SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 6. oktobra 2011 *

V zadevi T-508/08,

Bang & Olufsen A/S s sedežem v Struerju (Danska), ki jo je sprva zastopal K. Wallberg, nato J. Glaesel, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata D. Botis in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. septembra 2008 (zadeva R 497/2005-1) v zvezi z zahtevo za registracijo tridimenzionalnega znaka, ki predstavlja zvočnik, kot znamke Skupnosti,

* Jezik postopka: angleščina.

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi L. Truchot, predsednik, M.E. Martins Ribeiro, sodnica, in H. Kanninen (poročevalec), sodnik,

sodna tajnica: S. Spyropoulos, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 24. novembra 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 8. aprila 2009,

na podlagi obravnave z dne 7. aprila 2011

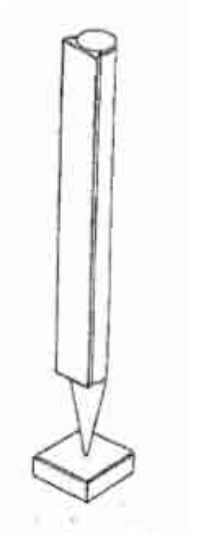
izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Bang & Olufsen A/S, je 17. septembra 2003 na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je spodaj narisani tridimenzionalni znak:



3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 9 in 20 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in glede vsakega razreda ustrezajo naslednjemu opisu:

– razred 9: „Aparati in električni in elektronski inštrumenti za analogni, digitalni ali optični sprejem, obdelavo, reprodukcijo, regulacijo ali širjenje zvočnih signalov, zvočniki“;

– razred 20: „Pohištvo za hi-fi sisteme“.

4 Preizkuševalec je z odločbo z dne 1. marca 2005 na podlagi člena 38 Uredbe št. 40/94 (postal člen 37 Uredbe št. 207/2009) zavrnil zahtevo za registracijo znamke Skupnosti za vse proizvode, naštete v prejšnji točki, potem ko je menil, da prijavljena znamka spada med razloge za zavrnitev, določene v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009). V bistvu je ugotovil, da prijavljena znamka ni imela razlikovalnega učinka in da razlikovalnega učinka ni pridobila z uporabo v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe št. 207/2009).

5 Tožeča stranka je 27. aprila 2005 zoper odločbo preizkuševalca pri UUNT vložila pritožbo na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009).

6 Prvi odbor za pritožbe UUNT je to pritožbo zavrnil z odločbo z dne 22. septembra 2005, ker na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni bila mogoča registracija zadevnega znaka, saj ta ni imel svojstvenega razlikovalnega učinka. Odbor za pritožbe je ugotovil, da čeprav je oblika proizvoda, ki je sestavni del prijavljene znamke, nenavadna in jo narekujejo predvsem estetski razlogi, tožeča stranka ni dokazala, da bi imela razlikovalni učinek in tako pri ciljnih potrošnikih izpolnjevala svojo funkcijo.

7 Tožeča stranka je v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 29. decembra 2005 vložila tožbo, ki je bila vpisana pod opravilno številko T-460/05, za razveljavitev navedene odločbe, in je temeljila na dveh tožbenih razlogih, ki sta se nanašala na kršitev členov 7(1)(b) in 7(3) Uredbe št. 40/94. Tožeča stranka je poudarila zlasti, da odbor za pritožbe njene prijave ni preizkusil na podlagi zadnjenavedene določbe.

8 Odbor za pritožbe je z odločbo z dne 24. februarja 2006 sprejel popravek odločbe z dne 22. septembra 2005. Navedel je, da je storil očitno napako, ker zahteve za registracijo ni preizkusil na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94. Menil je, da je ta napaka spadala na področje uporabe pravila 53 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1), in je navedeno zahtevo preizkusil na podlagi tega pravila. Zato je odbor za pritožbe odločbo z dne 22. septembra 2005 popravil s pojasnilom, da je bila zahteva za registracijo na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94 prav tako zavrnjena, ker dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, niso zadostovali za dokaz razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo prijavljene znamke.

9 Tožeča stranka je stališča v zvezi z vsebino popravka predložila v odgovoru, ki ga je v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 3. maja 2006.

10 Splošno sodišče je s sodbo z dne 10. oktobra 2007 v zadevi Bang & Olufsen proti UUNT (Oblika zvočnika) (T-460/05, ZOdl., str. II-4207) ugodilo tožbi tožeče stranke, ki je temeljila na tožbenem razlogu kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

11 Prvič, Splošno sodišče je preučilo argumente obeh strank in ob tej priložnosti v točki 24 sodbe navedlo, da UUNT meni, da ni gotovo, da je stališče, ki ga je sprejel odbor za pritožbe, pravilno, in da je UUNT v zvezi s tem Splošno sodišče zaprosil, naj ugotovi, ali oblika, ki jo narekujejo predvsem estetski razlogi – a proizvodu ne daje bistvene vrednosti v smislu člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 207/2009) – in ki se močno razlikuje od oblike, ki se splošno uporablja v gospodarskem prometu, lahko izpolnjuje funkcijo znamke.

12 Drugič, Splošno sodišče je v fazi presoje v točkah od 40 do 45 sodbe ugotovilo:

„40 Na podlagi preučitve vseh zgoraj navedenih opisnih elementov prijavljene znamke je mogoče ugotoviti, da je oblika znamke resnično posebna in je nikakor ni mogoče šteti za običajno. Tako je glavni del zvočnika sestavljen iz stožca, ki je podoben svinčniku ali piščali pri orglah, čigar konica se dotika kvadratne podlage. Poleg tega je dolg pravokoten stolp pritrjen le na eni strani tega stožca in ustvarja videz, da je teža te celote le na točki, ki se komaj dotika kvadratne podlage. Tako ta celota ustvarja vpadljivo obliko, ki si jo je lahko zapomniti.

41 Vse te značilnosti oddaljujejo prijavljeno znamko od običajnih oblik proizvodov, ki spadajo v isto kategorijo in ki jih navadno najdemo v gospodarskem prometu ter so na splošno sestavljeni iz pravilnih linij s pravimi koti. V zvezi s tem je poleg tega v točki 14 [odločbe z dne 22. septembra 2005] ‚potrjeno, da ni nobenega dvoma, da je prijavljena znamka z nekaterih vidikov vpadljiva'. V nadaljevanju je pojasnjeno:

‚[…] v primerjavi z običajnim zvočnikom je nenavadno visok in ozek. Poleg tega je osrednji del zvočnika sestavljen iz piščali, ki je združena z narobe obrnjenim stožcem, kar je nenavadno. Vrh stožca je pritrjen na kvadratno podlago.'

42 Zato je treba ugotoviti, da se prijavljena znamka močno razlikuje od običajev v sektorju. Ima namreč značilnosti, ki so dovolj posebne in samosvoje, da lahko pritegnejo pozornost povprečnega potrošnika in vplivajo na njegovo dovzetnost za obliko proizvodov tožeče stranke. Tako ne gre za eno od običajnih oblik proizvodov zadevnega sektorja ali celo njihovo enostavno različico, ampak gre za

obliko, ki ima poseben videz, ki, tudi ob upoštevanju estetskega videza celote, lahko pritegne pozornost zadevne javnosti in ji omogoči, da lahko razlikuje proizvode, ki jih obsega prijava za registracijo, od tistih, ki imajo drugo trgovsko poreklo […]

43 Čeprav posebne ali izvirne značilnosti ne pomenijo pogoja *sine qua non* za registracijo, ostaja dejstvo, da lahko po drugi strani znamki dajo stopnjo zahtevanega razlikovalnega učinka, ki ga drugače ne bi imela.

44 Glede trditve odbora za pritožbe, da naj oblika proizvoda, ki je sestavni del prijavljene znamke, ne bi izpolnjevala funkcije znamke za zadevne potrošnike, ker jo narekujejo predvsem estetski razlogi […], zadostuje ugotoviti, da če upoštevna javnost znak zazna kot označbo trgovskega porekla proizvoda ali storitve, možnost, da ta znak obenem izpolni neke funkcije, ki ni označba trgovskega izvora, ne vpliva na njegov razlikovalni učinek […]

45 Glede na vse navedene ugotovitve je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe z ugotovitvijo, da prijavljena znamka ni imela razlikovalnega učinka, kršil člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, iz katerega izhaja, da za to, da se ne uporabi razlog za zavrnitev iz tega člena, zadostuje že najmanjši razlikovalni učinek […]“

13 Predsedstvo odborov za pritožbe UUNT je 19. novembra 2007 zadevo predodelilo prvemu odboru za pritožbe.

14 Odbor za pritožbe je v sporočilih z dne 26. februarja in 22. aprila 2008 tožečo stranko pozval, naj predloži stališča glede uporabe člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94, in pojasnil, da bi bilo obliko, podano v prijavi, mogoče šteti za znak, ki je sestavljen izključno iz oblike, ki daje bistveno vrednost proizvodu.

15 Tožeča stranka je v dopisih z dne 31. marca in 28. maja 2008 predložila stališča, v katerih je menila, da odbor za pritožbe ni pristojen za preizkus novih absolutnih razlogov za zavrnitev, ker mu je zadevo v ponovno odločanje vrnilo Splošno sodišče. Poleg tega je menila, da se člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 uporablja le za primere, v katerih oblika proizvoda določa izključno njegovo vrednost, ne pa kadar se oblika šteje za označbo trgovskega izvora ali preprosto za eno izmed številnih značilnosti, ki lahko vplivajo na izbiro potrošnika.

16 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 10. septembra 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo preizkuševalca z dne 1. marca 2005 v delu, v katerem je ugotovil, da prijavljena znamka ni imela razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Vendar je ugotovil, da je pristojen za preizkus zahteve za registracijo zadevnega znaka na podlagi drugih absolutnih razlogov za zavrnitev poleg tistega, določenega v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, in zavrnil navedeno zahtevo, ker je ugotovil, da je bil zadevni znak sestavljen izključno iz oblike, ki daje proizvodom bistveno vrednost v smislu člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94.

Predlogi strank in postopek

17 Tožeča stranka Splošnemu Sodišču predlaga, naj:

– točko 2 izpodbijane odločbe razveljavi;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

18 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

19 Tožeča stranka je na obravnavi 7. aprila 2011 predložila odločbe, ki jih je UUNT izdal v treh zadevah – od katerih sta bila dve že omenjeni v tožbi – ki se nanašajo na zahteve za registracijo znamk Skupnosti glede tridimenzionalnih znakov. Tožeča stranka je navedla, da želi te odločbe predložiti za ponazoritev svojih argumentov. Predložila je tudi povzetek študije inštituta, ki se nanaša na pravo znamk Skupnosti. UUNT, ki je bil pozvan, naj se izreče o teh predloženih dokumentih, je na obravnavi navedel, da ne nasprotuje, da se te dokumente doda spisu v zadevi.

Pravo

20 Za uvod je treba poudariti, da povzetek študije inštituta, ki ga je tožeča stranka prvič predložila pred Splošnim sodiščem, kot je navedeno v točki 19 zgoraj, vsebuje predloge navedenega inštituta za prihodnjo spremembo člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94. Ne da bi bilo treba ugotavljati dopustnost takega dokumenta, zadošča ugotoviti, da ni upošteven za namene obravnavane zadeve.

21 Poleg tega UUNT trdi, da priloga A4 k tožbi, ki vsebuje pravno mnenje tretjih oseb o uporabi člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 za namene tega postopka, ni dopustna, ker ni bila predložena že pred odborom za pritožbe.

22 Tega dokumenta, ki je bil prvič predložen pred Splošnim sodiščem, ni mogoče upoštevati. Namen tožb pri Splošnem sodišču je namreč nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 (postal člen 65 Uredbe št. 207/2009), tako da naloga Splošnega sodišča ni ponovna preučitev dejanskih okoliščin na podlagi dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem. Zato je treba zgoraj navedeni dokument izločiti kot nedopusten, ne da bi bilo treba preizkušati njegovo dokazno vrednost (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2005 v zadevi Sadas proti UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., str. II-4891, točka 19 in navedena sodna praksa).

23 Tožeča stranka v tožbi navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 63(6) Uredbe št. 40/94 (postal člen 65(6) Uredbe št. 207/2009) in kršitev člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94.

Tožbeni razlog: kršitev člena 63(6) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

24 Tožeča stranka trdi, da je bilo v odločbah preizkuševalca z dne 1. marca 2005 in odbora za pritožbe z dne 22. septembra 2005 ter v zgoraj v točki 10 navedeni sodbi Oblika zvočnika že odločeno, da člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 ni mogoče uporabljati za

prijavljeno znamko. V zvezi s tem zlasti meni, da je Splošno sodišče v navedeni sodbi razsodilo, da estetski razlogi niso pomembni za razlikovalni učinek prijavljene znamke. Tožeča stranka tudi trdi, da je UUNT med postopkom, v katerem je bila izdana zgoraj navedena sodba Oblika zvočnika, jasno navedel, da je bil zadevni znak sestavljen iz oblike, ki so jo narekovali predvsem estetski razlogi, vendar ta oblika proizvodu ni dajala bistvene vrednosti v smislu člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94. Odboru za pritožbe naj torej ne bi bilo treba ponovno preučiti te določbe. Tožeča stranka tudi trdi, da je UUNT že dovolil registracijo tridimenzionalnih znakov, ki imajo določen dizajn, kot znamk Skupnosti.

25 Podredno, če bi bilo ugotovljeno, da se niti UUNT niti Splošno sodišče nista opredelila o možnosti uporabe člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 v obravnavanem primeru, tožeča stranka meni, da bi odbor za pritožbe moral uporabiti zgoraj v točki 10 navedeno sodbo Oblika zvočnika le za registracijo prijavljene znamke, ne da bi imel možnost navajati druge absolutne razloge za zavrnitev. Nobena zakonska določba ne določa, da bi v primeru, kot je ta v obravnavani zadevi, odbor za pritožbe lahko zahtevo za registracijo znamke ponovno preučil na podlagi novih absolutnih razlogov za zavrnitev. Taka preučitev tudi ne bi bila mogoča glede na sodno prakso, ker se ta, ki je citirana v izpodbijani odločbi, ne nanaša na uporabo člena 63(6) Uredbe št. 40/94. Absolutni razlog za zavrnitev, ki se nanaša na člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94, bi bilo treba navesti na začetku postopka tako kot vse druge absolutne razloge za zavrnitev. V utemeljitev svoje argumentacije se tožeča stranka opira tudi na člen 1d(1) Uredbe Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996 o poslovniku odborov za pritožbe pri UUNT (UL L 28, str. 11), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2082/2004 z dne 6. decembra 2004 (UL L 360, str. 8).

26 Nazadnje se tožeča stranka sklicuje na sodbi Sodišča z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475) in z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in drugi (od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161) in dodaja, da ker je razlog, določen v členu 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94, začetna ovira, ki lahko prepreči registracijo znaka, in ker ni bil naveden pred preizkusom razloga, ki je v členu 7(1)(b) iste uredbe določen za zahtevo za registracije znamke, ga ni več mogoče preizkusiti in se nanj opreti za nasprotovanje tej zahtevi za registracijo.

27 UUNT izpodbija utemeljenost tožbenega razloga, ki ga uveljavlja tožeča stranka.

Presoja Splošnega sodišča

28 Najprej je treba poudariti, da se niti preizkuševalec v odločbi z dne 1. marca 2005 niti odbor za pritožbe v odločbi z dne 22. septembra 2005 nista opredelila glede možnosti uporabe člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 za prijavljeno znamko. Enako je Splošno sodišče v zgoraj v točki 10 navedeni sodbi Oblika zvočnika in zlasti v njenih točkah od 40 do 45 razsojalo le o razlikovalnem učinku zadevnega znaka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Splošno sodišče se ni opredelilo glede uporabe člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 za navedeni znak.

29 Argument tožeče stranke, da odbor za pritožbe ne more preizkusiti prijavljene znamke ob upoštevanju te določbe, ker je bilo v navedeni sodbi že odločeno o vprašanju uporabe te določbe za navedeno znamko, torej ni utemeljen.

30 Spomniti je treba, da je v okviru tožbe, ki je pri Sodišču Evropske unije vložena zoper odločbo odbora za pritožbe UUNT, ta na podlagi člena 233 ES in člena 63(6) Uredbe št. 40/94 dolžan sprejeti potrebne ukrepe za izvršitev morebitne razveljavitvene sodbe sodišča Unije.

31 V skladu z ustaljeno sodno prakso Splošno sodišče ni pristojno nalagati UUNT obveznosti, pač pa mora ta, če je to potrebno, ukrepati v skladu z izrekom in obrazložitvijo sodb Splošnega sodišča (sodbi Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 33, in z dne 13. junija 2007 v zadevi IVG Immobilien proti UUNT (I), T-441/05, ZOdl., str. II-1937, točka 13).

32 V tem okviru člen 1d(1) Uredbe št. 216/96, kakor je bila spremenjena, glede vrnitve zadeve v odločanje po tem, ko je bila izdana sodba sodišč Unije, določa, da če na podlagi člena 63(6) Uredbe št. 40/94 ukrepi za izvršitev sodbe sodišč Unije, ki delno ali v celoti razveljavlja odločitev odbora za pritožbe ali velikega odbora UUNT, vključujejo ponovni preizkus zadeve, ki je bila predmet te odločitve, s strani odborov za pritožbe, predsedstvo odloči, ali se zadeva vrne odboru, ki je sprejel to odločitev, drugemu odboru ali velikemu odboru UUNT.

33 V zvezi s tem, tudi če bi predpostavljali, da je Splošno sodišče – v nasprotju s tem, kar je odločil UUNT – ugotovilo, da znak, ki je predmet prijave znamke Skupnosti, ne spada pod nobenega od absolutnih razlogov za zavrnitev registracije, navedenih v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, bi razveljavitev odločbe UUNT, s katero je bila registracija zavrnjena, s strani Splošnega sodišča nujno povzročila, da bi UUNT, ki mora ukrepati v skladu z izrekom in obrazložitvijo sodbe Splošnega sodišča, ponovno začel postopek preizkusa prijave zadevne znamke in jo zavrnil, če bi menil, da zadevni znak spada pod kateri drugi absolutni razlog za zavrnitev, naveden v isti določbi (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2007 v zadevi Ekabe International proti UUNT – Ebro Puleva (OMEGA3), T-28/05, ZOdl., str. II-4307, točka 50).

34 Na podlagi člena 74(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 76(1) Uredbe št. 207/2009) mora namreč UUNT pri preizkusu absolutnih razlogov za zavrnitev po uradni dolžnosti preizkusiti upoštevna dejstva, ki bi ga lahko privedla k uporabi absolutnega razloga za zavrnitev. Če UUNT ugotovi obstoj dejstev, ki utemeljujejo uporabo absolutnega razloga za zavrnitev, mora o tem obvestiti prijavitelja in mu omogočiti, da na podlagi člena 38(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 37(3) Uredbe št. 207/2009) umakne ali spremeni svojo prijavo ali predloži pripombe (sodbi Splošnega sodišča z dne 15. marca 2006 v zadevi Develey proti UUNT (Oblika plastične steklenice), T-129/04, ZOdl., str. II-811, točki 16 in 17, in z dne 9. julija 2008 v zadevi Hartmann proti UUNT (E), T-302/06, neobjavljena v ZOdl., točka 42).

35 Dodati je treba, da v skladu z ustaljeno sodno prakso že obstoj enega od absolutnih razlogov za zavrnitev, naštetih v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, zadošča, da znaka ni mogoče registrirati kot znamko Skupnosti (glej sodbo Sodišča z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 29, in sodbo Splošnega sodišča z dne 6. novembra 2007 v zadevi RheinfelsQuellen H. Hövelmann proti UUNT (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, ZOdl., str. II-4413, točka 43 in navedena sodna praksa).

36 V obravnavanem primeru je Splošno sodišče z zgoraj v točki 10 navedeno sodbo Oblika zvočnika razveljavilo odločbo z dne 22. septembra 2005 iz razlogov, navedenih v točki 12 te sodbe. Odbor za pritožbe je v skladu z ugotovitvami iz sodbe Oblika zvočnika v točki 1 izreka izpodbijane odločbe razveljavil odločbo preizkuševalca z dne 1. marca 2005 v delu, v katerem je ta ugotovil, da prijavljena znamka ni imela razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

37 Poleg tega, ker je odbor za pritožbe menil, da obstaja tveganje, da zahteva za registracijo znamke tožeče stranke spada pod kateri drugi absolutni razlog za zavrnitev, naveden v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, je to zahtevo pravilno ponovno preizkusil.

38 Vendar tožeča stranka trdi, da absolutnega razloga za zavrnitev, ki izhaja iz člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94, ni bilo več dopustno uporabiti v okviru ponovne preučitve, ki jo je opravil UUNT, ker bi moral biti ta razlog preizkušen na začetku postopka in pred preizkusom razloga, navedenega v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

39 V zvezi s tem je treba poudariti, da člen 7(1) Uredbe št. 40/94 našteva različne absolutne razloge za zavrnitev, ki lahko preprečijo registracijo prijave znamke, ne da bi natančno določil vrstni red, v katerem je treba te razloge preizkusiti.

40 Poleg tega v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, iz zgoraj v točki 26 navedenih sodb Philips ter Linde in drugi ni razvidno, da je absolutni razlog za zavrnitev, določen v členu 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94, razlog za zavrnitev, ki ga je treba preizkusiti pred razlogom iz člena 7(1)(b) te uredbe.

41 V zgoraj v točki 26 navedeni sodbi Linde in drugi (točka 67) je Sodišče zlasti poudarilo, da iz člena 3(1) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989 L 40, str. 1, določba, ki je v bistvu enaka členu 7(1) Uredbe št. 40/94) jasno izhaja, da je vsak od razlogov za zavrnitev registracije, navedenih v tej določbi, neodvisen od drugih in ga je treba preizkusiti ločeno.

42 V zgoraj v točki 26 navedenih sodbah Philips ter Linde in drugi je Sodišče razsodilo, da je člen 3(1)(e) Direktive št. 89/104 začetna ovira, ki lahko prepreči registracijo znaka, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, iz česar je razvidno, da če je izpolnjeno zgolj eno od meril, navedenih v tej določbi, tak znak ne more biti registriran kot znamka (zgoraj navedena sodba Linde in drugi, točka 44). Dodalo je, da tak znak ne more nikoli pridobiti razlikovalnega učinka z uporabo v smislu odstavka 3 navedene

določbe (zgoraj v točki 26 navedeni sodbi Philips, točke od 74 do 76, ter Linde in drugi, točka 44).

43 Ker je člen 3(1)(e) in (3) Direktive št. 89/104 v bistvu enak členu 7(1)(e) in (3) Uredbe št. 40/94, iz zgoraj v točki 26 navedenih sodb Philips ter Linde in drugi izhaja, da znak, ki spada pod člen 7(1)(e) Uredbe št. 40/94, ne more nikoli pridobiti razlikovalnega učinka z uporabo v smislu člena 7(3) te uredbe, medtem ko ta možnost v skladu z zadnjenavedeno določbo obstaja za znake, ki jih pokrivajo razlogi za zavrnitev, določeni v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in členu 7(1)(c) in (d) navedene uredbe (postal člen 7(1)(c) in (d) Uredbe št. 207/2009).

44 Zato, če preizkus znaka na podlagi člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94 vodi do ugotovitve, da je izpolnjeno eno od meril, navedenih v tej določbi, je ta znak izvzet iz preizkusa na podlagi člena 7(3) te uredbe, ker je nemožnost registracije tega znaka v tem primeru očitna (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 20. septembra 2007 v zadevi Benetton Group, C-371/06, ZOdl., str. I-7709, točka 26). To izvzetje pojasnjuje interes, da se najprej opravi preizkus znaka na podlagi člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94, če bi bilo mogoče uporabiti več absolutnih razlogov za zavrnitev, določenih v odstavku 1, ne da bi bilo mogoče tako izvzetje razlagati kot določitev obveznosti, da se isti znak najprej preizkusi na podlagi člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94.

45 Vendar v obravnavanem primeru vprašanje, ali bi lahko oblika zadevnega zvočnika z uporabo pridobila razlikovalni učinek, čeprav je bilo to vprašanje v okviru preizkusa uporabe člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 obravnavano v fazi odločbe z dne 22. septembra 2005 in postopka, v katerem je bila izdana zgoraj v točki 10 navedena sodba Oblika zvočnika, ni obravnavano.

46 V teh okoliščinah ne obstaja noben razlog, ki bi odboru za pritožbe preprečeval, da lahko razlog iz člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 preizkusi po preizkusu razloga iz člena 7(1)(b) te uredbe, pri čemer je treba še enkrat opozoriti, da ta ponovni preizkus ni pomemben za vprašanje, ali lahko oblika zadevnega zvočnika z uporabo pridobi razlikovalni učinek.

47 Odbor za pritožbe v obravnavanem primeru torej ni napačno uporabil prava s tem, da je – potem ko je ugotovil, da bi bilo morda za obravnavani primer treba uporabiti nov absolutni razlog za zavrnitev – preizkusil znak glede na razlog iz člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94.

48 V zvezi z argumentom tožeče stranke, da je UUNT že dovolil registracijo tridimenzionalnega znaka z določeno obliko kot znamke Skupnosti, je tožeča stranka predložila odločbe, ki jih je izdal UUNT, kot je navedeno v točki 19 zgoraj, vendar njenih argumentov ni mogoče sprejeti.

49 Spomniti je namreč treba, da so odločitve o registraciji znaka kot znamke Skupnosti, ki jih morajo sprejeti odbori za pritožbe na podlagi Uredbe št. 40/94, v vezani pristojnosti in jih ne pokriva diskrecijska pravica. Ali je znak mogoče registrirati kot znamko Skupnosti, je zato mogoče ugotoviti samo na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Unije, in ne na podlagi prejšnje prakse UUNT (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., str. II-1927, točka 45 in navedena sodna praksa).

50 Nazadnje, glede trditve, da je UUNT pred Splošnim sodiščem v okviru zgoraj v točki 10 navedene sodbe Oblika zvočnika že priznal, da za zadevni znak v obravnavanem primeru ni bilo mogoče uporabiti člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94, je treba spomniti,

da ob upoštevanju neodvisnosti predsednika in članov odborov za pritožbe UUNT, določene v členu 131(4) Uredbe št. 40/94 (postal člen 136(4) Uredbe št. 207/2009), teh ne zavezuje stališče, ki ga ima UUNT v sporu pred sodiščem Unije (sodba Splošnega sodišča z dne 25. marca 2009 v zadevi Kaul proti UUNT – Bayer (ARCOL), T-402/07, ZOdl., str. II-737, točka 99).

51 Zato odbor za pritožbe ni bil vezan na stališče, ki ga je UUNT imel pred Splošnim sodiščem glede estetskih značilnosti zadevne oblike v obravnavanem primeru, kot je bilo navedeno v točki 24 zgoraj v točki 10 navedene sodbe Oblika zvočnika. Odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi torej ni bil zavezan navesti razlogov, iz katerih tega stališča ni upošteval (glej po analogiji zgoraj v točki 50 navedeno sodbo ARCOL, točka 100).

52 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 63(6) Uredbe št. 40/94, ni utemeljen, zato ga je treba zavrniti.

Tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

53 Tožeča stranka opozarja na genezo člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94 in sodno prakso Sodišča, v skladu s katero je *ratio* absolutnih razlogov za zavrnitev iz te določbe preprečiti, da varstvo pravic iz znamke omogoči njenemu imetniku monopol nad tehničnimi

rešitvami ali uporabnimi značilnostmi proizvoda, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri konkurenčnih izdelkih (zgoraj v točki 26 navedena sodba Philips, točka 78). Meni, da se ta sodna praksa ne nanaša na oblike, za katere se uporablja člen 7(1)(e)(iii) navedene uredbe.

54 Tožeča stranka trdi, da je treba navedeno določbo razlagati ozko, ker vsebuje besedo „izključno". Meni, da mora bistvena vrednost proizvoda izhajati iz vseh elementov njegove oblike in da je treba, če vrednost proizvoda izhaja iz drugih elementov, ki niso oblika, upoštevati te elemente. To, da je navedena oblika drugačna in posebna, tako da je zaradi nje lahko proizvod privlačnejši in ima lahko v očeh kupca večjo vrednost, ne zadošča za uporabo člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94.

55 Tožeča stranka glede vrednosti zadevnega proizvoda najprej trdi, da v panogi, v kateri deluje, potrošnik upošteva druge elemente kot obliko, in sicer funkcionalne značilnosti proizvoda, njegovo znamko in trženje. Glede tega izpodbija izpodbijano odločbo v delu, v katerem je odbor za pritožbe v točkah 27 in 28 navedel, da zlasti ni bilo odločilno poznati kakovosti njenega zadevnega zvočnika, načina njegovega trženja ali podobe proizvajalca.

56 Dalje, vrednost proizvoda se ne sme nanašati na vsako obliko z vpadljivo sliko, ki vzbuja pozornost ali ki jo narekujejo estetski razlogi, ker bi bilo v tem primeru mogoče registrirati kot znamko Skupnosti le proizvode z vsakdanjimi oblikami. Člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 se nanaša na oblike, kot so nakit, kipi ali druga umetniška dela, za katere je samoumevno, da je vrednost proizvoda zelo odvisna od njegove oblike.

57 Nazadnje, preprosto dejstvo, da je bila oblika proizvoda, kot je akustično ohišje, registrirana kot model v eni ali več državah članicah in je lahko varovana v Uniji z avtorskim pravom, ni pomembno za vprašanje, ali je lahko ta oblika varovana tudi kot znamka.

58 Tožeča stranka glede oblike zadevnega proizvoda v obravnavanem primeru trdi, da bo za zadevnega potrošnika pomembno delovanje ali zmogljivost proizvoda, in sicer tehnična kakovost akustičnih ohišij, poznanost in luksuzne značilnosti znamke Bang & Olufsen, trženje proizvoda in njegov dizajn.

59 UUNT izpodbija utemeljenost tožbenega razloga tožeče stranke.

Presoja splošnega sodišča

60 Oblika proizvoda je eden izmed znakov, ki lahko sestavljajo znamko. Za znamko Skupnosti to izhaja iz člena 4 Uredbe št. 40/94 (postal člen 4 Uredbe št. 207/2009), na podlagi katerega je lahko znamka Skupnosti sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, slike, oblika proizvoda ali njegove embalaže, če se s temi znaki proizvodi in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od proizvodov in storitev drugih podjetij (glej sodbo Sodišča z dne 14. septembra 2010 v zadevi Lego Juris proti UUNT, C-48/09 P, ZOdl., str. I-8403, točka 39 in navedena sodna praksa).

61 Vendar se na podlagi člena 7(1)(e) Uredbe št. 40/94 kot znamka ne registrirajo znaki, sestavljeni izključno iz oblike, ki izhaja iz same narave proizvoda ali oblike proizvoda, ki je nujna za dosego tehničnega učinka ali oblike, ki proizvodu da bistveno vrednost.

62 V skladu s sodno prakso je treba vsakega izmed razlogov za zavrnitev registracije, ki so navedeni v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, razlagati glede na splošni interes, ki je s posameznim razlogom varovan (glej zgoraj v točki 60 navedeno sodbo Lego Juris proti UUNT, točka 43 in navedena sodna praksa).

63 Za nekatere tridimenzionalne znake, ki so sestavljeni iz oblike proizvoda in spadajo pod člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 207/2009), je tako sodišče Unije že poudarilo, da je *ratio* absolutnih razlogov za zavrnitev registracije iz te določbe preprečiti, da varstvo pravic iz znamke omogoči njenemu imetniku monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi proizvoda, ki jih lahko uporabnik išče tudi pri konkurenčnih izdelkih (zgoraj v točki 26 navedeni sodbi Philips, točka 78, ter Linde in drugi, točka 72, in zgoraj v točki 60 navedena sodba Lego Juris proti UUNT, točka 43), pri čemer je pojasnilo, da registracija zadevnih oblik imetniku znamke omogoča, da drugim podjetjem prepove ne le uporabo enake oblike, temveč tudi podobnih oblik (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Lego Juris proti UUNT, točka 56).

64 Prvič, tožeča stranka trdi, da se ta *ratio* ne nanaša na oblike, za katere se uporablja člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94. Vendar v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, ni mogoče ugotoviti, da bi bil *ratio* razloga za zavrnitev registracije, navedenega v navedeni določbi, drugačen od tistega, ki ga je sodna praksa sprejela kot razlog za zavrnitev, naveden v členu 7(1)(e)(ii).

65 V zvezi s tem, kot je poudaril generalni pravobranilec Ruiz-Jarabo Colomer v točkah 30 in 31 sklepnih predlogov, predstavljenih v spdbi Philips (zgoraj v točki 26 navedena sodba Philips, Recueil, str. I-5478), v zvezi s členom 3(1)(e) Direktive št. 89/104, ki je v bistvu enak členu 7(1)(e) Uredbe št. 40/94, je glavni cilj prepovedi registracije oblik, ki so povsem funkcionalne ali ki proizvodu dajejo bistveno vrednost, preprečiti, da bi izključna in trajna pravica iz znamke lahko služila podaljšanju trajanja drugih pravic, za katere je zakonodajalec določil „omejen rok“.

66 Tako kot razlog za zavrnitev registracije, ki se nanaša na oblike proizvodov, nujne za dosego tehničnega učinka, je razlog za zavrnitev registracije znakov, sestavljenih izključno iz oblik, ki proizvodom dajejo bistveno vrednost, preprečevanje podelitve monopola za te oblike.

67 Drugič, tožeča stranka trdi, da zadevna oblika ne spada pod člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94.

68 Zadevni znak je sestavljen le iz oblike, kot je bila predstavljena v točki 2 te sodbe.

69 Kot je že bilo ugotovljeno v točki 40 zgoraj v točki 10 navedene sodbe Oblika zvočnika, ki se ne izpodbija, navedena oblika predstavlja glavni del zvočnika, ki ga tvori stožec, ki je podoben svinčniku ali piščali pri orglah, katerega konica se dotika kvadratne podlage, dolg pravokoten stolp, ki je pritrjen le na eni strani tega stožca in ki ustvarja videz, da je teža te celote le na točki, ki se komaj dotika kvadratne podlage, tako da ta celota ustvarja vpadljivo obliko, ki si jo je enostavno zapomniti.

70 Glede razlage, v skladu s katero bi moral odbor za pritožbe upoštevati druge elemente kot obliko, zlasti tehnično kakovost zadevnega proizvoda, in ugotoviti, da oblika ne daje bistvene vrednosti proizvodu, je treba najprej poudariti, da se je Sodišče že izreklo o upoštevanju dojemanja zadevne javnosti v zadevi, ki se nanaša na uporabo člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94.

71 V zvezi s tem je v razsodilo, da – nasprotno od primera, na katerega se nanaša člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, pri katerem je treba dojemanje ciljne javnosti nujno upoštevati, saj je bistveno za ugotovitev, ali znak, za katerega je vložena zahteva za registracijo kot znamke, omogoča prepoznanje, da zadevno blago ali storitve izvirajo iz nekega določenega podjetja – take obveznosti ni mogoče naložiti v okviru odstavka 1(e) navedenega člena (glej zgoraj v točki 60 navedeno sodbo Lego Juris proti UUNT, točka 75 in navedena sodna praksa).

72 Sodišče je ugotovilo, da to, kako naj bi povprečni potrošnik dojemal znak, pri uporabi razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94 ni odločilni element, temveč lahko pomeni največ element presoje, ki je za pristojni organ koristen pri opredelitvi bistvenih značilnosti znaka (zgoraj v točki 60 navedena sodba Lego Juris proti UUNT, točka 76).

73 V obravnavanem primeru je glede uporabe člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 treba ugotoviti, da je oblika zadevnega proizvoda element, ki bo zelo pomemben za izbiro potrošnika, čeprav potrošnik upošteva tudi druge značilnosti zadevnega proizvoda.

74 Oblika, za katero je bila zahtevana registracija, ima namreč zelo poseben dizajn in tožeča stranka sama priznava, zlasti v točki 92 tožbe, da je ta dizajn bistven element njene strategije znamke in da veča privlačnost zadevnega proizvoda, torej njegovo vrednost.

75 Poleg tega iz elementov, navedenih v točki 33 izpodbijane odločbe, in sicer iz povzetkov internetnih strani distributerja, dražbe ali prodaje rabljenih proizvodov izhaja, da so najprej poudarjene estetske značilnosti te oblike in da se taka oblika dojema kot neke vrste čist, vitek in brezčasen kip za predvajanje glasbe, zaradi česar je bistveni element, kar zadeva argument trženja.

76 Odbor za pritožbe v obravnavanem primeru torej ni storil nobene napake s tem, da je ugotovil, da oblika, za katero je bila zahtevana registracija, neodvisno od drugih značilnosti zadevnega proizvoda, daje navedenemu proizvodu bistveno vrednost.

77 Poleg tega je treba dodati, da dejstvo, da se oblika šteje za element, ki daje bistveno vrednost proizvodu, ne izključuje dejstva, da lahko tudi druge značilnosti proizvoda, kot je v obravnavanem primeru tehnična kakovost, zadevnemu proizvodu dajejo pomembno vrednost.

78 Odbor za pritožbe je tako lahko pravilno ugotovil, da se za zadevni znak uporabi člen 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94.

79 Zato tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(e)(iii) Uredbe št. 40/94 ni utemeljen in ga je treba zavrniti.

80 Glede na navedeno je treba tožbo zavrniti.

Stroški

81 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Bang & Olufsen A/S se naloži plačilo stroškov.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 6. oktobra 2011.

Podpisi