



## Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (пети състав)

14 юли 2021 година \*

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Ø“ — По-ранна международна фигуративна марка „ф“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство между знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001“

По дело T-399/20

**Cole Haan LLC**, установено в Грийнланд, Ню Хемпшир (Съединени щати), представлявано от G. Vos, адвокат,

жалбоподател,

срещу

**Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)**, представлявана от T. Frydendahl и A. Folliard-Monguiral,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд, е

**Samsøe & Samsøe Holding A/S**, установено в Копенхаген (Дания), представлявано от C. Jardorf, адвокат,

с предмет жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 15 април 2020 г. (преписка R 1375/2019-4), постановено в производство по възражение със страни Samsøe & Samsøe Holding и Cole Haan,

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав),

състоящ се от: D. Spielmann (докладчик), председател, U. Öberg и R. Mastroianni, съдии,

секретар: E. Coulon,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 26 юни 2020 г.,

\* Език на производството: английски.

предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 7 декември 2020 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 19 ноември 2020 г.,

като взе предвид, че в триседмичния срок, считано от връчването на съобщението за приключване на писмената фаза на производството, главните страни не са поискали да се насрочи съдебно заседание, и като реши на основание член 106, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд да се произнесе, без да провежда устна фаза на производството,

постанови настоящото

## Решение<sup>1</sup>

### Обстоятелствата по спора

- 1 На 1 ноември 2017 г. жалбоподателят Cole Haan LLC подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на основание Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).
- 2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:



- 3 Стоките, за които е поискана регистрацията, спадат към класове 18 и 25 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, и съответстват за всеки от тези класове на следното описание:
  - клас 18: „Куфарчета за документи, портмонета, кесии, пътни чанти, куфари, портмонета, кесии, раници, чанти за документи [кожени изделия], ръчни дамски чанти, пътнически сандъци, пазарски чанти, изработени от кожа, калъфи за ключове, направени от кожа, визитници, калъфи за кредитни карти, чанти за носене през рамо, портмонета, кесии, официални чантички без дръжка, универсални чанти за атлети всякакви видове употреба, чанти за спорт, плажни чанти, чанти за носене през рамо; портмонета, кесии; чадъри“;

<sup>1</sup> Възпроизвеждат се само точките от настоящото съдебно решение, които Общият съд счита за уместно да публикува.

- клас 25: „Облекла за мъже, жени и деца; дънки, долни дълги гащи [облекло], бельо, ризи, блузи, тениски, дамски потници [облекло], блузи тип потник, поли, къси чорапи, жакети, сака, якета, куртки, сака, шорти, блузи, пуловери, жилетки за костюми, рокли, шалчета, мъжки вратовръзки със свободно висящи краища, ръкавици, шалове, забрадки, гащеризони, къси наметки, облекло за дъжд, комбинезони за ски, бански костюми, бельо, долни ризи, трикотаж; вратовръзки; обувки, ботуши, обувни артикули, маратонки, дамски обувки, сандали, пантофи; украшения за глава, шапки, каскети, кепета, шапки и принадлежности за глава“.
- 4 На 23 февруари 2018 г. встъпилата страна Samsøe & Samsøe Holding A/S подава възражение на основание член 46 от Регламент 2017/1001 срещу регистрацията на заявената марка за стоките, посочени в точка 3 по-горе.
- 5 Възражението се основава по-специално на посочващата Европейския съюз международна регистрация на фигуративната марка, регистрирана на 22 ноември 2013 г. под номер 1193789 и възпроизведена по-долу:
- 6 По-ранната марка е регистрирана по-конкретно за стоки от класове 18 и 25, отговарящи за всеки от тези класове на следното описание:
  - клас 18: „Кожа и имитация на кожа, както и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; кожи от животни с козината, необработени кожи; чанти, сандъци, големи куфари [багаж]; чадъри и слънчобрани“;
  - клас 25: „Облекла, обувни артикули, украшения за глава, шапки“.
- 7 Основанието, изтъкнато в подкрепа на възражението, е посоченото в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.
- 8 На 29 април 2019 г. отделът по споровете уважава възражението и отказва регистрацията на заявената марка за всички посочени в точка 3 по-горе стоки на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.
- 9 Жалбоподателят подава жалба до EUIPO на основание членове 66—71 от Регламент 2017/1001 срещу решението на отдела по споровете.

[...]

### **Искания на страните**

- 11 Жалбоподателят моли Общия съд:
  - да отмени обжалваното решение,
  - да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски в производството пред Общия съд,

- да осъди встъпилата страна да заплати съдебните разноски по производството пред отдела по споровете и пред апелативния състав.
- 12 EUIPO моли Общия съд:
- да отхвърли жалбата,
  - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
- 13 Встъпилата страна иска от Общия съд да отхвърли жалбата.

### От правна страна

[...]

- 18 В рамките на цялостната преценка на вероятността от объркване следва да се вземе предвид средния потребител на съответната категория стоки, който е сравнително добре информиран и сравнително наблюдателен и предпазлив. Следва също така да се вземе предвид фактът, че степента на внимание на средния потребител може да е различна в зависимост от разглежданата категория стоки или услуги (вж. решение от 13 февруари 2007 г., Mundipharma/СХВП — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, т. 42 и цитираната съдебна практика).
- 19 В настоящия случай жалбоподателят не оспорва основателността на определението за потребители, в съзнанието на които апелативният състав е преценил наличието на вероятност от объркване, а именно френскоезичните потребители, които не владеят нито датски, нито български, нито гръцки, и които проявяват средна степен на внимание.
- 20 Той не оспорва и извода на апелативния състав, че разглежданите стоки са идентични или сходни.

[...]

- 22 Трябва да се припомни, че цялостната преценка на вероятността от объркване, що се отнася до визуалната, звуковата или концептуалната прилика между конфликтните знаци, трябва да се основава на създаденото от тях общо впечатление, като по-специално се държи сметка за техните отличителни и доминиращи елементи. Възприятието за марките, което средният потребител има за съответните стоки или услуги, играе решаваща роля в цялостната преценка на тази вероятност от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (вж. решение от 12 юни 2007 г., СХВП/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, т. 35 и цитираната съдебна практика).
- 23 Между страните не се спори, че заявената марка е изображение на буквата „Ø“, която е от азбуката, използвана на датски език, докато по-ранната марка представлява изображение на гръцката буква „φ“ или на буквата „Ф“ от кирилицата, използвана в частност на български език.

[...]

25 Жалбоподателят упреква апелативния състав, че неправилно е констатирал, че и двата конфликтни знака са съставени от кръг, пресечен от вертикална права линия, докато линията, пресичаща кръга, фигуриращ в заявената марка, била диагонална. По-нататък, той поддържа, че в по-ранната марка линията, която пресича кръга, излиза извън този кръг по дължина, която е по-голяма, отколкото в заявената марка, което апелативният състав не е взел предвид.

[...]

30 Впрочем обратно на поддържаното от жалбоподателя, от точка 23 по-горе следва, че апелативният състав е взел предвид визуалната разлика, произтичаща от факта, че линията, която пресича кръга на по-ранната марка, излиза извън този кръг по дължина, която е по-голяма, отколкото в заявената марка.

31 Що се отнася до твърденията на жалбоподателя относно способността на потребителите да различават някои букви или някои символи, които имат визуални прилики, трябва да се констатира, че те се отнасят до букви или символи, съществуващи на езика или езиците, които разглежданите потребители владеят, а именно в случая френскоезичните потребители, които не говорят нито датски, нито български, нито гръцки.

32 Нито една от буквите „Ø“, „Ф“ и „ф“ обаче не се използва на френски език — езика, който говорят съответните потребители.

[...]

34 Накрая, налага се също така изводът, че твърдението на жалбоподателя, че конфликтните знаци са различни във визуално отношение, е последица от доводите, отхвърлени съответно в точки 28 и 29 по-горе, и че то също не е подкрепено с доказателства. При това положение той не може да постави под въпрос извода на апелативния състав, че конфликтните знаци са във висока степен сходни във визуално отношение, поради което следва да се отхвърли.

35 Следователно апелативният състав не е допуснал грешка в преценката, като е приел, че конфликтните знаци са във висока степен сходни във визуално отношение.

36 Що се отнася до сравнението между конфликтните знаци във фонетично отношение, апелативният състав приема, че не е възможно те да бъдат сравнявани в това отношение, защото, тъй като никой от тези знаци няма значение за мнозинството френскоезични потребители, те няма да бъдат произнасяни. Той добавя, че ако се произнасят посредством описанието на външния им вид, и двата конфликтни знака биха се произнасяли като „разполовен кръг“, така че в подобна хипотеза те биха били идентични във фонетично отношение.

37 Жалбоподателят упреква апелативния състав, че е приел, че фонетичният аспект на конфликтните знаци няма влияние върху преценката на сходството между тези знаци. По-конкретно, посоченият състав неправилно бил приел, че френскоезичните потребители нямат никакви познания по датски, български и гръцки. Потребителите обаче, дори без да разбират посочените езици, вероятно знаят, че от една страна, заявената марка има значение на „скандинавските езици“, че тя представлява буква в датската азбука и че означава „остров“ на този език, и от друга страна, по-ранната марка изобразявала буква от

гръцката и от българската азбука. В подкрепа на тези твърдения жалбоподателят изтъква, че встъпилата страна използва буквата „ø“ в нейното име, за да покаже скандинавската си идентичност, и че притежава магазин във Франция, което показвало, че френскоговорещите потребители разбират скандинавския и дори датския произход на буквата „ø“. На съответните им езици обаче изобразяваните от конфликтните знаци букви се произнасяли по различен начин, така че във фонетично отношение посочените знаци не били сходни.

38. Както е видно от точки 22 и 31 по-горе, буквите „Ø“, „Ф“ и „ф“ не се използват на френски език, който говорят съответните потребители, така че от гледна точка на тези потребители те принадлежат на чужди езици.
39. Следва да се припомни обаче, че според съдебната практика владението на чужд език по принцип не може да се презумира (вж. в този смисъл решение от 13 септември 2010 г., Inditex/CXВП — Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, т. 83).
40. В това отношение следва да се приеме, че по принцип правилното произнасяне на буквите от азбуката на чужд език, както и знанието за съществуването на буква от азбуката, присъща на такъв език, се числят към владението на този език и следователно също не могат да се презумират.
41. По въпроса за произнасянето от съответните потребители на дума, принадлежаща на чужд език, Общият съд приема, че произнасянето от средния потребител на такава дума на майчиния му език трудно може да бъде установено със сигурност. Първо, не е сигурно, че тази дума е призната за чужда. Второ, дори чуждият произход на разглежданата дума да е признат, произношението ѝ не е задължително това на оригиналния език. Всъщност правилното произношение според оригиналния език предполага не само да се познава това произношение, но и способност въпросната дума да се произнесе с правилния акцент. Трето, при преценката на вероятността от объркване следва да се установи също така, че мнозинството съответни потребители са в състояние да произнесат правилно въпросната дума (вж. в този смисъл решение от 1 февруари 2005 г., SPAG/CXВП — Dann и Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, т. 58).
42. Тези съображения са релевантни и по отношение на произнасянето на букви, които не съществуват на езиците, които съответните потребители разбират.
43. В случая жалбоподателят признава, че „вероятно е вярно“, че съответните потребители, определени от апелативния състав, не разбират нито датски, нито български, нито гръцки. Той обаче не е представил никакво доказателство, годно да установи, че посочените потребители биха произнесли конфликтните знаци, нито a fortiori по какъв начин.
44. При това положение доводът на жалбоподателя, свързан с различното произнасяне на конфликтните знаци от съответните потребители, които не знаят нито български, нито датски, нито гръцки език, трябва да се отхвърли.
45. Следва да се отхвърли и доводът на жалбоподателя, че съответните потребители биха разпознали, от една страна, буквата, която изобразява заявената марка, като съдържаща се в датската азбука, като означаваща „остров“ на този език и като имаща значение на „скандинавските езици“, и от друга страна, по-ранната марка като изобразяваща буква,

използвана на гръцки и на български език. Всъщност този довод цели да установи наличието на разлика в концептуално отношение между конфликтните знаци, но е неотносим към сравнението между посочените знаци във фонетично отношение.

- 46 От това следва, че апелативният състав не е допуснал грешка в преценката, като е приел, че предвид възприятието на съответните потребители не е възможно да се извърши фонетично сравнение между конфликтните знаци.
- 47 Що се отнася до концептуалното сравнение между конфликтните знаци, жалбоподателят оспорва извода на апелативния състав, че такова сравнение не е възможно. В това отношение той извежда от довода, припомнен в точка 44 по-горе, че съответните потребители ще разпознаят конфликтните знаци като две букви на различни чужди езици. Той добавя, че буквата „Ø“, изобразена в заявената марка, има други значения, разбирани от всички потребители в Съюза. Всъщност, от една страна, тази буква била схващана като обозначаваща числото 0 в математиката. В това отношение той изтъква, че използва буквата „Ø“ в рамките на търговската си стратегия и в други притежавани от него марки като „ZERØGRAND ØRIGINALGRAND“, „GRANDPRØ“ и „GRAND.ØS“, за да заменя както буквата „o“, така и числото 0. Той обаче не би използвал буквата „Ø“ по този начин, ако счита, че съответните потребители не могат да я разпознаят като заместваща буквата „o“ или числото 0. От друга страна, тази буква се схващала като символ, обозначаващ диаметъра на даден предмет. В подкрепа на това твърдение жалбоподателят представя моментни снимки на екрана на извадки от каталог на производител на мебели, който бил издаван всяка година в тираж над 200 милиона екземпляра и които снимки показвали многобройни примери за използване на буквата „Ø“ за обозначаване на диаметъра на даден предмет. От това той заключава, че конфликтните знаци са различни в концептуално отношение.
- 48 Апелативният състав отбелязва, че за повечето френскоезични потребители, които не разбират нито български, нито датски, нито гръцки, по-ранният знак няма значение, от което той стига до извода, че в концептуално отношение не е възможно никакво сравнение между конфликтните знаци. Той добавя, че фактът, че част от тези потребители възприема конфликтните знаци като букви от датската, българската или гръцката азбука, е без значение, и че заявената марка няма да бъде възприета от мнозинството френскоезични потребители като математическия символ „нула“ или като символа, обозначаващ диаметъра на даден предмет.
- 49 Както бе посочено в точка 39 по-горе, знанието за съществуването на буква от азбуката, присъща на чужд език, не може да се презумира.
- 50 Същевременно следва да се констатира, че жалбоподателят не е представил доказателства, годни да докажат, че френскоезичните потребители, които не знаят нито датски, нито български, нито гръцки език, биха разпознали, от една страна, заявената марка като изображение на буква, използвана в датския език, и от друга страна, по-ранната марка — като изображение на буква, използвана в гръцкия и в българския език. В това отношение само обстоятелството, изведено от правописа на името на встъпилата страна и от използването на това име като фирма на магазин във Франция, не позволява да се установи твърдяното от жалбоподателя разбиране на буквата „Ø“. Впрочем трябва да се констатира, че както правилно отбелязва EUIPO, твърдението за посоченото използване е подкрепено от моментна снимка на екран на уебсайт, представляваща приложение А.5 към жалбата, която жалбоподателят е представил за първи път пред Общия съд. Такова

доказателство обаче трябва да се отхвърли като недопустимо, без да е необходимо да бъде изследвано (вж. в този смисъл решение от 14 май 2009 г., Fiorucci/CXВП — Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, т. 22 и цитираната съдебна практика).

- 51 По-нататък жалбоподателят не е доказал и че съответните потребители биха разбрали заявената марка като означаваща „остров“ на датски език.
- 52 Що се отнася до предполагаемото разбиране от тези потребители на буквата „Ø“ като обозначаваща числото 0 в математиката, трябва да се констатира, че това твърдение е подкрепено единствено от твърденията на жалбоподателя, свързани с това как той използвал тази буква в марки, които притежава. Тъй като обаче тези твърдения не се отнасят само до буквата „Ø“, те са ирелевантни за установяване на значението на тази буква за потребителите, дори да се предположи, че такава употреба е установена.
- 53 Що се отнася до предполагаемото схващане на буквата „Ø“ от съответните потребители като обозначаваща диаметъра на даден предмет, се налага изводът, че това твърдение, както правилно отбелязва EUIPO, е подкрепено в рамките на настоящата жалба само от доказателства, представени за първи път пред Общия съд, а именно приложения А.7, А.8 и А.9 към жалбата. В съответствие с припомнената в точка 50 по-горе съдебна практика обаче такива доказателства са недопустими.

[...]

#### **По съдебните разноски**

[...]

- 63 Тъй като встъпилата страна не е поискала жалбоподателят да бъде осъден да заплати съдебните разноски, тя следва да понесе направените от нея съдебни разноски в съответствие с член 138, параграф 3 от Процедурния правилник.
- 64 Що се отнася до искането на жалбоподателя встъпилата страна да бъде осъдена да заплати съдебните разноски по производството пред отдела по споровете и апелативния състав, достатъчно е да се констатира, че след като с настоящото решение се отхвърля жалбата срещу обжалваното решение, точка 2 от диспозитива на последното продължава да урежда съдебните разноски, направени в производството по възражение и в производството по обжалване пред EUIPO (вж. в този смисъл решение от 19 октомври 2017 г., Aldi/EUIPO — Sky (SKYLITE), T-736/15, непубликувано, EU:T:2017:729, т. 131).

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

#### **1) Отхвърля жалбата.**



**2) Осъжда Cole Haan LLC да понесе, освен направените от него съдебни разноси, и тези, направени от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).**

**3) Samsøe & Samsøe Holding A/S понася направените от него съдебни разноси.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 14 юли 2021 година.

Подписи