Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 14 juli 2021 *

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket Ø – Det äldre internationella figurmärket ϕ – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Kännetecknenslikhet – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001”

I mål T-399/20,

Cole Haan LLC, Greenland, New Hampshire (Förenta staterna), företrätt av G. Vos, avocat,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av T. Frydendahl och A. Folliard-Monguiral, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Samsøe & Samsøe Holding A/S, Köpenhamn (Danmark), företrätt av C. Jardorf, avocate,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 15 april 2020 (ärende R 1375/2019–4) om ett invändningsförfarande mellan Samsøe & Samsøe Holding och Cole Haan,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen),

sammansatt av ordföranden D. Spielmann (referent) samt domarna U. Öberg och R. Mastroianni,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 26 juni 2020,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 7 december 2020,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 19 november 2020,

med beaktande av att ingen av parterna tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling och av att tribunalen således, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

Dom[1]

Bakgrund till tvisten

1 Klaganden (Cole Haan LLC) ingav den 1 november 2017 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

– klass 18: ”Portföljer, plånböcker, resväskor, koffertar, reseväskor, ryggsäckar, läderväskor, handväskor, portmonnäer, shoppingväskor tillverkade av skinn, nyckelfodral tillverkade av läder, visitkortsetuier, kreditkortsetuier (plånböcker), axelremsväskor, väskor för bagage, kuvertväskor, friidrottsväskor för alla ändamål, sportväskor, strandväskor, axelremsväskor; plånböcker; paraplyer”;

– klass 25: ”Kläder för kvinnor, män och barn; jeans, kalsonger, underkläder, skjortor, T-shirtar, toppar [kläder], ärmlösa tröjor, kjolar, strumpor, jackor, kappor, shorts, blusar, pullovrar, västar, klänningar, scarves, handskar, [beklädnader], sjalar, mysoveraller, slängkappor och peleriner, regnkläder, skidkläder, badkläder [baddräkter], underkläder, undertröjor, trikåvaror; slipsar; fotbeklädnader; stövlar, skor, sneakers, skor, sandaler, tofflor; huvudbonader, hättor, hattar”.

[1] Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

4 Den 23 februari 2018 framställde Samsøe & Samsøe Holding A/S med stöd av artikel 46 i förordning 2017/1001 en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som anges i punkt 3 ovan.

5 Invändningen grundade sig bland annat på den internationella registreringen som designerar Europeiska unionen av det figurmärke som registrerades den 22 november 2013 med nummer 1193789 och som återges nedan:



6 Det äldre varumärket hade registrerats för varor i bland annat klasserna 18 och 25 och motsvarade, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:

– klass 18: ”Läder och läderimitationer samt varor av dessa material ej ingående i andra klasser; djurhudar, pälsskinn; väskor, portmonnäer, koffertar och resväskor; paraplyer och parasoller”;

– klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader och huvudbonader”.

7 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001.

8 Den 29 april 2019 biföll invändningsenheten invändningen och avslog ansökan om registrering av det sökta varumärket för samtliga varor som avses i punkt 3 ovan, med stöd av artikel 8.1 b i förordning 2017/1001.

9 Klaganden inkom till EUIPO med ett överklagande av invändningsenhetens beslut med stöd av artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001.

[*utelämnas*]

Parternas yrkanden

11 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet,

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna vid tribunalen, och

– förplikta intervenienten att ersätta kostnaderna i förfarandet vid invändningsenheten och vid överklagandenämnden.

12 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska ogilla talan.

Rättslig bedömning

[*utelämnas*]

18 Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling ska man utgå från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av det ifrågavarande varuslaget. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringskontoret – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

19 I förevarande fall har klaganden inte invänt mot definieringen av den omsättningskrets för vilken överklagandenämnden gjorde sin bedömning av risken för förväxling, det vill säga den franskspråkiga allmänheten som varken behärskar danska, bulgariska eller grekiska och som har en genomsnittlig uppmärksamhetsnivå.

20 Klaganden har inte heller bestritt överklagandenämndens slutsats att de aktuella varorna är identiska eller av liknande slag.

[*utelämnas*]

22 Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

23 Det är ostridigt mellan parterna att det sökta varumärket är en återgivning av bokstaven ”Ø”, som ingår i det danska alfabetet, medan det äldre varumärket är en återgivning av den grekiska bokstaven ”ϕ” eller av bokstaven ”Φ” från det kyrilliska alfabetet, vilket bland annat används i bulgariska.

[*utelämnas*]

25 Klaganden har kritiserat överklagandenämnden för att, felaktigt, ha fastställt att båda de motstående kännetecknen båda bestod av en cirkel som delades av en vertikal, rak linje, trots att den linje som delar cirkeln i det sökta varumärket är diagonal. Klaganden har dessutom hävdat att det streck som delar cirkeln i det äldre varumärket sträcker sig en längre bit utanför cirkeln än i det sökta varumärket, vilket överklagandenämnden enligt klaganden inte har beaktat.

[*utelämnas*]

30 I motsats till vad klaganden har gjort gällande, framgår det dessutom av punkt 23 ovan att överklagandenämnden beaktade den visuella skillnaden som kommer sig av att det streck som delar cirkeln, i det äldre varumärket sträcker sig en längre bit utanför cirkeln än i det sökta varumärket.

31 När det gäller klagandens påståenden om konsumenternas förmåga att särskilja vissa bokstäver eller vissa symboler som uppvisar visuella likheter, konstaterar tribunalen att dessa påståenden avser bokstäver eller symboler som förekommer i det eller de språk som behärskas av de berörda konsumenterna, det vill säga i förevarande fall franskspråkiga konsumenter som varken talar danska, bulgariska eller grekiska.

32 Ingen av bokstäverna ”Ø”, ”Φ” och ”ϕ” används i det franska språket, som är det språk som talas av omsättningskretsen.

[*utelämnas*]

34 Slutligen konstaterar tribunalen även att klagandens påstående att de motstående kännetecknen är olika i visuellt hänseende är en följd av de argument som underkändes ovan i punkterna 28 och 29 och att det inte heller har styrkts. Detta påstående ger således inte anledning att ifrågasätta överklagandenämndens slutsats att de motstående kännetecknen liknar varandra i hög grad i visuellt hänseende, och påståendet ska således underkännas.

35 Överklagandenämnden gjorde följaktligen inte någon oriktig bedömning när den fann att de motstående kännetecknen liknar varandra i hög grad i visuellt hänseende.

36 Vad beträffar jämförelsen av de motstående kännetecknen i fonetiskt hänseende fann överklagandenämnden att det inte var möjligt att jämföra dem i detta avseende, eftersom inget av dessa betyder någonting för majoriteten av den franskspråkiga allmänheten och därför inte uttalas. Överklagandenämnden tillade att om de skulle uttalas med hjälp av en beskrivning av deras utseende, skulle båda de motstående kännetecknen uttalas som ”en medelst en linje tudelad cirkel”, och i det fallet skulle de sålunda vara identiska i fonetiskt hänseende.

37 Klaganden har kritiserat överklagandenämnden för att ha funnit att den fonetiska aspekten av de motstående kännetecknen saknade betydelse för bedömningen av likheten mellan kännetecknen. Klaganden anser bland annat att överklagandenämnden felaktigt slog fast att den franskspråkiga allmänheten inte har några som helst kunskaper i danska, bulgariska och grekiska. Klaganden har anfört att konsumenterna, även om de inte förstår dessa språk, ändå känner till, dels att det sökta varumärket har en betydelse på de ”skandinaviska språken”, föreställer en bokstav i det danska alfabetet och betyder ”ö” på danska, dels att det äldre varumärket föreställer en bokstav i det grekiska och det bulgariska alfabetet. Till stöd för dessa påståenden har klaganden gjort gällande att intervenienten använder bokstaven ”ø” i sitt namn för att visa sin skandinaviska identitet och äger en butik i Frankrike, vilket visar att de franskspråkiga konsumenterna förstår att bokstaven ”ø” är av skandinaviskt ursprung. De bokstäver som de motstående kännetecknen föreställer uttalas på olika sätt i sina respektive språk, vilket enligt klaganden innebär att de inte uppvisar någon likhet i fonetiskt hänseende.

38 Tribunalen konstaterar att bokstäverna ”Ø”, ”Φ” och ”ϕ”, såsom framgår ovan av punkterna 22 och 31, inte används på franska, som är det språk som talas av omsättningskretsen, vilket innebär att de ur omsättningskretsens synvinkel tillhör främmande språk.

39 Enligt fast rättspraxis kan kunskaper i ett främmande språk i allmänhet inte presumeras (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 september 2010, Inditex/harmoniseringskontoret – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, punkt 83).

40 Färdigheten att korrekt kunna uttala alfabetets bokstäver på ett främmande språk samt kännedom om att ett främmande språk har en viss bokstav i sitt alfabet, är att betrakta som kunskaper i det språket, och det kan således inte heller presumeras att det föreligger sådana färdigheter och sådan kännedom.

41 Vad gäller omsättningskretsens uttalande av ett ord som tillhör ett främmande språk, har tribunalen slagit fast att det svårligen med säkerhet kan fastställas hur genomsnittskonsumenten uttalar ett sådant ord på sitt modersmål. För det första är det inte säkert att detta ord uppfattas som utländskt. För det andra, även om det aktuella ordet uppfattas som utländskt, uttalas det inte nödvändigtvis som på originalspråket. Ett riktigt uttal på originalspråket förutsätter nämligen inte bara att personen i fråga känner till uttalet, utan vederbörande måste också ha förmågan att uttala ordet på ett korrekt sätt. För det tredje måste det vid bedömningen av risken för förväxling dessutom fastställas att en majoritet av omsättningskretsen har denna förmåga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 februari 2005, SPAG/harmoniseringskontoret – Dann och Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, punkt 58).

42 Dessa överväganden gäller även uttalet av bokstäver som inte förekommer i de språk som omsättningskretsen förstår.

43 I förevarande fall har klaganden medgett att det ”sannolikt är riktigt” att den omsättningskrets som överklagandenämnden definierade varken förstår danska, bulgariska eller grekiska. Klaganden har emellertid inte åberopat någon omständighet som visar att omsättningskretsen över huvud taget uttalar de motstående kännetecknen, än mindre på vilket sätt.

44 Således kan klagandens argument om att omsättningskretsen, som varken kan bulgariska, danska eller grekiska, uttalar de motstående kännetecknen på olika sätt inte godtas.

45 Likaså underkänner tribunalen klagandens argument att omsättningskretsen uppfattar dels att den bokstav som det sökta varumärket återger ingår i det danska alfabetet, betyder ”ö” på danska och har en betydelse på de skandinaviska språken, dels att det äldre varumärket återger en bokstav som används på grekiska och bulgariska. Detta argument syftar nämligen till att visa att det föreligger en begreppsmässig skillnad mellan de motstående kännetecknen, men saknar relevans för jämförelsen av kännetecknen i fonetiskt hänseende.

46 Härav följer att överklagandenämnden inte gjorde någon oriktig bedömning när den fann att det med hänsyn till omsättningskretsens varseblivning inte var möjligt att göra en fonetisk jämförelse av de motstående kännetecknen.

47 Vad gäller jämförelsen i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen har klaganden bestritt överklagandenämndens slutsats att en sådan jämförelse inte är möjlig. Klaganden har, i detta avseende, av det argument som angetts ovan i punkt 44, dragit slutsatsen att omsättningskretsen kommer att uppfatta de motstående kännetecknen som två bokstäver från olika främmande språk. Klaganden har tillagt att bokstaven ”Ø”, som återges i det sökta varumärket, även har andra betydelser som samtliga konsumenter i unionen förstår. För det första har det anförts att denna bokstav nämligen inom matematiken används för att ange siffran 0. Klaganden har i detta avseende gjort gällande att bolaget använder bokstaven ”Ø” inom ramen

för sin affärsstrategi och i andra varumärken som klaganden är innehavare av, såsom ZERØGRAND, ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ och GRAND.ØS, i stället för bokstaven ”o” och siffran 0, och att bolaget inte skulle använda bokstaven ”Ø” på detta sätt om det ansåg att omsättningskretsen inte kunde uppfatta den som ett substitut för bokstaven ”o” eller siffran 0. För det andra uppfattas denna bokstav som en symbol som anger ett föremåls diameter. Till stöd för detta påstående har klaganden företett skärmdumpar hämtade från en katalog från en möbeltillverkare. Klaganden har anfört att katalogen varje år ges ut i mer än 200 miljoner exemplar och innehåller många exempel på hur bokstaven ”Ø” används för att ange ett föremåls diameter. Klaganden har härav dragit slutsatsen att de motstående kännetecknen är olika i begreppsmässigt hänseende.

48 Överklagandenämnden har anfört att för majoriteten av den franskspråkiga allmänheten, som inte förstår vare sig bulgariska, danska eller grekiska, har det äldre kännetecknet ingen innebörd, varför det enligt nämnden inte var möjligt att göra någon jämförelse i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen. Överklagandenämnden har tillagt att den omständigheten att en del av omsättningskretsen uppfattar de motstående kännetecknen som bokstäver hämtade från det danska, det bulgariska eller det grekiska alfabetet saknar betydelse och att majoriteten av den franskspråkiga allmänheten inte uppfattar det sökta varumärket som den matematiska symbolen ”noll” eller som symbolen för ett föremåls diameter.

49 Såsom har påpekats ovan i punkt 39 kan kännedom om att ett främmande språk har en viss bokstav i sitt alfabet inte presumeras.

50 Tribunalen konstaterar att klaganden inte har åberopat några omständigheter som visar att den franskspråkiga allmänheten, som varken kan danska, bulgariska eller grekiska, skulle uppfatta det sökta varumärket som att det föreställer en bokstav som används på danska, och det äldre varumärket som att det föreställer en bokstav som används på grekiska och bulgariska. Enbart stavningen av intervenientens namn och användningen av detta namn på en skylt för en butik i Frankrike gör inte att det kan fastställas att bokstaven ”Ø” uppfattas på det sätt som klaganden har påstått. Tribunalen konstaterar för övrigt, i likhet med vad EUIPO med rätta har anfört, att påståendet om denna användning stöds av en skärmdump från en webbplats, som utgör bilaga A.5 till överklagandet, vilken klaganden ingav för första gången vid tribunalen. Sådan bevisning ska avvisas utan att det är nödvändigt att undersöka den (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 maj 2009, Fiorucci/harmoniseringskontoret – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, punkt 22 och där angiven rättspraxis).

51 Klaganden har inte heller styrkt att omsättningskretsen uppfattar det sökta varumärket i betydelsen ”ö” på danska.

52 Vad gäller påståendet att omsättningskretsen uppfattar bokstaven ”Ø” som en beteckning i matematiken för siffran 0, konstaterar tribunalen att detta påstående endast stöds av de uppgifter som klaganden har lämnat om hur klaganden använder sig av denna bokstav i de varumärken som bolaget innehar. Eftersom dessa uppgifter inte rör bokstaven ”Ø” betraktad isolerat saknar de relevans för att fastställa vilken innebörd denna bokstav har för allmänheten. Det gäller även om den ovannämnda användningen av bokstaven är styrkt.

53 Vad gäller påståendet att omsättningskretsen uppfattar bokstaven ”Ø” som en angivelse av ett föremåls diameter, konstaterar tribunalen att detta påstående, i likhet med vad EUIPO med rätta har påpekat, endast stöds, inom ramen för detta överklagande, av bevisning som åberopats för första gången vid tribunalen, nämligen bilagorna A.7, A.8 och A.9 till överklagandet. Enligt den rättspraxis som det har erinrats om ovan i punkt 50 ska sådan bevisning emellertid avvisas.

[*utelämnas*]

Rättegångskostnader

[*utelämnas*]

63 Intervenienten har inte yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Intervenienten ska därför bära sina rättegångskostnader i enlighet med artikel 138.3 i rättegångsreglerna.

64 När det gäller klagandens yrkande om att intervenienten ska förpliktas att ersätta kostnaderna för förfarandet vid invändningsenheten och överklagandenämnden, räcker det att konstatera att eftersom överklagandet av det överklagade beslutet ogillas genom förevarande dom, är det punkt 2 i slutet i beslutet som fortfarande gäller för regleringen av de kostnader som uppkommit i invändningsförfarandet och i överklagandeförfarandet vid EUIPO (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 oktober 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, ej publicerad, EU:T:2017:729, punkt 131).

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

följande:

1) **Överklagandet ogillas.**

2) **Cole Haan LLC ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).**

3) **Samsøe & Samsøe Holding A/S ska bära sina rättegångskostnader.**

Spielmann Öberg Mastroianni

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 juli 2021.

Underskrifter