Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (pátého senátu)

14. července 2021 *

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Ø – Starší mezinárodní obrazová ochranná známka ϕ – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

Ve věci T-399/20,

Cole Haan LLC, se sídlem v Greenland, New Hampshire (Spojené státy), zastoupená G. Vosem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému T. Frydendahlem a A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Samsøe & Samsøe Holding A/S, se sídlem v Kodani (Dánsko), zastoupená C. Jardorf, advokátkou,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. dubna 2020 (věc R 1375/2019-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Samsøe & Samsøe Holding a Cole Haan,

TRIBUNÁL (pátý senát),

ve složení D. Spielmann (zpravodaj), předseda, U. Öberg a R. Mastroianni, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 26. června 2020,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 7. prosince 2020,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 19. listopadu 2020,

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě tří týdnů od okamžiku, kdy bylo účastníkům řízení doručeno sdělení o ukončení písemné části řízení, nepodali žádost o konání jednání, a poté, co na základě čl. 106 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu stanovil, že bude rozhodováno bez konání ústní části řízení,

vydává tento

Rozsudek[1][2]

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 1. listopadu 2017 podala žalobkyně, společnost Cole Haan LLC, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1).

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– třída 18: „Aktovky, náprsní tašky, kufry, cestovní lodní kufry, cestovní vaky, batohy, kožené tašky, kabelky, dámské peněženky, kožené nákupní tašky, kožená pouzdra na klíče, pouzdra na vizitky, pouzdra na platební karty (peněženky), tašky přes rameno, zavazadla, psaníčka, sportovní tašky pro všestranné použití, sportovní tašky, plážové tašky, tašky přes rameno; náprsní tašky; deštníky“;

– třída 25: „Dámské, pánské a dětské oděvy; džíny, spodky, spodní prádlo, košile, trička, topy [oděvy], svetry bez rukávů, sukně, ponožky, saka, kabáty, šortky, košilové halenky, pulovry, vesty, dámské šaty, šátky a šály, rukavice [oděvy], šály, kalhotové overaly, pláštěnky a peleríny, oblečení do deště, lyžařské oděvy, plavecké oděvy [plavky], spodní prádlo, nátělníky, punčochové zboží; kravaty; obuv; vysoké holínky, polobotky, tenisky, lodičky, sandály, domácí obuv; pokrývky hlavy, čepice, klobouky“.

[1] – Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění Tribunál považuje za účelné.

[2] – Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění Tribunál považuje za účelné. Pokud jde o vynechané body, odkazuje se na rozsudek Tribunálu ze dne…,…/… (T-…, EU:…).

4 Dne 23. února 2018 podala vedlejší účastnice, společnost Samsøe & Samsøe Holding A/S, proti zápisu ochranné známky přihlášené pro výrobky uvedené v bodě 3 výše na základě článku 46 nařízení 2017/1001 námitky.

5 Námitky byly založeny zejména na mezinárodním zápisu s vyznačením Evropské unie pro obrazovou ochrannou známku zapsanou dne 22. listopadu 2013 pod číslem 1193789 a vyobrazenou níže:



6 Starší ochranná známka byla zapsána pro výrobky spadající zejména do tříd 18 a 25, které pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– třída 18: „Kůže a imitace kůže, jakož i výrobky z těchto materiálů neuvedené v jiných třídách; kůže zvířat, kožešiny; tašky, dámské peněženky, kufry a zavazadla; deštníky a slunečníky“;

– třída 25: „Oděvy, obuv a pokrývky hlavy“.

7 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

8 Dne 29. dubna 2019 námitkové oddělení námitkám vyhovělo a zamítlo zápis přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v bodě 3 výše na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

9 Žalobkyně podala k EUIPO proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání na základě článků 66 až 71 nařízení 2017/1001.

[*omissis*]

Návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil EUIPO náhradu nákladů řízení před Tribunálem;

– uložil vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení před námitkovým oddělením a odvolacím senátem.

12 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

13 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál žalobu zamítl.

Právní otázky

[*omissis*]

18 V rámci globálního posouzení nebezpečí záměny je třeba vzít v úvahu průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Je rovněž třeba zohlednit skutečnost, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [viz rozsudek ze dne 13. února 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, bod 42 a citovaná judikatura].

19 V projednávané věci žalobkyně nezpochybňuje opodstatněnost vymezení veřejnosti, ve vztahu k níž odvolací senát posoudil existenci nebezpečí záměny, a sice francouzsky hovořící veřejnost, která neovládá ani dánštinu ani bulharštinu ani řečtinu a vykazuje průměrnou úroveň pozornosti.

20 Nezpochybňuje ani závěr odvolacího senátu, podle něhož jsou dotčené výrobky totožné nebo podobné.

[*omissis*]

22 Je třeba připomenout, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení uvedeného nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz rozsudek ze dne 12. června 2007, OHMI v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 35 a citovaná judikatura).

23 Mezi účastníky řízení je nesporné, že přihlášená ochranná známka je ztvárněním písmene „Ø“, které je součástí abecedy používané v dánském jazyce, zatímco starší ochranná známka je ztvárněním řeckého písmene „ϕ“ nebo písmene „Φ“ pocházejícího z cyrilice a používaného zejména v bulharském jazyce.

[*omissis*]

25 Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že chybně konstatoval, že obě kolidující označení jsou tvořena kruhem protnutým svislou vertikální čárou, zatímco čára protínající kruh nacházející se v přihlášené ochranné známce je podle ní diagonální. Mimoto tvrdí, že ve starší ochranné známce čára protínající kruh přesahuje tento kruh ve větší délce než v přihlášené ochranné známce, což odvolací senát podle ní nezohlednil.

[*omissis*]

30 Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z bodu 23 výše dále vyplývá, že odvolací senát zohlednil vzhledovou odlišnost vyplývající ze skutečnosti, že čára protínající kruh starší ochranné známky přesahuje tento kruh větší délkou než v přihlášené ochranné známce.

31 Pokud jde o tvrzení žalobkyně týkající se schopnosti spotřebitelů rozlišovat mezi určitými písmeny nebo symboly, které vykazují vzhledovou podobnost, je nutno konstatovat, že se týkají písmen nebo symbolů existujících v jazyce či jazycích, které ovládají dotčení spotřebitelé, v projednávané věci francouzsky hovořící spotřebitelé, kteří však nehovoří ani dánsky ani bulharsky ani řecky.

32 Žádné z písmen „Ø“, „Φ“ a „ϕ“ není přitom ve francouzském jazyce, kterým hovoří relevantní veřejnost, používáno.

[*omissis*]

34 Konečně je třeba rovněž konstatovat, že tvrzení žalobkyně, podle něhož jsou kolidující označení ze vzhledového hlediska odlišná, je důsledkem argumentů odmítnutých v bodech 28 a 29 výše a není ani podložené. Toto tvrzení tedy nemůže zpochybnit závěr odvolacího senátu, podle něhož kolidující označení vykazují ze vzhledového hlediska vysoký stupeň podobnosti, a proto je nutné toto tvrzení odmítnout.

35 V důsledku toho měl odvolací senát za to, aniž se tím dopustil nesprávného posouzení, že kolidující označení vykazují ze vzhledového hlediska vysoký stupeň podobnosti.

36 Pokud jde o srovnání kolidujících označení z fonetického hlediska, měl odvolací senát za to, že z tohoto hlediska je srovnat nelze, neboť vzhledem ke skutečnosti, že žádné z těchto označení nemá pro většinu francouzsky hovořící veřejnosti žádný význam, nebudou vyslovována. Odvolací senát dodal, že pokud by měla být vyslovována popisem jejich vzhledu, byla by obě kolidující označení vyslovována jako „rozpůlený kruh“, takže by byla v takovém případě z fonetického hlediska totožná.

37 Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že měl za to, že fonetický aspekt kolidujících označení nemá vliv na posouzení podobnosti těchto označení. Konkrétně měl uvedený senát podle ní nesprávně za to, že francouzsky hovořící veřejnost nemá žádnou znalost dánštiny, bulharštiny a řečtiny. Spotřebitelé přitom podle žalobkyně vědí, i když nerozumí uvedeným jazykům, že na jedné straně má přihlášená ochranná známka určitý význam ve „skandinávských jazycích“, ztvárňuje písmeno v dánské abecedě a v tomto jazyce znamená „ostrov“, a na druhé straně, že starší ochranná známka ztvárňuje písmeno řecké a bulharské abecedy. Na podporu těchto tvrzení žalobkyně uvádí, že vedlejší účastnice užívá písmeno „ø“ ve svém názvu, aby dala veřejně najevo svojí skandinávskou identitu a že vlastní obchod ve Francii, což podle ní ukazuje, že francouzsky hovořící spotřebitelé chápou skandinávský, dokonce i dánský původ písmene „ø“. Písmena ztvárněná kolidujícími označeními se přitom podle ní ve svých příslušných jazycích vyslovují odlišným způsobem, takže uvedená označení nevykazují z fonetického hlediska žádnou podobnost.

38 Jak vyplývá z bodů 22 a 31 výše, písmena „Ø“, „Φ“ a „ϕ“ nejsou ve francouzském jazyce, kterým hovoří relevantní veřejnost, používána, takže z pohledu této veřejnosti náleží k cizím jazykům.

39 Je přitom třeba připomenout, že podle judikatury nelze znalost cizího jazyka obecně předpokládat [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. září 2010, Inditex v. OHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, bod 83].

40 V tomto ohledu je třeba mít za to, že správná výslovnost písmen abecedy v cizím jazyce, jakož i znalost existence písmene abecedy, která je vlastní takovému jazyku, je v zásadě součástí znalosti tohoto jazyka, a proto je nelze ani předpokládat.

41 Pokud jde výslovnost slova cizího jazyka relevantní veřejností, Tribunál rozhodl, že výslovnost takového slova průměrným spotřebitelem v jeho mateřském jazyce lze obtížně s jistotou určit. Zaprvé není jisté, zda by toto slovo bylo uznáno jako cizí slovo. Zadruhé, i když je cizí původ dotčeného slova uznán, jeho výslovnost není nutně výslovností jazyka původu. Správná výslovnost jako v jazyce původu totiž předpokládá nejen znalost této výslovnosti, ale rovněž schopnost vyslovit dotčené slovo se správným přízvukem. Zatřetí v rámci posouzení nebezpečí záměny je třeba ještě prokázat, že převážná část relevantní veřejnosti má tuto schopnost [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, bod 58].

42 Tyto úvahy jsou rovněž relevantní, pokud jde o výslovnost písmen, jež neexistují v jazycích, kterým rozumí relevantní veřejnost.

43 V projednávané věci žalobkyně připouští, že „pravděpodobně platí“, že relevantní veřejnost vymezená odvolacím senátem nerozumí ani dánštině ani bulharštině ani řečtině. Nepředložila však žádný důkaz, který by mohl prokázat, že by vůbec uvedená veřejnost kolidující označení vyslovovala, ani *a fortiori* jakým způsobem.

44 Argument žalobkyně týkající se odlišné výslovnosti kolidujících označení relevantní veřejností, která nerozumí ani bulharštině ani dánštině ani řečtině, je proto nutné odmítnut.

45 Je třeba rovněž odmítnout argument žalobkyně, podle něhož relevantní veřejnost identifikuje na jedné straně písmeno, které ztvárňuje přihlášená ochranná známka, jako náležející k dánské abecedě, znamenající v tomto jazyce „ostrov“ a mající určitý význam ve „skandinávských jazycích“, a na druhé straně identifikuje starší ochrannou známku jako ztvárnění písmene používaného v řeckém a bulharském jazyce. Cílem tohoto argumentu je totiž prokázat existenci rozdílu mezi kolidujícími označeními z pojmového hlediska, ale pokud jde o srovnání uvedených označení z fonetického hlediska, je irelevantní.

46 Z toho vyplývá, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že s ohledem na vnímání relevantní veřejnosti nelze provést fonetické srovnání kolidujících označení.

47 Pokud jde o srovnání kolidujících označení z pojmového hlediska, žalobkyně zpochybňuje závěr odvolacího senátu, podle něhož takové srovnání není možné. V této souvislosti žalobkyně z argumentu připomenutého v bodě 44 výše vyvozuje, že relevantní veřejnost rozpozná kolidující označení jako dvě písmena pocházející z různých cizích jazyků. Dodává, že písmeno „Ø“, které ztvárňuje přihlášená ochranná známka, má i jiné významy chápané všemi spotřebiteli Unie. Toto písmeno je totiž na jedné straně chápáno tak, že v matematice označuje číslici 0. Žalobkyně v této souvislosti uvádí, že písmeno „Ø“ používá v rámci své obchodní strategie a v jiných ochranných známkách, jejichž je majitelkou, jako je ZERØGRAND ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ a GRAND.ØS, aby jím bylo nahrazeno jak písmeno „o“, tak číslice 0. Písmeno „Ø“ by přitom tímto způsobem nepoužívala, pokud by měla za to, že by jej relevantní veřejnost nemohla identifikovat jako nahrazující písmeno „o“ nebo číslici 0. Na druhé straně je podle ní toto písmeno chápáno jako symbol označující průměr předmětu. Žalobkyně na podporu tohoto tvrzení předložila snímky obrazovky s výňatky z katalogu výrobce nábytku, který je každoročně vydáván v nákladu převyšujícím 200 milionů exemplářů a který ukazuje četné příklady použití písmene „Ø“ pro označení průměru předmětu. Žalobkyně z toho vyvozuje, že z pojmového hlediska se kolidující označení liší.

48 Odvolací senát uvedl, že pro většinu francouzsky hovořící veřejnosti, která nerozumí ani bulharštině ani dánštině ani řečtině, nemá starší označení žádný význam, z čehož vyvodil, že nelze provést žádné srovnání kolidujících označení z pojmového hlediska. Dodal, že skutečnost, že část této veřejnosti vnímá kolidující označení jako písmena pocházející z dánské, bulharské nebo řecké abecedy, je bezvýznamná a že většina francouzsky hovořící veřejnosti nebude přihlášenou ochrannou známku vnímat jako matematický symbol „nula“ nebo jako symbol označující průměr předmětu.

49 Jak bylo uvedeno v bodě 39 výše, nelze předpokládat znalost existence písmene abecedy cizího jazyka.

50 Je přitom nutno konstatovat, že žalobkyně nepředložila důkazy, které by mohly prokázat, že francouzsky hovořící veřejnost, která neovládá ani dánštinu ani bulharštinu ani řečtinu, by identifikovala na jedné straně přihlášenou ochrannou známku jako ztvárnění písmene používaného v dánském jazyce a na druhé straně by identifikovala starší ochrannou známku jako ztvárnění písmene používaného v řeckém a bulharském jazyce. V tomto ohledu pouhá okolnost vycházející z pravopisu obchodní firmy vedlejší účastnice a užívání této obchodní firmy jako vývěsního štítu obchodu ve Francii neumožňuje prokázat chápání písmene „Ø“, jaké tvrdí žalobkyně. Je ostatně nutno konstatovat, jak správně uvádí EUIPO, že tvrzení o uvedeném užívání je podloženo snímkem obrazovky pořízeným z internetové stránky, jež tvoří přílohu A.5 žaloby a kterou žalobkyně předložila poprvé před Tribunálem. Takový důkaz přitom musí být odmítnut jako nepřípustný, aniž by bylo nutné jej přezkoumávat [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. května 2009, Fiorucci v. OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, bod 22 a citovaná judikatura].

51 Kromě toho žalobkyně neprokázala ani to, že by relevantní veřejnost přihlášenou ochrannou známku chápala tak, že znamená „ostrov“ v dánštině.

52 Pokud jde o údajné chápání písmene „Ø“ touto veřejností jako označující číslici 0 v matematice, je nutno konstatovat, že toto tvrzení je podloženo pouze argumentací žalobkyně týkající se užívání tohoto písmene v ochranných známkách, jejichž je majitelkou. Přitom, jelikož se tato argumentace netýká pouze samotného písmene „Ø“, je pro účely prokázání významu tohoto písmene pro veřejnost irelevantní, a to i za předpokladu, že by takové užívání bylo prokázáno.

53 Pokud jde o údajné chápání písmene „Ø“ relevantní veřejností jako označující průměr předmětu, je nutno mít za to, že toto tvrzení je, jak správně uvádí EUIPO, v rámci projednávané žaloby podloženo pouze důkazy, které byly předloženy poprvé před Tribunálem, a sice přílohami A.7, A.8 a A.9 žaloby. V souladu s judikaturou připomenutou v bodě 50 výše jsou přitom takové důkazy nepřípustné.

[*omissis*]

K nákladům řízení

[*omissis*]

63 Vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice nepožadovala, aby byla žalobkyni uložena náhrada nákladů řízení, ponese v souladu s čl. 138 odst. 3 jednacího řádu vlastní náklady řízení.

64 Pokud jde o bod návrhových žádání žalobkyně směřující k tomu, aby byla vedlejší účastnici uložena náhrada nákladů řízení před námitkovým oddělením a odvolacím senátem, stačí konstatovat, že vzhledem k tomu, že se tímto rozsudkem zamítá žaloba směřující proti napadenému rozhodnutí, bod 2 výroku napadeného rozhodnutí i nadále upravuje náklady řízení vynaložené v námitkovém řízení a v odvolacím řízení před EUIPO [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 19. října 2017, Aldi v. EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, nezveřejněný, EU:T:2017:729, bod 131].

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (pátý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnost Cole Haan LLC ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

3) Společnost Samsøe & Samsøe Holding A/S ponese vlastní náklady řízení.

Spielmann Öberg Mastroianni

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 14. července 2021.

Podpisy.