

Sag T-508/08

Bang & Olufsen A/S

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — ansøgning om et tredimensionalt EF-varemærke — gengivelse af en højttaler — Harmoniseringskontorets opfyldelse af en dom om annulation af en appelkammerafgørelse — artikel 63, stk. 6, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 6, i forordning (EF) nr. 207/2009) — absolut registreringshindring — tegn, som udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi — artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 207/2009]«

Rettens dom (Ottende Afdeling) af 6. oktober 2011 II - 6979

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — klagesag — søgsmål ved Unionens retsinstanter — opfyldelse af en dom, hvorved en appelkammerafgørelse annulleres — fornyet undersøgelse af sagen — prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder*
(Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, art. 38, stk. 3, art. 63, stk. 6, og art. 74, stk. 1; Kommissionens forordning nr. 216/96, art. 1d, stk. 1)

II - 6975

2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — tegn, som udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi — undtagelse — fornødent særpræg opnået ved brug*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b)-e), og art. 7, stk. 3]

3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — absolutte registreringshindringer — tegn, som udelukkende består af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra e), nr. iii)]

1. Det tilkommer ikke Retten at give Konto- ret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) pålæg, og det påhviler Harmoniseringskontoret i givet fald at drage konsekvenserne af Rettens doms konklusion og præmisser.

artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, indebærer, at appel- kamrene skal foretage en ny behandling af den sag, som denne afgørelse vedrører, afgør præsidiet, om sagen hjemvises til det kammer, der har truffet denne afgø- relse, eller om den henvises til et andet kammer eller til det store kammer ved Harmoniseringskontoret.

Inden for disse rammer bestemmer arti- kel 1d, stk. 1, i forordning nr. 216/96 om fastsættelse af forretningsordenen for appelkamrene ved Harmoniseringskon- toret, med senere ændringer, for så vidt angår henvisning af en sag som følge af en dom afsagt af Unionens retsinstanser, at hvis de foranstaltninger, der er nød- vendige til opfyldelse af en dom afsagt af Domstolen, hvorved en af et appel- kammer eller af det store kammer truf- fet afgørelse ophæves helt eller delvis, jf.

Selv hvis det i den henseende antages, at et tegn, der er genstand for en EF-vare- mærkeansøgning, af Retten — i modsæt- ning til hvad Harmoniseringskontoret havde fastslået — anses for ikke at falde ind under en af de absolutte registre- ringshindringer i artikel 7, stk. 1, i forord- ning nr. 40/94, ville Rettens annullation af Harmoniseringskontorets afgørelse

om afslag på registrering af det pågældende varemærke nødvendigvis få Harmoniseringskontoret, som det påhviler at drage konsekvenserne af Rettens doms konklusion, til at genoptage undersøgelsesproceduren i forbindelse med ansøgerens EF-varemærkeansøgning og give afslag på ansøgningen, når det fastslår, at det omhandlede tegn falder ind under en anden absolut registreringshindring, der er omhandlet i samme bestemmelse.

I medfør af artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontoret ved bedømmelsen vedrørende absolutte registreringshindringer ex officio nemlig prøve de relevante faktiske omstændigheder, der vil kunne føre det til at bringe en absolut registreringshindring i anvendelse. Hvis Harmoniseringskontoret konstaterer, at der foreligger omstændigheder, der begrunder anvendelsen af en absolut registreringshindring, er det i henhold til artikel 38, stk. 3, i forordning nr. 40/94 forpligtet til at oplyse ansøgeren herom og til at give den pågældende mulighed for at tilbagetage eller ændre sin ansøgning eller udtale sig.

(jf. præmis 31-34)

bestemmelse foreligger for tegn, der er omfattet af registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og forordningens artikel 7, stk. 1, litra c) og d).

Undersøgelsen af et tegn på baggrund af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 fritager derfor, såfremt den fører til, at et af kriterierne i denne bestemmelse er opfyldt, fra undersøgelsen af samme tegn på baggrund af samme forordnings artikel 7, stk. 3, idet umuligheden af registrering af tegnet i et sådant tilfælde er klar. Denne fritagelse forklarer interessen i at foretage en forudgående undersøgelse af tegnet på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 i det tilfælde, at en anvendelse af flere af de absolutte registreringshindringer, der er fastsat i den pågældende stk. 1, er mulig, uden at en sådan fritagelse af denne grund kan fortolkes således, at den indebærer en pligt til en forudgående undersøgelse af samme tegn på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94.

(jf. præmis 43 og 44)

2. Et tegn, der falder ind under artikel 7, stk. 1, litra e), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, kan aldrig opnå fornødent særpræg i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3, som følge af den brug, der er gjort deraf, mens den-
3. Et tredimensionalt varemærke, der består af formen på en højttaler, som er sammensat af en opretstående blyantsformet søjle, der på den ene side er påsat en lang

rektangulær plade, og hvis »blyantspids« berører et fladt fundament, som er ansøgt registreret for »Elektriske og elektroniske apparater og udstyr til analog, digital eller optisk modtagelse, behandling, gengivelse, styring eller fordeling af lydsignaler, højttalere« og »Musikmøbler« i henholdsvis klasse 9 og 20 i Nice-arrangementet, består udelukkende af en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi i henhold til artikel 7, stk. 1, litra e), nr. iii), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker.

Designet for den omhandlede vare er et forhold, der er særdeles vigtigt for forbrugers valg, selv om forbrugeren ligeledes tager andre egenskaber ved den

omhandlede vare i betragtning. Udformningen vidner nemlig om et ganske særligt design, som er et væsentligt element i selskabets varemærkestrategi, og som øger varens tiltrækningskraft, dvs. dens værdi.

Den omstændighed, at udformningen anses for at tilføre varen en væsentlig værdi, udelukker ikke, at varens øvrige egenskaber, såsom de tekniske egenskaber, ligeledes kan tilføre den omhandlede vare en væsentlig værdi.

(jf. præmis 73, 74, 76 og 77)