WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 6 października 2011 r.*

W sprawie T-508/08

Bang & Olufsen A/S, z siedzibą w Struer (Dania), reprezentowana przez adwokatów początkowo przez K. Wallberga, a następnie przez J. Glaesela,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 10 września 2008 r. (sprawa R 497/2005-1), dotyczącą zgłoszenia do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego trójwymiarowego oznaczenia przedstawiającego głośnik,

* Język postępowania: angielski.

SĄD (ósma izba),

w składzie: L. Truchot, prezes, E. Martins Ribeiro i H. Kanninen (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 listopada 2008 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 kwietnia 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 kwietnia 2011 r.,

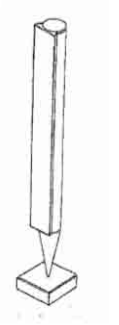
wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 17 września 2003 r. skarżąca Bang & Olufsen A/S wystąpiła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) z późn. zm. [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Zgłoszonym do rejestracji znakiem towarowym jest przedstawione poniżej trójwymiarowe oznaczenie:



3 Towary objęte zgłoszeniem znaku towarowego należą do klas 9 i 20 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 9: „Urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne do analogicznego, numerycznego lub optycznego odbioru sygnałów dźwiękowych, ich przetwarzania, odtwarzania, regulacji i dystrybucji; głośniki”;

— klasa 20: „Meble hi-fi”.

4 Decyzją z dnia 1 marca 2005 r. ekspert, na podstawie art. 38 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 37 rozporządzenia nr 207/2009), odrzucił zgłoszenie do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich wymienionych w poprzednim punkcie towarów po uprzednim ustaleniu, że zgłoszony znak towarowy objęty był podstawą odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009). Stwierdził on zasadniczo, że zgłoszony znak towarowy był pozbawiony charakteru odróżniającego i że nie uzyskał on charakteru odróżniającego w następstwie używania zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009).

5 W dniu 27 kwietnia 2005 r. skarżąca odwołała się od decyzji eksperta do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).

6 Decyzją z dnia 22 września 2005 r. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie, uzasadniając to w ten sposób, że art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stoi na przeszkodzie rejestracji rozpatrywanego oznaczenia, z uwagi na to, że jest ono pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza stwierdziła, że choć stanowiący zgłoszony znak towarowy kształt towaru, zainspirowany zasadniczo względami estetycznymi, wykazuje nietypowe właściwości, skarżąca nie wykazała, by miał on charakter odróżniający i by w odczuciu docelowych konsumentów spełniał funkcję znaku towarowego.

7 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 29 grudnia 2005 r. skarżąca wniosła skargę zarejestrowaną pod sygnaturą T-460/05 mającą na celu stwierdzenie nieważności rzeczonej decyzji i opartą na dwóch zarzutach dotyczących odpowiednio naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94. Skarżąca podkreśliła zwłaszcza, że Izba Odwoławcza nie rozpatrzyła jej zgłoszenia na podstawie tego ostatniego przepisu.

8 Decyzją z dnia 24 lutego 2006 r. Izba Odwoławcza dokonała sprostowania swej decyzji z dnia 22 września 2005 r. w drodze poprawki. Zaznaczyła ona, iż dopuściła się oczywistego błędu polegającego nierozpatrzeniu zgłoszenia do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza uznała, że tego rodzaju błąd objęty jest zakresem stosowania zasady 53 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1) i rozpatrzyła to zgłoszenie na podstawie tej zasady. W konsekwencji Izba Odwoławcza dokonała sprostowania swej decyzji z dnia 22 września 2005 r., stwierdzając, że zgłoszenie do rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 podlega również odrzuceniu, ze względu na to, że przedstawione przez skarżącą dowody nie są wystarczające, by wykazać istnienie uzyskanego w drodze używania charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego.

9 Skarżąca przedstawiła swoje uwagi w przedmiocie treści poprawki pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 3 maja 2006 r.

10 Wyrokiem z dnia 10 września 2007 r. w sprawie T-460/05 Bang & Olufsen przeciwko OHIM (Kształt głośnika) Sąd uwzględnił skargę skarżącej opierając się na zarzucie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

11 W pierwszej kolejności Sąd przypomniał argumenty wysunięte przez każdą ze stron i w związku z tym podkreślił w pkt 24 wyroku, że OHIM uważał, że nie było pewności, czy stanowisko zajęte przez Izbę Odwoławczą było prawidłowe, i w tym zakresie OHIM domagał się od Sądu ustalenia, czy kształt podyktowany zasadniczo względami estetycznymi, który jednak nie zwiększa znacznie wartości towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 207/2009) i który różni się istotnie od kształtu powszechnie wykorzystywanego w obrocie, może pełnić funkcję znaku towarowego.

12 W drugiej kolejności Sąd na etapie dokonywania oceny stwierdził w pkt 40–45 swego wyroku, co następuje:

„40. Analiza wszystkich wspomnianych wyżej elementów wizualnych, które składają się na zgłoszony znak towarowy, pozwala stwierdzić, że kształt znaku towarowego jest rzeczywiście specyficzny i nie może być uznany za całkiem zwyczajny. Korpus głośnika tworzy stożek przypominający kredkę lub piszczałkę organową, której ostrze dotyka kwadratowej podstawy. Ponadto do jednego boku stożka przymocowana jest długa prostokątna płyta, podkreślająca wrażenie, że cały ciężar tych połączonych elementów spoczywa wyłącznie na ostrzu ledwie dotykającym kwadratowej podstawy. W ten sposób połączenie tych elementów tworzy nietypowy i dający się łatwo zapamiętać wzór.

41. Wszystkie te cechy sprawiają, że zgłoszony znak towarowy daleki jest od typowych kształtów towarów tej samej kategorii, które można powszechnie znaleźć w obrocie, a które zwykle posiadają regularne linie przebiegające pod kątem prostym. W tym względzie w pkt 14 zaskarżonej decyzji stwierdzono zresztą, że »nie ma wątpliwości, iż zgłoszony znak towarowy jest nietypowy pod pewnymi względami«. Dalej stwierdzono, że:

»[…] w porównaniu z normalnym głośnikiem jest on nadmiernie wysoki i wąski. Ponadto środek głośnika składa się – co nietypowe – z rury łączącej się z odwróconym stożkiem. Wierzchołek stożka przymocowany jest do kwadratowej podstawy.«

42. Dlatego też należy stwierdzić, że zgłoszony znak towarowy odbiega znacząco od zwyczajów właściwego sektora. Posiada on na tyle specyficzne i dowolne cechy, że są one w stanie skupić na sobie uwagę przeciętnego konsumenta i uwrażliwić go na kształty towarów skarżącej. A zatem nie chodzi tu o jeden ze zwykłych kształtów towarów danego sektora, ani też o jego odmianę, lecz o kształt o szczególnym

wyglądzie, który – przy uwzględnieniu także całościowego wrażenia estetycznego, jakie wywiera – może skupić na sobie uwagę właściwego kręgu odbiorców i umożliwić im odróżnienie towarów objętych zgłoszeniem od towarów o innym pochodzeniu handlowym. [...]

43. Choć szczególne lub oryginalne właściwości nie stanowią warunku sine qua non rejestracji, to jednak ich obecność może nadać wymagany poziom charakteru odróżniającego znakowi towarowemu, który w przeciwnym razie byłby go pozbawiony.

44. Jeśli chodzi o argumentację Izby Odwoławczej, zgodnie z którą kształt towaru stanowiący zgłoszony znak towarowy nie może wypełniać roli znaku towarowego wśród danych konsumentów z uwagi na to, że znak zainspirowany został zasadniczo względami natury estetycznej (pkt 14–18 zaskarżonej decyzji), wystarczy stwierdzić, że jeśli właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenie jako wskazujące na pochodzenie handlowe towaru lub usługi, okoliczność, że oznaczenie to jednocześnie pełni funkcję inną niż wskazanie pochodzenia handlowego, nie ma wpływu na jego charakter odróżniający. [...]

45. W świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że uznając, iż zgłoszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odróżniającego, Izba Odwoławcza naruszyła art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, z którego wynika, że wystarczy minimum charakteru odróżniającego, aby podstawa odmowy rejestracji określona w tym przepisie nie znalazła zastosowania. [...]".

13 W dniu 19 listopada 2007 r. prezydium izb odwoławczych OHIM przydzieliło ponownie sprawę Pierwszej Izbie Odwoławczej.

14 Pismami z dnia 26 lutego i 22 kwietnia 2008 r. Izba Odwoławcza wezwała skarżącą do przedstawienia uwag w przedmiocie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 uściślając, że kształt, którego dotyczy zgłoszenie mógłby zostać uznany za oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.

15 Pismami z dnia 31 marca i 28 maja 2008 r. skarżąca przedstawiła swe uwagi uznając, że Izba Odwoławcza nie miała właściwości, aby zbadać nowe bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, ponieważ sprawa została jej ponownie przekazana przez Sąd. Ponadto uważała ona, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 miał zastosowanie jedynie do przypadków, gdzie kształt towaru określa wyłącznie jego wartość, a nie wówczas, jeżeli jest on zasadniczo widziany jako wskaźnik pochodzenia lub po prostu jako jedna z wielu właściwości mogących wpłynąć na wybór konsumenta.

16 Decyzją z dnia 10 września 2008 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję eksperta z dnia 1 marca 2005 r., ze względu na to, że orzeczono w niej, iż zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Natomiast Izba ta po pierwsze stwierdziła, że jest właściwa do rozpatrzenia zgłoszenia do rejestracji spornego oznaczenia w oparciu o inne bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, takie jak określona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz, po drugie, odrzuciła to zgłoszenie uznając, że rozpatrywane oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94.

Żądania stron i postępowanie

17 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności pkt 2 sentencji zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

18 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

19 Na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2011 r. skarżąca przedstawiła decyzje wydane przez OHIM w trzech sprawach, z których dwie były już wymienione w skardze i są istotne w odniesieniu do zgłoszeń do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego dotyczących trójwymiarowych oznaczeń. Skarżąca zaznaczyła, iż pragnęła powołać się na te decyzje celem zilustrowania swego stanowiska. Przedstawiła ona również fragment badań instytutu związanego z prawem wspólnotowych znaków towarowych. Wezwany do wypowiedzenia się w przedmiocie przedstawionych dokumentów OHIM zaznaczył w trakcie rozprawy, że nie sprzeciwia się ich dołączeniu do akt sprawy.

Co do prawa

20 Tytułem wstępu należy podkreślić, że fragment badań instytutu przedłożony przez skarżącą po raz pierwszy przed Sądem, jak zaznaczono to powyżej w pkt 19, zawiera sformułowane przez tenże instytut propozycje mające na celu doprowadzenie w przyszłości do zmiany art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94. Bez potrzeby wypowiadania się w kwestii dopuszczalności tego dokumentu, wystarczy stwierdzić, że nie posiada on żadnego znaczenia dla niniejszej sprawy.

21 Ponadto OHIM podnosi, że załącznik A 4 do skargi, opinia prawna w przedmiocie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 wydana przez osobę trzecią do celów niniejszego postępowania, jest niedopuszczalna, ponieważ nie została jeszcze przedstawiona przed Izbą Odwoławczą.

22 Tego dokumentu, który został przedstawiony po raz pierwszy przed Sądem, nie można wziąć pod uwagę. Skarga do Sądu ma bowiem na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009), a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim. Należy zatem odrzucić wyżej wspomniany dokument bez konieczności badania jego siły dowodowej [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. II-4891, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

23 W skardze skarżąca podnosi dwa zarzuty dotyczące odpowiednio naruszenia art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/ 94 (obecnie art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009) i naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

24 Skarżąca utrzymuje, że w decyzji eksperta z dnia 1 marca 2005 r. i decyzji Izby Odwoławczej z dnia 22 września 2005 r. oraz ww. w pkt 10 wyroku w sprawie Kształt głośnika uznano już, że art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 nie ma

zastosowania do zgłoszonego znaku towarowego. W tym względzie uważa ona zwłaszcza, że w omawianym wyroku Sąd stwierdził, że względy natury estetycznej nie miały nic wspólnego z charakterem odróżniającym zgłoszonego znaku towarowego. Skarżąca podnosi również, że w trakcie postępowania, które doprowadziło do wydania ww. wyroku w sprawie Kształt głośnika, OHIM wyraźnie utrzymywał, iż rozpatrywane oznaczenie składało się z kształtu zasadniczo zainspirowanego względami natury estetycznej, lecz który nie zwiększał znacznie wartości towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza nie powinna była zatem przystąpić do ponownej analizy opierając się na tym przepisie. W dodatku skarżąca podnosi, że OHIM zezwolił już na rejestrację jako wspólnotowych znaków towarowych trójwymiarowych oznaczeń o pewnym wzornictwie.

25 Posiłkowo, w przypadku gdy zostanie uznane, że ani OHIM, ani Sąd nie wypowiedziały się jeszcze w przedmiocie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 do niniejszej sprawy, skarżąca uważa, że Izba Odwoławcza powinna zastosować ww. w pkt 10 wyrok w sprawie Kształt głośnika przystępując jedynie do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, bez możliwości podniesienia innej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji. Żadne uregulowanie nie przewiduje, że w przypadku takim jak w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza może ponownie rozpatrzyć zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego w oparciu o nowe bezwzględne podstawy odmowy rejestracji. Tego typu analiza nie jest ponadto możliwa w świetle orzecznictwa, ponieważ orzecznictwo przytaczane w zaskarżonej decyzji nie odnosi się do zastosowania art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94. Na bezwzględną podstawę odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) należało się powołać na początku postępowania, podobnie jak na wszystkie inne bezwzględne podstawy odmowy rejestracji. Na poparcie swej argumentacji skarżąca wysuwa również art. 1d ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiającego regulamin wewnętrzny izb odwoławczych OHIM (Dz.U. L 28, s. 11) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. (Dz.U. L 360, s. 8).

26 Wreszcie, powołując się na wyrok Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips (Rec. s. I-5475) i z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych C-53/01 do C-55/01 Linde i in. (Rec. s. I-3161), skarżąca dodaje, że ponieważ podstawa przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 stanowi wstępną przeszkodę mogącą uniemożliwić rejestrację oznaczenia i nie powołano się na nią przed rozpatrzeniem podstawy przewidzianej w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia w związku ze zgłoszeniem tego znaku towarowego do rejestracji, nie można jej już rozpatrywać ani opierając się na niej przeciwstawiać się temu zgłoszeniu do rejestracji.

27 OHIM podważa zasadność zarzutu wysuniętego przez skarżącą.

Ocena Sądu

28 Należy od razu podkreślić, że ani ekspert w swej decyzji z dnia 1 marca 2005 r., ani Izba Odwoławcza w swej decyzji z dnia 22 września nie wypowiedzieli się w kwestii zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 do zgłoszonego znaku towarowego. Podobnie w ww. w pkt 10 wyroku w sprawie Kształt głośnika, a zwłaszcza w pkt 40–45 tego wyroku Sąd orzekł jedynie w kwestii charakteru odróżniającego rozpatrywanego oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Sąd nie wypowiedział się w przedmiocie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 do omawianego oznaczenia.

29 Nie jest zatem zasadny argument skarżącej, w myśl którego Izba Odwoławcza nie mogła zbadać zgłoszonego znaku towarowego w świetle tego przepisu, z tego względu że kwestia zastosowania tego przepisu do wyżej wymienionego znaku towarowego została już rozstrzygnięta w omawianym wyroku.

30 Należy przypomnieć, że w ramach skargi wniesionej do sądu Unii Europejskiej na decyzję izby odwoławczej OHIM, do tego ostatniego należy zgodnie z art. 233 WE i art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 podjęcie niezbędnych środków w celu zastosowania się do wydanego przez sąd Unii orzeczenia stwierdzającego nieważność tej decyzji.

31 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, rolą Sądu nie jest wydawanie nakazów wobec OHIM, a na tym ostatnim spoczywa obowiązek wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji z sentencji oraz uzasadnienia wyroku Sądu [wyroki Sądu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. s. II-433, pkt 33; z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie T-441/05 IVG Immobilen przeciwko OHIM (I) (Zb.Orz. s. II-1937, pkt 13].

32 W tym kontekście, art. 1 d ust. 1 rozporządzenia nr 216/96 ze zmianami przewiduje, co się tyczy przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w następstwie wyroku sądu Unii, że jeżeli, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94, środki niezbędne dla wykonania wyroku sądu Unii unieważniającego w całości lub w części decyzję izby odwoławczej lub Wielkiej Izby OHIM obejmują ponowne rozpatrzenie przez izby odwoławcze sprawy, która była przedmiotem tej decyzji, Prezydium decyduje, czy sprawa ma być przekazana do izby, która wydała tę decyzję, do innej izby czy do Wielkiej Izby OHIM.

33 W tym względzie, przy założeniu, że w przeciwieństwie do tego, co orzekł OHIM, Sąd uzna, że oznaczenie będące przedmiotem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nie jest objęte jedną z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, stwierdzenie przez Sąd nieważności decyzji OHIM, w której odmówiono rejestracji omawianego znaku towarowego z konieczności doprowadzi OHIM, który jest zobowiązany do wyciągnięcia konsekwencji z sentencji i uzasadnienia wyroku Sądu, do ponownego wszczęcia postępowania w przedmiocie rozpatrzenia zgłoszenia spornego znaku towarowego i odrzucenia tego zgłoszenia, jeżeli uzna on, że rozpatrywane oznaczenie jest objęte inną bezwzględną podstawą odmowy rejestracji, o której mowa w tym samym przepisie [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 18 października 2007 r. w sprawie T-28/05 Ekabe International przeciwko OHIM – Ebro Puleva (OMEGA3), T-28/05, Zb.Orz. s. II-4307, pkt 50].

34 Na podstawie bowiem art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009), OHIM podczas rozpatrywania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji ma obowiązek zbadania z urzędu okoliczności faktycznych, które mogą doprowadzić do zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji. Jeżeli OHIM stwierdzi istnienie faktów uzasadniających zastosowanie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, jest on wówczas zobowiązany do poinformowania o tym zgłaszającego oraz do umożliwienia mu wycofania lub zmiany zgłoszenia lub przedstawienia uwag zgodnie z art. 38 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 37 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) [wyroki Sądu z dnia 15 marca 2006 r., w sprawie T-129/04 Develey przeciwko OHIM (Kształt butelki z tworzywa sztucznego), Zb.Orz. s. II-811, pkt 16 i 17; z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-302/06 Hartmann przeciwko (E), pkt 42].

35 Należy dodać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem do tego, aby oznaczenie nie mogło zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy wystarczy, że wystąpi jedna z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 [zob. wyroki: Trybunału z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 29; Sądu z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie T-28/06 RheinfelsQuellen H. Hövelmann przeciwko OHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), Zb.Orz. s. II-4413, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo].

36 W niniejszej sprawie, ww. w pkt 10 wyrokiem w sprawie Kształt głośnika Sąd stwierdził nieważność decyzji z dnia 22 września 2005 r. z przyczyn podkreślonych w pkt 12 niniejszego wyroku. Wyciągając konsekwencje z tego wyroku w pkt 1 sentencji zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uchyliła decyzję eksperta z dnia 1 marca 2005 r., ze względu na to, że ten ostatni orzekł, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

37 Ponadto uznając, iż może wystąpić ryzyko objęcia przedstawionego przez skarżącą zgłoszenia do rejestracji inną bezwzględną podstawą odmowy rejestracji wymienioną w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, Izba Odwoławcza słusznie przystąpiła do rozpatrzenia na nowo tego zgłoszenia.

38 Niemniej jednak skarżąca utrzymuje, że nie można już zastosować bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 w kontekście przeprowadzonej przez OHIM nowej analizy, ponieważ jej zdaniem podstawę tę należało rozpatrzyć na samym początku postępowania przed rozpatrzeniem podstawy, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

39 W tym względzie należy zaznaczyć, że art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 wymienia różne bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, które można zastosować w celu sprzeciwienia się rejestracji zgłoszonego znaku towarowego bez wyszczególniania jednak porządku, w jakim podstawy te powinny być rozpatrzone.

40 W dodatku, w przeciwieństwie do tego, co utrzymuje skarżąca, z ww. w pkt 26 wyroków w sprawie Philips i Linde i in. nie wynika, aby przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 bezwzględna podstawa odmowy rejestracji stanowiła podstawę, którą należy rozpatrzyć przed podstawą określoną w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

41 W ww. w pkt 26 wyroku w sprawie Linde i in. (pkt 67) Trybunał podkreślił zwłaszcza, że z art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 przepis zasadniczo identyczny z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94) wyraźnie wynika, że każda z wymienionych w tym przepisie podstaw odmowy rejestracji jest niezależna od pozostałych i wymaga oddzielnego rozpatrzenia.

42 W ww. w pkt 26 wyrokach w sprawie Philips i Linde i in. Trybunał orzekł, że ponieważ art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104 jest wstępną przeszkodą mogącą uniemożliwić rejestrację oznaczenia składającego się wyłącznie z kształtu towaru, z tego wynika, że tego typu oznaczenie nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, jeżeli spełnione jest jedno z kryteriów wymienionych w tym przepisie (ww. wyrok w sprawie Linde i in., pkt 44). Trybunał dodał, że takie oznaczenie nie może nigdy uzyskać charakteru odróżniającego w następstwie jego używania w rozumieniu art. 3

ust. 3 omawianego przepisu (wymieniony powyżej w pkt 26 wyrok w sprawie Philips, pkt 74–76 i ww. w pkt 26 wyrok w sprawie Linde i in., pkt 44).

43 Ponieważ art. 3 ust. 1 lit. e) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/04 są zasadniczo identyczne z art. 7 ust. 1 lit. e) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, z ww. w pkt 26 wyroków w sprawach Philips i Linde i in. wynika, że oznaczenie objęte art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94 nie może nigdy uzyskać charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia w następstwie jego używania, podczas gdy ta możliwość istnieje zgodnie z tym ostatnim przepisem w odniesieniu do oznaczeń objętych podstawami odmowy rejestracji przewidzianymi w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 7 ust. 1 lit. c) i lit. d) tego rozporządzenia (obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) i lit. d) rozporządzenia nr 207/2009).

44 W konsekwencji, jeżeli badanie oznaczenia w świetle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94 prowadzi do stwierdzenia, że spełnione jest jedno z kryteriów wymienionych w tym przepisie, to zwalnia ono z badania tego samego oznaczenia w świetle art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia, z tego względu, że w tym przypadku jest wyraźnie niemożliwa rejestracja tego oznaczenia (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-371/06 Benetton Group, Zb.Orz. s. I-7709, pkt 26). Zwolnienie to wyjaśnia korzyść przystąpienia do wcześniejszego zbadania oznaczenia w świetle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94, w którym to przypadku możliwe jest zastosowanie kilku podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 7 ust. 1, chociaż tego typu zwolnienia nie można interpretować jako oznaczającego obowiązek wcześniejszego zbadania tego oznaczenia w świetle art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94.

45 W niniejszej sprawie, mimo iż kwestia, czy rozpatrywany tutaj kształt głośnika może w następstwie jego używania uzyskać charakter odróżniający, była przedmiotem debaty na etapie wydawania decyzji z dnia 22 września 2005 r. oraz w ww. w pkt 10 postępowaniu, które zakończyło się wydaniem wyroku w sprawie Kształt głośnika w ramach rozpatrywania zastosowania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, nie jest ona przedmiotem dyskusji w niniejszym postępowaniu.

46 W tych okolicznościach nie ma przyczyny, która stałaby na przeszkodzie rozpatrzeniu przez Izbę Odwoławczą podstawy odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 po uprzednim rozpatrzeniu podstawy z art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, przy czym należy jeszcze raz przypomnieć, że ta nowa analiza nie ma związku z kwestią, czy rozpatrywany kształt głośnika może w następstwie jego używania uzyskać charakter odróżniający.

47 Izba Odwoławcza nie naruszyła zatem w żaden sposób prawa w niniejszej sprawie, przystępując, po uprzednim dojściu do wniosku, że w tym przypadku może mieć zastosowanie nowa bezwzględna podstawa odmowy rejestracji, do badania oznaczenia w świetle podstawy z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94.

48 Jeżeli chodzi o argument skarżącej, w myśl którego OHIM zezwolił już na rejestrację jako wspólnotowych znaków towarowych trójwymiarowych oznaczeń o pewnym wzornictwie, skarżąca, jak zaznaczono powyżej w pkt 19, przedstawiła decyzje wydane przez OHIM, lecz jej argument nie może zostać uwzględniony.

49 Należy bowiem przypomnieć, że wydawanie przez izby odwoławcze na mocy rozporządzenia nr 40/94 decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych. Tak więc możliwość rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, tak jak jest ono interpretowane przez sąd Unii, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki OHIM [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 45 oraz przytoczone tam orzecznictwo].

50 Wreszcie, jeżeli chodzi o argument skarżącej, w myśl którego OHIM uznał już przed Sądem w kontekście postępowania, które zakończyło się wydaniem ww. w pkt 10 wyroku w sprawie Kształt głośnika, że rozpatrywane w niniejszej sprawie oznaczenie nie może wchodzić w zakres zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia

nr 40/94, należy przypomnieć, iż mając na uwadze niezawisłość przewodniczącego i członków izb odwoławczych OHIM ustanowioną w art. 131 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 136 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009) nie są oni związani stanowiskiem zajętym przez OHIM w sporze toczącym się przed sądem Unii [wyrok Sądu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-402/07 Kaul przeciwko OHIM – Bayer (ARCOL), Zb.Orz. s. II-737, pkt 99].

51 W konsekwencji Izba Odwoławcza nie była związana stanowiskiem zajętym przez OHIM przed Sądem w przedmiocie właściwości estetycznych rozpatrywanego w niniejszej sprawie kształtu, jak zostało to podkreślone w pkt 24 ww. w pkt 10 wyroku w sprawie Kształt głośnika. Izba Odwoławcza nie miała zatem obowiązku przedstawienia w zaskarżonej decyzji przyczyn, dla których nie podziela ona tego stanowiska (zob. analogicznie ww. w pkt 50 wyrok w sprawie ARCOL, pkt 100).

52 Z powyższego wynika, że zarzut dotyczący naruszenia art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 jest bezzasadny i należy go oddalić.

W przedmiocie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

53 Skarżąca przypomina genezę art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94 i orzecznictwo Trybunału zgodnie z którym celem wymienionych w tym przepisie podstaw odmowy rejestracji jest uniknięcie tego, by ochrona prawa do znaku prowadziła do

przyznania właścicielowi znaku monopolu na rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencji (ww. w pkt. 26 wyrok w sprawie Philips, pkt 78). Jej zdaniem orzecznictwo to nie dotyczy kształtów, które wchodzą w zakres zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) omawianego rozporządzenia.

54 Utrzymuje ona, że wykładni przepisu, o którym mowa, należy dokonywać w sposób zawężający, gdyż stosuje on słowo „wyłącznie". Jej zdaniem, znaczna wartość towaru powinna wypływać ze wszystkich elementów jego kształtu, a jeżeli wartość towaru wynika z innych elementów niż kształt, elementy te muszą być wzięte pod uwagę. Okoliczność, że omawiany kształt posiada odrębny i szczególny wygląd, który może przyczynić się do tego, że towar staje się bardziej atrakcyjny i o większej wartości w oczach konsumenta nie wystarczy do tego, aby zastosować art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94.

55 Jeżeli chodzi o wartość rozpatrywanego towaru skarżąca utrzymuje przede wszystkim, że w sektorze jej działalności elementy inne niż kształt są brane pod uwagę przez konsumenta, a mianowicie funkcyjne właściwości towaru, jego marka i jego promocja handlowa. Kwestionuje ona w tym zakresie zaskarżoną decyzję, ze względu na to, że w jej pkt 27 i 28 Izba Odwoławcza orzekła, że wiedza, między innymi na temat jakości dźwięku rozpatrywanego głośnika, jego sposobu komercjalizacji czy wizerunku producenta, nie była decydująca.

56 Następnie wartość towaru nie powinna dotyczyć każdego kształtu o niezwykłym wzornictwie, który przyciąga uwagę lub który dyktują względy estetyczne, gdyż w takim przypadku jedynie towary o banalnych kształtach mogłyby zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy. Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 dotyczy kształtów takich jak biżuteria, rzeźby lub inne dzieła sztuki w odniesieniu do których wydaje się naturalne, że wartość towaru zależy w dużej mierze od jego kształtu.

57 Wreszcie sam fakt, że kształt towaru, takiego jak głośnik, został zarejestrowany w kilku państwach członkowskich jako wzór i może zostać objęty ochroną prawa autorskiego w Unii nie ma znaczenia dla kwestii, czy kształt ten może również zostać objęty ochroną jako znak towarowy.

58 Jeżeli chodzi o kształt rozpatrywanego w niniejszej sprawie towaru, skarżąca utrzymuje, że dany konsument będzie kierował się sposobem funkcjonowania lub wydajnością towaru, a mianowicie właściwościami technicznymi głośników, powszechną znajomością i luksusowym charakterem marki Bang & Olufsen, promocją handlową towaru oraz jego wzornictwem.

59 OHIM kwestionuje zasadność żądania skarżącej.

Ocena Sądu

60 Kształt towaru figuruje pośród oznaczeń, które mogą tworzyć znak towarowy. Wynika to, w odniesieniu do wspólnotowego znaku towarowego, z art. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 4 rozporządzenia nr 207/209), zgodnie z którym wspólnotowy znak towarowy może składać się z wszelkich oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, na przykład z wyrazów, rysunków, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob. wyrok Trybunału z dnia 14 września 2010 r. w sprawie C-48/09 Lego Juris przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8403, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo).

61 Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego lub z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.

62 Zgodnie z orzecznictwem, każdą z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 podstaw odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu ogólnego chronionego przez każdą z nich (zob. ww. w pkt 60 wyrok w sprawie Lego Juris przeciwko OHIM, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

63 W odniesieniu zatem do niektórych trójwymiarowych oznaczeń na które składa się kształt towaru i które objęte są zakresem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 207/209) sąd Unii podkreślił już, że celem wymienionych w tym przepisie podstaw odmowy rejestracji jest uniknięcie tego, by ochrona prawa do znaku prowadziła do przyznania właścicielowi znaku monopolu na rozwiązania techniczne lub właściwości użytkowe towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencji (ww. w pkt 26 wyrok w sprawie Philips, pkt 78; ww. w pkt 26 wyrok w sprawie Linde i in., pkt 72 oraz ww. w pkt 60 wyrok w sprawie Lego Juris przeciwko OHIM, pkt 43) uściślając przy tym, że rejestracja rozpatrywanych kształtów może umożliwić właścicielowi takiego znaku zakazanie używania przez inne przedsiębiorstwa nie tylko tego kształtu, ale też kształtów podobnych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Lego Juris przeciwko OHIM, pkt 56).

64 Po pierwsze skarżąca podnosi, że cel ten nie dotyczy kształtów, które wchodzą w zakres zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94. Jednakże w przeciwieństwie do tego, co twierdzi skarżąca, nie ma nic takiego co by pozwalało uznać, że cel podstawy odmowy rejestracji objętej tym przepisem ma odmienny charakter od tego, jaki orzecznictwo przyznało podstawie odmowy rejestracji, o której mowa w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii).

65 W tym względzie, jak podkreślił rzecznik generalny Ruiz-Jarabo Colomer w pkt 30 i 31 swej opinii wydanej w związku z ww. w pkt 26 wyrokiem w sprawie Philips (Rec. s. I-5478) dotyczącym art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104, który jest zasadniczo identyczny z art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia nr 40/94, bezpośrednim celem zakazu rejestrowania kształtów o charakterze czysto funkcjonalnym lub kształtów zwiększających znacznie wartość towaru jest uniknięcie tego, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu ważności innych praw, które prawodawca chciał podporządkować „terminom peremptoryjnym".

66 Podobnie do podstawy odmowy rejestracji mającej zastosowanie do kształtów towarów niezbędnych do uzyskania efektu technicznego, celem podstawy odmowy rejestracji oznaczeń, które składają się wyłącznie z kształtów zwiększających znacznie wartość towaru, jest uniknięcie przyznania monopolu na tego typu kształty.

67 Po drugie skarżąca utrzymuje, że rozpatrywany kształt nie może być objęty zakresem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94.

68 Z jednej strony, rozpatrywane oznaczenie składa się z kształtu, który został ukazany w pkt 2 niniejszego wyroku.

69 Jak zostało już zatem stwierdzone w pkt 40 ww. w pkt 10 wyroku w sprawie Kształt głośnika i nie jest przedmiotem sporu, omawiany kształt przedstawia korpus głośnika tworzący stożek przypominający kredkę lub piszczałkę organową, której ostrze dotyka kwadratowej podstawy. Ponadto do jednego boku stożka przymocowana jest długa prostokątna płyta, podkreślająca wrażenie, że cały ciężar tych połączonych elementów spoczywa wyłącznie na ostrzu ledwie dotykającym kwadratowej podstawy. W ten sposób połączenie tych elementów tworzy nietypowy i dający się łatwo zapamiętać wzór.

70 Z drugiej strony, jeżeli chodzi o argument w myśl którego Izba Odwoławcza powinna była wziąć pod uwagę inne niż kształt elementy, zwłaszcza właściwości techniczne rozpatrywanego towaru i stwierdzić, że kształt ten nie zwiększa znacznie wartości tego towaru, to należy przede wszystkim podkreślić, że Trybunał wypowiedział się już w kwestii uwzględniania sposobu postrzegania oznaczenia przez dany krąg odbiorców w przypadku sprawy dotyczącej zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94.

71 W tym zakresie Trybunał orzekł, że w przeciwieństwie do hipotezy art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, według której sposób postrzegania oznaczenia przez docelowy krąg odbiorców musi być brany pod uwagę obligatoryjnie, gdyż jest fundamentalny dla oceny, czy oznaczenie zgłoszone do rejestracji jako znak towarowy pozwala na odróżnienie danych towarów lub usług jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, tego typu obowiązku nie można nałożyć w kontekście art. 7 ust. 1 lit. e) (zob. ww. w pkt 60 wyrok w sprawie Lego Juris przeciwko OHIM, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).

72 Trybunał stwierdził, że zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym w kontekście zastosowania podstawy odmowy rejestracji ustanowionej w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt ii) rozporządzenia nr 40/94, lecz może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia (ww. w pkt 60 wyrok w sprawie Lego Juris przeciwko OHIM, pkt 76).

73 W niniejszej sprawie, co się tyczy zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94, należy zaznaczyć, że wzornictwo jest dla rozpatrywanego towaru elementem, który będzie bardzo ważny przy wyborze konsumenta, nawet jeżeli ten konsument bierze również pod uwagę inne właściwości rozpatrywanego towaru.

74 Kształt objęty wnioskiem o rejestrację jest bowiem wyrazem osobliwego wzornictwa i skarżąca sama przyznaje, zwłaszcza w pkt 92 skargi, że to wzornictwo jest nieodzownym elementem strategii marki i że zwiększa ono atrakcyjność rozpatrywanego towaru, to znaczy jego wartość.

75 Ponadto z przytaczanych w pkt 33 zaskarżonej decyzji dowodów, to znaczy fragmentów stron internetowych dystrybutorów, sprzedaży w drodze licytacji czy sprzedaży używanych towarów, wynika, że w pierwszej kolejności podkreślane są właściwości estetyczne tego kształtu, oraz że kształt ten jest postrzegany jako swego rodzaju czysta, wysmukła i ponadczasowa figura służąca odtwarzaniu muzyki, co czyni z niego zasadniczy element będący argumentem przy promowaniu sprzedaży.

76 Nie wydaje się zatem, aby w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza popełniła jakikolwiek błąd stwierdzając iż, niezależnie od innych właściwości rozpatrywanego towaru, kształt, o którego rejestrację wniesiono, zwiększa znacznie wartość tego towaru.

77 Ponadto należy dodać, iż fakt uznania kształtu jako zwiększającego znacznie wartość towaru, nie wyklucza tego, że inne właściwości tego towaru, takie jak w tym przypadku właściwości techniczne, mogą również nadawać rozpatrywanemu towarowi znaczną wartość.

78 Izba Odwoławcza mogła zatem słusznie dojść do wniosku, że rozpatrywane oznaczenie wchodzi w zakres zastosowania art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94.

79 W konsekwencji żądanie dotyczące naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt iii) rozporządzenia nr 40/94 jest bezzasadne i podlega oddaleniu.

80 Wobec całości powyższych rozważań skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

81 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniami OHIM – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Bang & Olufsen A/S zostaje obciążona kosztami postępowania.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 października 2011 r.

Podpisy