru, bod 10 výše. Odvolací senát tedy v napadeném rozhodnutí nemusel uvádět důvody, pro které se od něj odchýlil (viz obdobně rozsudek ARCOL, bod 50 výše, bod 100).

52 Z předcházejícího vyplývá, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 není opodstatněný a musí být zamítnut.

K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

53 Žalobkyně připomíná vznik čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 a judikaturu Soudního dvora, podle níž smyslem existence absolutních důvodů pro zamítnutí stanovených v tomto ustanovení je zabránit, aby ochrana práv z ochranné známky vedla

k tomu, že jejímu majiteli bude přiznán monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurentů (rozsudek Philips, bod 26 výše, bod 78). Podle žalobkyně se tato judikatura netýká tvarů, které spadají do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) uvedeného nařízení.

54 Žalobkyně tvrdí, že uvedené ustanovení musí být vykládáno striktně, jelikož užívá slovo „výlučně". Podle ní musí podstatná hodnota výrobku vycházet ze všech prvků tvaru výrobku a pokud hodnota výrobku pochází z jiných prvků než z tvaru, musejí být tyto prvky zohledněny. Skutečnost, že uvedený tvar vykazuje odlišný, zvláštní vzhled, který případně přispívá k tomu, že výrobek je u spotřebitele přitažlivější a má pro něj větší hodnotu, nestačí k použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94.

55 Pokud jde o hodnotu dotčeného výrobku, žalobkyně nejprve tvrdí, že v jejím odvětví činnosti spotřebitel zohlední jiné prvky, než tvar, a sice funkční charakteristické rysy výrobku, jeho značku a jeho obchodní podporu. V tomto ohledu napadené rozhodnutí zpochybňuje v rozsahu, v němž v jeho bodech 27 a 28 odvolací senát uvedl, že především není určující znát kvalitu zvuku dotčeného reproduktoru, způsob jeho uvádění na trh či image výrobce.

56 Dále se hodnota výrobku nesmí týkat jakéhokoli tvaru, který má nápadné ztvárnění, který upoutá pozornost nebo který je diktován estetickými hledisky, neboť v podobném případě by jako ochranné známky Společenství mohly být zapsány pouze výrobky všedních tvarů. Článek 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94 se týká takových tvarů, jako jsou bižuterie, sochy či jiná umělecká díla, pro které je přirozené, že hodnota výrobku závisí v široké míře na jeho tvaru.

57 Konečně, samotná skutečnost, že tvar takového výrobku, jako je reproduktor, byl zapsán v jednom či několika členských státech jako (průmyslový) vzor a může být chráněn v Unii autorským právem, nemá dopad na otázku, zda tento tvar může být chráněn rovněž jako ochranná známka.

58 Pokud jde o tvar výrobku dotčeného v projednávané věci, žalobkyně tvrdí, že dotčený spotřebitel bude veden fungováním či výkony výrobku, a sice technickými vlastnostmi reproduktorů, proslulostí a luxusní povahou značky Bang & Olufsen, obchodní podporou výrobku, jakož i jeho designem.

59 OHIM opodstatněnost žalobního důvodu žalobkyně zpochybňuje.

Závěry Tribunálu

60 Tvar výrobku patří mezi označení, která mohou tvořit ochrannou známku. To vyplývá, pokud jde o ochrannou známku Společenství, z článku 4 nařízení č. 40/94 (nyní článek 4 nařízení č. 207/2009), podle kterého může být ochrannou známkou Společenství jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, kresby, tvar výrobku a jeho balení, pokud je toto označení způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 14. září 2010, Lego Juris v. OHIM, C-48/09 P, Sb. rozh. s. I-8403, bod 39 a citovaná judikatura).

61 Na základě čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94 se však do rejstříku nezapíšou označení, která jsou tvořena výlučně tvarem, který vyplývá ze samotné povahy výrobku nebo tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku, anebo tvarem, který dává výrobku podstatnou hodnotu.

62 Podle judikatury musí být každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 vykládán v závislosti na obecném zájmu, na němž stojí tento důvod (viz rozsudek Lego Juris v. OHIM, bod 60 výše, bod 43 a citovaná judikatura).

63 Pro určitá trojrozměrná označení tvořená tvarem výrobku, na která se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 207/2009], tak soud Unie již uvedl, že smyslem existence důvodů pro zamítnutí zápisu stanovených v tomto ustanovení je zabránit, aby ochrana práv z ochranné známky vedla k tomu, že jejímu majiteli bude přiznán monopol na technická řešení nebo užitné vlastnosti výrobku, které mohou být vyhledávány uživatelem u výrobků konkurentů (rozsudky Philips, bod 26 výše, bod 78; Linde a další, bod 26 výše, bod 72 a Lego Juris v. OHIM, bod 60 výše, bod 43), přičemž je třeba uvést, že zápis dotčených tvarů může majiteli ochranné známky umožnit, aby ostatním podnikům zakázal nejen užívání téhož tvaru, ale též užívání tvarů podobných (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Lego Juris v. OHIM, bod 56).

64 Zaprvé žalobkyně uvádí, že se tento smysl existence důvodů pro zamítnutí zápisu netýká tvarů, které spadají do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94. Žádná skutečnost však neumožňuje mít za to, že smysl existence důvodu pro zamítnutí zápisu, kterého se týká posledně uvedené ustanovení, je odlišné povahy od té, kterou uvedla judikatura pro důvod pro zamítnutí uvedený v odst. 1 písm. e) bodu ii) téhož článku 7, a to v rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně.

65 V tomto ohledu, jak uvedl generální advokát Ruiz-Jarabo Colomer v bodech 30 a 31 svého stanoviska vydaného ve věci, ve které byl vydán rozsudek Philips, bod 26 výše (Recueil, s. I-5478), týkající se čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 89/104, který je v podstatě totožný s čl. 7 odst. 1 písm. e) nařízení č. 40/94, bezprostředním účelem zákazu zápisu tvarů, které jsou čistě funkční nebo které dávají výrobku podstatnou hodnotu, je zabránit tomu, aby výlučné a trvalé právo, které přiznává ochranná známka, mohlo sloužit k zachování jiných práv, na která zákonodárce chtěl uplatnit „promlčecí lhůty".

66 Podobně jako důvod pro zamítnutí zápisu týkající se tvarů výrobků nezbytných pro dosažení technického výsledku i důvod, který se týká zamítnutí zápisu označení, která jsou tvořena výlučně tvary, které dávají výrobkům podstatnou hodnotu, spočívá v zabránění tomu, aby byl takovým tvarům přiznán monopol.

67 Zadruhé žalobkyně tvrdí, že dotčený tvar nemohl spadat pod čl. 7 odst. 1 písm. e) bod iii) nařízení č. 40/94.

68 Dotčené označení je přitom skutečně tvořeno výlučně takovým tvarem, který byl vyobrazen v bodě 2 tohoto rozsudku.

69 Jak již bylo konstatováno v bodě 40 rozsudku Tvar reproduktoru, bod 10 výše, který není zpochybněn, představuje uvedený tvar tělo reproduktoru tvořené kuželem, který se podobá tužce nebo varhanní píšťale, jehož špičatá část se dotýká čtvercového základu, a dlouhým obdélníkovým panelem připevněným pouze k jedné straně tohoto kuželu, a který zesiluje dojem, že váha tohoto celku spočívá pouze na hrotu, který se sotva dotýká čtvercového základu, takže tento celek tvoří nápadný a snadno zapamatovatelný design.

70 Dále pak, pokud jde o argument, podle něhož měl odvolací senát zohlednit jiné prvky než tvar, zejména technické vlastnosti dotčeného výrobku, a konstatovat, že tvar nedává tomuto výrobku podstatnou hodnotu, je třeba nejprve uvést, že se Soudní dvůr již vyjádřil ke zohlednění vnímání dotčené veřejnosti v případě věci týkající se použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94.

71 V tomto ohledu Soudní dvůr rozhodl, že na rozdíl od případu, na který se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, kdy musí být nutně zohledněno vnímání cílové veřejnosti, neboť je podstatné pro určení, zda označení, které je podáno za účelem zápisu jako ochranná známka, umožňuje rozlišit dotčené výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku, taková povinnost nemůže být uložena v rámci odst. 1 písm. e) uvedeného článku (viz rozsudek Lego Juris v. OHIM, bod 60 výše, bod 75 a citovaná judikatura).

72 Soudní dvůr měl za to, že předpokládané vnímání označení průměrným spotřebitelem není rozhodujícím prvkem v rámci uplatnění důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu ii) nařízení č. 40/94, ale může nanejvýš představovat prvek posouzení užitečný pro příslušný orgán při určování základních vlastností označení (rozsudek Lego Juris v. OHIM, bod 60 výše, bod 76).

73 V projednávaném případě, pokud jde o použití čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94, je třeba uvést, že design je pro dotčený výrobek prvkem, který bude velmi významný při volbě spotřebitele, třebaže spotřebitel zohlední rovněž jiné charakteristické rysy dotčeného výrobku.

74 Tvar, pro který byl zápis požadován, totiž svědčí o zcela zvláštním designu a sama žalobkyně zejména v bodě 92 žaloby připouští, že je tento design základním prvkem její strategie ochranných známek a že zvyšuje přitažlivost dotčeného výrobku, to znamená jeho hodnotu.

75 Kromě toho ze skutečností uvedených v bodě 33 napadeného rozhodnutí, a sice z výňatků z internetových stránek distributorů, z prodeje dražbou či z prodeje použitých výrobků vyplývá, že v prvé řadě jsou zdůrazněny estetické charakteristické rysy tohoto tvaru a že je takový tvar vnímán jako jakási čistá skulptura, která je protáhlá a nadčasová pro reprodukci hudby, což z něj činí podstatný prvek jakožto argument podpory prodeje.

76 V projednávaném případě se tedy nezdá, že by se odvolací senát dopustil jakéhokoli pochybení, když měl za to, že nezávisle na jiných charakteristických rysech dotčeného výrobku tvar, pro který byl zápis požadován, dává uvedenému výrobku podstatnou hodnotu.

77 Kromě toho je třeba dodat, že skutečnost, že se má za to, že tvar dává výrobku podstatnou hodnotu, nevylučuje, že jiné charakteristické rysy výrobku, jako jsou technické vlastnosti dotčené v projednávané věci, mohou dotčenému výrobku rovněž propůjčovat významnou hodnotu.

78 Odvolací senát tedy mohl právem dospět k závěru, že dotčené označení spadá do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94.

79 V důsledku toho žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. e) bodu iii) nařízení č. 40/94 není opodstatněný a musí být zamítnut.

80 S ohledem na vše výše uvedené musí být žaloba zamítnuta.

K nákladům řízení

81 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (osmý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Bang & Olufsen A/S se ukládá náhrada nákladů řízení.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 6. října 2011.

Podpisy.