Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (druga izba)

z dnia 13 września 2016 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie dźwiękowego znaku towarowego — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009

W sprawie T-408/15

Globo Comunicação e Participações S/A, z siedzibą w Rio de Janeiro (Brazylia), reprezentowana przez adwokatów E. Gaspar oraz M.E. De Moro-Giafferri,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 maja 2015 r. (sprawa R 2945/2014-5), dotyczącą zgłoszenia do rejestracji dźwiękowego znaku towarowego jako unijnego znaku towarowego,

SĄD (druga izba),

w składzie: M.E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, S. Gervasoni i L. Madise, sędziowie,

sekretarz: M. Marescaux, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 lipca 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 5 października 2015 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 marca 2016 r.,

wydaje następujący

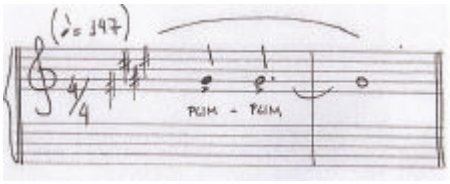
* Język postępowania: francuski.

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 28 kwietnia 2014 r. skarżąca, Globo Comunicação e Participações S/A, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie unijnego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest oznaczenie dźwiękowe przedstawione graficznie poniżej:



3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację – po ograniczeniu ich wykazu w toku postępowania przed EUIPO – należą do klas 9, 16, 38 i 41 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 9: „podłoża nośników zapisu [magnetyczne]; płyty gramofonowe; płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych; oprogramowanie komputerowe; aplikacje do tabletów i smartfonów”;

— klasa 16: „papier, karton (nieprzetworzony, półprzetworzony lub do celów papierniczych); druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały biurowe; kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czyli worki, torby, folie i arkusze; czcionki drukarskie; matryce do druku ręcznego, publikacje; książki; czasopisma”;

— klasa 38: „usługi emisji telewizyjnej”;

— klasa 41: „nauczanie; szkolenia; usługi rozrywkowe; działalność sportowa i kulturalna; usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych; produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych; [u]sługi rozrywkowe, czyli informacyjne programy telewizyjne, edukacyjne, sportowe, komediowe, w formie felietonów, spektakli rewiowych; produkcja programów telewizyjnych; zapewnianie rozrywki online”.

4 Pismem z dnia 15 maja 2014 r. ekspert powiadomił skarżącą, że zgłoszony znak towarowy nie może być zarejestrowany, ponieważ nie spełnia on określonych w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 przesłanek. Ekspert wskazał w szczególności, że wspomniany znak towarowy składa się ze zwykłego i banalnego dzwonka i że nie może on być postrzegany jako wskazówka pochodzenia handlowego towarów. Ekspert wezwał skarżącą do przedstawienia uwag w terminie dwóch miesięcy.

5 W piśmie z dnia 11 lipca 2014 r. skarżąca odpowiedziała w istocie, że zgłoszony znak towarowy, mimo iż krótki, nie jest jednak zwykły, lecz że należy go uznać za krótką melodię, która będzie postrzegana jako wskazówka odnosząca się do jej własnych towarów i usług.

6 Decyzją z dnia 19 września 2014 r. ekspert odrzucił to zgłoszenie, stwierdzając, że zgłoszony znak towarowy jest objęty określoną w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 podstawą odmowy rejestracji, ponieważ jest pozbawiony charakteru odróżniającego.

7 W dniu 19 listopada 2014 r. skarżąca wniosła, na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, odwołanie do EUIPO od decyzji eksperta.

8 Decyzją z dnia 18 maja 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Piąta Izba Odwoławcza EUIPO, po pierwsze, oddaliła odwołanie w odniesieniu do podnoszonego charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, oraz po drugie, przekazała do ponownego rozpoznania przez eksperta podnoszoną przez skarżącą kwestię dotyczącą charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania wspomnianego znaku towarowego zgodnie z art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia w odniesieniu do należących do klasy 38 usług emisji telewizyjnych oraz należących do klasy 41 usług rozrywkowych.

9 W pkt 17 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, iż rozpatrywane towary i usługi są przeznaczone zarówno dla ogółu odbiorców, jak i dla profesjonalistów, tak że poziom uwagi waha się od zwykłego do wysokiego.

10 W pkt 18 i 19 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że aby umożliwić wskazanie konsumentowi pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów lub usług, zgłoszony znak towarowy powinien posiadać cechy, które pozwolą na jego łatwe zapamiętanie przez konsumentów. O ile nie jest konieczne, aby oznaczenie było oryginalne lub fantazyjne, o tyle nie powinno być banalne lub całkowicie bez znaczenia.

11 W pkt 20 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dodała, że znak towarowy utworzony z dźwięków podobnych do dzwonka może spełniać funkcję identyfikacji, jedynie gdy zawiera elementy mogące zindywidualizować go względem innych znaków towarowych. W niniejszym zaś wypadku w pkt 21 tej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgłoszony znak towarowy jest utworzony z powtórzenia dźwięku, który jest podobny do we wszystkich aspektach banalnego brzmienia dzwonka, i to pomimo faktu, że znak towarowy obejmuje pięciolinię w kluczu wieloliniowym w tempie 147 uderzeń na minutę, zawierającą powtórzenie dwóch dźwięków gis. W pkt 22 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że takie niuanse w stosunku do klasycznej formy dzwonka nie mogą wystarczyć, aby podważyć oparty na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 zarzut, ponieważ docelowy konsument może ich nie zauważyć, a w pkt 23 tej decyzji – że błędnie jest również twierdzenie, iż zgłoszony znak towarowy cechuje się szczególnymi i różnorakimi elementami, natychmiast postrzegalnymi dla docelowego konsumenta.

12 W pkt 24 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgłoszony znak towarowy zaprezentowano jako motyw dźwiękowy o wielkiej prostocie, czyli zasadniczo jako banalny i powszechny dzwonek, który ogólnie nie będzie spostrzeżony ani zapamiętywany przez docelowego konsumenta.

13 W pkt 28 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła zatem, iż zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do wszystkich wskazanych w zgłoszeniu do rejestracji towarów i usług.

14 W następstwie przyjęcia zaskarżonej decyzji w dniu 22 lipca 2015 r. skarżąca dokonała ponownego ograniczenia zakresu zgłoszenia, cofając zgłoszenie, po pierwsze, w odniesieniu do „podłoży nośników zapisu [magnetycznych], płyt gramofonowych; płyt kompaktowych" należących do klasy 9, oraz po drugie, w odniesieniu do wszystkich towarów należących do klasy 16.

15 Wykaz towarów i usług objętych zgłoszeniem jest zatem, na etapie skargi, następujący:

— klasa 9: „DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych; oprogramowanie komputerowe; aplikacje do tabletów i smartfonów”;

— klasa 38: „usługi emisji telewizyjnej”;

— klasa 41: „nauczanie; szkolenia; usługi rozrywkowe; działalność sportowa i kulturalna; usługi rozrywkowe w postaci programów telewizyjnych; produkcja rozrywkowych programów telewizyjnych; [u]sługi rozrywkowe, czyli informacyjne programy telewizyjne, edukacyjne, sportowe, komediowe, w formie felietonów, spektakli rewiowych; produkcja programów telewizyjnych; zapewnianie rozrywki online”.

Żądania stron

16 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie dopuszczalności skargi;

— stwierdzenie, że zgłoszony znak towarowy jest ważny dla celów oznaczania zawartych w wykazie i wspomnianych w pkt 15 powyżej towarów i usług;

— stwierdzenie częściowej nieważności zaskarżonej decyzji, w zakresie, w jakim odrzucono w niej zgłoszenie znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009;

— obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

17 EUIPO wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem

18 EUIPO podnosi niedopuszczalność załączników A 29, A 29a, A 29b, A 50, A 51a, A 52, A 52a, A 53, A 53a, A 54, A 54a, A 55, A 55a, A 56, A 56a, A 57, A 58, A 58a, A 59, A 59a, A 60 i A 60a do skargi ze względu na to, że nie zostały one przedstawione w ramach postępowania administracyjnego.

19 W tym względzie należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009. Zadaniem Sądu nie jest zatem ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim [wyroki: z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 136, 138; z dnia 10 listopada 2004 r., Storck/OHIM (Kształt cukierka), T-396/02, EU:T:2004:329, pkt 24].

20 W konsekwencji należy uściślić, że kontrola zgodności zaskarżonej decyzji z prawem zostanie dokonana wyłącznie w świetle przekazanych w toku postępowania administracyjnego materiałów, które znajdują się w aktach rozpatrzonej przez EUIPO sprawy [zob. podobnie wyrok z dnia 15 lipca 2014 r., Łaszkiewicz/OHIM – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T-576/12, niepublikowany, EU:T:2014:667, pkt 25].

Co do istoty

21 Na poparcie skargi skarżąca podnosi w istocie dwa zarzuty, dotyczące, zarzut pierwszy – naruszenia obowiązku uzasadnienia, oraz zarzut drugi – naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia obowiązku uzasadnienia

22 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej naruszenie wskazanego w art. 75 rozporządzenia nr 207/2009 obowiązku uzasadnienia ze względu na nierozpatrzenie charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do każdego z towarów i każdej z usług wskazanych we wspomnianym zgłoszeniu, który to zarzut skarżąca wyjaśniła w szczegółach na rozprawie.

23 W tym względzie należy przypomnieć, że ciążący na EUIPO obowiązek uzasadnienia odmowy rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do każdego z towarów lub każdej z usług, dla których dokonane zostało dane zgłoszenie, wynika także z podstawowego wymogu, aby każda decyzja EUIPO odmawiająca możliwości skorzystania z uznanego w prawie Unii Europejskiej uprawnienia mogła podlegać kontroli sądowej mającej na celu zapewnienie skutecznej ochrony tego uprawnienia, która to kontrola musi z tego względu dotyczyć zgodności z prawem uzasadnienia decyzji (zob. analogicznie wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

24 Jednakże w wypadku gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji jest podnoszona w odniesieniu do kategorii lub grupy towarów lub usług, EUIPO może ograniczyć się do uzasadnienia o charakterze całościowym dotyczącego wszystkich rozpatrywanych towarów lub usług (zob. podobnie postanowienie z dnia 11 grudnia 2014 r., FTI Touristik/OHIM, C-253/14 P, niepublikowane, EU:C:2014:2445, pkt 48; zob. także analogicznie wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 37).

25 A zatem właściwy organ może ograniczyć się do uzasadnienia o charakterze całościowym, gdy podstawę odmowy rejestracji podniesiono w odniesieniu do kategorii lub grupy towarów lub usług, między którymi istnieje na tyle bezpośredni i konkretny związek, aby tworzyły one wystarczająco jednorodną kategorię lub grupę towarów lub usług [wyroki: z dnia 2 kwietnia 2009 r., Zuffa/OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, pkt 28; z dnia 23 września 2015 r., Reed Exhibitions/OHIM (INFOSECURITY), T-633/13, niepublikowany, EU:T:2015:674, pkt 46; zob. także podobnie postanowienie z dnia 11 grudnia 2014 r., FTI Touristik/OHIM, C-253/14 P, niepublikowane, EU:C:2014:2445, pkt 48].

26 W niniejszym wypadku należy stwierdzić, po pierwsze, że Izba Odwoławcza wskazała na tę samą podstawę odmowy rejestracji w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, wobec których odmówiono rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, a mianowicie na banalność oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług, które można lub których nie można skojarzyć z dzwonkami telefonicznymi lub dzwonkami budzika, a także na fakt, że trudno wyobrazić sobie używanie dźwiękowego znaku towarowego w odniesieniu do niewydających dźwięku towarów (zob. pkt 26 i 27 zaskarżonej decyzji).

27 Po drugie, jak słusznie podkreślił EUIPO, istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek między rozpatrywanymi towarami i usługami stanowiącymi środki rozpowszechniania informacji – drogą elektroniczną („DVD i innymi cyfrowymi nośnikami do nagrywania danych; oprogramowaniem komputerowym; aplikacjami do tabletów i smartfonów" należącymi do klasy 9; „zapewnianiem rozrywki online" należącym do klasy 41), drogą ustną („nauczaniem; szkoleniami" należącymi do klasy 41) lub drogą telewizyjną („usługami emisji telewizyjnej" należącymi do klasy 38; „usługami rozrywkowymi; działalnością sportową i kulturalną; usługami rozrywkowymi w postaci programów telewizyjnych; produkcją rozrywkowych programów telewizyjnych; usługami rozrywkowymi, czyli informacyjnymi programami telewizyjnymi, edukacyjnymi, sportowymi, komediowymi, w formie felietonów, spektakli rewiowych; produkcją programów telewizyjnych", należącymi do klasy 41) (zob. podobnie wyrok z dnia 23 września 2015 r., INFOSECURITY, T-633/13, niepublikowany, EU:T:2015:674, pkt 47).

28 W tych okolicznościach należy wskazać, że Izba Odwoławcza mogła – nie naruszając ciążącego na niej obowiązku uzasadnienia oraz po dokonaniu całościowego badania obejmującego wszystkie rozpatrywane towary i usługi – przedstawić pojedyncze stwierdzenie, oparte na tej samej podstawie odmowy rejestracji odnoszącej się do wszystkich rozpatrywanych towarów i usług.

29 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że zarzut pierwszy należy oddalić.

30 Następnie w ramach zarzutu drugiego należy rozpatrzyć, czy Izba Odwoławcza nie dopuściła się błędu poprzez stwierdzenie, że zgłoszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towarów i usług.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

31 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej popełnienie odnoszącego się do charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego błędu w ocenie i odmowę rejestracji tego znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Stwierdzając, iż w ramach badania ich charakteru odróżniającego dźwiękowe znaki towarowe powinny podlegać takim samym kryteriom jak słowne lub graficzne znaki towarowe, skarżąca podnosi w istocie, że krótkość zgłoszonego dźwiękowego znaku towarowego nie pozbawia go charakteru odróżniającego i że wspomniany znak towarowy, mimo iż krótki, nie jest jednak zwykły, lecz cechuje się sekwencją nut wprowadzającą powtórzenie szczególnego dźwięku, który w chwili jego powtórnego brzmienia jest dłuższy i ułatwia zidentyfikowanie oraz zapamiętanie tej sekwencji przez konsumenta. Skarżąca dodaje, że zgłoszony znak towarowy jest utworzony z dzwonienia, które nie jest ani powszechne, ani zwykłe.

32 Po pierwsze, należy przypomnieć, że oznaczenia dźwiękowe nie są ze względu na swój charakter niewłaściwe, aby odróżniać towary lub usługi jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2003 r., Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, pkt 36).

33 W tych okolicznościach art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że dźwięki mogą tworzyć znak towarowy, pod warunkiem że mogą one ponadto być przedstawione w formie graficznej (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2003 r., Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, pkt 37).

34 Jest bezsporne, że wskazanie nut muzycznych na pięciolinii zawierającej klucz, pauzy i alternacje stanowi „przedstawienie w formie graficznej" w rozumieniu art. 4 rozporządzenia nr 207/2009.

35 O ile takie przedstawienie nie jest natychmiast zrozumiałe, o tyle może łatwo być zrozumiane, umożliwiając w ten sposób właściwym organom i odbiorcom – w szczególności podmiotom gospodarczym – dokładne zapoznanie się z oznaczeniem, w odniesieniu do którego wniesiono

o rejestrację w charakterze znaku towarowego [zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2003 r., Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, pkt 62, 63; zob. także zasada 3 ust. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1), ze zmianami].

36 Po drugie, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.

37 Charakter odróżniający znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oznacza, iż ów znak towarowy pozwala zidentyfikować towar, dla którego wystąpiono o rejestrację, jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnienie tego towaru od towarów innych przedsiębiorstw (wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r., Henkel/OHIM, C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, pkt 34; z dnia 7 października 2004 r., Mag Instrument/OHIM, C-136/02 P, EU:C:2004:592, pkt 29).

38 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem znakami towarowymi wskazanymi w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 są znaki, które uważa się za niezdolne do spełniania podstawowej funkcji znaku towarowego, polegającej na określaniu pochodzenia handlowego danego towaru lub danej usługi, aby umożliwić w ten sposób konsumentowi, który nabywa oznaczone tym znakiem towar lub usługę, dokonanie przy późniejszym zakupie tego samego wyboru, gdy towar lub usługa okazały się dobre, albo innego wyboru, gdy nie okazały się dobre [wyroki: z dnia 16 września 2004 r., SAT.1/OHIM, C-329/02 P, EU:C:2004:532, pkt 23; z dnia 15 września 2005 r., BioID/OHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, pkt 60; z dnia 8 maja 2008 r., Eurohypo/OHIM, C-304/06 P, EU:C:2008:261, pkt 56; zob. także wyrok z dnia 13 kwietnia 2011 r., Air France/OHIM (Kształt równoległoboku), T-159/10, niepublikowany, EU:T:2011:176, pkt 13 i przytoczone tam orzecznictwo].

39 Charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać, po pierwsze, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, oraz po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców [zob. wyroki: z dnia 12 lutego 2004 r., Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 9 września 2010 r., OHIM/Borco-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 13 kwietnia 2011 r., Kształt równoległoboku, T-159/10, niepublikowany, EU:T:2011:176, pkt 14; z dnia 28 kwietnia 2015 r., Volkswagen/OHIM (EXTRA), T-216/14, niepublikowany, EU:T:2015:230, pkt 15].

40 Minimum charakteru odróżniającego wystarcza jednak, aby określona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględna podstawa odmowy rejestracji nie miała zastosowania [wyroki: z dnia 13 czerwca 2007 r., IVG Immobilien/OHIM (I), T-441/05, EU:T:2007:178, pkt 42; z dnia 29 września 2009 r., The Smiley Company/OHIM (Przedstawienie półuśmiechu smiley), T-139/08, EU:T:2009:364, pkt 30; z dnia 13 kwietnia 2011 r., Kształt równoległoboku, T-159/10, niepublikowany, EU:T:2011:176, pkt 15].

41 Ponadto należy przypomnieć, że w swoim orzecznictwie Trybunał stwierdził, iż o ile kryteria oceny charakteru odróżniającego są jednakowe dla różnych kategorii znaków towarowych, o tyle w ramach stosowania tych kryteriów może się okazać, że postrzeganie przez właściwy krąg odbiorców niekoniecznie jest jednakowe w odniesieniu do każdej z tych kategorii i że w związku z tym stwierdzenie istnienia charakteru odróżniającego w odniesieniu do znaków towarowych należących do pewnych kategorii może się okazać trudniejsze niż w odniesieniu do znaków towarowych należących do innych kategorii (zob. postanowienie z dnia 28 czerwca 2004 r., Glaverbel/OHIM, C-445/02 P, EU:C:2004:393, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).

42 W tym względzie należy wskazać, że o ile krąg odbiorców zwykle postrzega słowne lub graficzne znaki towarowe jako oznaczenia wskazujące pochodzenie handlowe towarów lub usług, o tyle sytuacja taka nie ma koniecznie miejsca, gdy oznaczenie jest utworzone jedynie z elementu dźwiękowego.

43 Należy natomiast stwierdzić, że jeśli chodzi o niektóre towary lub usługi, może nie być niezwykłe, iż konsument identyfikuje je za pomocą elementu dźwiękowego. A zatem należy w szczególności stwierdzić, jak słusznie wskazał na rozprawie EUIPO, że w niektórych branżach gospodarki – takich jak emisje telewizyjne – nie tylko nie jest niezwykłe, lecz jest nawet powszechne, iż konsument identyfikuje związane ze wspomnianą branżą towar lub usługę dzięki elementowi dźwiękowemu umożliwiającemu ich odróżnienie i określenie ich pochodzenia od określonego przedsiębiorstwa.

44 W tym kontekście należy wskazać, że jeśli chodzi o niektóre powiązane towary i usługi – a w szczególności, po pierwsze, środki komunikacji lub usługi rozrywkowe świadczone drogą telewizyjną lub radiową, a także telefonię, oraz po drugie, nośniki informatyczne, oprogramowanie komputerowe lub ogólnie dziedzinę mediów – elementy dźwiękowe, takie jak dzwonienie lub melodie, są używane w celu umożliwienia słuchowej identyfikacji danego towaru lub danej usługi jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa.

45 Co więcej – w każdym wypadku – jest niezbędne, aby zgłoszone oznaczenie dźwiękowe posiadało pewną siłę wywoływania skojarzeń umożliwiającą danemu konsumentowi spostrzeżenie tego oznaczenia i uznanie go za znak towarowy, a nie za element o charakterze funkcjonalnym lub za wskazówkę pozbawioną własnej samoistnej właściwości. Wspomniany konsument powinien zatem uznać oznaczenie dźwiękowe za posiadające zdolność identyfikacji w ten sposób, że będzie można zidentyfikować je jako znak towarowy.

46 A zatem oznaczenie dźwiękowe, które nie posiadałoby większego znaczenia niż zwykła banalna kombinacja tworzących je nut, nie umożliwiałoby danemu konsumentowi spostrzeżenia jego funkcji związanej z identyfikacją danych towarów i usług w zakresie, w jakim oznaczenie to byłoby ograniczone do zwykłego „efektu lustra", w ten sposób – jak słusznie wskazał na rozprawie EUIPO – że odnosiłoby się ono wyłącznie do niego samego, a nie do czegoś innego. Nie mogłoby ono zatem wzbudzić u tego konsumenta pewnej formy uwagi umożliwiającej mu rozpoznanie niezbędnej identyfikacyjnej funkcji wspomnianego oznaczenia.

47 To w świetle powyższych rozważań należy rozpatrzyć argumentację skarżącej, zgodnie z którą zgłoszony znak towarowy ma charakter odróżniający.

48 W niniejszym wypadku skarżąca nie kwestionuje zawartej w pkt 17 zaskarżonej decyzji oceny Izby Odwoławczej, zgodnie z którą rozpatrywane towary i usługi są przeznaczone zarówno dla szerokiego kręgu odbiorców, jak i dla profesjonalistów, których poziom uwagi waha się zatem od zwykłego do wysokiego. Można wyłącznie potwierdzić tę ocenę.

49 Jeśli chodzi o ocenę charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego, w pkt 21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że zgłoszony znak towarowy utworzono z powtórzenia dźwięku, który przypomina brzmienie dzwonka.

50 Wskazując w skardze, że zgłoszony znak towarowy można opisać jako „dźwięk, który przypomina dzwonek telefoniczny" lub jako „szczególny elektroniczny dzwonek przywołujący sonar składający się z powtórzenia dwóch nut", skarżąca nie kwestionuje – jak słusznie podkreśla EUIPO – dokonanego przez Izbę Odwoławczą i wskazanego powyżej opisu zgłoszonego znaku towarowego.

51 W tym względzie należy wskazać, że oznaczenie dźwiękowe, które cechuje się nadmierną prostotą i ogranicza się do zwykłego powtórzenia dwóch identycznych nut nie może jako takie przenosić wiadomości, którą konsumenci mogliby sobie przypomnieć, co skutkuje tym, iż konsumenci ci nie uznają tego oznaczenia za znak towarowy, chyba że nabyło ono charakteru odróżniającego w następstwie używania [zob. podobnie wyrok z dnia 12 września 2007 r., Cain Cellars/OHIM (Wizerunek pięciokąta), T-304/05, niepublikowany, EU:T:2007:271, pkt 22].

52 A zatem zgłoszony znak towarowy będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jedynie jako zwykła funkcjonalność oznaczonych nim towarów i usług, a nie jako wskazanie ich pochodzenia handlowego. Jak w pkt 24 zaskarżonej decyzji słusznie wskazała Izba Odwoławcza, zgłoszony znak towarowy zasadniczo nie zostanie spostrzeżony ani zapamiętany przez miarodajnego konsumenta.

53 Zgłoszony znak towarowy ogranicza się zatem do dzwonka alarmowego lub telefonicznego, bez względu na kontekst, w jakim jest używany, oraz zastosowany nośnik, a dzwonek ten nie wykazuje żadnej odrębnej samoistnej właściwości powtórzenia nuty, z której go utworzono, pozwalającej na odróżnienie czegoś innego niż ten dzwonek alarmowy lub telefoniczny.

54 Na rozprawie skarżąca podkreśliła ponownie, że identyfikujący pochodzenie usługi niezwykły charakter dzwonka telefonicznego nadaje zgłoszonemu znakowi towarowemu charakter odróżniający.

55 W tym względzie można ograniczyć się do stwierdzenia, że podnoszone niezwykłe używanie dzwonka telefonicznego jako wskazówki pochodzenia towarów lub usług nie wystarcza, aby stwierdzić, iż oznaczenie może wyróżniać takie pochodzenie, gdy – tak jak w niniejszym wypadku – nadmierna prostota czyni to oznaczenie niezdolnym do odróżniania pochodzenia towarów lub usług, ponieważ, jak słusznie wskazał EUIPO w odpowiedzi na pytanie Sądu, oznaczenie to nie ma szczególnej cechy i może odsyłać jedynie do siebie samego.

56 Skarżąca podnosi ponadto, że jak wynika z zapisu nutowego, chodzi o pięciolinię w kluczu wiolinowym w tempie 147 uderzeń na minutę, zawierającą powtórzenie dźwięku gis: pierwszą akcentowaną ćwierćnutę (na raz), a następnie drugi dźwięk, półnutę z kropką (na trzy), przedłużoną o całą nutę (na cztery), a Izba Odwoławcza nie mogła stwierdzić, że powyższe niuanse mogą pozostać niezauważone przez docelowego konsumenta. Należy jednak stwierdzić, że – pomimo tego opisu – przedstawiony jeszcze Sądowi na rozprawie poprzez odtworzenie dźwiękowe zgłoszony znak towarowy ogranicza się do powtórzenia dwóch identycznych nut, a także że nie można – wbrew temu, co twierdzi skarżąca – określić słuchowo jakiegokolwiek niuansu.

57 Jak w pkt 20 zaskarżonej decyzji słusznie wskazała Izba Odwoławcza, utworzony z dźwięków podobnych do dzwonka znak towarowy nie może spełniać funkcji identyfikacyjnej, chyba że znak ten zawiera elementy mogące zindywidualizować go w stosunku do innych dźwiękowych znaków towarowych, z podkreśleniem jednak, iż nie jest niezbędne, aby wspomniany znak towarowy był oryginalny lub fantazyjny.

58 Zgłoszony znak towarowy powinien zatem umożliwiać jego identyfikację przez docelowy krąg odbiorców w charakterze wskazówki pochodzenia danych towarów lub usług, której to przesłanki nie spełnia w niniejszym wypadku zgłoszony znak towarowy, który można przyrównać do „standardowego” dzwonka, w jaki wyposażony jest każdy elektroniczny aparat z minutnikiem lub każdy aparat telefoniczny, tak że wspomniany krąg odbiorców nie będzie mógł – nie posiadając wcześniejszej wiedzy – zidentyfikować tego dzwonka jako elementu wskazującego towary i usługi skarżącej.

59 Z powyższego wynika, że wbrew temu, co twierdzi skarżąca, zgłoszony znak towarowy nie może być przyrównany do dzwonienia, które jest niezwykłe ze względu na to, iż składa się z podwójnego dzwonka.

60 Co więcej, skarżąca wskazuje, że zgłoszony znak towarowy jest powszechnie znany w Brazylii oraz wśród brazylijskiej wspólnoty zamieszkałej w licznych państwach członkowskich, która identyfikuje wspomniany znak towarowy jako oznaczenie odróżniające sieć telewizyjną Globo.

61 W tym względzie wystarczy wskazać, że poprzez tę argumentację skarżąca twierdzi, iż zgłoszony znak towarowy nabył charakteru odróżniającego w następstwie długotrwałego używania. Argumentacja ta jest wprawdzie istotna w ramach art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 – kwestii rozpatrywanej przez eksperta (zob. pkt 29 i 30 zaskarżonej decyzji i pkt 8 powyżej) – lecz nie w ramach art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

62 Skarżąca podnosi także, że zgłoszony znak towarowy nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w zakresie, w jakim znak ten oraz inne podobne dźwiękowe znaki towarowe zostały zarejestrowane we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych.

63 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem unijny system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, na który składa się zbiór reguł, zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od jakiegokolwiek systemu krajowego [wyroki: z dnia 12 czerwca 2007 r., MacLean-Fogg/OHIM (LOKTHREAD), T-339/05, niepublikowany, EU:T:2007:172, pkt 57; z dnia 10 maja 2012 r., Amador López/OHIM (AUTOCOACHING), T-325/11, niepublikowany, EU:T:2012:230, pkt 45].

64 Ponadto, co się tyczy oceny braku charakteru odróżniającego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług, w pkt 26 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że ta sama podstawa odmowy rejestracji – a mianowicie fakt, iż zgłoszony znak towarowy nie może być postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego – ma zastosowanie do wszystkich wspomnianych towarów lub usług w zakresie, w jakim banalność oznaczenia jest identyczna, bez względu na to, czy znak towarowy jest związany z towarami lub z usługami, które można skojarzyć z dzwonkami telefonicznymi lub z dzwonkami budzika, czy też nie.

65 W pkt 27 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dodała, że:

„Co więcej, Izba dodaje w odniesieniu do towarów należących do klasy 16, które ze swej natury nie wydają dźwięku (być może z wyjątkiem dźwiękowych kart z życzeniami), oraz w odniesieniu do następujących należących do klasy 41 usług: „nauczania; szkoleń; działalności sportowej i kulturalnej”, iż trudne wydaje się wyobrażenie sobie używania rozpatrywanego znaku towarowego w powiązaniu z tymi towarami lub usługami. Jak można byłoby bowiem skojarzyć dźwiękowy znak towarowy na przykład ze sprzedażą papieru? Ponadto na podstawie swojego doświadczenia praktycznego Izba stwierdza, że w każdym wypadku w odniesieniu do towarów należących do klasy 16 konsument nie zwykł rozpoznawać pochodzenia tych towarów na podstawie dźwięku lub melodii. Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku działalności szkoleniowej i nauczania należących do klasy 41”.

66 W tym względzie, jak wynika z pkt 52 powyżej, zgłoszony znak towarowy będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jedynie jako zwykła funkcjonalność oznaczonych nim towarów i usług, a nie jako wskazanie ich pochodzenia handlowego.

67 A zatem należy stwierdzić, że nawet jeśli towary należące do klasy 9 nie zostały wyraźnie wskazane w pkt 27 zaskarżonej decyzji, są one objęte dokonanym przez Izbę Odwoławczą w pkt 25 zaskarżonej decyzji stwierdzeniem, zgodnie z którym zgłoszony znak towarowy nie będzie postrzegany jako wskazanie pochodzenia towarów. Jak słusznie podkreślił EUIPO, zgłoszony znak towarowy będzie bowiem rozumiany jako wskazujący na zwykłe wprowadzenie do obrotu nośnika danych lub programu informatycznego lub aplikacji do urządzeń elektronicznych.

68 Jeśli chodzi o usługi emisji telewizyjnej należące do klasy 38 oraz o wszystkie należące do klasy 41 usługi, które mogą być świadczone w postaci programu telewizyjnego, dźwiękowy znak towarowy – ze względu na swoją banalność – będzie raczej postrzegany przez docelowy krąg odbiorców jako wskazujący na początek lub na zakończenie programu telewizyjnego.

69 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła żadnego błędu w zakresie badania charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług.

70 Wreszcie skarżąca podnosi, że EUIPO dokonał rejestracji podobnych dźwiękowych znaków towarowych, a mianowicie dźwięku dzwonu lub ksylofonu, w związku z czym w niniejszym wypadku nie wystarcza odmowa rejestracji ze względu na wskazywany brak charakteru odróżniającego zgłoszonego znaku towarowego z uwagi na to, iż znak ten jest zwykły.

71 W tym względzie należy przypomnieć, po pierwsze, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem decyzje dotyczące rejestracji oznaczenia w charakterze unijnego znaku towarowego, do których wydawania uprawnione są na podstawie rozporządzenia nr 207/2009 izby odwoławcze, wchodzą w zakres wykonywania ograniczonej swobody, a nie uprawnień dyskrecjonalnych. W konsekwencji dopuszczalność rejestracji oznaczenia w charakterze unijnego znaku towarowego należy oceniać wyłącznie na podstawie tego rozporządzenia, zgodnie z wykładnią dokonaną przez sąd Unii, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej izb odwoławczych [wyroki: z dnia 15 września 2005 r., BioID/OHIM, C-37/03 P, EU:C:2005:547, pkt 47; z dnia 27 lutego 2015 r., Universal Utility International/OHIM (Greenworld), T-106/14, niepublikowany, EU:T:2015:123, pkt 36].

72 Po drugie, rzeczywiście orzeczono, iż EUIPO powinien przy rozpatrywaniu zgłoszenia unijnego znaku towarowego brać pod uwagę decyzje wydane już w odniesieniu do podobnych zgłoszeń i ze szczególną uwagą rozważyć, czy w danym wypadku rozstrzygnięcie powinno brzmieć podobnie (wyroki: z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 74; z dnia 28 kwietnia 2015 r., EXTRA, T-216/14, niepublikowany, EU:T:2015:230, pkt 30).

73 Niemniej zasady równego traktowania i dobrej administracji muszą pozostawać w zgodzie z przestrzeganiem zgodności z prawem. W konsekwencji osoba, która wystąpiła o rejestrację oznaczenia jako znaku towarowego, nie może przywoływać na swój użytek ewentualnej bezprawności popełnionej na korzyść osoby trzeciej celem uzyskania identycznej decyzji (wyroki: z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 75, 76; z dnia 28 kwietnia 2015 r., EXTRA, T-216/14, niepublikowany, EU:T:2015:230, pkt 31).

74 Ponadto ze względów związanych z pewnością prawa i dobrą administracją każde zgłoszenie do rejestracji musi zostać rozpatrzone w sposób dokładny i kompletny, tak aby uniknąć nieprawidłowego rejestrowania znaków towarowych. Owo badanie musi mieć miejsce w każdym konkretnym wypadku. Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego zależy bowiem od specyficznych kryteriów, które znajdują zastosowanie w kontekście stanu faktycznego danej sprawy i służą weryfikacji, czy dane oznaczenie nie jest objęte podstawą odmowy rejestracji (wyroki: z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 77; z dnia 28 kwietnia 2015 r., EXTRA, T-216/14, niepublikowany, EU:T:2015:230, pkt 32).

75 W niniejszym wypadku z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza dokonała kompletnego i konkretnego badania zgłoszonego znaku towarowego, aby następnie odmówić jego rejestracji. Ponadto z rozpatrzenia podniesionych przez skarżącą zarzutów szczegółowych wynika, że owo badanie skłoniło Izbę Odwoławczą do słusznego przyjęcia wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, co skutkowało odmową rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Ponieważ samo badanie zgłoszonego znaku towarowego w świetle tego przepisu nie przyniosło odmiennych rezultatów, twierdzenia skarżącej dotyczące rejestracji innych dźwiękowych znaków towarowych nie mogą być uznane za zasadne. Skarżąca nie może zatem skutecznie powołać się na wcześniejsze orzeczenia EUIPO w celu podważenia stwierdzenia, zgodnie z którym rejestracja zgłoszonego znaku towarowego jest niezgodna z rozporządzeniem nr 207/2009.

76 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że należy oddalić zarzut drugi, a także skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

77 Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy zgodnie z żądaniem EUIPO obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (druga izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Globo Comunicação e Participações S/A zostaje obciążona kosztami postępowania.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 września 2016 r.

Podpisy