Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Femte Afdeling)

14. juli 2021 *

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket Ø – det ældre internationale figurmærke ϕ – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – lighed mellem tegnene – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001«

I sag T-399/20,

Cole Haan LLC, Greenland, New Hampshire (De Forenede Stater), ved advokat G. Vos,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved T. Frydendahl og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

Samsøe & Samsøe Holding A/S, København (Danmark), ved advokat C. Jardorf,

angående et søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 15. april 2020 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1375/2019-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Samsøe & Samsøe Holding og Cole Haan,

har

RETTEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, D. Spielmann (refererende dommer), og dommerne U. Öberg og R. Mastroianni,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 26. juni 2020,

under henvisning til EUIPO's svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. december 2020,

* Processprog: engelsk.

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. november 2020,

og under henvisning til, at ingen af parterne har anmodet om afholdelse af retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,

afsagt følgende

Dom[1]

Sagens baggrund

1 Den 1. november 2017 indgav sagsøgeren, Cole Haan LLC, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

2 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn:



3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 18 og 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

– klasse 18: »dokumentmapper, punge, kufferter, jernbanekufferter, rejsetasker, rygsække, tasker af læder, håndtasker, punge, indkøbstasker af læder, nøglepunge i læder, visitkortholdere, kreditkortholdere, skuldertasker, bagage, håndtasker, sportstasker til universal brug, sportstasker, strandtasker, skuldertasker; punge; paraplyer«

– klasse 25: »herre-, dame- og børnebeklædning; cowboybukser af denim, bukser, pyjamasbukser, skjorter, T-shirts, toppe (beklædningsgenstande), tank toppe, nederdele, sokker, trøjer, frakker, shorts, bluser, sweaters, veste, kjoler, tørklæder, handsker (beklædning), sjaler, jumpsuits, slængkapper, regnsæt, skitøj, badedragter, undertøj, sportstrøjer; trikotagevarer; slips; fodtøj; støvler, sko, gummisko (fodtøj), pumper, sandaler, hjemmesko; hovedbeklædning, kasketter, hatte«.

[1] Der gengives kun de præmisser i nærværende dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre.

4 Den 23. februar 2018 rejste intervenienten, Samsøe & Samsøe Holding A/S, indsigelse i henhold til artikel 46 i forordning 2017/1001 mod registreringen af det ansøgte varemærke for de varer, der er nævnt i præmis 3 ovenfor.

5 Indsigelsen var bl.a. støttet på den internationale registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af et figurmærke registreret den 22. november 2013 under nr. 1193789, og som er gengivet nedenfor:



6 Det ældre varemærke var blevet registreret for varer i bl.a. klasse 18 og 25 og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

– klasse 18: »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer, ikke indeholdt i andre klasser; skind, pelse; tasker, punge, kufferter og rejsetasker; paraplyer og parasoller«

– klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.

7 Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

8 Den 29. april 2019 tog indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge og afslog registreringen af det ansøgte varemærke for alle de varer, der er omhandlet i præmis 3 ovenfor, på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

9 Sagsøgeren indgav i henhold til artikel 66-71 i forordning 2017/1001 en klage til EUIPO over indsigelsesafdelingens afgørelse.

[*udelades*]

Parternes påstande

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

– Den anfægtede afgørelse annulleres.

– EUIPO tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for Retten.

– Intervenienten tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for indsigelsesafdelingen og appelkammeret.

12 EUIPO har nedlagt følgende påstande:

– Frifindelse.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

13 Intervenienten har nedlagt påstand om, at EUIPO frifindes.

Retlige bemærkninger

[*udelades*]

18 I forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal der tages hensyn til gennemsnitsforbrugeren af den pågældende varekategori, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. dom af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).

19 I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren ikke anfægtet, at definitionen af den kundekreds, med hensyn til hvis bevidsthed appelkammeret har vurderet eksistensen af en risiko for forveksling – dvs. en fransksproget kundekreds, der hverken forstår dansk, bulgarsk eller græsk, og som har et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau – er velbegrundet.

20 Sagsøgeren har heller ikke anfægtet appelkammerets konklusion, hvorefter de omhandlede varer er af samme eller lignende art.

[*udelades*]

22 Det bemærkes, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. I denne henseende opfatter gennemsnitsforbrugeren normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

23 Det er ubestridt mellem parterne, at det ansøgte varemærke er en gengivelse af bogstavet »Ø«, der indgår i det alfabet, der anvendes i det danske sprog, mens det ældre varemærke er en gengivelse af det græske bogstav »ϕ« eller bogstavet »Φ« fra det kyrilliske alfabet, der bl.a. anvendes i det bulgarske sprog.

[*udelades*]

25 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for med urette at have fastslået, at de omtvistede tegn begge to består af en cirkel, der er overskåret af en lige vertikal linje, selv om den linje, der overskærer den cirkel, som indgår i det ansøgte varemærke, er diagonal. Sagsøgeren har endvidere gjort gældende, at den linje, der overskærer cirklen i det ældre varemærke, går længere ud over denne cirkel end i det ansøgte varemærke, hvilket appelkammeret ikke har taget hensyn til.

[*udelades*]

30 I øvrigt bemærkes – i modsætning til det, som sagsøgeren har gjort gældende – at det fremgår af præmis 23 ovenfor, at appelkammeret tog hensyn til den visuelle forskel, der følger af det forhold, at den linje, der overskærer cirklen i det ældre varemærke, går længere ud over denne cirkel end linjen i det ansøgte varemærke.

31 Hvad angår sagsøgerens udtalelser om forbrugernes evne til at adskille visse bogstaver eller visse symboler, der har visuelle ligheder, fra hinanden, skal det konstateres, at disse udtalelser omhandler bogstaver eller symboler, der findes på det eller de sprog, som beherskes af de pågældende forbrugere, dvs. i det foreliggende tilfælde de fransksprogede forbrugere, der hverken taler dansk, bulgarsk eller græsk.

32 Ingen af bogstaverne »Ø«, »Φ« eller »ϕ« anvendes imidlertid i det franske sprog, som tales af den relevante kundekreds.

[*udelades*]

34 Endelig skal det ligeledes konstateres, at det af sagsøgeren anførte, hvorefter de omtvistede tegn er forskellige på det visuelle plan, er konsekvensen af de argumenter, der blev forkastet i henholdsvis præmis 28 og 29 ovenfor, og at det i øvrigt ikke er underbygget. Det anførte kan følgelig ikke rejse tvivl om appelkammerets konklusion, hvorefter de omtvistede tegn i høj grad ligner hinanden på det visuelle plan, og det må følgelig forkastes.

35 Det var følgelig uden at begå en vurderingsfejl, at appelkammeret fandt, at de omtvistede tegn i høj grad lignende hinanden på det visuelle plan.

36 Hvad angår sammenligningen af de omtvistede tegn på det fonetiske plan fandt appelkammeret, at det ikke var muligt at sammenligne dem på dette plan, da de ikke udtales, idet ingen af disse tegn har nogen betydning for størstedelen af den fransksprogede kundekreds. Appelkammeret tilføjede, at de omtvistede tegn – hvis de skulle udtales efter beskrivelsen af deres udseende – begge ville blive udtalt »tvedelte cirkler«, således at de ved en sådan hypotese ville være identiske på det fonetiske plan.

37 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for at have lagt til grund, at det fonetiske aspekt af de omtvistede tegn ikke havde nogen indflydelse på vurderingen af ligheden mellem disse tegn. Det var navnlig fejlagtigt, at appelkammeret fandt, at den fransksprogede kundekreds ikke havde noget kendskab til dansk, bulgarsk og græsk. Forbrugerne ved imidlertid – selv uden at forstå de nævnte sprog – dels, at det ansøgte varemærke har en betydning på »de skandinaviske sprog«, at det udgør et bogstav i det danske alfabet og at det betyder »ø« på dette sprog, dels, at det ældre varemærke udgør et bogstav i det græske og bulgarske alfabet. Til støtte for disse udtalelser har sagsøgeren gjort gældende, at intervenienten anvender bogstavet »ø« i sit navn for at vise sin skandinaviske identitet, og at intervenienten har en forretning i Frankrig, hvilket viser, at de fransksprogede forbrugere forstår den skandinaviske eller danske oprindelse af bogstavet »ø«. De bogstaver, der udgør de omtvistede tegn, udtales imidlertid forskelligt på deres respektive sprog, således at de nævnte tegn ikke har nogen lighed på det fonetiske plan.

38 Som det fremgår af præmis 22 og 31 ovenfor, anvendes bogstaverne »Ø«, »Φ« eller »ϕ« ikke i det franske sprog, der tales af den relevante kundekreds, således at de fra denne kundekreds' synsvinkel hører til fremmedsprogene.

39 Det bemærkes imidlertid, at det ifølge retspraksis generelt ikke kan lægges til grund, at der er kendskab til et fremmedsprog (jf. i denne retning dom af 13.9.2010, Inditex mod KHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, præmis 83).

40 I denne henseende bemærkes, at den korrekte udtale af bogstaverne i alfabetet på et fremmedsprog og kendskabet til, at der findes et bogstav i alfabetet på et fremmedsprog, i princippet henhører under kendskabet til dette sprog, og de kan følgelig heller ikke lægges til grund.

41 Med hensyn til den relevante kundekreds' udtale af et ord fra et fremmedsprog har Retten udtalt, at gennemsnitsforbrugerens udtale af et sådant ord på sit modersmål vanskeligt kan fastlægges med sikkerhed. For det første er det ikke sikkert, at dette ord bliver genkendt som udenlandsk. For det andet er udtalen, selv om det pågældende ords udenlandske oprindelse bliver genkendt, ikke nødvendigvis den samme som på oprindelsessproget. En korrekt udtale i henhold til oprindelsessproget forudsætter nemlig ikke alene et kendskab til denne udtale, men ligeledes, at den pågældende er i stand til at udtale det pågældende ord med den korrekte accent. For det tredje skal det i forbindelse med vurderingen af, om der er risiko for forveksling, desuden godtgøres, at størstedelen af den relevante kundekreds er i stand til dette (jf. i denne retning dom af 1.2.2005, SPAG mod KHIM – Dann og Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, præmis 58).

42 Disse betragtninger er ligeledes relevante for så vidt angår udtalelsen af bogstaver, der ikke findes på de sprog, der forstås af den relevante kundekreds.

43 I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren medgivet, at det »sandsynligvis [er] rigtigt«, at den relevante kundekreds, som appelkammeret har fastlagt, hverken forstår dansk, bulgarsk eller græsk. Sagsøgeren har dog ikke fremlagt noget bevis, der kan godtgøre, at den nævnte kundekreds vil udtale de omtvistede tegn, eller, så meget desto mere, på hvilken måde den vil gøre dette.

44 Sagsøgerens argument vedrørende den relevante kundekreds' forskellige udtale af de omtvistede tegn – idet denne kundekreds hverken kender bulgarsk, dansk eller græsk – må derfor forkastes.

45 Sagsøgerens argument, hvorefter den relevante kundekreds vil identificere dels det bogstav, som det ansøgte varemærke består af, som en del af det danske alfabet med betydningen »ø« på dette sprog og med en betydning på de »skandinaviske sprog«, dels det ældre varemærke som et bogstav, der anvendes på det græske og bulgarske sprog, må ligeledes forkastes. Dette argument tilsigter nemlig at godtgøre, at der er en forskel på det begrebsmæssige plan mellem de omtvistede tegn, men det er irrelevant, da det vedrører sammenligningen af de nævnte tegn på det fonetiske plan.

46 Det følger heraf, at appelkammeret ikke begik en vurderingsfejl, da det udtalte, at det, henset til den relevante kundekreds' opfattelse, ikke var muligt at foretage en fonetisk sammenligning af de omtvistede tegn.

47 Hvad angår sammenligningen af de omtvistede tegn på det begrebsmæssige plan har sagsøgeren anfægtet appelkammerets konklusion, hvorefter en sådan sammenligning ikke er mulig. I denne henseende har sagsøgeren udledt af det argument, der er nævnt ovenfor i præmis 44, at den relevante kundekreds vil genkende de omtvistede tegn som to bogstaver fra forskellige fremmedsprog. Sagsøgeren har tilføjet, at bogstavet »Ø«, som udgør det ansøgte varemærke, har

andre betydninger, der forstås af alle forbrugerne i Unionen. For det første forstås dette bogstav nemlig i matematikken som tallet 0. I denne henseende har sagsøgeren gjort gældende, at denne bruger bogstavet »Ø« inden for rammerne af sin forretningsstrategi og i andre varemærker, som denne er indehaver af, såsom ZERØGRAND, ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ og GRAND.ØS, for at erstatte både bogstavet »o« og tallet 0. Sagsøgeren ville ikke anvende bogstavet »Ø« på denne måde, hvis denne var af den opfattelse, at den relevante kundekreds ikke kunne identificere det som en erstatning for bogstavet »o« eller tallet 0. For det andet forstås dette tal som et symbol, der betegner en genstands diameter. Til støtte for dette anførte har sagsøgeren fremlagt screenshots af uddrag fra et katalog fra en møbelfabrikant, der årligt er udkommet i mere end 200 mio. eksemplarer, og som viser en række eksempler på anvendelsen af bogstavet »Ø« for at betegne en genstands diameter. Sagsøgeren har udledt deraf, at de omtvistede tegn er forskellige på det begrebsmæssige plan.

48 Appelkammeret anførte, at det ældre tegn for størstedelen af den franskprogede kundekreds, som hverken forstår bulgarsk, dansk eller græsk, ikke har nogen betydning, hvoraf det udledte, at det ikke var muligt at foretage en sammenligning af de omtvistede tegn på det begrebsmæssige plan. Det tilføjede, at det forhold, at en del af denne kundekreds opfatter de omtvistede tegn som bogstaver fra det danske, bulgarske eller græske alfabet, ikke havde nogen betydning, og at det ansøgte varemærke af størstedelen af den franskprogede kundekreds ikke ville blive opfattet som det matematiske symbol »nul« eller som det symbol, der betegner en genstands diameter.

49 Som det blev anført i præmis 39 ovenfor, kan det generelt ikke lægges til grund, at der er kendskab til, at der findes et bogstav i et fremmedsprogs alfabet.

50 Det skal konstateres, at sagsøgeren ikke har fremlagt nogen oplysninger, der kan godtgøre, at den franskprogede kundekreds, der hverken kender dansk, bulgarsk eller græsk, vil identificere dels det ansøgte varemærke som en gengivelse af et bogstav, der bruges i det danske sprog, dels det ældre varemærke som et bogstav, der bruges på det græske og bulgarske sprog. I denne henseende gør stavemåden for intervenientens navn og den omstændighed, at dette navn bruges som mærke for en forretning i Frankrig, det ikke i sig selv muligt at godtgøre den forståelse af bogstavet »Ø«, som sagsøgeren har hævdet. Som EUIPO med rette har anført, skal det i øvrigt konstateres, at det anførte om den nævnte brug er underbygget af et screenshot fra en internetside, der udgør bilag A.5 til stævningen, som sagsøgeren har fremlagt for første gang for Retten. Et sådant bevis skal afvises, uden at det er nødvendigt at efterprøve det (jf. i denne retning dom af 14.5.2009, Fiorucci mod KHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis).

51 Sagsøgeren har desuden heller ikke godtgjort, at den relevante kundekreds vil forstå, at det ansøgte varemærke betyder »ø« på dansk.

52 Hvad angår denne kundekreds' formodede forståelse af bogstavet »Ø« som tallet 0 i matematikken skal det konstateres, at denne hævdelse ikke er underbygget af sagsøgerens udtalelser om den brug, som denne vil gøre af dette bogstav i de varemærker, som denne er indehaver af. Eftersom disse udtalelser ikke vedrører bogstavet »Ø« alene, er de irrelevante med henblik på at godtgøre betydningen af dette bogstav for kundekredsen, selv hvis det blev antaget, at en sådan brug var godtgjort.

53 Hvad angår den relevante kundekreds' formodede forståelse af bogstavet »Ø« som en genstands diameter skal det fastslås, at denne hævdelse, således som EUIPO med rette har anført, inden for rammerne af nærværende sag alene er underbygget af beviser, der er blevet fremlagt for første gang for Retten, dvs. bilag A.7, A.8 og A.9 til stævningen. I overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i præmis 50 ovenfor, skal sådanne beviser imidlertid afvises.

[*udelades*]

Sagsomkostninger

[*udelades*]

63 Da intervenienten har ikke nedlagt påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne, bærer intervenienten i overensstemmelse med procesreglementets artikel 138, stk. 3, sine egne omkostninger.

64 Hvad angår sagsøgerens påstand om, at intervenienten tilpligtes at betale de omkostninger, der vedrører sagen for indsigelsesafdelingen og appelkammeret, er det tilstrækkeligt at bemærke, at eftersom EUIPO i nærværende dom frifindes i sagen til prøvelse af den anfægtede afgørelse, er det fortsat punkt 2 i denne afgørelses konklusion, der regulerer de omkostninger, der er blevet afholdt i indsigelsessagen og i klagesagen for EUIPO (jf. i denne retning dom af 19.10.2017, Aldi mod EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:729, præmis 131).

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling):

1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2) Cole Haan LLC bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af EUIPO.

3) Samsøe & Samsøe Holding A/S bærer sine egne omkostninger.

Spielmann Öberg Mastroianni

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. juli 2021.

Underskrifter