

## Vec T-508/08

**Bang & Olufsen A/S**

**proti**

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu  
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva — Vyobrazenie reproduktora — Vykonanie rozsudku, ktorým sa zrušuje rozhodnutie jeho odvolacích senátov, zo strany ÚHVT — Článok 63 ods. 6 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Absolútny dôvod zamietnutia — Označenie pozostávajúce výlučne z tvaru, ktorý dodáva výrobku podstatnú hodnotu — Článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii) nariadenia č. 207/2009]“

Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 6. októbra 2011 . . . . . II - 6979

### Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Postup preskúmania — Žaloba pred súdom Únie — Výkon rozsudku, ktorým sa zrušilo rozhodnutie odvolacieho senátu — Nové skúmanie odvolania — Preskúmanie skutočností ex offo*  
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1, článok 38 ods. 3, článok 63 ods. 6 a článok 74 ods. 1; nariadenie Komisie č. 216/96, článok 1d ods. 1)

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia — Označenia pozostávajúce výlučne z tvaru, ktorý dodáva výrobku podstatnú hodnotu — Výnimka — Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním*

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b) až e) a článok 7 ods. 3]

3. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia — Označenia pozostávajúce výlučne z tvaru, ktorý dodáva výrobku podstatnú hodnotu*

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. e) bod iii)]

1. Všeobecnému súdu neprináleží niečo nariaďovať Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), ale je povinnosťou ÚHVT vyvodiť prípadné dôsledky z výroku a odôvodnení rozsudkov Všeobecného súdu.

úplne alebo čiastočne ruší rozhodnutie odvolacieho senátu alebo veľkého senátu ÚHVT, zahŕňajú nové preskúmanie vecí, ktorá je predmetom tohto rozhodnutia, odvolacími senátmi, predsedníctvo rozhodne, či sa vec postúpi senátu, ktorý prijal toto rozhodnutie, inému senátu alebo veľkému senátu ÚHVT.

V tomto rámci článok 1d ods. 1 nariadenia č. 216/96, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) v znení zmien a doplnení, pokiaľ ide o postúpenie vecí po rozsudku súdov Únie, upravuje, že ak na základe článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozsudku súdov Únie, ktorý

V tejto súvislosti za predpokladu, že by označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, podľa názoru Všeobecného súdu, v rozpore s tým, ako rozhodol ÚHVT, nespadlo pod jeden z absolútnych dôvodov zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94, zrušenie rozhodnutia

ÚHVT zamietajúceho zápis uvedenej ochrannej známky Všeobecným súdom by ÚHVT, ktorému prináleží, aby vyvodil dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudku Všeobecného súdu, nevyhnutne viedlo k znovuotvoreniu konania o preskúmaní prihlášky dotknutej ochrannej známky a k jej zamietnutiu, pokiaľ si myslí, že sa na predmetné označenie vzťahuje iný absolútny dôvod zamietnutia uvedený tým istým ustanovením.

V zmysle článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je totiž ÚHVT pri preskúmaní absolútnych dôvodov zamietnutia povinný preskúmať z úradnej povinnosti relevantné skutočnosti, ktoré môžu viesť k uplatneniu absolútneho dôvodu zamietnutia. Ak ÚHVT konštatuje existenciu skutočností odôvodňujúcich uplatnenie absolútneho dôvodu zamietnutia, je o tom povinný informovať prihlasovateľa a umožniť mu späťvzatie alebo zmenu jeho prihlášky, alebo predloženie jeho pripomienok v zmysle článku 38 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

(pozri body 31 – 34)

možnosť existuje pre označenia, ku ktorým sa viažu absolútne dôvody zamietnutia upravené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a v článku 7 ods. 1 písm. c) a d) tohto nariadenia.

V dôsledku toho, ak posúdenie označenia vo vzťahu k článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94 povedie k záveru, že jedno z kritérií tohto ustanovenia je splnené, upustí sa od preskúmania toho istého označenia v zmysle článku 7 ods. 3 tohto istého nariadenia, lebo za tohto predpokladu je zápis tohto označenia nemožný. Toto upustenie od preskúmania vysvetľuje záujem uskutočniť predchádzajúce preskúmanie označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94 v prípade, že uplatnenie viacerých absolútnych dôvodov zamietnutia upravených v uvedenom odseku 1 by bolo možné bez toho, aby sa v tomto prípade takéto upustenie mohlo vykladať v tom zmysle, že implikuje povinnosť predchádzajúceho posúdenia toho istého označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94.

(pozri body 43, 44)

2. Označenie, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, nemôže nikdy nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 3 tohto istého nariadenia v dôsledku používania, ku ktorému došlo, hoci podľa tohto posledného uvedeného ustanovenia táto
3. Trojrozmerná ochranná známka, ktorej zápis ako ochrannej známky Spoločenstva sa požaduje pre „Elektrické a elektronické prístroje a nástroje na

analogové, digitálne alebo optické prijímanie, spracovanie, reprodukciu, regulovanie a distribúciu zvukových signálov, reproduktory“ a pre „Hi-fi nábytok“, patriace do tried 9 a 20 v zmysle Niceskej dohody, ktorá sa skladá z tela reproduktora tvoreného stĺpom pripomínajúcim „ceruzku“, ktorej špička sa dotýka štvorcového základu, a dlhým obdĺžnikovým panelom pripevneným na jednej strane tohto stĺpu, pozostáva výlučne z tvaru, ktorý dodáva výrobku podstatnú hodnotu v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva.

Dizajn je pre predmetné tovary jedným z prvkov, ktoré sú veľmi dôležité pri výbere spotrebiteľa, hoci spotrebiteľ zohľadní aj iné charakteristiky sporného

výrobku. Tvar totiž predstavuje osobitý dizajn, ktorý je podstatným prvkom stratégie majiteľa ochrannej známky a zvyšuje atraktívnosť predmetného výrobku, teda jeho hodnotu.

Chápanie tvaru dávajúceho podstatnú hodnotu výrobku nevylučuje fakt, že aj iné charakteristiky výrobku, ako napr. technické kvality, môžu taktiež priznať dôležitú hodnotu predmetnému výrobku.

(pozri body 73, 74, 76, 77)