



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 13. septembra 2016*

„Znamka EU — Prijava zvočne znamke — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009“

V zadevi T-408/15,

Globo Comunicação e Participações S/A s sedežem v Riu de Janeiru (Brazilija), ki jo zastopata E. Gaspar in M.-E. De Moro-Giafferri, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, agent,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18. maja 2015 (zadeva R 2945/2014-5) v zvezi z zahtevo za registracijo zvočne znamke kot znamke EU,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro (poročevalka), predsednica, S. Gervasoni in L. Madise, sodnika,

sodna tajnica: M. Marescaux, administratorka,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 24. julija 2015,

na podlagi odgovora na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženega 5. oktobra 2015,

na podlagi obravnave z dne 15. marca 2016

izreka naslednjo

* Jezik postopka: francoščina.

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Družba Globo Comunicação e Participações S/A je 28. aprila 2014 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila prijavo znamke EU na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je zvočni znak, ki je grafično prikazan spodaj:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo – po zožitvi seznama v postopku pred EUIPO – v razrede 9, 16, 38 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in so opisani za vsak razred tako:
 - razred 9: „magnetni nosilci zapisov; zvočne plošče; CD-ji; DVD-ji in ostali zvočni mediji; računalniški software; aplikacije za tablične računalnike in pametne telefone“;
 - razred 16: „papir, lepenka (neobdelana, delno obdelana ali za pisarniški material); tiskovine; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen naprav); zavijalni materiali iz umetnih snovi, namreč vreče, vrečke, folije in pole; tiskarske črke; klišiji, publikacije; knjige; revije“;
 - razred 38: „storitve televizijskega oddajanja“;
 - razred 41: „izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; razvedrilne storitve v obliki televizijskih programov; produkcija televizijskih razvedrilnih programov[;] razvedrilne storitve, namreč televizijski programi s področja novic, izobraževanja, športa, komedije, v obliki feljtonov, varietejskih predstav; produkcija televizijskih programov; produkcija razvedrilnih vsebin na spletu“.
- 4 Preizkuševalec je z dopisom z dne 15. maja 2014 tožečo stranko obvestil, da prijavljene znamke ni mogoče registrirati, ker ne izpolnjuje pogojev iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Med drugim je navedel, da znamko sestavlja enostavno vsakdanje zvonjenje in je ne bo mogoče dojemati kot označbo trgovskega izvora proizvodov. Preizkuševalec je tožečo stranko tako pozval, naj v roku dveh mesecev predloži svoja stališča.
- 5 Tožeča stranka je z dopisom z dne 11. julija 2014 v bistvu odgovorila, da prijavljena znamka, čeprav je kratka, ni enostavna in jo je treba šteti za kratko melodijo, ki jo bodo dojemali kot pokazatelj povezanosti z njegovimi proizvodi in storitvami.
- 6 Preizkuševalec je z odločbo z dne 19. septembra 2014 zavrnil to prijavo, pri čemer je štel, da prijavljena znamka spada v okvir razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker nima razlikovalnega učinka.

- 7 Tožeča stranka je 19. novembra 2014 zoper odločbo preizkuševalca na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 vložila pritožbo pri EUIPO.
- 8 Peti odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 18. maja 2015 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) po eni strani zavrnil pritožbo v delu, v katerem se nanaša na domnevni razlikovalni učinek prijavljene znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, po drugi pa je preizkuševalcu naložil ponovno preučitev vprašanja, ki ga je tožeča stranka izpostavila v zvezi z razlikovalnim učinkom, pridobljenim z uporabo navedene znamke v smislu člena 7(3) navedene uredbe, za storitve televizijskega oddajanja iz razreda 38 in razvedrilne storitve iz razreda 41.
- 9 Odbor za pritožbe je v točki 17 izpodbijane odločbe ugotovil, da so bili zadevni proizvodi in storitve namenjeni splošni javnosti in strokovnjakom, tako da je raven pozornosti javnosti segala od običajne do visoke.
- 10 Odbor za pritožbe je v točkah 18 in 19 izpodbijane odločbe navedel, da mora prijavljena znamka za to, da lahko potrošniku prikaže trgovski izvor zadevnih proizvodov ali storitev, vsebovati značilnosti, zaradi katerih si jih lahko potrošnik z lahkoto zapomni. Čeprav ni potrebno, da je znak izviren ali domišljjski, pa prav tako ne sme biti vsakdanji ali popolnoma splošen.
- 11 Odbor za pritožbe je v točki 20 izpodbijane odločbe dodal, da znamka, ki jo sestavljajo zvoki nekega zvonjenja, ne more opravljati identifikacijske funkcije, če ne vsebuje elementov, po katerih bi se razlikovala od drugih znamk. Za obravnavano zadevo pa je odbor za pritožbe v točki 21 iste odločbe ugotovil, da prijavljeno znamko sestavlja ponavljanje zvoka, ki pripada zvenu popolnoma vsakdanjega zvonjenja, in to čeprav znamko sestavlja notno črtovje v violinskem ključu z oznako tempa 147 četrtink na minuto tempa s ponovitvijo dveh tonov gis. Odbor za pritožbe je v točki 22 izpodbijane odločbe menil, da take nianse v zvezi s klasično obliko zvonjenja ne zadoščajo, da bi zavrnilo ugovor, ki temelji na členu 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker jih zadevni potrošnik lahko ne bo opazil, v točki 23 te odločbe pa, da je prav tako napačno trditi, da so za prijavljeno znamko značilni številni posebni elementi, ki jih zadevni potrošnik takoj zazna.
- 12 Odbor za pritožbe je v točki 24 izpodbijane odločbe menil, da je prijavljena znamka predstavljena kot izjemno preprost zvočni motiv, torej v bistvu kot vsakdanje navadno zvonjenje, ki bo v splošnem ostalo neopaženo in si ga zadevni potrošnik ne bo zapomnil.
- 13 Tako je odbor za pritožbe v točki 28 izpodbijane odločbe sklenil, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka v zvezi s celoto proizvodov in storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo.
- 14 Zaradi izpodbijane odločbe je tožeča stranka 22. julija 2015 vložila novo zožitev, pri čemer je po eni strani umaknila „magnetne nosilce zapisov, zvočne plošče; CD-je“ iz razreda 9 in po drugi vse proizvode iz razreda 16.
- 15 Seznam proizvodov in storitev, ki jih obsega zahteva za registracijo, je v fazi tožbe torej naslednji:
 - razred 9: „DVD-ji in ostali zvočni mediji; računalniški software; aplikacije za tablične računalnike in pametne telefone“;
 - razred 38: „storitve televizijskega oddajanja“;
 - razred 41: „izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; razvedrilne storitve v obliki televizijskih programov; produkcija televizijskih razvedrilnih programov[;] razvedrilne storitve, namreč televizijski programi s področja novic, izobraževanja, športa, komedije, v obliki feljtonov, varietejskih predstav; produkcija televizijskih programov; produkcija razvedrilnih vsebin na spletu“.

Predlogi strank

- 16 Tožeča stranka predlaga Splošnemu sodišču, naj:
- ugotovi, da je tožba dopustna;
 - ugotovi, da lahko predlagana znamka označuje seznam proizvodov in storitev, kot so navedeni zgoraj v točki 15;
 - razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila s sklicevanjem na člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 zavrnjena prijava znamke;
 - naloži EUIPO plačilo stroškov.
- 17 EUIPO predlaga Splošnemu sodišču, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost dokumentov, ki so bili prvič predloženi v postopku pred Splošnim sodiščem

- 18 EUIPO uveljavlja nedopustnost prilog A 29, A 29 a, A 29 b, A 50, A 51 a, A 52, A 52 a, A 53, A 53 a, A 54, A 54 a, A 55, A 55 a, A 56, A 56 a, A 57, A 58, A 58 a, A 59, A 59 a, A 60 in A 60 a k tožbi, ker niso bile predložene v okviru upravnega postopka.
- 19 V zvezi s tem je treba spomniti, da je namen tožb pred Splošnim sodiščem nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe pri EUIPO v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009. Zato ni naloga Splošnega sodišča, da ponovno preizkusi dejansko stanje ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim (sodbi z dne 18. decembra 2008, *Les Éditions Albert René/UUNT*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, točki 136 in 138, ter z dne 10. novembra 2004, *Storck/UUNT* (oblika *bonbona*), T-396/02, EU:T:2004:329, točka 24).
- 20 Zato je treba pojasniti, da bo nadzor zakonitosti izpodbijane odločbe opravljen zgolj glede na elemente, ki so bili sporočeni v okviru upravnega postopka in ki so v spisu EUIPO (glej v tem smislu sodbo z dne 15. julija 2014, *Łaszkiwicz/UUNT – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT)*, T-576/12, neobjavljena, EU:T:2014:667, točka 25).

Utemeljenost

- 21 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe v bistvu navaja dva tožbena razloga, od katerih se prvi nanaša na kršitev obveznosti obrazložitve in drugi na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Prvi tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve

- 22 Tožeča stranka očita odboru za pritožbe, da je kršil obveznost obrazložitve, določeno v členu 75 Uredbe št. 207/2009, s tem ko ni preučil razlikovalnega učinka prijavljene znamke za vsak proizvod in vsako storitev, na katero se nanaša navedena zahteva, kar je natančneje pojasnila na obravnavi.

- 23 V zvezi s tem je treba spomniti, da obveznost EUIPO, da obrazloži zavrnitev registracije znamke glede vsakega od proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, izhaja tudi iz bistvene zahteve, da je mogoče vse odločbe EUIPO, s katerimi se zavrne uživanje pravice, ki je priznana s pravom Evropske unije, podrediti sodnemu nadzoru, ki je namenjen zagotovitvi učinkovitega varstva te pravice in ki se mora zato nanašati na zakonitost razlogov (glej po analogiji sodbo z dne 15. februarja 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, točka 36 in navedena sodna praksa).
- 24 Vendar lahko EUIPO, kadar je naveden isti razlog za zavrnitev za kategorijo ali skupino proizvodov ali storitev, poda skupno obrazložitev za vse zadevne proizvode ali storitve (glej v tem smislu sklep z dne 11. decembra 2014, FTI Touristik/OHMI, C-253/14 P, neobjavljen, EU:C:2014:2445, točka 48; glej po analogiji tudi sodbo z dne 15. februarja 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, točka 37).
- 25 Tako se lahko pristojni organ omeji na skupno obrazložitev, kadar je naveden isti razlog za zavrnitev za kategorijo ali skupino proizvodov ali storitev, med katerimi obstaja zadosti neposredna in konkretna vez, in sicer do te mere, da ti proizvodi ali storitve tvorijo dovolj homogeno kategorijo ali skupino (sodbe z dne 2. aprila 2009, Zuffa/UUNT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, točka 28, in z dne 23. septembra 2015, Reed Exhibitions/UUNT (INFOSECURITY), T-633/13, neobjavljena, EU:T:2015:674, točka 46; glej v tem smislu tudi sklep z dne 11. decembra 2014, FTI Touristik/UUNT, C-253/14 P, neobjavljen, EU:C:2014:2445, točka 48).
- 26 V obravnavani zadevi je treba po eni strani ugotoviti, da je odbor za pritožbe navedel isti razlog za zavrnitev za vse proizvode in storitve, za katere je bila zavrnjena registracija prijavljene znamke, namreč vsakdanjost znaka glede na proizvode in storitve, ki jih je mogoče ali jih ni mogoče povezati z zvonjenjem telefona ali budilke, in dejstvo, da si je težko predstavljati uporabo zvočne znamke za proizvode, ki ne oddajajo zvoka (glej točki 26 in 27 izpodbijane odločbe).
- 27 Po drugi strani pa obstaja, kot je EUIPO pravilno poudaril, zadosti neposredna in konkretna vez med zadevnimi proizvodi in storitvami, ki so nosilci oddajanja informacij po elektronski poti („DVD-ji in ostali zvočni mediji; računalniški software; aplikacije za tablične računalnike in pametne telefone“ iz razreda 9; „produkcija razvedrilnih vsebin na spletu“ iz razreda 41), ustno („izobraževanje; pouk“ iz razreda 41) ali prek televizije („storitve televizijskega oddajanja“ iz razreda 38; „razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; razvedrilne storitve v obliki televizijskih programov; produkcija televizijskih razvedrilnih programov[;] razvedrilne storitve, namreč televizijski programi s področja novic, izobraževanja, športa, komedije, v obliki feljtonov, varietejskih predstav; produkcija televizijskih programov; produkcija razvedrilnih vsebin na spletu“ iz razreda 41) (glej v tem smislu sodbo z dne 23. septembra 2015, INFOSECURITY, T-633/13, neobjavljena, EU:T:2015:674, točka 47).
- 28 V teh okoliščinah je treba šteti, da je lahko odbor za pritožbe, ne da bi kršil obveznost obrazložitve, ki mu je naložena, po celoviti presoji, ki je obsegala celoto zadevnih proizvodov in storitev, prišel do enega samega sklepa, ki temelji na enem samem razlogu za zavrnitev v zvezi z vsemi zadevnimi proizvodi in storitvami.
- 29 Iz vsega prej navedenega izhaja, da je treba prvi tožbeni razlog zavrniti.
- 30 V okviru drugega tožbenega razloga pa bo treba preveriti, ali odbor za pritožbe ni storil napake s tem, da je štel, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka v zvezi s celoto zadevnih proizvodov in storitev.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009

- 31 Tožeča stranka očita odboru za pritožbe, da je storil napako pri presoji v zvezi z razlikovalnim učinkom prijavljene znamke s tem, da je na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 zavrnil njeno registracijo. Tožeča stranka meni, da bi morala za zvočne znamke v okviru preizkusa razlikovalnega učinka veljati ista merila kot za besedne ali figurativne znamke, in v bistvu trdi, da prijavljeni zvočni znamki dejstvo, da je kratka, ne odvzame razlikovalnega učinka in da je sicer kratka, vendar sploh ni enostavna, ampak je zanj značilno zaporedje not, ki vključuje ponavljanje posebnega zvoka, ki je ob ponovitvi daljši in zaradi česar jo lahko potrošnik lažje prepozna in si jo zapomni. Dodaja, da prijavljeno znamko sestavlja napev (*jingle*), ki ni ne preprost ne običajen.
- 32 Prvič, spomniti je treba, da zvočni znaki po naravi niso neprimerni za razlikovanje blaga ali storitev nekega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2003, *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, točka 36).
- 33 V teh okoliščinah je treba člen 4 Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da zvoki lahko sestavljajo znamko, če jih je poleg tega mogoče grafično predstaviti (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2003, *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, točka 37).
- 34 Ni sporno, da je prikaz not na notnem črtovju, ki so mu dodani ključ, pavze in aliteracije, „grafična predstavitev“ v smislu člena 4 Uredbe št. 207/2009.
- 35 Čeprav taka predstavitev ni takoj razumljiva, to zlahka postane, tako da lahko pristojni organi in javnost, zlasti gospodarski subjekti, natančno poznajo znak, za katerega se zahteva registracija znamke (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2003, *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, točki 62 in 63; glej tudi pravilo 3(6) Uredbe Komisije (ES) z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), kakor je bila spremenjena).
- 36 Drugič, spomniti je treba, da se v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ne registrirajo znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka.
- 37 Razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 pomeni, da ta znamka omogoča prepoznavo proizvoda, za katerega je bila zahtevana registracija, kot proizvoda, ki izvira iz določenega podjetja, in tako njegovo razlikovanje od proizvodov drugih podjetij (sodbi z dne 29. aprila 2004, *Henkel/UUNT*, C-456/01 P in C-457/01 P, EU:C:2004:258, točka 34, in z dne 7. oktobra 2004, *Mag Instrument/UUNT*, C-136/02 P, EU:C:2004:592, točka 29).
- 38 V skladu z ustaljeno sodno prakso se za znamke iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 šteje, da ne morejo opravljati bistvene funkcije znamke, in sicer opredeliti trgovskega izvora zadevnega proizvoda ali zadevne storitve, da bi s tem potrošniku, ki je kupil proizvod ali storitev, ki sta označena z znamko, omogočile, da pozneje ponovi nakup, če se je izkazal za pozitivnega, ali se mu izogne, če se je izkazal za negativnega (sodbe z dne 16. septembra 2004, *SAT.1/UUNT*, C-329/02 P, EU:C:2004:532, točka 23; z dne 15. septembra 2005, *BioID/UUNT*, C-37/03 P, EU:C:2005:547, točka 60, in z dne 8. maja 2008, *Eurohypo/UUNT*, C-304/06 P, EU:C:2008:261, točka 56; glej tudi sodbo z dne 13. aprila 2011, *Air France/UUNT* (Upodobitev paralelograma), T-159/10, neobjavljena, EU:T:2011:176, točka 13 in navedena sodna praksa).
- 39 Razlikovalni učinek znamke je treba po eni strani presojati glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija znamke, in po drugi glede na to, kako ga zaznava upoštevna javnost (glej sodbi z dne 12. februarja 2004, *Henkel*, C-218/01, EU:C:2004:88, točka 50 in navedena sodna praksa, ter z dne 9. septembra 2010, *UUNT/Borco-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508,

točka 32 in navedena sodna praksa; sodbi z dne 13. aprila 2011, Upodobitev paralelograma, T-159/10, neobjavljena, EU:T:2011:176, točka 14, in z dne 28. aprila 2015, Volkswagen/UUNT (EXTRA), T-216/14, neobjavljena, EU:T:2015:230, točka 15).

- 40 Vendar že minimalni razlikovalni učinek zadostuje, da se ne uporabi razlog za zavrnitev registracije iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (sodbe z dne 13. junija 2007, IVG Immobilien/UUNT (I), T-441/05, EU:T:2007:178, točka 42; z dne 29. septembra 2009, The Smiley Company/UUNT (Upodobitev polovice nasmeha smiley), T-139/08, EU:T:2009:364, točka 30, in z dne 13. aprila 2011, Upodobitev paralelograma, T-159/10, neobjavljena, EU:T:2011:176, točka 15).
- 41 Poleg tega je treba spomniti, da je Sodišče v sodni praksi razsodilo, da so merila presoje razlikovalnega učinka sicer za vse kategorije znamk enaka, vendar je pri njihovi uporabi mogoče, da upoštevna javnost ne zaznava nujno enako vsako od teh kategorij in se lahko izkaže, da je za znamke nekaterih kategorij težje ugotoviti razlikovalni učinek kot za znamke drugih kategorij (glej sklep z dne 28. junija 2004, Glaverbel/UUNT, C-445/02 P, EU:C:2004:393, točka 23 in navedena sodna praksa).
- 42 V zvezi s tem je treba navesti, da javnost besedne ali figurativne znamke po navadi dojema kot znake, ki opredeljujejo trgovski izvor proizvodov, kadar pa je znak sestavljen zgolj iz zvočnega elementa, pa ni nujno tako.
- 43 Kljub temu je treba šteti, da pri nekaterih proizvodih in storitvah ni neobičajno, da jih potrošnik istoveti z zvočnim elementom. Tako je med drugim treba šteti, kot je EUIPO na obravnavi pravilno navedel, da v nekaterih gospodarskih sektorjih, kot je sektor televizijskega oddajanja, ni neobičajno, ampak celo pogosto, da potrošnik prepozna nek proizvod ali storitev iz tega sektorja na podlagi zvočnega elementa, ki omogoča, da ga razlikuje kot element, ki izhaja od določenega podjetja.
- 44 Z istega vidika je treba ugotoviti, da se pri nekaterih proizvodih in storitvah – po eni strani med drugim pri tistih, ki so povezani z orodji za komunikacijo ali zabavo prek televizijskega ali radijskega oddajanja ter s telefonijo, in po drugi tistih, ki so povezani z informacijskimi nosilci, programsko opremo ali na splošno s področjem medijev – zvočni elementi, kakršni so napevi ali melodije, uporabljajo za to, da se omogoči slušna prepoznavna zadevnega proizvoda ali storitve kot proizvoda ali storitve, ki izhaja od določenega podjetja.
- 45 Poleg tega mora biti zvočni znak, katerega registracija se zahteva, vsekakor vsebinsko poln, kar zadevnemu potrošniku omogoča, da ga opazi in šteje za znamko, ne pa za funkcionalni element ali označbo brez lastnih bistvenih značilnosti. Navedeni potrošnik mora torej šteti, da zvočni znak omogoča opredelitev v tem smislu, da bo prepoznaven kot znamka.
- 46 Tako zvočni znak, ki ne bi pomenil več kot enostavno vsakdanjo kombinacijo not, ki ga sestavljajo, zadevnemu potrošniku ne bi omogočal, da ga dojame v njegovi funkciji prepoznavne zadevnih proizvodov ali storitev, če bi bil zreduciran na preprost „zrcalni učinek“ v tem smislu, da bi – kot je EUIPO na obravnavi pravilno navedel – spominjal le sam nase in na nič drugega. Zato naj pri zadevnem potrošniku ne bi mogel vzbuditi neke oblike pozornosti, ki bi mu omogočala, da prepozna nujno identifikacijsko funkcijo navedenega znaka.
- 47 Trditve tožeče stranke, po mnenju katere prijavljena znamka ima razlikovalni učinek, je treba preučiti ob upoštevanju teh ugotovitev.
- 48 V obravnavani zadevi tožeča stranka ne oporeka presoji odbora za pritožbe iz točke 17 izpodbijane odločbe, v skladu s katero so zadevni proizvodi in storitve namenjeni tako širši javnosti kot strokovnjakom, katerih raven pozornosti tako sega od običajne do visoke. Tej presoji je treba pritrditi.
- 49 V zvezi s presojo razlikovalnega učinka prijavljene znamke je odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe menil, da je prijavljena znamka sestavljena iz ponovitve zvoka, ki pripada zvenu zvonjenja.

- 50 Tožeča stranka, s tem ko v tožbi navaja, da bi bilo mogoče prijavljeno znamko opisati kot „zvok, ki pripada zvonjenju telefona“ ali kot „posebno elektronsko zvonjenje, ki spominja na sonar in ki je sestavljeno iz ponavljanja dveh not“, ne oporeka, kot pravilno poudarja EUIPO, zgoraj navedenemu opisu prijavljene znamke, kot ga je podal odbor za pritožbe.
- 51 V zvezi s tem je treba navesti, da zvočni znak, za katerega je značilna pretirana enostavnost in ki je omejen zgolj na ponavljanje dveh enakih not, ne more prenesti sporočila, ki se ga lahko potrošniki spominjajo, tako da ga slednji ne bodo šteli za znamko, razen če ni z uporabo pridobil razlikovalnega učinka (glej v tem smislu sodbo z dne 12. septembra 2007, Cain Cellars/UUNT (Upodobitev peterokotnika), T-304/05, neobjavljena, EU:T:2007:271, točka 22).
- 52 Tako bo upoštevana javnost dojemala prijavljeno znamko kot enostavno funkcionalnost zadevnih proizvodov in storitev ter ne kot označbo njihovega trgovskega izvora. Kot je odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe pravilno navedel, bo prijavljena znamka v splošnem ostala neopažena in si je zadevni potrošnik ne bo zapomnil.
- 53 Tako se prijavljena znamka zreducira na zvonjenje budilke ali telefona ne glede na okoliščine, v katerih je uporabljena, in ne glede na način prenosa, to zvonjenje pa nima drugih posebnih bistvenih značilnosti, kot je ponavljanje note, iz katere je sestavljeno, in ki bi omogočalo, da se prepozna kaj drugega kot to zvonjenje budilke ali telefona.
- 54 Tožeča stranka je na obravnavi ponovila, da neobičajna narava zvonjenja telefona kot označbe izvora storitve daje prijavljeni znamki njen razlikovalni učinek.
- 55 V zvezi s tem zadostuje poudariti, da domnevno neobičajna uporaba zvonjenja telefona kot označbe izvora proizvodov ali storitev ne zadošča, da bi šteli, da znak omogoča razlikovanje takega izvora, saj tako kot v obravnavani zadevi ta znak zaradi pretirane enostavnosti ni primeren za razlikovanje izvora proizvodov ali storitev, saj – kot je EUIPO v odgovoru na vprašanje Splošnega sodišča pravilno navedel – v tem znaku ni nič posebnega in ne more spominjati na nič drugega kot sam nase.
- 56 Tožeča stranka trdi še, da iz partiture izhaja, da gre za notno črtovje v violinskem ključu z oznako tempa 147 četrtink na minuto s ponovitvijo dveh tonov gis, namreč prvega tona gis kot četrtinke s poudarkom (ena doba), ki mu sledi drugi gis (polovinka s piko) (tri dobe), ki je zvezana s celinko (štiri dobe), zato odbor za pritožbe ni mogel šteti, da bi zadevni potrošnik lahko spregledal te nianse. Vendar je treba ugotoviti, da je kljub temu opisu prijavljena znamka, kot je bila predstavljena tudi Splošnemu sodišču z zvočnim predvajanjem na obravnavi, omejena na ponavljanje dveh identičnih not, ne da bi bilo – v nasprotju s trditvami tožeče stranke – mogoče slušno zaznati kakršno koli nianso.
- 57 Tako kot je odbor za pritožbe v točki 20 izpodbijane odločbe pravilno navedel, znamka, ki jo sestavljajo toni, ki pripadajo zvonjenju, ne more opravljati identifikacijske funkcije, če ne vsebuje elementov, po katerih se razlikuje od drugih zvočnih znamk, pri čemer pa je bilo vendar ugotovljeno, da ni nujno, da je navedena znamka izvirna ali domišljajska.
- 58 Znamka, za katero je zahtevana registracija, mora zadevni javnosti omogočati, da jo prepozna kot označbo izvora zadevnih proizvodov ali storitev, kar je pogoj, ki ga v obravnavani zadevi prijavljena znamka ne izpolnjuje, saj jo je mogoče povezati s „standardnim“ zvonjenjem, ki je značilno za vsako elektronsko napravo s časovnim stikalom ali vsak telefonski aparat, tako da navedena javnost brez predhodnega poznavanja ne bo mogla prepoznati tega zvonjenja kot elementa označbe proizvodov in storitev, ki izvirajo od tožeče stranke.
- 59 Iz tega je v nasprotju s trditvami tožeče stranke razvidno, da prijavljene znamke ni mogoče povezati z napevom, ki je neobičajen zato, ker je sestavljen iz dvojnega zvonjenja.

- 60 Poleg tega tožeča stranka opozarja, da je prijavljena znamka splošno znana v Braziliji in brazilskih skupnostih v več državah članicah, ki navedeno znamko prepoznavajo kot razlikovalni znak televizijske mreže Globo.
- 61 V zvezi s tem zadostuje navedba, da s temi trditvami tožeča stranka navaja, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek zaradi svoje dolgotrajne uporabe; to pa so trditve, ki so zagotovo upoštevne v okviru člena 7(3) Uredbe št. 207/2009, kar je stvar preizkuševalca (glej točki 29 in 30 izpodbijane odločbe ter točko 8 zgoraj), ne pa v okviru člena 7(1)(b) navedene uredbe.
- 62 Tožeča stranka tudi trdi, da prijavljena znamka ni brez razlikovalnega učinka, ker je bila tako kot druge podobne zvočne znamke registrirana v Franciji in Združenih državah.
- 63 Glede tega je treba spomniti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso ureditev znamk Unije samostojen sistem, ki je sestavljen iz celote pravil in s katerim se uresničujejo njegovi posebni cilji, saj je njegovo izvajanje neodvisno od nacionalnega sistema. Zato se sme možnost za registracijo znaka kot znamke EU presojati zgolj na podlagi upoštevne zakonodaje Unije (sodbi z dne 12. junija 2007, MacLean-Fogg/UUNT (LOKTHREAD), T-339/05, neobjavljena, EU:T:2007:172, točka 57, in z dne 10. maja 2012, Amador López/UUNT (AUTOCOACHING), T-325/11, neobjavljena, EU:T:2012:230, točka 45).
- 64 Poleg tega je odbor za pritožbe v zvezi s presojo neobstoja razlikovalnega učinka zadevnih proizvodov in storitev v točki 26 izpodbijane odločbe navedel, da se isti razlog za zavrnitev registracije, namreč dejstvo, da se prijavljena znamka ne more šteti za označbo trgovskega izvora, uporablja za vse navedene proizvode ali storitve, če je vsakdanjost znaka enaka, pa naj se znamka povezuje s proizvodi ali storitvami, ki jih je mogoče ali jih ni mogoče povezati z zvonjenjem telefona ali budilke.
- 65 Odbor za pritožbe je v točki 27 izpodbijane odločbe dodal:
- „Poleg tega odbor v zvezi s proizvodi iz razreda 16, ki po definiciji ne oddajajo zvoka (razen morda zvočnih razglednic), in [s] temi storitvami iz razreda 41 ‚izobraževanje; pouk; športne in kulturne dejavnosti‘ dodaja, da si je težko zamisliti uporabo preučevane znamke za te proizvode ali storitve. Kako bi lahko namreč povezali zvočno znamko s prodajo, na primer, papirja? Poleg tega odbor za pritožbe iz praktičnih izkušenj sklepa, da v zvezi s proizvodi iz razreda 16 potrošnik nikakor ni navajen prepoznavati izvora teh proizvodov na podlagi zvoka ali melodije. Isto velja za dejavnosti pouka in izobraževanja iz razreda 41.“
- 66 V zvezi s tem bo upoštevna javnost, tako kot to izhaja iz točke 52 zgoraj, prijavljeno znamko dojemala kot enostavno funkcionalnost zadevnih proizvodov in storitev, ne pa kot označbo njihovega trgovskega izvora.
- 67 Tako je treba ugotoviti, da proizvodi iz razreda 9 v točki 27 izpodbijane odločbe sicer niso izrecno opredeljeni, vendar jih je mogoče razbrati iz ugotovitve odbora za pritožbe v točki 25 izpodbijane odločbe, v skladu s katero se prijavljena znamka ne bo dojemala kot označba izvora proizvodov. Kot je EUIPO namreč pravilno poudaril, se bo za prijavljeno znamko razumela tako, kot da kaže zgolj na začetek delovanja nosilca podatkov ali informativnega programa ali aplikacije za elektronske naprave.
- 68 V zvezi s storitvami televizijskega oddajanja iz razreda 38 ter z vsemi storitvami, ki jih je mogoče opraviti v obliki televizijskega programa in ki spadajo v razred 41, bo zadevna javnost zvočno znamko, ker je tako vsakdanja, dojemala prej kot znak za začetek ali konec televizijskega programa.
- 69 Iz navedenega izhaja, da odbor za pritožbe ni storil nobene napake pri preizkusu razlikovalnega učinka prijavljene znamke za zadevne proizvode in storitve.

- 70 Tožeča stranka nazadnje navaja, da je EUIPO registriral podobne zvočne znamke, namreč zvok zvona ali ksilofona, tako da v obravnavani zadevi naj ne bi zadostovala zavrnitev registracije zaradi domnevnega neobstoja razlikovalnega učinka prijavljene znamke, ker naj bi bila enostavna.
- 71 V zvezi s tem je treba po eni strani spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso velja za odločbe, ki se nanašajo na registracijo znaka kot znamke EU in ki jih morajo na podlagi Uredbe št. 207/2009 izdati odbori za pritožbe, vezana pristojnost in ne diskrecijska pravica. Zato se sme možnost za registracijo znaka kot znamke EU presojati zgolj na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Unije, ne pa na podlagi predhodne prakse odborov za pritožbe (sodbi z dne 15. septembra 2005, BioID/UUNT, C-37/03 P, EU:C:2005:547, točka 47, in z dne 27. februarja 2015, Universal Utility International/UUNT (Greenworld), T-106/14, neobjavljena, EU:T:2012:123, točka 36).
- 72 Res je bilo po drugi strani razsojeno, da mora EUIPO v okviru preizkusa zahteve za registracijo znamke EU upoštevati odločbe, ki so že bile sprejete o podobnih zahtevah, in posvetiti posebno pozornost vprašanju, ali je treba odločiti v enakem smislu (sodbi z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, točka 74, in z dne 28. aprila 2015, EXTRA, T-216/14, neobjavljena, EU:T:2015:230, točka 30).
- 73 Vendar morata biti načeli enakega obravnavanja in dobrega upravljanja usklajeni s spoštovanjem zakonitosti. Oseba, ki zahteva registracijo znaka kot znamke, se zato ne more v svojo korist sklicevati na morebitno nezakonitost, ki je bila storjena v korist druge osebe, da bi dosegla enako odločbo (sodbi z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, točki 75 in 76, ter z dne 28. aprila 2015, EXTRA, T-216/14, neobjavljena, EU:T:2015:230, točka 31).
- 74 Poleg tega mora biti preizkus vsake zahteve za registracijo zaradi pravne varnosti in dobrega upravljanja strog in celosten, zato da ne bilo neupravičene registracije znamk. Ta preizkus je treba opraviti v vsakem posameznem primeru. Registracija znaka kot znamke je namreč odvisna od posebnih meril, ki se uporabijo za dejansko stanje obravnavanega primera in ki so namenjena preverjanju, ali v zvezi s spornim znakom niso podani razlogi za zavrnitev (sodbi z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, točka 77, ter z dne 28. aprila 2015, EXTRA, T-216/14, neobjavljena, EU:T:2015:230, točka 32).
- 75 V obravnavani zadevi je iz izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe v zvezi z zavrnitvijo registracije opravil celosten vsebinski preizkus prijavljene znamke. Poleg tega iz preučitve očitkov, ki jih je navedla tožeča stranka, izhaja, da je zaradi tega preizkusa odbor za pritožbe za nasprotovanje registraciji prijavljene znamke pravilno uporabil absolutni razlog za zavrnitev registracije iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Ker preizkus prijavljene znamke glede na to določbo sam po sebi ni mogel voditi do drugačnega rezultata, trditev tožeče stranke o registraciji drugih zvočnih znamk ni mogoče sprejeti. Zato se torej tožeča stranka ne more učinkovito sklicevati na predhodne odločbe EUIPO, da bi ovrgla sklep, v skladu s katerim registracija prijavljene znamke ni združljiva z Uredbo št. 207/2009.
- 76 Glede na vse zgornje ugotovitve je treba drugi tožbeni razlog in tožbo v celoti zavrniti.

Stroški

- 77 Spomniti je treba, da se v skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. V obravnavanem primeru tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi EUIPO naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Globo Comunicação e Participações S/A se naloži plačilo stroškov.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 13. septembra 2016.

Podpisi