

# Mål T-508/08

**Bang & Olufsen A/S**

**mot**

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden  
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrå)**

”Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av tredimensionellt varumärke — Återgivning av en högtalare — Harmoniseringsbyråns skyldighet att följa en dom om ogiltigförklaring av ett beslut från en av dess överklagandenämnder — Artikel 63.6 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 65.6 i förordning (EG) nr 207/2009) — Absolut registreringshinder — Kännetecken som endast består av en form på en vara som ger varan ett betydande värde — Artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009)”

Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 6 oktober 2011 . . . . . II - 6979

## Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Överklagande — Överklagande till unionsdomstolen — Skyldighet att följa en dom om ogiltigförklaring av ett beslut från en överklagandenämnd — Ny prövning av överklagandet — Prövning ex officio av sakomständigheterna (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7.1, 38.3, 63.6 och 74.1; kommissionens förordning nr 216/96, artikel 1d.1)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Kännetecken som endast består av en form på en vara som ger varan ett betydande värde — Undantag — Förvärv av särskiljningsförmåga genom användning (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 b-e och 7.3)*
3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Kännetecken som endast består av en form på en vara som ger varan ett betydande värde (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 e iii)*

1. Det ankommer inte på tribunalen att rikta förelägganden till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), utan det åligger harmoniseringsbyrån att i förekommande fall rätta sig efter domslutet och domskälen i tribunalens dom.

harmoniseringsbyråns stornämnd blir nödvändigt, enligt artikel 63.6 i förordning nr 40/94, att ompröva ärendet i någon av överklagandenämnderna, ska presidiet bestämma om ärendet ska handläggas av den nämnd som fattade beslutet, av en annan nämnd eller av stornämnden.

I detta avseende föreskrivs, när det gäller återförvisning av ett ärende efter en dom från unionsdomstolarna, i artikel 1d.1 i förordning nr 216/96 om processordningen för överklagandenämnderna vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), i dess ändrade lydelse, att om det till följd av en dom från unionsdomstolarna som helt eller delvis ogiltigförklarar ett beslut av en överklagandenämnd eller av

Även om det antas att ett kännetecken, som är föremål för en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke, av tribunalen, till skillnad från harmoniseringsbyrån, inte skulle bedömas falla under något av de absoluta registreringshinder som avses i artikel 7.1 i förordning nr 40/94, skulle tribunalens ogiltigförklaring av beslutet att neka registrering av det sökta varumärket med

nödvändighet föranleda harmoniseringsbyrån, som är skyldig att rätta sig efter domslutet och domskålen i tribunalens dom, att på nytt ta upp förfarandet för att granska sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke och avslå ansökan, om den anser att det aktuella kännetecknet faller under ett annat absolut registreringshinder som avses i den bestämmelsen.

Harmoniseringsbyrån är nämligen enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 skyldig att vid prövningen av absoluta registreringshinder ex officio pröva relevanta omständigheter som kan leda till att ett absolut registreringshinder ska tillämpas. Om harmoniseringsbyrån finner att omständigheter föreligger som innebär att ett absolut registreringshinder ska tillämpas, är den enligt artikel 38.3 i förordning nr 40/94 skyldig att upplysa den som ansöker om varumärke om detta och att ge denne möjlighet att återkalla eller ändra sin ansökan eller att yttra sig.

(se punkterna 31–34)

Denna möjlighet föreligger dock enligt sistnämnda bestämmelse för de kännetecken som omfattas av de registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b–d i förordning nr 40/94.

Om en prövning av ett kännetecken mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 leder till konstaterandet att ett av kriterierna som nämns i denna bestämmelse är uppfyllt, innebär detta således att kännetecknet inte behöver prövas mot bakgrund av artikel 7.3 i förordningen, eftersom det i sådant fall står klart att det inte kan registreras. Att den vidare prövningen i ett sådant fall inte behöver göras förklarar intresset av att först göra en prövning av kännetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 i de fall där en tillämpning av flera i artikel 7.1 föreskrivna absoluta registreringshinder är möjlig. Detta kan dock inte tolkas som en skyldighet att först pröva kännetecknet mot bakgrund av artikel 7.1 e i förordning nr 40/94.

(se punkterna 43 och 44)

2. Ett kännetecken som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 7.1 e i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken kan aldrig förvärva särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.3 i förordningen, till följd av den användning som har gjorts av det.
3. Ett tredimensionellt varumärke som består av formen på en högtalare som utgörs av en kon som liknar en blyertspenna med en lång rektangulär platta fastsatt på ena sidan och vars spetsiga

del nuddar vid en fyrkantig sockel, består uteslutande av en form som ger varan ett betydande värde i den mening som avses i artikel 7.1 e iii i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken. För nämnda varumärke har registrering sökts för "Elektriska och elektroniska apparater och hjälpmedel för analog, digital eller optisk mottagning, behandling, återgivande, reglering eller fördelning av ljudsignaler, högtalare" och för "Musikmöbler", som omfattas av klass 9 respektive klass 20 i Niceöverenskommelsen.

Designen är för den aktuella varan en egenskap som kommer att vara mycket viktig för konsumentens val, även om konsumenten också beaktar andra egenskaper hos varan. Formen för vilken registrering har sökts vittnar om en mycket

speciell design som är en viktig del av bolagets varumärkesstrategi och som ökar den aktuella varans attraktivitet, det vill säga dess värde.

Bedömningen att formen ger varan ett betydande värde utesluter inte att andra egenskaper hos varan, såsom de tekniska kvaliteterna, också kan ge den aktuella varan ett betydande värde.

(se punkterna 73, 74, 76 och 77)