HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta)

6 octombrie 2011 *

În cauza T-508/08,

Bang & Olufsen A/S, cu sediul în Struer (Danemarca), reprezentată inițial de K. Wallberg și ulterior de J. Glaesel, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnii D. Botis și G. Schneider, în calitate de agenți,

pârât,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 10 septembrie 2008 (cauza R 497/2005-1) privind o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn tridimensional care reprezintă un difuzor,

* Limba de procedură: engleza.

TRIBUNALUL (Camera a opta),

compus din domnul L. Truchot, președinte, doamna M. E. Martins Ribeiro și domnul H. Kanninen (raportor), judecători,

grefier: doamna S. Spyropoulos, administrator,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 24 noiembrie 2008,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 8 aprilie 2009,

în urma ședinței din 7 aprilie 2011,

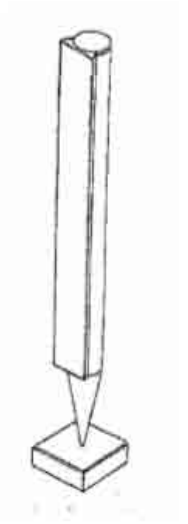
pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 17 septembrie 2003, reclamanta, Bang & Olufsen A/S, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].

2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul tridimensional reprodus în continuare:



3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea aparțin claselor 9 și 20 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu modificările și revizuirile ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, descrierii următoare:

— clasa 9: „Aparate și instrumente electrice și electronice pentru recepție analogică, numerică sau optică, prelucrarea, reproducerea, reglarea sau transmiterea semnalelor sonore, difuzoare”;

— clasa 20: „Mobilier hi-fi”.

4 Prin decizia din 1 martie 2005, în temeiul articolului 38 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 37 din Regulamentul nr. 207/2009), examinatorul a respins cererea de înregistrare a mărcii comunitare pentru toate produsele enumerate la punctul precedent, întrucât a apreciat că marca solicitată intra sub incidența motivului de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]. În esență, examinatorul a considerat că marca solicitată era lipsită de caracter distinctiv și că nu dobândise caracter distinctiv prin utilizare, conform articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009].

5 La 27 aprilie 2005, reclamanta a formulat o cale de atac la OAPI împotriva deciziei examinatorului, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009).

6 Prin Decizia din 22 septembrie 2005, Camera întâi de recurs a OAPI a respins calea de atac pentru motivul că articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 se opunea înregistrării semnului în cauză, acesta din urmă fiind lipsit de caracter distinctiv intrinsec. Camera de recurs a constatat că, deși forma produsului, care reprezintă marca solicitată și este inspirată în esență de considerente estetice, prezenta caracteristici neobișnuite, reclamanta nu demonstrase că aceasta era distinctivă și că îndeplinea astfel funcția de marcă în percepția consumatorilor vizați.

7 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 29 decembrie 2005, reclamanta a formulat o acțiune, înregistrată cu numărul T-460/05, având ca obiect anularea deciziei menționate și fondată pe două motive, întemeiate pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) și, respectiv, a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94. Reclamanta a subliniat, printre altele, că cererea sa nu fusese examinată de camera de recurs în temeiul acestei din urmă dispoziții.

8 Prin Decizia din 24 februarie 2006, camera de recurs a rectificat Decizia din 22 septembrie 2005 printr-un corrigendum. Aceasta a precizat că săvârșise o eroare vădită, întrucât nu examinase cererea de înregistrare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94. Camera de recurs a considerat că o astfel de eroare intra în sfera de aplicare a normei 53 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) și a examinat cererea respectivă în temeiul acestei reguli. În consecință, camera de recurs a rectificat Decizia din 22 septembrie 2005, precizând că cererea de înregistrare era de asemenea respinsă în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 pentru motivul că probele prezentate de reclamantă nu erau suficiente pentru a demonstra caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea mărcii solicitate.

9 Reclamanta și-a prezentat observațiile privind conținutul corrigendumului prin memoriul depus la grefa Tribunalului la 3 mai 2006.

10 Prin Hotărârea din 10 octombrie 2007, Bang & Olufsen/OAPI (Forma unui difuzor) (T-460/05, Rep., p. II-4207), Tribunalul a admis acțiunea reclamantei pe baza motivului întemeiat pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

11 În primul rând, Tribunalul a amintit argumentele dezvoltate de fiecare parte și, cu această ocazie, la punctul 24 din hotărâre, a subliniat că OAPI considera că nu era cert că poziția adoptată de camera de recurs era corectă și că, în această privință, OAPI solicitase Tribunalului să stabilească dacă o formă inspirată în esență de considerente estetice, dar care nu dă produsului o valoare substanțială în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 207/2009] și care diferă în mod semnificativ de o formă utilizată în comerț în mod curent, poate îndeplini funcția de marcă.

12 În al doilea rând, în cadrul aprecierii pe care a efectuat-o, la punctele 40-45 din hotărârea menționată, Tribunalul a considerat următoarele:

„40 Examinarea tuturor elementelor de prezentare sus-menționate, care constituie marca solicitată, permite să se concluzioneze că forma mărcii este cu adevărat specifică și nu ar putea fi considerată ca fiind întru totul comună. Astfel, corpul difuzorului este format dintr-un con care seamănă cu un creion sau cu un tub de orgă, a cărui extremitate ascuțită atinge o bază pătrată. În plus, de o singură parte a acestui con este fixată o placă lungă, dreptunghiulară, care accentuează impresia că greutatea acestui ansamblu se sprijină numai pe vârful care atinge imperceptibil baza pătrată. Astfel, acest ansamblu alcătuiește un design deosebit și ușor de reținut.

41 Toate aceste caracteristici distanțează marca solicitată de formele obișnuite ale produselor din aceeași categorie care se găsesc în mod curent în comerț și care prezintă în general linii regulate în unghi drept. Pe de altă parte, în acest sens, la punctul 14 din [Decizia din 22 septembrie 2005] se afirmă că «fără îndoială, marca solicitată se remarcă prin anumite aspecte». În continuare, se precizează:

«[…] față de un difuzor normal, este excesiv de înaltă și de subțire. În plus, partea centrală a difuzorului constă, ceea ce este neobișnuit, într-un tub care se unește cu un con răsturnat. Vârful conului este fixat pe o bază pătrată.»

42 Așadar, trebuie să se constate că marca solicitată se deosebește în mod semnificativ de uzanțele sectorului. Într-adevăr, aceasta prezintă caracteristici suficient de specifice și de arbitrare, de natură a reține atenția consumatorului mediu și a-i permite acestuia să fie sensibilizat de forma produselor reclamantei. Astfel, nu este vorba despre una dintre formele obișnuite ale produselor din sectorul vizat sau de o simplă variantă a acestora, ci de o formă cu un aspect deosebit, care,

ținând cont totodată de rezultatul estetic de ansamblu, este de natură a reține atenția publicului în cauză și a permite acestuia din urmă să distingă produsele vizate prin cererea de înregistrare de cele care au o altă origine comercială […]

43 Astfel, chiar dacă existența caracteristicilor speciale sau originale nu constituie o condiție *sine qua non* a înregistrării, nu este mai puțin adevărat că, dimpotrivă, prezența acestora poate conferi mărcii gradul necesar de distinctivitate de care aceasta ar fi altfel lipsită.

44 În ceea ce privește argumentarea camerei de recurs potrivit căreia forma produsului care constituie marca solicitată nu ar putea îndeplini funcția de marcă în percepția consumatorilor în cauză pentru motivul că marca este inspirată în esență de considerente estetice […], este suficient să se constate că, în măsura în care publicul relevant percepe semnul drept o indicație a originii comerciale a produsului sau a serviciului, faptul că acest semn îndeplinește sau nu îndeplinește simultan o altă funcție decât aceea de indicator al originii comerciale nu are nicio incidență asupra caracterului distinctiv al acesteia […]

45 În lumina tuturor considerațiilor precedente, trebuie să se concluzioneze că, atunci când a considerat că marca solicitată este lipsită de caracter distinctiv, camera de recurs nu a respectat articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, din care rezultă că un caracter distinctiv minim este suficient pentru ca motivul de refuz definit la acest articol să nu fie aplicabil […]"

13 La 19 noiembrie 2007, prezidiul camerelor de recurs ale OAPI a reatribuit cauza Camerei întâi de recurs.

14 Prin scrisorile din 26 februarie și din 22 aprilie 2008, camera de recurs a invitat reclamanta să își prezinte observațiile cu privire la aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 și a precizat că forma vizată în cerere putea fi considerată drept un semn constituit exclusiv din forma care dă o valoare substanțială produsului.

15 Prin scrisorile din 31 martie și din 28 mai 2008, reclamanta a depus observații, apreciind că, întrucât cauza a fost trimisă camerei de recurs de către Tribunal, aceasta nu avea competența să examineze noi motive absolute de refuz. În plus, reclamanta a apreciat că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 se aplică numai cazurilor în care forma produsului determină în mod exclusiv valoarea acestuia, nu și atunci când aceasta este privită, în esență, ca un indicator al originii sau doar ca una dintre numeroasele caracteristici care pot influența alegerea consumatorului.

16 Prin Decizia din 10 septembrie 2008 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a anulat decizia din 1 martie 2005 a examinatorului, în măsura în care prin aceasta se concluziona că marca solicitată era lipsită de caracter distinctiv în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. În schimb, camera de recurs menționată, pe de o parte, a considerat că era competentă să examineze cererea de înregistrare a semnului în cauză în raport cu alte motive absolute de refuz decât cel prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și, pe de altă parte, a respins cererea respectivă, apreciind că semnul în cauză era constituit exclusiv din forma care dă o valoare substanțială produsului, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94.

Concluziile părților și procedura

17 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea punctului 2 din dispozitivul deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

18 OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

19 În ședința din 7 aprilie 2011, reclamanta a comunicat anumite decizii adoptate de OAPI în trei cauze, dintre care două au fost deja menționate în cererea introductivă și se referă la cereri de înregistrare a unor mărci comunitare privind semne tridimensionale. Reclamanta a arătat că dorea să invoce aceste decizii în susținerea pledoariei sale. Aceasta a comunicat de asemenea un extras dintr-un studiu al unui institut, referitor la dreptul mărcilor comunitare. Fiind invitat să se pronunțe asupra comunicării acestor documente, OAPI a arătat, în ședință, că nu se opunea depunerii acestora la dosarul cauzei.

În drept

20 Cu titlu introductiv, trebuie subliniat că extrasul din studiul institutului, prezentat de reclamantă pentru prima dată în fața Tribunalului, astfel cum s-a arătat la punctul 19 de mai sus, cuprinde propuneri formulate de institutul menționat în vederea modificării, în viitor, a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94. Fără a fi necesară pronunțarea cu privire la admisibilitatea unui astfel de document, este suficient să se constate că acesta este lipsit de orice pertinență în scopul prezentei cauze.

21 Pe de altă parte, OAPI a arătat că anexa A 4 la cererea introductivă, și anume o opinie juridică referitoare la aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94, emisă de un terț în scopul prezentei proceduri, este inadmisibilă, din moment ce nu a fost prezentată anterior în fața camerei de recurs.

22 Acest înscris, care a fost prezentat pentru prima dată în fața Tribunalului, nu poate fi luat în considerare. Astfel, acțiunea introdusă la Tribunal vizează controlul de legalitate a deciziilor camerelor de recurs ale OAPI în sensul articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 65 din Regulamentul nr. 207/2009), astfel încât rolul Tribunalului nu este de a reexamina împrejurările de fapt în lumina înscrisurilor prezentate pentru prima dată în fața sa. Așadar, înscrisul sus-menționat trebuie înlăturat ca inadmisibil, fără a fi necesar să se examineze forța probantă a acestuia [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 24 noiembrie 2005, Sadas/OAPI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec., p. II-4891, punctul 19 și jurisprudența citată].

23 În cererea introductivă, reclamanta invocă două motive, întemeiate pe încălcarea articolului 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009] și, respectiv, a articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea articolului 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

24 Reclamanta susține că în decizia din 1 martie 2005 a examinatorului și în Decizia din 22 septembrie 2005 a camerei de recurs, precum și în Hotărârea Forma unui difuzor, punctul 10 de mai sus, s-a statuat deja că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii)

din Regulamentul nr. 40/94 nu este aplicabil mărcii solicitate. În această privință, reclamanta consideră în special că, în hotărârea menționată, Tribunalul a constatat că considerentele estetice sunt străine de caracterul distinctiv al mărcii solicitate. Reclamanta arată de asemenea că, în cursul procedurii care a condus la pronunțarea Hotărârii Forma unui difuzor, citată anterior, OAPI a susținut în mod clar că semnul în cauză constă într-o formă inspirată în esență de considerente estetice, dar care nu dă produsului o valoare substanțială în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94. Prin urmare, camera de recurs nu ar fi putut să efectueze o nouă examinare în raport cu o astfel de dispoziție. Pe de altă parte, reclamanta susține că OAPI a autorizat deja înregistrarea ca mărci comunitare a unor semne tridimensionale care aveau un anumit design.

25 Cu titlu subsidiar, în cazul în care se va considera că nici OAPI, nici Tribunalul nu s-ar fi pronunțat încă asupra aplicabilității articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 în prezenta cauză, reclamanta apreciază că respectiva cameră de recurs ar trebui să pună în aplicare Hotărârea Forma unui difuzor, punctul 10 de mai sus, doar prin înregistrarea mărcii solicitate, fără a avea posibilitatea de a invoca un alt motiv absolut de refuz. Niciun act normativ nu ar prevedea că, într-o situație precum cea din prezenta cauză, cererea de înregistrare a mărcii ar putea fi reexaminată de camera de recurs în raport cu noi motive absolute de refuz. O astfel de examinare nu ar fi posibilă nici în lumina jurisprudenței, întrucât cea citată în decizia atacată nu se referă la aplicarea articolului 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94. Motivul absolut de refuz întemeiat pe articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 ar fi trebuit invocat la începutul procedurii, ca și toate celelalte motive absolute de refuz. În susținerea argumentației sale, reclamanta se bazează de asemenea pe articolul 1d alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/96 al Comisiei din 5 februarie 1996 de stabilire a regulamentului de procedură al camerelor de recurs ale OAPI (JO L 28, p. 11, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 221), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2082/2004 al Comisiei din 6 decembrie 2004 (JO L 360, p. 8, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 64).

26 În sfârșit, invocând Hotărârea Curții din 18 iunie 2002, Philips (C-299/99, Rec., p. I-5475), și Hotărârea Curții din 8 aprilie 2003, Linde și alții (C-53/01-C-55/01, Rec., p. I-3161), reclamanta adaugă că, întrucât motivul prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/49 constituie un obstacol preliminar care poate împiedica înregistrarea unui semn și întrucât acesta nu a fost invocat anterior examinării motivului prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat în ceea ce privește cererea de înregistrare a unei mărci, acesta nu mai poate fi examinat și opus respectivei cereri de înregistrare.

27 OAPI contestă temeinicia motivului invocat de reclamantă.

Aprecierea Tribunalului

28 Mai întâi, trebuie observat că nici examinatorul, în decizia din 1 martie 2005, nici camera de recurs, în Decizia din 22 septembrie 2005, nu s-au pronunțat cu privire la aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 în privința mărcii solicitate. De asemenea, prin Hotărârea Forma unui difuzor, punctul 10 de mai sus, și în special la punctele 40-45 din această hotărâre, Tribunalul a statuat numai cu privire la caracterul distinctiv al semnului în cauză în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Tribunalul nu s-a pronunțat cu privire la aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) în privința semnului menționat.

29 Prin urmare, argumentul reclamantei potrivit căruia camera de recurs nu putea examina marca solicitată în raport cu o astfel de dispoziție, pentru motivul că hotărârea menționată ar fi tranșat deja problema aplicării acestei dispoziții în cazul mărcii respective, nu este întemeiat.

30 Trebuie amintit că, în cadrul unei acțiuni introduse la instanța Uniunii împotriva deciziei unei camere de recurs a OAPI, acesta din urmă are obligația, în temeiul articolului 233 CE și al articolului 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94, să ia toate măsurile necesare pentru executarea unei eventuale hotărâri de anulare pronunțate de instanța Uniunii.

31 Potrivit unei jurisprudențe constante, nu este de competența Tribunalului să adreseze OAPI somații și revine acestuia din urmă obligația de a acționa, dacă este cazul, în conformitate cu dispozitivul și cu motivele hotărârilor Tribunalului [Hotărârea din 31 ianuarie 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAPI (Giroform), T-331/99, Rec., p. II-433, punctul 33, și Hotărârea din 13 iunie 2007, IVG Immobilien/OAPI (I), T-441/05, Rep., p. II-1937, punctul 13].

32 În acest cadru, articolul 1d alineatul (1) din Regulamentul nr. 216/96, cu modificările ulterioare, prevede, în ceea ce privește trimiterea unei cauze ca urmare a unei hotărâri a instanțelor Uniunii, că, în cazul în care, în temeiul articolului 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94, măsurile necesare pentru a respecta o hotărâre a instanțelor Uniunii de anulare totală sau parțială a unei decizii a camerelor de recurs sau a Camerei superioare a OAPI includ reexaminarea de către camerele de recurs a cauzei care a făcut obiectul respectivei decizii, prezidiul decide dacă respectiva cauză este trimisă camerei care a adoptat respectiva decizie sau altei camere ori Camerei superioare a OAPI.

33 În această privință, chiar dacă s-ar presupune că Tribunalul ar considera, contrar celor decise de OAPI, că un semn care face obiectul unei cereri de înregistrare a unei mărci comunitare nu intră sub incidența unuia dintre motivele de refuz de înregistrare prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, anularea de către Tribunal a deciziei OAPI prin care s-a refuzat înregistrarea mărcii respective ar obliga OAPI, căruia îi revine obligația de a acționa în conformitate cu dispozitivul și cu motivele hotărârii Tribunalului, să redeschidă procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii în discuție și să o respingă atunci când ar considera că semnul în cauză intră sub incidența altui motiv absolut de refuz prevăzut de aceeași dispoziție [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 18 octombrie 2007, Ekabe International/OAPI – Ebro Puleva (OMEGA3), T-28/05, Rep., p. II-4307, punctul 50].

34 Astfel, în temeiul articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009], în cadrul examinării motivelor absolute de refuz, OAPI are obligația să examineze din oficiu faptele pertinente care l-ar putea determina să aplice un motiv absolut de refuz. În cazul în care OAPI constată existența unor fapte care justifică aplicarea unui motiv absolut de refuz, acesta are obligația să informeze solicitantul și să permită acestuia din urmă să își retragă sau să își modifice cererea ori să prezinte observații, în temeiul articolului 38 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009] [Hotărârea Tribunalului din 15 martie 2006, Develey/OAPI (Forma unei sticle din plastic), T-129/04, Rec., p. II-811, punctele 16 și 17, și Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2008, Hartmann/OAPI (E), T-302/06, nepublicată în Repertoriu, punctul 42].

35 Trebuie adăugat că, potrivit unei jurisprudențe consacrate, este suficient ca unul dintre motivele absolute de refuz enumerate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 să fie aplicabil pentru ca un semn să nu poată fi înregistrat ca marcă comunitară [a se vedea Hotărârea Curții din 19 septembrie 2002, DKV/OAPI, C-104/00 P, Rec., p. I-7561, punctul 29, și Hotărârea Tribunalului din 6 noiembrie 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OAPI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, Rep., p. II-4413, punctul 43 și jurisprudența citată].

36 În speță, prin Hotărârea Forma unui difuzor, punctul 10 de mai sus, Tribunalul a anulat Decizia din 22 septembrie 2005 pentru motivele expuse la punctul 12 din prezenta hotărâre. Acționând în conformitate cu hotărârea menționată, la punctul 1 din dispozitivul deciziei atacate, camera de recurs a anulat decizia din 1 martie 2005 a examinatorului în măsura în care acesta concluzionase că marca solicitată era lipsită de caracter distinctiv în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

37 În plus, întrucât camera de recurs a apreciat că putea exista un risc ca cererea de înregistrare a mărcii depusă de reclamantă să intre sub incidența altui motiv absolut de refuz enumerat la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, aceasta a procedat în mod întemeiat la reexaminarea cererii menționate.

38 Cu toate acestea, reclamanta susține că motivul absolut de refuz întemeiat pe articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 nu mai putea fi aplicat în cadrul reexaminării efectuate de OAPI, în măsura în care, potrivit reclamantei, acest motiv trebuia să fie examinat la începutul procedurii, anterior examinării motivului prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

39 În această privință, trebuie subliniat că articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 enumeră diversele motive care pot fi opuse cererii de înregistrare a unei mărci, fără a preciza însă ordinea în care trebuie examinate aceste motive.

40 În plus, contrar celor susținute de reclamantă, din Hotărârile Philips și Linde și alții, punctul 26 de mai sus, nu reiese că motivul absolut de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 constituie un motiv de refuz care ar trebui examinat anterior motivului prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din același regulament.

41 În Hotărârea Linde și alții, punctul 26 de mai sus (punctul 67), Curtea a subliniat, printre altele, că reiese în mod clar din articolul 3 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci [JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92, dispoziție identică în esență cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94] că fiecare dintre motivele de refuz al înregistrării menționate în această dispoziție este independent de celelalte și necesită o examinare separată.

42 În Hotărârile Philips și Linde și alții, punctul 26 de mai sus, Curtea a statuat că, întrucât articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 89/104 constituie un obstacol preliminar susceptibil să împiedice înregistrarea unui semn constituit exclusiv din forma unui produs, rezultă că, dacă un singur criteriu dintre cele menționate de această dispoziție este îndeplinit, un astfel de semn nu poate fi înregistrat ca marcă (Hotărârea Linde și alții, citată anterior, punctul 44). Curtea a adăugat că un astfel de semn nu poate dobândi niciodată un caracter distinctiv prin utilizare, în sensul alineatului (3)

al dispoziției menționate (Hotărârea Philips, punctul 26 de mai sus, punctele 74-76, și Hotărârea Linde și alții, punctul 26 de mai sus, punctul 44).

43 Întrucât articolul 3 alineatul (1) litera (e) și articolul 3 alineatul (3) din Directiva nr. 89/104 sunt în esență identice cu articolul 7 alineatul (1) litera (e) și cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/49, rezultă din Hotărârile Philips și Linde și alții, punctul 26 de mai sus, că un semn care intră sub incidența articolului 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 40/94 nu poate dobândi niciodată un caracter distinctiv, în sensul articolului 7 alineatul (3) din acest regulament, prin utilizare, cu toate că, potrivit acestei din urmă dispoziții, această posibilitate există în ceea ce privește semnele vizate de motivele de refuz prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și la articolul 7 alineatul (1) literele (c) și (d) din același regulament [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (c) și (d) din Regulamentul nr. 207/2009].

44 În consecință, în cazul în care examinarea unui semn în raport cu articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 40/94 conduce la constatarea că este îndeplinit unul dintre criteriile menționate în dispoziția respectivă, acest fapt dispensează de examinarea aceluiași semn în raport cu articolul 7 alineatul (3) din regulamentul amintit, imposibilitatea înregistrării semnului respectiv fiind clară în această situație (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 20 septembrie 2007, Benetton Group, C-371/06, Rep., p. I-7709, punctul 26). Această exonerare explică interesul de a se efectua o examinare prealabilă a semnului în raport cu articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 40/94 în situația în care ar fi posibilă aplicarea mai multora dintre motivele de refuz prevăzute la alineatul (1) menționat anterior, fără însă ca o astfel de exonerare să poată fi interpretată în sensul că ar implica o obligație de examinare prealabilă a aceluiași semn în raport cu articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 40/94.

45 Or, în speță, cu toate că a fost dezbătută în etapa Deciziei din 22 septembrie 2005 și a cauzei în care s-a pronunțat Hotărârea Forma unui difuzor, punctul 10 de mai sus, în cadrul examinării aplicării articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, problema dacă forma difuzorului ar putea dobândi, prin utilizare, un caracter distinctiv nu este discutată în prezenta procedură.

46 În aceste condiții, nu există niciun motiv care să împiedice efectuarea de către camera de recurs a examinării motivului întemeiat pe articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 ulterior examinării motivului întemeiat pe articolul 7 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, impunându-se din nou mențiunea că această reexaminare este străină de problema dacă forma difuzorului în cauză poate să dobândească, prin utilizare, un caracter distinctiv.

47 Prin urmare, în speță, camera de recurs nu a săvârșit nicio eroare prin faptul că, după ce a apreciat că în cauză ar putea fi aplicabil un nou motiv absolut de refuz, a examinat semnul în raport cu motivul întemeiat pe articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94.

48 În ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia OAPI a autorizat deja înregistrarea ca mărci comunitare a unor semne tridimensionale având un anumit design, reclamanta a comunicat deciziile adoptate de OAPI, după cum s-a arătat la punctul 19 de mai sus, însă argumentul acesteia nu poate fi primit.

49 Astfel, trebuie amintit că deciziile privind înregistrarea unui semn ca marcă comunitară adoptate de camerele de recurs în temeiul Regulamentului nr. 40/94 sunt emise în temeiul unei competențe reglementate, iar nu al vreunei puteri discreționare. Prin urmare, caracterul înregistrabil al unui semn ca marcă comunitară trebuie apreciat numai în temeiul acestui regulament, astfel cum a fost interpretat de instanța Uniunii, iar nu în temeiul unei practici anterioare a OAPI [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2008, Reber/OAPI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rep., p. II-1927, punctul 45 și jurisprudența citată].

50 În sfârșit, în ceea ce privește argumentul potrivit căruia OAPI a recunoscut deja în fața Tribunalului, în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Forma unui difuzor, punctul 10 de mai sus, că semnul în discuție în speță nu putea să intre sub incidența articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie amintit

că, ținând seama de independența președintelui și a membrilor camerelor de recurs ale OAPI, consacrată la articolul 131 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009], aceștia nu sunt ținuți de poziția adoptată de OAPI într-un litigiu în fața instanțelor Uniunii [Hotărârea Tribunalului din 25 martie 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T-402/07, Rep., p. II-737, punctul 99].

51 Prin urmare, camera de recurs nu era ținută de poziția adoptată de OAPI la Tribunal cu privire la caracterul estetic al formei în discuție în cauză, astfel cum aceasta a fost evidențiată la punctul 24 din Hotărârea Forma unui difuzor, punctul 10 de mai sus. Camera de recurs nu trebuia să expună, așadar, în decizia atacată, motivele pentru care nu a ținut seama de această poziție (a se vedea, prin analogie, Hotărârea ARCOL, punctul 50 de mai sus, punctul 100).

52 Rezultă din cele ce precedă că motivul întemeiat pe încălcarea articolului 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94 nu este fondat și că trebuie respins.

Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

53 Reclamanta amintește originea articolului 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 40/94 și jurisprudența Curții potrivit căreia *ratio* pe care se întemeiază motivele absolute de refuz prevăzute de această dispoziție constă în a evita ca protecția acordată de dreptul la marcă să confere titularului acesteia un monopol asupra soluțiilor

tehnice sau asupra caracteristicilor funcționale ale unui produs, pe care utilizatorul le-ar putea căuta în produsele concurenților (Hotărârea Philips, punctul 26 de mai sus, punctul 78). Potrivit reclamantei, această jurisprudență nu s-ar referi la formele care intră sub incidența articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din regulamentul menționat.

54 Reclamanta susține că dispoziția menționată trebuie interpretată în mod restrictiv, din moment ce în aceasta se utilizează termenul „exclusiv". În opinia sa, valoarea substanțială a produsului trebuie să provină din toate elementele formei acestuia, și, în cazul în care valoarea produsului provine din alte elemente decât forma, aceste elemente trebuie luate în considerare. Faptul că forma menționată prezintă un aspect distinct, deosebit, care contribuie, eventual, la creșterea atractivității și a valorii produsului în ochii consumatorului, nu ar fi suficient pentru aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94.

55 În ceea ce privește valoarea produsului în cauză, reclamanta susține în primul rând că, în sectorul său de activitate, consumatorii iau în considerare alte elemente decât forma, și anume caracteristicile funcționale ale produsului, marca sa și promovarea comercială a acestuia. Reclamanta contestă, în această privință, decizia atacată, în măsura în care, la punctele 27 și 28 din aceasta, camera de recurs a reținut că nu era în mod special decisivă cunoașterea calității sunetului difuzorului în cauză, a modului său de comercializare sau a imaginii fabricantului.

56 În plus, valoarea produsului nu ar trebui să vizeze orice formă care are un design deosebit, care atrage privirea sau care este dictată de considerente estetice, întrucât, într-o astfel de situație, ar putea fi înregistrate ca mărci comunitare doar produsele care au forme banale. Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 ar viza forme precum bijuteriile, sculpturile sau alte forme de artă pentru care ar fi natural ca valoarea produsului să depindă în mare măsură de forma sa.

57 În sfârșit, simplul fapt că forma unui produs, precum o incintă acustică, a fost înregistrată în unul sau în mai multe state membre drept desen și că poate fi protejată în Uniune prin dreptul de autor nu ar avea incidență asupra problemei dacă această formă poate fi protejată de asemenea în calitate de marcă.

58 În ceea ce privește forma produsului în discuție în prezenta cauză, reclamanta susține că consumatorul vizat se va ghida după funcționarea sau după performanțele produsului, și anume calitățile tehnice ale incintelor acustice, notorietatea și caracterul luxos ale mărcii Bang & Olufsen, promovarea comercială a produsului, precum și după designul acestuia.

59 OAPI contestă temeinicia motivului reclamantei.

Aprecierea Tribunalului

60 Forma unui produs figurează printre semnele susceptibile să constituie o marcă. În ceea ce privește marca comunitară, aceasta rezultă din articolul 4 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 4 din Regulamentul nr. 207/2009), potrivit căruia pot constitui mărci comunitare toate semnele care pot avea o reprezentare grafică, precum cuvintele, desenele, forma produsului și ambalajul său, cu condiția ca aceste semne să permită distincția între produsele sau serviciile unei întreprinderi și cele ale altora (a se vedea Hotărârea Curții din 14 septembrie 2010, Lego Juris/OAPI, C-48/09 P, Rep., p. I-8403, punctul 39 și jurisprudența citată).

61 Cu toate acestea, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 40/94, se respinge înregistrarea semnelor constituite exclusiv din forma impusă de natura însăși a produsului sau din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic sau din forma care dă o valoare substanțială produsului.

62 Potrivit jurisprudenței, fiecare dintre motivele de refuz al înregistrării enumerate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretat în lumina interesului general care se află la baza acestuia (a se vedea Hotărârea Lego Juris/OAPI, punctul 60 de mai sus, punctul 43 și jurisprudența citată).

63 Astfel, cu privire la anumite semne tridimensionale constituite din forma produsului și care intră sub incidența articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009], instanța Uniunii a subliniat deja că *ratio* pe care se întemeiază motivele de refuz prevăzute de această dispoziție constă în a evita ca protecția acordată de dreptul la marcă să confere titularului acesteia un monopol asupra soluțiilor tehnice sau a caracteristicilor funcționale ale unui produs, care ar putea fi căutate de consumator la produsele concurenților (Hotărârea Philips, punctul 26 de mai sus, punctul 78, Hotărârea Linde și alții, punctul 26 de mai sus, punctul 72, și Hotărârea Lego Juris/OAPI, punctul 60 de mai sus, punctul 43), având în vedere că înregistrarea formelor în cauză poate permite titularului mărcii să interzică altor întreprinderi nu doar folosirea aceleiași forme, dar și folosirea unor forme similare (a se vedea în acest sens Hotărârea Lego Juris/OAPI, citată anterior, punctul 56).

64 În primul rând, reclamanta arată că această *ratio* nu vizează formele care intră sub incidența articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94. Cu toate acestea, contrar celor susținute de reclamantă, nimic nu permite să se considere că *ratio* care stă la baza motivului de refuz al înregistrării prevăzut de această din urmă dispoziție ar fi de o natură diferită de cea reținută de jurisprudență în privința motivului de refuz prevăzut la alineatul (1) litera (e) punctul (ii) al aceluiași articol 7.

65 În această privință, astfel cum a subliniat avocatul general Ruiz-Jarabo Colomer la punctele 30 și 31 din Concluziile prezentate în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Philips, punctul 26 de mai sus (Rec., p. I-5478), cu privire la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 89/104, care este în esență identic cu articolul 7 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul nr. 40/94, obiectivul imediat al interdicției de a înregistra forme pur funcționale sau care dau o valoare substanțială produsului este de a evita ca dreptul exclusiv și permanent pe care îl conferă o marcă să poată servi la perpetuarea altor drepturi pe care legiuitorul a dorit să le supună unor „termene de prescripție".

66 Asemenea motivului de refuz de înregistrare referitor la formele produselor necesare pentru obținerea unui rezultat tehnic, motivul care vizează refuzarea înregistrării semnelor constituite exclusiv din forme care dau o valoare substanțială produselor are ca scop evitarea conferirii unui monopol asupra unor astfel de forme.

67 În al doilea rând, reclamanta susține că forma în cauză nu putea să intre sub incidența articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94.

68 Or, pe de o parte, semnul în cauză este, într-adevăr, constituit exclusiv din forma respectivă, astfel cum a fost reprodusă la punctul 2 din prezenta hotărâre.

69 După cum s-a constatat deja la punctul 40 din Hotărârea Forma unui difuzor, punctul 10 de mai sus, care nu este contestat, forma menționată reprezintă corpul unui difuzor, format dintr-un con care seamănă cu un creion sau cu un tub de orgă, a cărui extremitate ascuțită atinge o bază pătrată, și dintr-o placă lungă, dreptunghiulară, care este fixată de o singură parte a acestui con și care accentuează impresia că greutatea acestui ansamblu se sprijină numai pe vârful care atinge imperceptibil baza pătrată, astfel încât acest ansamblu alcătuiește un design deosebit și ușor de reținut.

70 Pe de altă parte, în ceea ce privește argumentul potrivit căruia camera de recurs ar fi trebuit să ia în considerare alte elemente decât forma, în special calitățile tehnice ale produsului în discuție, și să constate că forma nu dă o valoare substanțială acestui produs, trebuie subliniat mai întâi că Curtea s-a pronunțat deja cu privire la luarea în considerare a percepției publicului vizat într-o cauză privind aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94.

71 În această privință, Curtea a statuat că, spre deosebire de ipoteza prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, în care percepția publicului țintă trebuie obligatoriu luată în considerare, deoarece este esențială pentru a stabili dacă semnul depus în vederea înregistrării ca marcă permite să se distingă produsele sau serviciile vizate ca provenind de la o întreprindere determinată, o astfel de obligație nu poate fi impusă în cadrul alineatului (1) litera (e) al articolului menționat (a se vedea Hotărârea Lego Juris/OAPI, punctul 60 de mai sus, punctul 75 și jurisprudența citată).

72 Curtea a considerat că percepția prezumată asupra semnului a consumatorului mediu nu este un element decisiv în cadrul aplicării motivului de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, ci poate constitui, cel mult, un element de apreciere util pentru autoritatea competentă atunci când aceasta determină caracteristicile esențiale ale semnului (Hotărârea Lego Juris/OAPI, punctul 60 de mai sus, punctul 76).

73 În speță, în ceea ce privește aplicarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie subliniat că, pentru produsul în cauză, designul este un element care va fi foarte important în alegerea pe care o va face consumatorul, chiar dacă acesta ia în considerare și alte caracteristici ale produsului în cauză.

74 Astfel, forma pentru care s-a solicitat înregistrarea prezintă un design cu totul deosebit și reclamanta însăși recunoaște, în special la punctul 92 din cererea introductivă, că acest design este un element esențial al strategiei sale de marcă și că mărește atractivitatea produsului în cauză, adică valoarea acestuia.

75 În plus, din elementele menționate la punctul 33 din decizia atacată, și anume extrasele de pagini de internet privind distribuitori, vânzări la licitație sau vânzări ale unor produse de ocazie, reiese că caracteristicile estetice ale acestei forme sunt subliniate în primul rând și că o astfel de formă este percepută ca un fel de sculptură pură, zveltă și atemporală pentru reproducerea muzicii, această percepție constituind un element esențial ca argument în promovarea vânzărilor.

76 Prin urmare, nu rezultă că, în speță, camera de recurs ar fi săvârșit vreo eroare prin faptul că a considerat că, independent de alte caracteristici ale produsului în cauză, forma pentru care s-a solicitat înregistrarea dă o valoare substanțială produsului menționat.

77 Pe de altă parte, trebuie adăugat că faptul de a considera că forma dă o valoare substanțială produsului nu exclude ca alte caracteristici ale produsului, precum calitățile tehnice în cauză, să poată conferi de asemenea o valoare importantă produsului în discuție.

78 Prin urmare, camera de recurs a putut concluziona în mod întemeiat că semnul în cauză intra sub incidența articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94.

79 În consecință, motivul întemeiat pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (iii) din Regulamentul nr. 40/94 nu este fondat și trebuie respins.

80 Având în vedere toate cele de mai sus, acțiunea trebuie respinsă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

81 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a opta)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă Bang & Olufsen A/S la plata cheltuielilor de judecată.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 6 octombrie 2011.

Semnături