Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (peti senat)

z dne 14. julija 2021 *

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Ø – Prejšnja mednarodna figurativna znamka ϕ – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001“

V zadevi T-399/20,

Cole Haan LLC s sedežem v Greenlandu, New Hampshire (Združene države), ki jo zastopa G. Vos, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata T. Frydendahl in A. Folliard-Monguiral, agenta,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem:

Samsøe & Samsøe Holding A/S s sedežem v Københavnu (Danska), ki jo zastopa C. Jardorf, odvetnica,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 15. aprila 2020 (zadeva R 1375/2019-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Samsøe & Samsøe Holding in Cole Haan,

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat),

v sestavi D. Spielmann (poročevalec), predsednik, U. Öberg in R. Mastroianni, sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 26. junija 2020,

na podlagi odgovora EUIPO na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 7. decembra 2020,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 19. novembra 2020,

na podlagi tega, da glavni stranki v roku treh tednov od vročitve obvestila o koncu pisnega dela postopka nista vložili predloga, naj se opravi obravnava, in odločitve v skladu s členom 106(3) Poslovnika Splošnega sodišča, da bo odločeno brez ustnega dela postopka,

izreka naslednjo

Sodbo [1, 2]

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Cole Haan LLC, je 1. novembra 2017 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razreda 18 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:

– razred 18: „Aktovke, denarnice, kovčki, potovalni kovčki, prtljaga, nahrbtniki, usnjene torbe, ročne torbice, torbice, nakupovalne torbe iz kože, etuiji za ključe, izdelani iz usnja, etuiji za vizitke, etuiji za kreditne kartice, torbe za čez ramo, prtljaga, damske torbice brez ročajev, večnamenske atletske torbe, telovadne torbe, torbe za plažo; denarnice; dežniki“;

– razred 25: „Oblačila za ženske, moške in otroke; denim kavbojke, spodnjice, spodnje perilo, moške srajce, majice s kratkimi rokavi, topi [oblačila], kratke oprijete majice brez rokavov, ženska krila, kratke nogavice, jakne, plašči, kratke hlače, bluze, puloverji, telovniki, halje, ovratne rute, rokavice, šali, kombinezoni, pelerine, oblačila za dež, smučarske obleke, kopalke, spodnje perilo, spodnje majice, nogavice; kravate; obutev; škornji, obutev, superge, balerinke, sandale, copati; pokrivala, kape, pokrivala“.

4 Intervenientka, družba Samsøe & Samsøe Holding A/S, je 23. februarja 2018 na podlagi člena 46 Uredbe 2017/1001 vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode iz točke 3 zgoraj.

[1] Navedene so le točke te sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

[2] Navedene so le točke te sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna. V zvezi z izpuščenimi točkami se sklicuje na sodbo Splošnega sodišča z dne …, …/… (T-…, EU:…).

5 Ugovor je temeljil zlasti na mednarodni registraciji figurativne znamke, v kateri je imenovana Evropska unija, ki je bila registrirana 22. novembra 2013 pod številko 1193789 in je prikazana tako:

6 Prejšnja znamka je bila med drugim registrirana za proizvode iz razredov 18 in 25, ki za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:

– razred 18: „Usnje in imitacije usnja ter izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože, kože; torbe, veliki potovalni kovčki in potovalne torbe; dežniki in sončniki“;

– razred 25: „Oblačila, obutev in pokrivala“.

7 V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001.

8 Oddelek za ugovore je 29. aprila 2019 ugodil ugovoru in na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001 zavrnil registracijo prijavljene znamke za vse proizvode iz točke 3 zgoraj.

9 Tožeča stranka je na podlagi členov od 66 do 71 Uredbe 2017/1001 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

[…]

Predlogi strank

11 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

– EUIPO naloži plačilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem;

– intervenientki naloži plačilo stroškov postopka pred oddelkom za ugovore in postopka pred odborom za pritožbe.

12 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– zavrne tožbo;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

13 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj tožbo zavrne.

Pravo

[…]

18 V okviru celovite presoje verjetnosti zmede je treba upoštevati povprečnega potrošnika zadevne kategorije proizvodov, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko stopnja pozornosti povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, točka 42 in navedena sodna praksa).

19 V obravnavanem primeru tožeča stranka ne izpodbija utemeljenosti opredelitve javnosti, v zvezi s katero je odbor za pritožbe presojal obstoj verjetnosti zmede, in sicer francosko govorečo javnost, ki ne obvlada niti danščine, niti bolgarščine in niti grščine ter izkazuje povprečno stopnjo pozornosti.

20 Prav tako ne izpodbija ugotovitve odbora za pritožbe, da so zadevni proizvodi enaki ali podobni.

[…]

22 Opozoriti je treba, da mora biti celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, fonetično ali pomensko podobnost nasprotujočih si znakov, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, igra glavno vlogo pri celoviti presoji navedene verjetnosti. Povprečni potrošnik v zvezi s tem navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej sodbo z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 35 in navedena sodna praska).

23 Med strankama ni sporno, da je prijavljena znamka upodobitev črke „Ø“, ki je del abecede, ki se uporablja v danskem jeziku, medtem ko je prejšnja znamka upodobitev grške črke „ϕ“ ali črke „Φ“, ki izhaja iz cirilice in se med drugim uporablja v bolgarskem jeziku.

[…]

25 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je napačno ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka sestavljena iz kroga, ki je presekan z navpično ravno črto, medtem ko naj bi bila črta, ki je v prijavljeni znamki, poševna. Poleg tega trdi, da v prejšnji znamki črta, ki seka krog, sega daljše čez ta krog kot v prijavljeni znamki, česar naj odbor za pritožbe ne bi upošteval.

[…]

30 Poleg tega je v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, iz točke 23 zgoraj razvidno, da je odbor za pritožbe upošteval vizualno razliko, ki izhaja iz dejstva, da črta, ki seka krog prejšnje znamke, sega daljše čez ta krog kot v prijavljeni znamki.

31 Glede trditev tožeče stranke o sposobnosti potrošnikov, da razlikujejo nekatere črke ali nekatere simbole, ki so si vizualno podobni, je treba ugotoviti, da se te trditve nanašajo na črke ali simbole, ki obstajajo v jeziku ali jezikih, ki jih obvladajo zadevni potrošniki, in sicer v obravnavanem primeru francosko govoreči potrošniki, ki ne govorijo niti danščine, niti bolgarščine, niti grščine.

32 Nobena od črk „Ø“, „Φ“ in „ϕ“ pa se ne uporablja v francoskem jeziku, ki ga govori upoštevna javnost.

[…]

34 Nazadnje je treba ugotoviti tudi, da je trditev tožeče stranke, da sta nasprotujoča si znaka vizualno različna, posledica trditev, ki so bile zavrnjene v točkah 28 in 29 zgoraj, in da ta trditev poleg tega ni utemeljena. Torej ne more omajati ugotovitve odbora za pritožbe, da sta si nasprotujoča si znaka vizualno zelo podobna, in jo je zato treba zavrniti.

35 Zato odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil, da sta si nasprotujoča si znaka vizualno zelo podobna, ni storil napake pri presoji.

36 Odbor za pritožbe je glede fonetične primerjave nasprotujočih si znakov menil, da ju s tega vidika ni mogoče primerjati, saj naj se nobeden od teh znakov, ker za večino francosko govoreče javnosti nima pomena, ne bi izgovarjal. Dodal je, da bi se nasprotujoča si znaka, če bi ju bilo treba izgovarjati z opisom njunega videza, izgovarjala „presekani krog“, tako da bi bila v takem primeru fonetično enaka.

37 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je menil, da fonetični vidik nasprotujočih si znakov ni vplival na presojo podobnosti med tema znakoma. Natančneje, navedeni odbor naj bi napačno menil, da je francosko govoreča javnost brez vsakršnega znanja danščine, bolgarščine in grščine. Vendar naj bi potrošniki, tudi če ne razumejo navedenih jezikov, po eni strani vedeli, da ima prijavljena znamka pomen v „skandinavskih jezikih“, da predstavlja črko v danski abecedi in da v tem jeziku pomeni „otok“, po drugi strani pa prejšnja znamka predstavlja črko grške in bolgarske abecede. Tožeča stranka v utemeljitev teh trditev navaja, da intervenientka v svoji firmi uporablja črko „ø“, da bi prikazala svojo skandinavsko identiteto in da ima trgovino v Franciji, kar naj bi kazalo na to, da francosko govoreči potrošniki razumejo skandinavski oziroma danski izvor črke „ø“. V njunih jezikih pa naj bi se črke, ki jih vsebujeta nasprotujoča si znaka, izgovarjale različno, tako da naj si navedena znaka ne bi bila fonetično podobna.

38 Kot izhaja iz točk 22 in 31 zgoraj, se črke „Ø“, „Φ“ in „ϕ“ ne uporabljajo v francoskem jeziku, ki ga govori upoštevna javnost, tako da s stališča te javnosti pripadajo tujim jezikom.

39 Opozoriti pa je treba, da v skladu s sodno prakso znanja tujega jezika na splošno ni mogoče domnevati (glej v tem smislu sodbo z dne 13. septembra 2010 v zadevi Inditex/UUNT – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, točka 83).

40 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da se načeloma pravilna izgovarjava črk abecede v tujem jeziku in vedenje o obstoju črke abecede, ki je lastna temu jeziku, nanašata na znanje tega jezika in ju zato tudi ni mogoče domnevati.

41 Splošno sodišče je v zvezi z izgovorjavo besede v tujem jeziku s strani upoštevne javnosti razsodilo, da je težko z gotovostjo ugotoviti, kako povprečni potrošnik tako besedo izgovori v maternem jeziku. Prvič, ni gotovo, ali se ta beseda prepozna kot tuja. Drugič, čeprav se v zadevni besedi prepozna tuje poreklo, se nujno ne izgovarja enako kot v izvornem jeziku. S pravilno izgovorjavo v izvornem jeziku se namreč ne domneva le poznavanje te izgovorjave, ampak tudi sposobnost, da se zadevna beseda izgovori s pravilnim naglasom. Tretjič, v okviru presoje verjetnosti zmede bi bilo treba še dokazati, da ima večinski delež upoštevne javnosti to sposobnost (glej v tem smislu sodbo z dne 1. februarja 2005, SPAG/UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, točka 58).

42 Te ugotovitve so upoštevne tudi pri izgovorjavi črk, ki ne obstajajo v jezikih, ki jih razume upoštevna javnost.

43 V obravnavanem primeru tožeča stranka priznava, da je „verjetno res“, da upoštevna javnost, ki jo je opredelil odbor za pritožbe, ne razume niti danščine, niti bolgarščine, niti grščine. Vendar ni predložila nobenega elementa, s katerim bi bilo mogoče dokazati, da naj bi navedena javnost izgovarjala nasprotujoča si znaka, niti *a fortiori*, kako naj bi ju izgovarjala.

44 Zato je treba trditev tožeče stranke glede drugačne izgovarjave nasprotujočih si znakov s strani upoštevne javnosti, ki ne zna niti bolgarščine, niti danščine, niti grščine, zavrniti.

45 Zavrniti je treba tudi trditev tožeče stranke, da upoštevna javnost po eni strani za črko, ki jo predstavlja prijavljena znamka, iz danske abecede ve, da pomeni „otok“ v tem jeziku in da ima pomen v „skandinavskih jezikih“, po drugi strani pa prejšnjo znamko zaznava kot črko, ki se uporablja v grškem in bolgarskem jeziku. Namen te trditve je namreč dokazati obstoj pojmovne razlike med nasprotujočima si znakoma, ni pa upoštevna pri primerjavi navedenih znakov na fonetični ravni.

46 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe, ne da bi storil napako pri presoji, menil, da glede na zaznavo upoštevne javnosti ni bilo mogoče opraviti fonetične primerjave nasprotujočih si znakov.

47 Glede primerjave nasprotujočih si znakov na pomenski ravni tožeča stranka izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe, da taka primerjava ni mogoča. V zvezi s tem iz trditve, navedene v točki 44 zgoraj, sklepa, da bo upoštevna javnost nasprotujoča si znaka prepoznala kot črki, ki izhajata iz različnih tujih jezikov. Dodaja, da ima črka „Ø“, ki jo predstavlja prijavljena znamka, druge pomene, ki jih razumejo vsi potrošniki Unije. Po eni strani naj bi se namreč za to črko razumelo, kot da v matematiki označuje številko 0. V zvezi s tem trdi, da uporablja črko „Ø“ v okviru svoje poslovne strategije in v drugih znamkah, katerih imetnica je, kot so ZERØGRAND ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ in GRAND.ØS, da bi nadomestila črko „o“ in številko 0. Črke „Ø“ pa naj ne bi uporabila na tak način, če bi menila, da je upoštevna javnost ne bi mogla zaznati tako, kot da nadomešča črko „o“ ali številko 0. Po drugi strani naj bi bila ta črka razumljena kot simbol, ki označuje premer predmeta. Tožeča stranka je v utemeljitev te trditve predložila posnetke zaslona iz delov kataloga proizvajalca pohištva, ki naj bi bil vsako leto izdan v 200 milijonov izvodih in ki naj bi prikazoval številne primere uporabe črke „Ø“ za označitev premera predmeta. Iz tega sklepa, da sta nasprotujoča si znaka pomensko različna.

48 Odbor za pritožbe je navedel, da za večino francosko govoreče javnosti, ki ne razume niti bolgarščine, niti danščine, niti grščine, prejšnji znak nima pomena, iz česar je sklepal, da primerjava nasprotujočih si znakov na pomenski ravni ni mogoča. Dodal je, da dejstvo, da del te javnosti nasprotujoča si znaka zaznava kot črke danske, bolgarske ali grške abecede, ni upoštevno in da večina francosko govoreče javnosti prijavljene znamke ne zaznava kot matematični simbol „nič“ ali kot simbol, ki označuje premer predmeta.

49 Kot je bilo navedeno v točki 39 zgoraj, poznavanja obstoja črke abecede v tujem jeziku ni mogoče domnevati.

50 Ugotoviti pa je treba, da tožeča stranka ni predložila elementov, s katerimi bi bilo mogoče dokazati, da bi francosko govoreča javnost, ki ne pozna niti danščine, niti bolgarščine, niti grščine, po eni strani prijavljeno znamko prepoznala kot upodobitev črke, ki se uporablja v danskem jeziku, po drugi strani pa, da bi prejšnjo znamko prepoznala kot črko, ki se uporablja v grškem in bolgarskem jeziku. V zvezi s tem zgolj okoliščina, ki izhaja iz črkovanja firme intervenientke in uporabe te firme kot napisa na trgovini v Franciji, ne dokazuje razumevanja črke „Ø“, ki ga zatrjuje tožeča stranka. Poleg tega je treba ugotoviti, kot pravilno poudarja EUIPO, da je

trditev o navedeni uporabi podprta s posnetkom zaslona s spletne strani, ki je priloga A.5 k tožbi in ki ga je tožeča stranka prvič predložila pred Splošnim sodiščem. Vendar je treba tak dokaz zavreči kot nedopusten, ne da bi ga bilo treba preučiti (glej v tem smislu sodbo z dne 14. maja 2009 v zadevi Fiorucci/UUNT – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, točka 22 in navedena sodna praksa).

51 Poleg tega tožeča stranka tudi ni dokazala, da naj bi upoštevna javnost prijavljeno znamko razumela tako, da v danščini pomeni „otok“.

52 V zvezi s tem, da naj bi ta javnost črko „Ø“ razumela tako, da označuje številko 0 v matematiki, je treba ugotoviti, da to trditev potrjujejo le navedbe tožeče stranke v zvezi z njeno uporabo te črke v znamkah, katerih imetnica je. Ker pa se te trditve ne nanašajo samo na črko „Ø“, niso upoštevne za opredelitev pomena te črke za javnost, tudi če bi bila taka uporaba dokazana.

53 V zvezi s tem, da naj bi upoštevna javnost črko „Ø“ razumela tako, da označuje premer predmeta, je treba ugotoviti, da je ta trditev, kot pravilno poudarja EUIPO, v okviru te tožbe utemeljena le z dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, in sicer v prilogah A.7, A.8 in A.9 k tožbi. V skladu s sodno prakso, navedeno v točki 50 zgoraj, pa taki dokazi niso dopustni.

[…]

Stroški

[…]

63 Ker intervenientka ni predlagala, naj se tožeči stranki naloži plačilo stroškov, v skladu s členom 138(3) Poslovnika nosi svoje stroške.

64 V zvezi s predlogom tožeče stranke, naj se intervenientki naloži plačilo stroškov postopka pred oddelkom za ugovore in odborom za pritožbe, zadostuje ugotovitev, da ker je bila s to sodbo zavrnjena tožba zoper izpodbijano odločbo, ostaja odločitev o stroških, nastalih v postopku z ugovorom in v postopku s pritožbo pred EUIPO, v točki 2 izreka zadnjenavedene odločbe (glej v tem smislu sodbo z dne 19. oktobra 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, neobjavljena, EU:T:2017:729, točka 131).

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat)

razsodilo:

1. **Tožba se zavrne.**

2. **Družba Cole Haan LLC nosi lastne stroške in se ji naloži plačilo stroškov, nastalih Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).**

3. **Družba Samsøe & Samsøe Holding A/S nosi svoje stroške.**

Spielmann Öberg Mastroianni

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 14. julija 2021.

Podpisi