Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 13. septembra 2016*

„Ochranná známka Európskej únie — Prihláška zvukovej ochrannej známky — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“

Vo veci T-408/15,

Globo Comunicação e Participações S/A, so sídlom v Riu de Janeiro (Brazília), v zastúpení: E. Gaspar a M.-E. De Moro-Giafferri, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 18. mája 2015 (vec R 2945/2014-5), týkajúcemu sa prihlášky zvukovej ochrannej známky ako ochrannej známky Európskej únie,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predsedníčka druhej komory E. Martins Ribeiro (spravodajkyňa), sudcovia S. Gervasoni a L. Madise,

tajomník: M. Marescaux, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 24. júla 2015,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 5. októbra 2015,

na základe ústneho pojednávania z 15. marca 2016,

vyhlásil tento

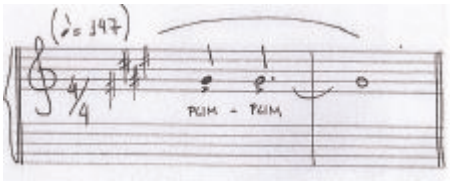
* Jazyk konania: francúzština.

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 28. apríla 2014 podala žalobkyňa Globo Comunicação e Participações S/A prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis zvukového označenia, tak ako je znázornené nižšie:



3 Tovary a služby uvedené v prihláške na zápis patria po obmedzení vykonanom v priebehu konania pred EUIPO do tried 9, 16, 38 a 41 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú pre každú z týchto tried tomuto opisu:

— trieda 9: „Magnetické nosiče údajov; disky na reprodukciu zvuku; kompaktné disky, DVD a iné nosiče digitálneho záznamu; počítačové programy; aplikácie pre tablety a smartfóny“;

— trieda 16: „Papier a lepenka (v nespracovanom stave alebo polospracovanom stave alebo pre kancelárske potreby); tlačoviny; kníhviazačský materiál; fotografie; papiernický tovar; lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť; maliarske materiály; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); inštruktážne a učebné potreby (okrem zariadení); baliaci papier; papierové alebo igelitové vrecká, fólie a obaly; tlačové písmo; štočky, noviny, knihy, časopisy“;

— trieda 38: „Televízne vysielanie“;

— trieda 41: „Vzdelávanie; odborné vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; služby v oblasti poskytovania zábavy vo forme televíznych programov; produkcia televíznych zábavných celovečerných programov; služby v oblasti zábavy, najmä televízne programy v oblasti spravodajstva, vzdelávania, športu, komédie, vo forme fejtónov, kabaretné predstavenia; produkcia televíznych programov; zábava na internete“.

4 Listom z 15. mája 2014 prieskumový pracovník informoval žalobkyňu, že prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá na zápis z dôvodu, že nespĺňa podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Uviedol najmä to, že táto ochranná známka bola vytvorená z jednoduchého a banálneho zvonenia a že nemohla byť vnímaná ako ukazovateľ obchodného pôvodu výrobkov. Prieskumový pracovník preto vyzval žalobkyňu, aby mu predložila svoje pripomienky v lehote dvoch mesiacov.

5 Listom z 11. júla 2014 žalobkyňa odpovedala, v podstate, že hoci je prihlasovaná ochranná známka krátka, nebola až taká jednoduchá, ale že sa musí považovať za krátku melódiu, ktorá je vnímateľná ako ukazovateľ odkazujúci na jej vlastný tovar a služby.

6 Rozhodnutím z 19. septembra 2014 prieskumový pracovník zamietol tento návrh, domnievajúc sa, že na prihlasovanú ochrannú známku sa vzťahovali dôvody zamietnutia, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keďže nemala rozlišovaciu spôsobilosť.

7 Dňa 19. novembra 2014 sa žalobkyňa proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka odvolala na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

8 Rozhodnutím z 18. mája 2015 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) piaty odvolací senát EUIPO jednak odvolanie zamietol, pokiaľ ide o údajnú rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky vzhľadom na článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a jednak vrátil prieskumovému pracovníkovi na opätovné preskúmanie otázku predloženú žalobkyňou, týkajúcu sa rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním ochrannej známky vzhľadom na článok 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o služby televízneho vysielania zaradené do triedy 38 a služby v oblasti zábavy zaradené do triedy 41.

9 Odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že predmetné tovary a služby boli určené tak širokej verejnosti, ako aj odborníkom v rozsahu, v akom sa úroveň pozornosti pohybuje medzi priemernou a zvýšenou úrovňou.

10 Odvolací senát v bodoch 18 a 19 napadnutého rozhodnutia uviedol, že na to, aby prihlasovaná obchodná známka bola schopná odkazovať spotrebiteľa na obchodný pôvod dotknutých výrobkov a služieb, musí obsahovať znaky, ktoré jej umožňujú, aby si ju spotrebiteľ ľahko zapamätal. Nie je potrebné, aby označenie bolo originálne alebo fantazijné, nič to však nemení na tom, že nemôže byť ani banálne a ani úplne bezvýznamné.

11 Odvolací senát v bode 20 napadnutého rozhodnutia doplnil, že ochranná známka tvorená zo zvukov podobajúcich sa na zvonenie môže mať identifikačnú funkciu, iba ak obsahuje prvky spôsobilé ju odlíšiť od ostatných ochranných známok. V prejednávanom prípade odvolací senát v bode 21 toho istého rozhodnutia konštatoval, že prihlasovaná ochranná známka je tvorená z opakovania zvuku, ktorý pripomína úplne banálne zvonenie telefónu, bez ohľadu na skutočnosť, že ochranná známka pozostáva z husľového kľúča s tempom 147 štvrťových nôt za minútu, spolu s opakovaním dvoch nôt gis. Odvolací senát dospel v bode 22 napadnutého rozhodnutia k názoru, že takéto nuansy v porovnaní s klasickou formou zvonenia nepostačujú na to, aby zamietol námietku založenú na článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keďže tieto nuansy môžu uniknúť pozornosti uvedeného spotrebiteľa a v bode 23 tohto rozhodnutia, že bolo tiež nepresné tvrdiť, že prihlasovaná ochranná známka je charakterizovaná osobitnými a početnými prvkami, ktoré sú bezprostredne vnímateľné cieľovým spotrebiteľom.

12 Odvolací senát sa v bode 24 napadnutého rozhodnutia domnieva, že prihlasovaná ochranná známka je veľmi zjednodušený zvukový motív, teda v podstate je banálne a obvyklé zvonenie telefónu, ktoré nie je vo všeobecnosti vnímané a cieľový spotrebiteľ si ho nemôže zapamätať.

13 Odvolací senát preto dospel v bode 28 napadnutého rozhodnutia k záveru, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o všetky tovary a služby uvedené v prihláške.

14 Následne po prijatí napadnutého rozhodnutia uskutočnila žalobkyňa 22. júla 2015 nové obmedzenie, stiahla z prihlášky jednak „magnetické nosiče údajov; disky na reprodukciu zvuku; kompaktné disky“ zaradené do triedy 9 a jednak všetky tovary a služby zaradené do triedy 16.

15 Zoznam tovarov a služieb zaradených do prihlášky na zápis je teda v čase konania tento:

— trieda 9: „DVD a iné nosiče digitálneho záznamu; počítačové programy; aplikácie pre tablety a smartfóny“;

— trieda 38: „Televízne vysielanie“;

— trieda 41: „Vzdelávanie; odborné vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; služby v oblasti poskytovania zábavy vo forme televíznych programov; produkcia televíznych zábavných celovečerných programov; služby v oblasti zábavy, najmä televízne programy v oblasti spravodajstva, vzdelávania, športu, komédie, vo forme fejtónov, kabaretné predstavenia; produkcia televíznych programov; zábava na internete“.

Návrhy účastníkov konania

16 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— vyhlásil žalobu za prípustnú,

— určil, že prihlasovaná ochranná známka je platná pre označenie zoznamu tovarov a služieb, ktoré sú uvedené v bode 15 vyššie,

— zrušil čiastočne napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom zamieta zápis ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

— zaviazal EUIPO na náhradu trov konania.

17 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti dokumentov predložených po prvýkrát až v konaní pred Všeobecným súdom

18 EUIPO sa opiera o neprípustnosť príloh 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 a A 60a žaloby z toho dôvodu, že neboli predložené v rámci správneho konania.

19 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že cieľom žalôb podaných na Všeobecný súd je kontrola zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov EUIPO v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009. Preto úlohou Všeobecného súdu nie je preskúmať skutkové okolnosti vzhľadom na dôkazy predložené po prvýkrát v konaní pred ním [rozsudky z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, body 136 a 138, a z 10. novembra 2004, Storck/ÚHVT (Tvar cukríka), T-396/02, EU:T:2004:329, bod 24].

20 Okrem toho je potrebné spresniť, že zákonnosť napadnutého rozhodnutia sa preskúma iba vo vzťahu k jediným dôkazom, ktoré mu boli oznámené počas správneho konania a ktoré sa nachádzajú v spise EUIPO [pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. júla 2014, Łaszkiewicz/ÚHVT – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T-576/12, neuverejnený, EU:T:2014:667, bod 25].

O veci samej

21 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza v podstate dva žalobné dôvody, pričom prvý je založený na porušení povinnosti odôvodnenia a druhý je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení povinnosti odôvodnenia

22 Žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že si nesplnil svoju povinnosť odôvodnenia, ktorá sa nachádza v článku 75 nariadenia č. 207/2009, tým, že nepreskúmal rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, pokiaľ ide o všetky tovary a služby uvedené v tejto prihláške, čomu sa podrobnejšie venovala na pojednávaní.

23 V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť, že povinnosť EUIPO odôvodniť zamietnutie zápisu ochrannej známky vo vzťahu ku každému z výrobkov alebo zo služieb, pre ktoré sa tento zápis požaduje, vyplýva rovnako zo základnej požiadavky, aby akékoľvek rozhodnutie EUIPO zamietajúce požívanie práva priznaného právom Únie mohlo podliehať súdnemu preskúmaniu určenému na zabezpečenie účinnej ochrany tohto práva a ktoré sa preto musí týkať zákonnosti dôvodov (pozri analogicky rozsudok z 15. februára 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, bod 36 a citovanú judikatúru).

24 Ak však rovnaký dôvod zamietnutia bráni kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb, EUIPO sa môže obmedziť na všeobecné odôvodnenie pre všetky predmetné výrobky alebo služby (pozri v tomto zmysle uznesenie z 11. decembra 2014, FTI Touristik/ÚHVT, C-253/14 P, neuverejnené, EU:C:2014:2445, bod 48; pozri tiež analogicky rozsudok z 15. februára 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, EU:C:2007:99, bod 37).

25 Príslušný orgán môže podať všeobecné odôvodnenie iba vtedy, keď sa namieta proti zamietnutiu pri sérii výrobkov alebo služieb, medzi ktorými existuje dostatočne priamy a skutočný vzťah natoľko, že tvoria dostatočne homogénnu kategóriu [rozsudky z 2. apríla 2009, Zuffa/ÚHVT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, EU:T:2009:100, bod 28, a z 23. septembra 2015, Reed Exhibitions/ÚHVT (INFOSECURITY), T-633/13, neuverejnený, EU:T:2015:674, bod 46; pozri tiež v tomto zmysle uznesenie z 11. decembra 2014, FTI Touristik/ÚHVT, C-253/14 P, neuverejnené, EU:C:2014:2445, bod 48].

26 V prejednávanom prípade je jednak potrebné určiť, že odvolací senát použil rovnaký dôvod zamietnutia na všetky tovary a služby, ktorých zápis bol zamietnutý, teda banalitu označenia, pokiaľ ide o tovary a služby, ktoré môžu alebo nemôžu byť spájané s telefónnym zvonením alebo budíkom, a fakt, že sa javí ťažko dokázateľné používanie zvukovej ochrannej známky vo vzťahu k výrobkom, ktoré nevydávajú zvuky (pozri body 26 a 27 napadnutého rozhodnutia).

27 Jednak existuje, ako už správne zdôraznil EUIPO, dostatočné a priame spojenie medzi tovarmi a službami, ktoré predstavujú podporu šírenia informácií elektronickou cestou („DVD a iné nosiče digitálneho záznamu; počítačové programy; aplikácie pre tablety a smartfóny“ zaradené do triedy 9; „výroba zábavy na internete“ zaradené do triedy 41) ústne („vzdelávanie; trénovanie“ zaradené do triedy 41) alebo televíziou („televízne vysielanie“ zaradené do triedy 38; „zábava; športová a kultúrna činnosť; služby v oblasti poskytovania zábavy vo forme televíznych programov; produkcia televíznych zábavných celovečerných programov; služby v oblasti zábavy, najmä televízne programy v oblasti spravodajstva, vzdelávania, športu, komédie, vo forme fejtónov, kabaretné predstavenia; produkcia televíznych programov“ zaradené do triedy 41) (pozri v tomto zmysle rozsudok z 23. septembre 2015, INFOSECURITY, T-633/13, neuverejnený, EU:T:2015:674, bod 47).

28 Za týchto okolností je potrebné uviesť, že odvolací senát mohol, bez porušenia povinnosti odôvodnenia, ktorú má, po uskutočnení komplexného preskúmania všetkých predmetných tovarov a výrobkov dospieť k jedinému záveru založenom na tom istom dôvode zamietnutia vzťahujúcom sa na všetky dotknuté výrobky a služby.

29 Z vyššie uvedeného vyplýva, že prvý žalobný dôvod musí byť zamietnutý.

30 Okrem toho je potrebné v rámci druhého žalobného dôvodu overiť, či sa odvolací senát nedopustil nesprávneho posúdenia tým, že sa domnieval, že prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o všetky predmetné tovary a služby.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods.1 písm. b) nariadenia č. 207/2009

31 Žalobkyňa namieta, že sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky, tým, že zamietol zápis ochrannej známky na základe článku 7 ods.1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Domnievajúc sa, že v rámci preskúmania jej rozlišovacej spôsobilosti musí zvuková ochranná známka podliehať tým istým kritériám ako slovné alebo obrazové ochranné známky, žalobkyňa v podstate tvrdí, že krátkosť prihlasovanej zvukovej ochrannej známky nemôže znemožniť rozlišovaciu spôsobilosť a že uvedená ochranná známka akokoľvek krátka, nie je taká jednoduchá, ale je charakterizovaná notovou sekvenciou tvorenou opakovaním osobitného zvuku, ktorý, pokiaľ ide o jeho opakovanie, je dlhší, čo ho robí ľahšie identifikovateľným a zapamätateľným pre spotrebiteľa. Okrem toho uvádza, že prihlasovaná ochranná známka je tvorená zvukovým singlom, ktorý nie je ani bežný a ani obvyklý.

32 Po prvé je potrebné zdôrazniť, že samotná povaha zvukových označení im dovoľuje rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov (pozri analogicky rozsudok z 27. novembra 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, bod 36).

33 Za týchto podmienok sa článok 4 smernice musí vykladať v tom zmysle, že zvuky môžu tvoriť ochrannú známku pod podmienkou, že sa okrem iného dajú graficky znázorniť (pozri analogicky rozsudok z 27. novembra 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, bod 37).

34 Nebolo namietnuté, že zobrazenie nôt na notovej osnove, spolu s husľovým kľúčom, pomlčkami a posuvkami, predstavuje „grafické znázornenie“ v zmysle článku 4 nariadenia č. 207/2009.

35 Hoci také znázornenie nie je okamžite zrozumiteľné, nič to nemení na skutočnosti, že môže byť jednoducho zrozumiteľné tak, aby umožňovalo príslušným orgánom a verejnosti, a to najmä podnikateľským subjektom, získať presnú vedomosť o označení, pre ktoré bola podaná prihláška na zápis ochrannej známky [pozri analogicky rozsudok z 27. novembra 2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, body 62 a 63; pozri tiež pravidlo 3 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1) v znení zmien a doplnení].

36 Po druhé je potrebné pripomenúť, že podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

37 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok, pre ktorý sa zápis žiada, ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov (rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, EU:C:2004:258, bod 34, a zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C-136/02 P, EU:C:2004:592, bod 29).

38 Podľa ustálenej judikatúry sa ochranné známky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 považujú za nespôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať pri neskorších nadobúdaniach ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou [rozsudky zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, EU:C:2004:532, bod 23; z 15. septembra 2005,

BioID/ÚHVT, C-37/03 P, EU:C:2005:547, bod 60, a z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C-304/06 P, EU:C:2008:261, bod 56; pozri tiež rozsudok z 13. apríla 2011, Air France/ÚHVT (Forma kosoštvorca), T-159/10, neuverejnený, EU:T:2011:176, bod 13 a citovanú judikatúru].

39 Rozlišovacia spôsobilosť sa má posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k ich vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti [pozri rozsudky z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, bod 50 a citovanú judikatúru, a z 9. septembra 2010, ÚHVT/Borco-Marken-Import Matthiesen, C-265/09 P, EU:C:2010:508, bod 32 a citovanú judikatúru; rozsudky z 13. apríla 2011, Forma kosoštvorca, T-159/10, neuverejnený, EU:T:2011:176, bod 14, a z 28. apríla 2015, Volkswagen/ÚHVT (EXTRA), T-216/14, neuverejnený, EU:T:2015:230, bod 15].

40 Minimálna rozlišovacia spôsobilosť postačuje, aby sa neuplatnil absolútny dôvod zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [rozsudky z 13. júna 2007, IVG Immobilien/ÚHVT (I), T-441/05, EU:T:2007:178, bod 42; z 29. septembra 2009, The Smiley Company/ÚHVT (Zobrazenie polovice úsmevu emotikonu), T-139/08, EU:T:2009:364, bod 30, a z 13. apríla 2011, Forma kosoštvorca, T-159/10, neuverejnený, EU:T:2011:176, bod 15].

41 Okrem iného je potrebné pripomenúť, že z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že hoci sú kritériá týkajúce sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti rovnaké pre jednotlivé druhy ochranných známok, môže sa zdať, že pri uplatnení týchto kritérií vnímanie každého druhu ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké, a teda môže byť ťažšie určiť rozlišovaciu spôsobilosť niektorých druhov ochranných známok vo vzťahu k iným druhom (pozri uznesenie z 28. júna 2004, Glaverbel/ÚHVT, C-445/02 P, EU:C:2004:393, bod 23 a citovanú judikatúru).

42 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že hoci má verejnosť vo zvyku vnímať slovné alebo obrazové ochranné známky ako označenia identifikujúce obchodný pôvod tovarov alebo služieb, neplatí to isté nevyhnutne v prípade, ak je označenie tvorené iba zvukovým prvkom.

43 Je však potrebné uvážiť, že pokiaľ ide o určité tovary a služby, nemusí byť nezvyčajné, že spotrebitelia ich identifikujú cez zvukový prvok. Treba najmä zdôrazniť, ako tiež uviedol správne EUIPO na pojednávaní, že v určitých hospodárskych oblastiach, ako je napríklad televízne vysielanie, nie je iba neobvyklé, ale dokonca bežné, že spotrebitelia identifikujú výrobok alebo službu týkajúcu sa uvedenej oblasti vďaka zvukovému prvku umožňujúcemu rozlišovať tovar alebo službu ako pochádzajúce z určitého podniku.

44 Podobne v tomto istom uhle pohľadu je potrebné určiť, že pokiaľ ide jednak o určité tovary a služby súvisiace s komunikačnými prostriedkami alebo prostriedkami zábavy formou televízneho alebo rozhlasového vysielania, ako aj o telefóny a jednak o informačné technológie, počítače alebo vo všeobecnosti o oblasť médií, zvukové prvky, ako sú single alebo melódie, tieto sú používané s cieľom umožniť zvukovú identifikáciu predmetného výrobku alebo služby ako pochádzajúcej z určitého podniku.

45 Okrem toho a v každom prípade je potrebné, aby zvukové označenie, ktorého prihláška bola podaná na zápis, malo určitú rezonanciu, ktorá umožňuje cieľovému spotrebiteľovi vnímať ho a považovať ho za ochrannú známku a nie za funkčný prvok alebo za ukazovateľ bez charakteristických vlastností. Tento spotrebiteľ teda musí považovať zvukové označenie za umožňujúce identifikáciu v tom zmysle, že je identifikovateľné ako ochranná známka.

46 Zvukové označenie, ktoré nemá schopnosť označovať viac než jednoduchú banálnu kombináciu nôt, ktoré ho tvoria, by neumožňovalo cieľovému spotrebiteľovi vnímať v jeho funkcii identifikáciu predmetných tovarov a služieb, keďže by sa obmedzilo na jednoduchý „zrkadlový efekt“ v tom zmysle,

ako správne uviedol EUIPO na pojednávaní, že by odkazovalo iba na seba samo a na nič iné. Preto by nebolo schopné podnietiť u cieľového spotrebiteľa určitú formu pozornosti, ktorá mu umožňuje vnímať nezastupiteľnú identifikačnú funkciu uvedeného označenia.

47 Vo svetle týchto úvah je potrebné preskúmať tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého prihlasovaná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.

48 V prejednávanom prípade žalobkyňa nenamieta posúdenie odvolacieho senátu, uvedené v bode 17 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sú predmetné tovary a služby určené tak širokej verejnosti, ako aj odborníkom, ktorých úroveň pozornosti sa pohybuje medzi priemernou a zvýšenou úrovňou. Toto posúdenie sa musí prijať.

49 Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, odvolací senát si v bode 21 napadnutého rozhodnutia myslí, že prihlasovaná ochranná známka pozostáva z opakovania zvuku, ktorý pripomína zvonenie telefónu.

50 Žalobkyňa vo svojom návrhu na zápis uvádza, že prihlasovaná ochranná známka môže byť opísaná ako „tvorená zvukom pripomínajúcim zvonenie telefónu“ alebo ako „osobitné elektronické zvonenie evokujúce sonar zložené z dvoch sa opakujúcich nôt“, žalobkyňa nespochybňuje, ako to tiež správne zdôrazňuje EUIPO vyššie uvedený opis, ktorým odvolací senát opísal prihlasovanú ochrannú známku.

51 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že zvukové označenie, ktoré je charakteristické veľkým zjednodušením a nie je ničím viac než jednoduchým opakovaním sa dvoch rovnakých nôt, neumožňuje samo osebe priniesť správu, na ktorú si spotrebitelia môžu spomenúť, takže spotrebitelia ju nepovažujú za ochrannú známku, minimálne kým nedosiahla rozlišovaciu spôsobilosť používaním [pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. septembra 2007, Cain Cellars/ÚHVT (Vyobrazenie päťuholníka), T-304/05, neuverejnený, EU:T:2007:271, bod 22].

52 Prihlasovaná ochranná známka nie je vnímaná dotknutou skupinou verejnosti inak, než ako jednoduchá funkcia dotknutých výrobkov a služieb a nie ako označovateľ ich obchodného pôvodu. Ako tiež správne uviedol odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia, spotrebiteľ si ochrannú známku nevšimne a nezapamätá.

53 Prihlasovaná ochranná známka je vlastne len zvonením budíka alebo telefónu, bez ohľadu na kontext, v ktorom sa uplatňuje a aký je spôsob použitia a toto zvonenie telefónu nepredstavuje žiadnu charakteristickú vlastnosť, ktorá by bola odlišná od opakovania noty, ktorá ho tvorí a ktorá by umožnila rozlišovať niečo iné, než toto zvonenie budíka alebo telefónu.

54 Žalobkyňa na pojednávaní zopakovala, že neobvyklý charakter zvonenia telefónu ako označovateľa pôvodu služieb dáva prihlasovanej ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť.

55 V tejto súvislosti postačuje zdôrazniť, že údajne neobvyklé používanie zvonenia telefónu ako ukazovateľa pôvodu tovarov a služieb nepostačuje na to, aby sa dalo domnievať, že označenie je spôsobilé rozlišovať taký pôvod, o aký ide v prejednávanom prípade, veľké zjednodušenie robí toto označenie nespôsobilé identifikovať pôvod tovarov alebo služieb, keďže, ako tiež správne uviedol EUIPO v odpovedi na otázku Všeobecného súdu, toto označenie je nevýrazné a evokuje len samo seba.

56 Žalobkyňa tiež tvrdí, ako to vyplýva z notovej osnovy, že ide o husľový kľúč s tempom 147 štvrťových nôt za minútu s opakovaním dvoch nôt gis, teda prvej plnej noty G s akcentom (jedna doba), potom druhej noty G (štvrťová s bodkou) (tri doby), predĺženú ligatúrou (štyri doby), a že odvolací senát si nemôže myslieť, že tieto nuansy by unikli pozornosti uvedeného spotrebiteľa. Je však potrebné

konštatovať, že bez ohľadu na tento opis, prihlasovaná ochranná známka, ako bola ešte prezentovaná pred Všeobecným súdom zvukovo na pojednávaní, sa vzťahuje na opakovanie dvoch totožných nôt, bez toho, aby na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, mohla byť akákoľvek nuansa zvukovo preukázaná.

57 Ako to tiež zdôrazňuje správne odvolací senát v bode 20 napadnutého rozhodnutia, ochranná známka tvorená zvukom pripomínajúcim zvonenie nie je spôsobilá splniť identifikačnú úlohu, prinajmenšom nie dovtedy, kým neobsahuje časti, ktoré majú povahu ju individualizovať vo vzťahu k iným zvukovým ochranným známkam, je potrebné zdôrazniť, že nie je nevyhnutné, aby bola uvedená ochranná známka originálna alebo fantazijná.

58 Ochranná známka, ktorej prihláška bola podaná na zápis, tak umožňuje jej identifikáciu dotknutou skupinou verejnosti ako označovateľa pôvodu predmetných výrobkov a služieb, čo je podmienka, ktorá v prejednávanom prípade nie je splnená, prihlasovaná ochranná známka, ktorá môže byť spájaná so „štandardným“ zvonením, ktoré má každý mobilný telefón vybavený časovačom alebo každý telefónny aparát, s tým výsledkom, že dotknutá skupina verejnosti je nespôsobilá, bez predchádzajúcej znalosti, identifikovať toto zvonenie ako prvok označujúci, že tovary služby pochádzajú od žalobkyne.

59 Z toho vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, prihlasovaná ochranná známka nemôže byť spájaná so singlom, ktorý je neobvyklý z dôvodu, že obsahuje dvojité zvonenie.

60 Okrem toho žalobkyňa tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka je notoricky známa v Brazílii, ako aj medzi komunitou Brazílčanov s bydliskom vo viacerých členských štátoch, ktorá túto ochrannú známku identifikuje ako identifikačné označenie televízneho kanálu Globo.

61 V tejto súvislosti postačuje zdôrazniť, že týmito argumentmi žalobkyňa tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu predĺženého používania, ktoré sa uskutočnilo, tvrdenie, ktoré je určite relevantné v rámci článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, o odpovedi na túto otázku musí rozhodnúť prieskumový pracovník (pozri body 29 a 30 napadnutého rozhodnutia a bod 8 vyššie), ale v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

62 Žalobkyňa tiež tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka nestratila rozlišovaciu spôsobilosť v rozsahu, v akom táto naposledy uvedená, ako aj iné podobné zvukové ochranné známky, bola predmetom zápisu vo Francúzsku, ako aj v Spojených štátoch.

63 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry predstavuje systém ochranných známok Spoločenstva samostatný systém tvorený súborom právnych noriem, ktorý sleduje preňho špecifické ciele, pričom jeho uplatnenie je nezávislé od ktoréhokoľvek vnútroštátneho systému. Spôsobilosť označenia na zápis ako ochrannej známky Európskej únie sa preto musí posudzovať len na základe relevantných predpisov Únie [rozsudky z 12. júna 2007, MacLean-Fogg/ÚHVT (LOKTHREAD), T-339/05, neuverejnený, EU:T:2007:172, bod 57, a z 10. mája 2012, Amador López/ÚHVT (AUTOCOACHING), T-325/11, neuverejnený, EU:T:2012:230, bod 45].

64 Okrem toho, pokiaľ ide o posúdenie nedostatku rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na dotknuté výrobky a služby, odvolací senát dospel v bode 26 napadnutého rozhodnutia k záveru, že ten istý dôvod zamietnutia zápisu, teda skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka nemôže byť vnímaná ako ukazovateľ obchodného pôvodu, sa uplatní na všetky uvedené tovary a služby, keďže banalita označenia ostáva rovnaká, či už ochranná známka súvisí s výrobkami a službami, ktoré môžu alebo nemusia byť spájané so zvonením telefónu alebo budíka.

65 Odvolací senát v bode 27 napadnutého rozhodnutia uviedol:

„Okrem toho odvolací senát dodal, že pri službách zaradených do triedy 16, ktoré sú zo svojej definície bez zvuku (možno s výnimkou zvukových blahoželaní), hoci služby zaradené do triedy 41 ‚výchova, vzdelávanie; zábava, športové a kultúrne aktivity‘, sa zdá ťažké vypracovať používanie predmetnej

ochrannej známky vo vzťahu s týmito výrobkami alebo službami.“ Ako je napríklad možné spájať zvukovú ochrannú známku s predajom papiera? Okrem toho, zo svojej praktickej skúsenosti odvolací senát dospel k názoru, že v každom prípade, pokiaľ ide o výrobky zaradené do triedy 16, spotrebiteľ nemá zvyk spoznať pôvod týchto výrobkov na základe zvuku alebo melódie. To isté platí pre vzdelávacie a výchovné činnosti zaradené do triedy 41.“

66 V tejto súvislosti, ako tiež vyplýva z bodu 52 vyššie, prihlasovaná ochranná známka nie je dotknutou skupinou verejnosti vnímaná ako označovateľ ich obchodného pôvodu.

67 Taktiež je potrebné konštatovať, že hoci výrobky patriace do triedy 9 nie sú výslovne uvedené v bode 27 napadnutého rozhodnutia, boli uvedené v konštatovaní odvolacieho senátu v bode 25 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého prihlasovaná ochranná známka nemôže byť vnímaná ako označenie pôvodu tovarov. Ako správne zdôrazňuje EUIPO, prihlasovaná ochranná známka je chápaná ako označujúca samotné uvedenie na trh nosičov údajov alebo na trh počítačových programov alebo ako uplatnenie elektronických zariadení.

68 Pokiaľ ide o telefonické služby zaradené do triedy 38, ako aj o všetky služby, ktoré je možné poskytovať formou televízneho vysielania a ktoré sú zaradené do triedy 41, zvuková ochranná známka je pre svoju banalitu viac vnímaná dotknutou skupinou verejnosti ako označujúca začiatok alebo koniec televízneho programu.

69 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil žiadneho omylu, pokiaľ ide o preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

70 Žalobkyňa sa nakoniec domnieva, že EUIPO uskutočnil zápisy podobných zvukových ochranných známok, teda zvonenia hodín alebo xylofónu, takže neexistuje možnosť zamietnuť zápis v predmetnom prípade na základe údajnej neexistencie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky z dôvodu, že je jednoduchá.

71 Treba totiž pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré sú odvolacie senáty povinné prijímať v zmysle nariadenia č. 207/2009, patria do oblasti pevne vymedzenej, a nie diskrečnej právomoci. Preto zapísateľnosť označenia ako ochrannej známky Európskej únie sa posudzuje iba na základe tohto nariadenia, ako ho vykladá súd Únie, a nie na základe skorších rozhodnutí odvolacích senátov [rozsudok z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, EU:C:2005:547, bod 47, a z 27. februára 2015, Universal Utility International/ÚHVT (Greenworld), T-106/14, neuverejnený, EU:T:2015:123, bod 36].

72 S ohľadom na tieto dve zásady je EUIPO povinný v rámci pokynov o prihláške ochrannej známky Únie zohľadňovať už prijaté rozhodnutia o podobných prihláškach a s mimoriadnou pozornosťou skúmať, či je alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako (pozri rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 74 a z 28. apríla 2015, EXTRA, T-216/14, neuverejnený, EU:T:2015:230, bod 30).

73 Zásada rovnosti zaobchádzania a zásada riadnej správy vecí verejných však musia byť uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti. Preto osoba, ktorá podá prihlášku označenia ako ochrannej známky, sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť vykonanú voči inej osobe, aby tak získala totožné rozhodnutie (rozsudky z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 75 a 76, a z 28. apríla 2015, EXTRA, T-216/14, neuverejnený, EU:T:2015:230, bod 31).

74 Preto z dôvodov právnej istoty a riadnej správy vecí verejných musí byť skúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite. Toto skúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu,

ktoré majú preveriť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia (rozsudky z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 77, a z 28. apríla 2015, EXTRA, T-216/14, neuverejnený, EU:T:2015:230, bod 32].

75 V prejednávanom prípade z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát uskutočnil úplné a konkrétne preskúmanie prihlasovanej ochrannej známky na účely zamietnutia jej zápisu. Okrem toho z preskúmania námietok podaných žalobkyňou vyplýva, že toto preskúmanie viedlo odvolací senát ku správnemu konštatovaniu absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu prihlasovanej ochrannej známky upraveného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Preskúmanie prihlasovanej ochrannej známky, pokiaľ ide o toto ustanovenie, nemôže viesť k odlišnému záveru, tvrdenia žalobkyne týkajúce sa zápisu iných zvukových ochranných známok nemôžu byť prijaté. Žalobkyňa sa teda nemôže účinne domáhať, na účely potvrdenia záveru, podľa ktorého je zápis prihlasovanej ochrannej známky nezlučiteľný s nariadením č. 207/2009, skorších rozhodnutí EUIPO.

76 Z vyššie uvedeného vyplýva, že druhý žalobný dôvod, ako aj žalobu treba zamietnuť v celom rozsahu.

O trovách

77 Treba pripomenúť, že podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca vo veci nemal úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi EUIPO.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Globo Comunicação e Participações S/A znáša svoje vlastné trovy konania.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. septembra 2016.

Podpisy