

Byla T-508/08

Bang & Olufsen A/S

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą
(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**

„Bendrijos prekių ženklas — Erdvinio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Garsiakalbio vaizdavimas — VRDT atliekamas teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas vienas iš jos apeliacinių tarybų sprendimų, vykdymas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalis (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 65 straipsnio 6 dalis) — Absoliutus atmetimo pagrindas — Žymuo, kurį sudaro tik forma, suteikianti prekei esminę vertę — Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis)“

2011 m. spalio 6 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas II - 6979

Sprendimo santrauka

- 1. Bendrijos prekių ženklas — Apskundimo procedūra — Ieškinys Sąjungos teisme — Teismo sprendimo, kuriuo panaikinamas Apeliacinės tarybos sprendimas, vykdymas — Naujas apeliacijos nagrinėjimas — Faktų nagrinėjimas savo iniciatyva (Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalis, 38 straipsnio 3 dalis, 63 straipsnio 6 dalis ir 74 straipsnio 1 dalis; Komisijos reglamento Nr. 216/96 1d straipsnio 1 dalis)*

2. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Žymenys, kuriuos sudaro tik forma, suteikianti prekei esminę vertę — Išimtis — Skiriamąjo požymio įgijimas dėl naudojimo*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b–e punktai ir 3 dalis)
3. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Žymenys, kuriuos sudaro tik forma, suteikianti prekei esminę vertę*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis)

1. Bendrasis Teismas negali teikti nurodymų Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ir prireikus Tarnyba turi padaryti išvadas iš Bendrojo Teismo sprendimų rezoliucinės dalies bei motyvų.

tarybos ar didžiosios tarybos sprendimą, numatyta, kad apeliacinės tarybos turi iš naujo išnagrinėti bylą, dėl kurios buvo priimtas minėtas sprendimas, prezidiumas sprendžia, ar bylą perduoti sprendimą priėmusiai tarybai arba kitai tarybai, ar Tarnybos didžiajai tarybai.

Tokiomis aplinkybėmis iš dalies pakeisto Reglamento Nr. 216/96, nustatančio Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) apeliacinių tarybų darbo tvarką, 1d straipsnio 1 dalyje, kiek tai susiję su bylos perdavimu Sąjungos teismui priėmus sprendimą, nustatyta, kad jeigu, taikant Reglamento dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalį, Sąjungos teismo sprendime, iš dalies ar visiškai panaikinančiame Tarnybos apeliacinės

Pažymėtina, kad jeigu Bendrasis Teismas, priešingai nei Tarnyba, nuspręstų, kad žymeniui, kurį įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą pateikta paraiška, netaikomas kuris nors iš Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje numatytų absoliučių atmetimo pagrindų, jam panaikinus Tarnybos sprendimą atsisakyti

įregistruoti prekių ženklą, Tarnybai, privalančiai padaryti išvadas iš Bendrojo Teismo sprendimo rezoliucinės dalies bei motyvų, neišvengiamai tektų iš naujo pradėti apariamo Bendrijos prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo procedūrą ir atmesti paraišką tuo atveju, jeigu manytų, kad atitinkamam žymeniui taikomas kitas minėtoje nuostatoje nurodytas absoliutus atmetimo pagrindas.

Pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį nagrinėdama absoliučius atmetimo pagrindus Tarnyba turi savo iniciatyva nagrinėti reikšmingus faktus, dėl kurių ji galėtų taikyti absoliutų atmetimo pagrindą. Jei Tarnyba konstatuoja, kad yra absoliutaus atmetimo pagrindą taikymą pateisinančių faktų, apie tai ji turi pranešti pareiškėjui ir leisti jam atšaukti ar pataisyti savo paraišką arba pateikti savo pastabas pagal Reglamento Nr. 40/94 38 straipsnio 3 dalį.

(žr. 31–34 punktus)

tokią galimybę turi žymenys, kuriems taikomi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte ir 7 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose numatyti atmetimo pagrindai.

Todėl jeigu nagrinėjant žymenį pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punktą konstatuojama, kad tenkinamas vienas iš šioje nuostatoje minimų kriterijų, šio žymens nereikia nagrinėti pagal minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalį, nes aišku, kad tokiu atveju žymens negalima įregistruoti. Šio poreikio nagrinėti nebuvimas paaiškina suinteresuotumą tuo, kad prieš tai žymuo būtų išnagrinėtas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punktą tuo atveju, kai gali būti taikomi keli iš minėtoje 1 dalyje numatytų absoliučių atmetimo pagrindų, tačiau negalima aiškinti, kad toks poreikio nagrinėti nebuvimas reiškia pareigą prieš tai tą patį žymenį išnagrinėti atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies e punktą.

(žr. 43 ir 44 punktus)

2. Žymuo, kuriam taikomas Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies e punktas, negali įgyti skiriamąjo požymio dėl naudojimo, kaip suprantama pagal to paties reglamento 7 straipsnio 3 dalį, nors pagal šią nuostatą
3. Pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį tik iš formos, suteikiančios prekei esminę vertę, yra

sudarytas erdvinis prekių ženklas, kurį sudaro garsiakalbio forma, sudaryta iš vertikalios „pieštuko“ formos kolonos, prie kurios iš vienos pusės pritvirtinta ilga stačiakampio formos plokštelė, o „pieštuko“ smaigalys jungiasi su plokščiu pagrindu, ir kurį prašoma įregistruoti „Elektriniams ir elektroniniams aparatams ir prietaisams analoginiam, skaitmeniniam arba optiniam priėmimui, perdirbimui, reprodukcijai, garso signalų nustatymui ir paskirstymui, garsiakalbiams“ bei „HiFi baldams“, priskiriamiems atitinkamai prie Nicos sutarties 9 ir 20 klasių.

Vartotojui renkantis šios prekės dizainas bus labai svarbus veiksnys, net jeigu vartotojas atsižvelgia ir į kitas prekės savybes. Iš tiesų forma yra labai ypatingo

dizaino, o šis dizainas yra pagrindinis savininkui priklausančio prekių ženklo strategijos elementas ir padidina prekės patrauklumą, t. y. jos vertę.

Nusprendus, jog forma suteikia prekei esminę vertę, neatmestina, kad kitos prekės savybės, kaip antai techninė kokybė, atitinkamai prekei taip pat gali suteikti didelę vertę.

(žr. 73, 74, 76, 77 punktus)