Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora)

zo 14. júla 2021 *

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Ø – Staršia medzinárodná obrazová ochranná známka ϕ – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť označení – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Vo veci T-399/20,

Cole Haan LLC, so sídlom v Greenlande, New Hampshire (Spojené štáty), v zastúpení: G. Vos, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: T. Frydendahl a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Samsøe & Samsøe Holding A/S, so sídlom v Kodani (Dánsko), v zastúpení: C. Jardorf, advokátka,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 15. apríla 2020 (vec R 1375/2019-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Samsøe & Samsøe Holding a Cole Haan,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

v zložení: predseda komory D. Spielmann (spravodajca), sudcovia U. Öberg a R. Mastroianni,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 26. júna 2020,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 7. decembra 2020,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 19. novembra 2020,

so zreteľom na to, že účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a keďže sa na základe článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu rozhodlo, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok [1, 2]

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 1. novembra 2017 podala žalobkyňa, spoločnosť Cole Haan LLC, prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

2 Prihlasovanou ochrannou známkou bolo nasledujúce obrazové označenie:



3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:

– trieda 18: „Aktovky, peňaženky, cestovné kufre, lodné kufre, kabely, batohy, kožené tašky, kabelky, kožené nákupné tašky, kožené puzdrá na kľúče, puzdrá na vizitky, puzdrá na kreditné karty (peňaženky), tašky cez rameno, batožina, vrecká, univerzálne športové tašky, športové tašky, plážové tašky, tašky cez rameno; peňaženky; dáždniky“;

– trieda 25: „Dámske, pánske a detské odevy; džínsy, trenírky, spodná bielizeň, košele, tričká, vrchné [odevy], tričká bez rukávov, sukne, ponožky, bundy, kabáty, krátke nohavice, blúzky, pulóvre, vesty, šaty, šatky, rukavice [odevy], šály, kombinézy s nohavicami, plášte a peleríny, oblečenie do dažďa, lyžiarske oblečenie, plavecké oblečenie [plavky], spodná bielizeň, spodné tričká, pančuchový tovar; kravaty; topánky; čižmy, poltopánky, tenisky, lodičky, sandále, papuče; pokrývky hlavy, čiapky, klobúky“.

[1] Uvádzajú sa iba tie body rozsudku, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné.

[2] Uvádzajú sa iba tie body rozsudku, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné. Pokiaľ ide o vynechané body, odkazuje sa na rozsudok Všeobecného súdu z...,...,... (T-..., EU:...).

4 Dňa 23. februára 2018 podal vedľajší účastník konania, spoločnosť Samsøe & Samsøe Holding A/S, námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie na základe článku 46 nariadenia 2017/1001.

5 Námietka bola odôvodnená najmä medzinárodným zápisom obrazovej ochrannej známky, zapísanej 22. novembra 2013 pod číslom 1193789, označujúcom Európsku úniu, ktorá bola zobrazená takto:



6 Staršia ochranná známka bola zapísaná pre tovary patriace najmä do tried 18 a 25 a pre každú z týchto tried zodpovedala tomuto opisu:

– trieda 18: „Koža a imitácie kože a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; zvieracie kože, kožušiny; tašky, kabely, kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky“.

– trieda 25: „Odevy, obuv a pokrývky hlavy“.

7 Dôvod uvádzaný na podporu námietky bol ten, ktorý uvádza článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

8 Dňa 29. apríla 2019 námietkové oddelenie vyhovelo námietke na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 a zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v bode 3 vyššie.

9 Žalobkyňa podala proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 66 až 71 nariadenia 2017/1001.

[*omissis*]

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom.

– uložil vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania pred námietkovým oddelením a odvolacím senátom.

12 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

13 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd zamietol žalobu.

Právny stav

[*omissis*]

18 V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny treba zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa kategórie dotknutých výrobkov, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Treba takisto zohľadniť skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb [pozri rozsudok z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, bod 42 a citovanú judikatúru].

19 V prejednávanej veci žalobkyňa nespochybňuje dôvodnosť vymedzenia skupiny verejnosti, vo vzťahu ku ktorej odvolací senát posúdil existenciu pravdepodobnosti zámeny, teda frankofónnu verejnosť, ktorá neovláda dánčinu, bulharčinu ani gréčtinu a vykazuje priemernú úroveň pozornosti.

20 Nespochybňuje ani záver odvolacieho senátu, podľa ktorého sú dotknuté výrobky zhodné alebo podobné.

[*omissis*]

22 Treba pripomenúť, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepčnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišujúcich a dominantných prvkov. To, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 35 a citovanú judikatúru).

23 Medzi účastníkmi konania je nesporné, že prihlasovaná ochranná známka je zobrazením písmena „Ø“, ktoré je súčasťou abecedy používaného v dánskom jazyku, zatiaľ čo staršia ochranná známka je zobrazením gréckeho písmena „ϕ“ alebo písmena „Φ“, ktoré pochádza z cyriliky a používa sa najmä v bulharskom jazyku.

[*omissis*]

25 Žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nesprávne uviedol, že obidve kolidujúce označenia sa skladajú z kružnice rozdelenej zvislou čiarou, zatiaľ čo čiara rozdeľujúca kružnicu nachádzajúcu sa v prihlasovanej ochrannej známke je podľa nej umiestnená šikmo. Okrem toho tvrdí, že v staršej ochrannej známke čiara rozdeľujúca kružnicu pokračuje mimo tejto kružnice vo väčšej dĺžke než v prihlasovanej ochrannej známke, čo odvolací senát podľa nej nezohľadnil.

[*omissis*]

30 Okrem toho na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, z bodu 23 vyššie vyplýva, že odvolací senát zohľadnil vizuálny rozdiel vyplývajúci z toho, že čiara rozdeľujúca kružnicu v staršej ochrannej známke pokračuje mimo tejto kružnice vo väčšej dĺžke než v prihlasovanej ochrannej známke.

31 Pokiaľ ide o tvrdenia žalobcu týkajúce sa schopnosti spotrebiteľov rozlíšiť určité písmená alebo symboly, ktoré sú si vizuálne podobné, treba konštatovať, že sa týkajú písmen alebo symbolov existujúcich v jazyku alebo jazykoch ovládaných predmetnými spotrebiteľmi, a to v prejednávanej veci spotrebiteľmi hovoriacimi po francúzsky, ktorí neovládajú dánčinu, bulharčinu ani gréčtinu.

32 Vo francúzskom jazyku, ktorým hovorí príslušná skupina verejnosti, však neexistuje žiadne z písmen „Ø“, „Φ“ a „ϕ“.

[*omissis*]

34 Napokon treba tiež konštatovať, že tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sú kolidujúce označenia z vizuálneho hľadiska odlišné, je dôsledkom tvrdení zamietnutých v bodoch 28 a 29 vyššie a že navyše nie je podložené. Preto nemôže vyvrátiť záver odvolacieho senátu, podľa ktorého sú kolidujúce označenia z vizuálneho hľadiska podobné vo zvýšenej miere, a preto musí byť zamietnuté.

35 V dôsledku toho odvolací senát nevychádzal z nesprávneho posúdenia, keď uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú kolidujúce označenia podobné vo zvýšenej miere.

36 Pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich označení z fonetického hľadiska, odvolací senát sa domnieval, že z tohto hľadiska ich nebolo možné porovnať, lebo vzhľadom na to, že žiadne z týchto označení nemá pre väčšinu frankofónnej verejnosti žiadny význam, sa nebudú vyslovovať. Dodal, že ak by sa kolidujúce označenia mali vyslovovať opisom ich vzhľadu, obe by sa vyslovovali ako „rozpoltená kružnica“, v dôsledku čoho by v takom prípade boli z fonetického hľadiska zhodné.

37 Žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že sa domnieval, že fonetické hľadisko kolidujúcich označení nemá vplyv na posúdenie podobnosti medzi týmito označeniami. Uvedený senát sa podľa nej predovšetkým nesprávne domnieval, že frankofónna verejnosť nemala žiadnu znalosť dánčiny, bulharčiny ani gréčtiny. Podľa nej však spotrebitelia, aj keď nerozumejú uvedeným jazykom, môžu na jednej strane vedieť, že prihlasovaná ochranná známka má určitý význam v „škandinávskych jazykoch“, predstavuje písmeno v dánskej abecede a v tomto jazyku označuje „ostrov“, a na druhej strane, že staršia ochranná známka predstavuje písmeno gréckej a bulharskej abecedy. Na podporu týchto tvrdení žalobkyňa uvádza, že vedľajší účastník konania používa písmeno „ø“ vo svojom názve na zobrazenie svojej škandinávskej identity a že vlastní obchod vo Francúzsku, čo podľa nej preukazuje, že spotrebitelia hovoriaci po francúzsky chápu škandinávsky, či dokonca dánsky pôvod písmena „ø“. V príslušných jazykoch sa pritom písmená zobrazené kolidujúcimi označeniami podľa nej vyslovujú odlišne, v dôsledku čoho uvedené označenia nie sú z fonetického hľadiska podobné.

38 Ako však vyplýva z bodov 22 a 31 vyššie, písmená „Ø“, „Φ“ a „ϕ“ sa vo francúzskom jazyku, ktorým hovorí príslušná skupina verejnosti, nepoužívajú, v dôsledku čoho z pohľadu tejto skupiny verejnosti patria do cudzích jazykov.

39 Treba však pripomenúť, že podľa judikatúry vo všeobecnosti nemožno predpokladať znalosť cudzieho jazyka [pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. septembra 2010, Inditex/ÚHVT – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, bod 83].

40 V tejto súvislosti treba uviesť, že správna výslovnosť písmen abecedy v cudzom jazyku, ako aj vedomosť o existencii písmena abecedy špecifického pre takýto jazyk sú v zásade súčasťou znalosti tohto jazyka, a preto ich rovnako nemožno predpokladať.

41 Pokiaľ ide o výslovnosť slova patriaceho do cudzieho jazyka príslušnou skupinou verejnosti, Všeobecný súd rozhodol, že výslovnosť takéhoto slova priemerným spotrebiteľom vo svojom materinskom jazyku možno len ťažko preukázať s istotou. Po prvé nie je isté, či by toto slovo bolo považované za cudzie. Po druhé, aj keď sa uzná cudzí pôvod dotknutého slova, jeho výslovnosť nie je nevyhnutne taká istá ako v pôvodnom jazyku. Správna výslovnosť podľa pôvodného jazyka totiž predpokladá nielen znalosť tejto výslovnosti, ale aj schopnosť vysloviť dotknuté slovo so správnym prízvukom. Po tretie v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny treba ešte preukázať, že väčšina príslušnej skupiny verejnosti má túto schopnosť [pozri v tomto zmysle rozsudok z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, bod 58].

42 Tieto úvahy sú tiež relevantné, pokiaľ ide o výslovnosť písmen, ktoré neexistujú v jazykoch, ktorým rozumie príslušná skupina verejnosti.

43 V prejednávanej veci žalobkyňa pripúšťa, že je „pravdepodobne pravda“, že príslušná skupina verejnosti, vymedzená odvolacím senátom, nerozumie ani dánčine, ani bulharčine, ani gréčtine. Nepredložila však žiadny dôkaz, ktorým by sa mohlo preukázať, či, a o to menej ako, by táto verejnosť vyslovila kolidujúce označenia.

44 Tvrdenie žalobkyne týkajúce sa odlišnej výslovnosti kolidujúcich označení príslušnou skupinou verejnosti, ktorá neovláda ani bulharčinu, ani dánčinu, ani gréčtinu, treba preto zamietnuť.

45 Treba tiež odmietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého príslušná skupina verejnosti na jednej strane identifikuje písmeno, ktoré predstavuje prihlasovaná ochranná známka, ako písmeno nachádzajúce sa v dánskej abecede znamenajúce v tomto jazyku „ostrov“ a ako písmeno s určitým významom v „škandinávskych jazykoch“, a že na druhej strane identifikuje staršiu ochrannú známku ako zobrazujúcu písmeno používané v gréckom a bulharskom jazyku. Cieľom tohto tvrdenia je totiž preukázať existenciu rozdielu medzi kolidujúcimi označeniami z koncepčného hľadiska, ale je irelevantné, pokiaľ ide o porovnanie uvedených označení z fonetického hľadiska.

46 Z toho vyplýva, že odvolací senát nevychádzal z nesprávneho posúdenia, keď uviedol, že vzhľadom na vnímanie príslušnej skupiny verejnosti nie je možné pristúpiť k fonetickému porovnaniu kolidujúcich označení.

47 Pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich označení z koncepčného hľadiska, žalobkyňa spochybňuje záver odvolacieho senátu, podľa ktorého takéto porovnanie nie je možné. V tejto súvislosti z tvrdenia pripomenutého v bode 44 vyššie vyvodzuje, že príslušná skupina verejnosti rozpozná kolidujúce označenia ako dve písmená pochádzajúce z rôznych cudzích jazykov. Dodáva, že písmeno „Ø“, ktoré predstavuje prihlasovaná ochranná známka, má aj iné významy, ktorým rozumejú všetci spotrebitelia v Únii. Na jednej strane sa totiž toto písmeno podľa nej chápe tak, že v matematike označuje číslo 0. V tejto súvislosti tvrdí, že používa písmeno „Ø“ v rámci svojej obchodnej stratégie a v iných ochranných známkach, ktorých je majiteľkou, ako sú ZERØGRAND

ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ a GRAND.ØS, aby nahradilo tak písmeno „o“, ako aj číslo 0. Údajne by totiž nepoužívala písmeno „Ø“ takýmto spôsobom, ak by sa domnievala, že príslušná skupina verejnosti ho nemôže identifikovať ako nahrádzajúce písmeno „o“ alebo číslo 0. Na druhej strane sa toto písmeno podľa nej chápe ako symbol označujúci priemer predmetu. Na podporu tohto tvrdenia žalobkyňa predložila snímky z obrazovky s výňatkami z katalógu výrobcu nábytku, ktorý sa podľa nej vydáva v náklade viac ako 200 miliónov kusov ročne a ktorý obsahuje množstvo príkladov použitia písmena „Ø“ na označenie priemeru predmetu. Z toho vyvodzuje, že kolidujúce označenia sú z koncepčného hľadiska odlišné.

48 Odvolací senát usúdil, že pre väčšinu frankofónnej verejnosti, ktorá nerozumie ani bulharčine, ani dánčine, ani gréčtine, nemá skoršie označenie žiadny význam, z čoho vyvodil, že z koncepčného hľadiska nie je možné žiadne porovnanie kolidujúcich označení. Dodal, že skutočnosť, že časť tejto skupiny verejnosti vníma kolidujúce označenia ako písmená pochádzajúce z dánskej, bulharskej alebo gréckej abecedy, je bezvýznamná a že väčšina frankofónnej verejnosti nebude vnímať prihlasovanú ochrannú známku ako matematický symbol „nula“ ani ako symbol označujúci priemer predmetu.

49 Ako bolo uvedené v bode 39 vyššie, vedomosť o existencii písmena abecedy, špecifického pre cudzí jazyk, nemožno predpokladať.

50 Treba pritom konštatovať, že žalobkyňa nepredložila dôkazy, ktoré by mohli preukázať, že frankofónna verejnosť, ktorá neovláda dánčinu, bulharčinu ani gréčtinu, by na jednej strane identifikovala prihlasovanú ochrannú známku ako zobrazenie písmena používaného v dánskom jazyku, a že by na druhej strane identifikovala staršiu ochrannú známku ako zobrazenie písmena používaného v gréckom a bulharskom jazyku. V tejto súvislosti samotná okolnosť založená na prepise obchodného mena vedľajšieho účastníka konania a na používaní tohto obchodného mena ako značky obchodu vo Francúzsku neumožňuje preukázať také chápanie písmena „Ø“, aké uvádza žalobkyňa. Navyše treba konštatovať, že ako správne uvádza EUIPO, že tvrdenie o uvedenom používaní je podložené snímkou obrazovky z internetovej stránky tvoriacou prílohu A.5 žaloby, ktorú žalobkyňa predložila po prvýkrát pred Všeobecným súdom. Takýto dôkaz však musí byť zamietnutý ako neprípustný bez toho, aby bolo potrebné ho preskúmať [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. mája 2009, Fiorucci/ÚHVT – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, bod 22 a citovanú judikatúru].

51 Okrem toho žalobkyňa nepreukázala ani to, že by príslušná skupina verejnosti chápala prihlasovanú ochrannú známku tak, že znamená „ostrov“ v dánčine.

52 Pokiaľ ide o predpokladané pochopenie písmena „Ø“ touto verejnosťou ako označujúceho číslo 0 v matematike, treba konštatovať, že toto tvrdenie je podporené len tvrdeniami žalobkyne týkajúcimi sa jej používania tohto písmena v ochranných známkach, ktorých je majiteľkou. Keďže tieto tvrdenia sa netýkali len samotného písmena „Ø“, sú irelevantné na účely zistenia významu tohto písmena pre verejnosť, a to aj za predpokladu, že by sa preukázalo takéto používanie.

53 Pokiaľ ide o údajné chápanie písmena „Ø“ príslušnou skupinou verejnosti ako označujúceho priemer predmetu, treba konštatovať, že ako správne uvádza EUIPO, toto tvrdenie je v rámci prejednávanej žaloby podložené jedine dôkazmi, ktoré boli po prvýkrát predložené pred Všeobecným súdom, a to prílohami A.7, A.8 a A.9 žaloby. V súlade s judikatúrou pripomenutou v bode 50 vyššie sú preto tieto dôkazy neprípustné.

[*omissis*]

O trovách

[*omissis*]

63 Keďže vedľajší účastník konania nenavrhol uložiť žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania, v súlade s článkom 138 ods. 3 rokovacieho poriadku znáša svoje vlastné trovy konania.

64 Pokiaľ ide o návrh žalobkyne, aby bola vedľajšiemu účastníkovi konania uložená povinnosť nahradiť trovy konania pred námietkovým oddelením a odvolacím senátom, stačí uviesť, že vzhľadom na to, že týmto rozsudkom sa zamieta žaloba proti napadnutému rozhodnutiu, bod 2 výroku tohto posledného uvedeného rozhodnutia naďalej upravuje náhradu trov konania vzniknutých v námietkovom konaní a odvolacom konaní pred EUIPO [pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. októbra 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, neuverejnený, EU:T:2017:729, bod 131].

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol takto:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Cole Haan LLC znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).**

3. **Samsøe & Samsøe Holding A/S znáša svoje vlastné trovy konania.**

Spielmann Öberg Mastroianni

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. júla 2021.

Podpisy