



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (peto vijeće)

14. srpnja 2021.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije
Ø – Raniji međunarodni figurativni žig φ – Relativni razlog za odbijanje –
Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Sličnost znakova – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe
(EU) 2017/1001”

U predmetu T-399/20,

Cole Haan LLC, sa sjedištem u Greenlandu, New Hampshire (Sjedinjene Američke Države), koji
zastupa G. Vos, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju T. Frydendahl i
A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenata,

tuženik,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

Samsøe & Samsøe Holding A/S, sa sjedištem u Kopenhagenu (Danska), koji zastupa C. Jardorf,
odvjetnik,

povodom tužbe protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 15. travnja 2020. (predmet R
1375/2019-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Samsøe &
Samsøe Holding i Cole Haan,

OPĆI SUD (peto vijeće),

u sastavu: D. Spielmann (izvjestitelj), predsjednik, U. Öberg i R. Mastroianni, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 26. lipnja 2020.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 7. prosinca 2020.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 19. studenoga 2020.,

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 106. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu¹

Okolnosti spora

- 1 Tužitelj, društvo Cole Haan LLC, podnijelo je 1. studenoga 2017. prijavu za registraciju žiga Europske unije Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u skladu s Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).
- 2 Prijava za registraciju žiga podnesena je za sljedeći figurativni znak:



- 3 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredima 18. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:
 - razred 18: „Aktovke, novčanici, kovčezi, putne torbe, ruksaci, kožne torbe, ručne torbe, torbice, kožne torbe za kupovinu namirnica, kožni etuiji za ključeve, etuiji za posjetnice, etuiji za kreditne kartice (lisnice), torbe s remenom, prtljaga, džepne torbice, višenamjenske torbe za sportaše, sportske torbe, torbe za plažu, torbe s remenom; novčanici; kišobrani”;
 - razred 25: „Odjeća za žene, muškarce i djecu; traperice, muške gaće, donje rublje, košulje, majice kratkih rukava, majice [odjeća], majice bez rukava, suknje, čarape, jakne [odjeća], kaputi, kratke hlače, bluze, puloveri, prsluci, haljine, marame, rukavice, šalovi, trenirke [ženska odjeća], pelerine, oprema za kišu, odjeća za skijanje, kupaći kostimi, donje rublje, potkošulje, artikli iz grupe čarapa; kravate; obuća; čizme; obuća, tenisice, salonke, sandale, papuče, pokrivala za glavu, ženski šeširi, pokrivala za glavu”.

¹ Navedene su samo one točke ove presude za koje Opći sud smatra da ih je korisno objaviti.

- 4 Dana 23. veljače 2018. intervenijent, društvo Samsøe & Samsøe Holding A/S, podnijelo je na temelju članka 46. Uredbe 2017/1001 prigovor protiv prijave za registraciju žiga za proizvode iz točke 3. ove presude.
- 5 Prigovor se temeljio, među ostalim, na međunarodnoj registraciji u kojoj je naznačena Europska unija za figurativni žig registriran 22. studenoga 2013. pod brojem 1193789 i prikazan u nastavku:



- 6 Raniji žig bio je registriran za proizvode iz, među ostalim, razreda 18. i 25., koji odgovaraju, za svaki od tih razreda, sljedećem opisu:
- razred 18: „Koža i imitacije kože te proizvodi od tih materijala koji nisu obuhvaćeni drugim razredima; životinjska koža, krzna; torbe, prtljažni artikli i putni koferi; kišobrani i suncobrani”;
 - razred 25: „Odjeća, obuća, pokrivala za glavu”.
- 7 U prilog prigovoru istaknut je razlog iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.
- 8 Odjel za prigovore prihvatio je 29. travnja 2019. prigovor i odbio prijavu za registraciju žiga podnesenu za sve proizvode iz točke 3. ove presude, na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001.
- 9 Tužitelj je podnio žalbu EUIPO-u protiv odluke Odjela za prigovore, na temelju članaka 66. do 71. Uredbe 2017/1001.

[omissis]

Zahtjevi stranaka

- 11 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka pred Općim sudom;
 - naloži intervenijentu snošenje troškova postupka pred Odjelom za prigovore i žalbenim vijećem.
- 12 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.
- 13 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da odbije tužbu.

Pravo

[*omissis*]

- 18 U okviru opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, valja uzeti u obzir prosječnog potrošača predmetne kategorije proizvoda koji je uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan. Isto tako valja uzeti u obzir činjenicu da stupanj pažnje prosječnog potrošača može varirati u odnosu na kategoriju predmetnih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, t. 42. i navedenu sudsku praksu).
- 19 U ovom slučaju tužitelj ne osporava osnovanost definicije javnosti u odnosu na koju je žalbeno vijeće ocijenilo postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu, odnosno frankofone javnosti koja ne poznaje ni danski, ni bugarski, ni grčki jezik i koja pokazuje prosječni stupanj pažnje.
- 20 Također ne osporava zaključak žalbenog vijeća prema kojem su predmetni proizvodi istovjetni ili slični.

[*omissis*]

- 22 Treba podsjetiti na to da se opća ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu mora, što se tiče vizualne, fonetske ili konceptualne sličnosti suprotstavljenih znakova, temeljiti na ukupnom dojmu koji oni ostavljaju, uzimajući osobito u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente. Percepcija žigova koju ima prosječni potrošač predmetnih proizvoda ili usluga ima presudnu ulogu u općoj ocjeni navedene vjerojatnosti. U tom pogledu prosječan potrošač obično percipira žig kao cjelinu i ne upušta se u ispitivanje njegovih različitih pojedinosti (vidjeti presudu od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, t. 35. i navedenu sudsku praksu).
- 23 Među strankama je nesporno da je žig za koji je podnesena prijava prikaz slova „Ø”, koje je dio abecede koja se koristi u danskom jeziku, dok je raniji žig prikaz grčkog slova „ϕ” ili slova „Φ” iz ćirilične abecede koja se među ostalim koristi u bugarskom jeziku.

[*omissis*]

- 25 Tužitelj prigovara žalbenom vijeću da je pogrešno utvrdilo da se oba suprotstavljena znaka sastoje od kruga presječenog vertikalnom linijom, dok je linija koja presijeca krug, a koja se nalazi u žigu za koji je podnesena prijava, dijagonalna. Osim toga, tvrdi da se u ranijem žigu linija koja presijeca krug protezala izvan tog kruga po većoj duljini od one o kojoj je riječ u žigu za koji je podnesena prijava, a što žalbeno vijeće nije uzelo u obzir.

[*omissis*]

- 30 Osim toga, suprotno onomu što tvrdi tužitelj, iz točke 23. ove presude proizlazi da je žalbeno vijeće uzelo u obzir vizualnu razliku koja proizlazi iz činjenice da se linija koja je presijecala krug ranijeg žiga protezala izvan tog kruga po većoj duljini od one o kojoj je riječ u žigu za koji je podnesena prijava.

- 31 Što se tiče tužiteljevih tvrdnji o sposobnosti potrošača za razlikovanje određenih slova ili simbola koji imaju vizualnu sličnost, valja utvrditi da se te tvrdnje odnose na slova ili simbole koji postoje na jeziku ili jezicima kojima vladaju dotični potrošači, odnosno, u ovom slučaju, frankofoni potrošači koji ne govore ni danski ni bugarski ni grčki.
- 32 Međutim, ni jedno od slova „Ø”, „Φ” i „φ” ne koristi se u francuskom jeziku, koji govori relevantna javnost.
- [omissis]*
- 34 Naposljetku, također valja utvrditi da je tužiteljeva tvrdnja prema kojoj su suprotstavljeni znakovi vizualno različiti posljedica argumenata koji su odbijeni u točkama 28. i 29. ove presude te da nije dodatno potkrijepljena. Slijedom navedenog, ona ne može dovesti u pitanje zaključak žalbenog vijeća prema kojem su suprotstavljeni znakovi vizualno jako slični te je stoga treba odbiti.
- 35 Posljedično, žalbeno vijeće nije pogriješilo u ocjeni kada je smatralo da su suprotstavljeni znakovi vizualno jako slični.
- 36 Kada je riječ o fonetskoj usporedbi suprotstavljenih znakova, žalbeno vijeće smatralo je da ih nije moguće usporediti na tom planu jer, s obzirom na to da ni jedan od tih znakova nema značenje za većinu frankofone javnosti, ne bi ih se moglo izgovoriti. Dodalo je da bi se, ako bi ih se moralo izgovoriti pomoću opisa njihova izgleda, oba suprotstavljena znaka izgovarala kao „razdijeljeni krug”, tako da bi pod tom pretpostavkom bili fonetski identični.
- 37 Tužitelj prigovara žalbenom vijeću da je smatralo da fonetski aspekt suprotstavljenih znakova nema utjecaja na ocjenu sličnosti između tih znakova. Konkretno, navedeno vijeće pogrešno je smatralo da frankofona javnost uopće ne poznaje danski, grčki i bugarski. Međutim, potrošači bi, čak i da ne razumiju navedene jezike, znali da, s jedne strane, žig za koji je podnesena prijava ima značenje u „skandinavskim jezicima”, prikazuje slovo u danskoj abecedi i na tom jeziku znači „otok” i, s druge strane, da raniji žig prikazuje slovo iz grčke i bugarske abecede. U prilog tim tvrdnjama tužitelj ističe da intervenijent u svojem trgovačkom nazivu upotrebljava slovo „ø” kako bi prikazao svoj skandinavski identitet i da ima prodavaonicu u Francuskoj, što pokazuje da francuski potrošači razumiju skandinavsko ili čak dansko podrijetlo slova „ø”. Međutim, na njihovim jezicima slova koja predstavljaju suprotstavljeni znakovi izgovaraju se na različit način, tako da navedeni znakovi nisu fonetski slični.
- 38 Kao što to proizlazi iz točaka 22. i 31. ove presude, slova „Ø”, „Φ” i „φ” ne koriste se u francuskom jeziku, koji govori relevantna javnost, tako da, s točke gledišta te javnosti, ta slova pripadaju stranim jezicima.
- 39 Međutim, valjda podsjetiti na to da se, prema sudskoj praksi, poznavanje stranog jezika općenito ne može pretpostaviti (vidjeti u tom smislu presudu od 13. rujna 2010., Inditex/OHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, t. 83.).
- 40 U tom pogledu valja smatrati da su, u načelu, pravilan izgovor slova abecede na stranom jeziku i znanje o postojanju slova abecede svojstvenog jednom takvom jeziku dio znanja o tom jeziku te se stoga ne mogu pretpostaviti.

- 41 U vezi s načinom na koji bi relevantna javnost mogla izgovoriti riječ koja pripada stranom jeziku, Opći sud presudio je da je teško sa sigurnošću utvrditi kako prosječni potrošač izgovara neku takvu riječ na materinjem jeziku. Kao prvo, nije sigurno da je ta riječ prepoznata kao strana. Kao drugo, čak i ako je strano podrijetlo predmetne riječi prepoznato, njezin izgovor nije nužno jednak onomu na izvornom jeziku. Naime, pravilan izgovor prema jeziku podrijetla ne pretpostavlja samo poznavanje tog izgovora, nego podrazumijeva i sposobnost izgovaranja predmetne riječi s točnim naglaskom. Kao treće, u okviru ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, valja još utvrditi da veći dio relevantne javnosti ima tu sposobnost (vidjeti u tom smislu presudu od 1. veljače 2005., SPAG/OHIM – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, t. 58.).
- 42 Ta su razmatranja relevantna i u pogledu izgovora slova koja ne postoje na jezicima koje relevantna javnost razumije.
- 43 U ovom slučaju tužitelj priznaje da je „vjerojatno točno” da relevantna javnost koju je definiralo žalbeno vijeće ne razumije ni danski, ni bugarski, ni grčki. Međutim, nije podnio nijedan dokaz na temelju kojeg bi se moglo utvrditi da bi navedena javnost izgovarala suprotstavljene znakove, ni, *a fortiori*, na koji način bi ih izgovarala.
- 44 Stoga treba odbiti tužiteljev argument koji se odnosi na drukčiji izgovor suprotstavljenih znakova od strane relevantne javnosti koja ne poznaje ni bugarski, ni danski, ni grčki.
- 45 Također valja odbiti tužiteljev argument prema kojem relevantna javnost prepoznaje, s jedne strane, slovo prikazano žigom za koji je podnesena prijava na način da se nalazi u danskoj abecedi, da znači „otok” na tom jeziku i da ima značenje na „skandinavskim jezicima” i, s druge strane, raniji žig na način da prikazuje slovo koje se upotrebljava u grčkom i bugarskom jeziku. Naime, tim argumentom nastoji se utvrditi postojanje konceptualne razlike između suprotstavljenih znakova, ali on nije relevantan u pogledu fonetske usporedbe navedenih znakova.
- 46 Iz toga proizlazi da je žalbeno vijeće smatralo, a da pritom nije počinilo pogrešku u ocjeni, da u pogledu percepcije relevantne javnosti nije bilo moguće provesti fonetsku usporedbu suprotstavljenih znakova.
- 47 Što se tiče konceptualne usporedbe suprotstavljenih znakova, tužitelj osporava zaključak žalbenog vijeća prema kojem takva usporedba nije moguća. U tom pogledu, iz argumenta navedenog u točki 44. ove presude tužitelj zaključuje da će relevantna javnost prepoznati suprotstavljene znakove kao dva slova iz različitih stranih jezika. Dodaje da slovo „Ø”, koje predstavlja žig za koji je podnesena prijava, ima druga značenja koja razumiju svi potrošači Unije. Naime, s jedne strane, to slovo shvaća se na način da označava broj 0 u matematici. U tom pogledu, tužitelj ističe da u okviru svoje poslovne strategije upotrebljava slovo „Ø” i u drugim žigovima čiji je nositelj, kao što su ZERØGRAND, ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ i GRAND.ØS, kako bi zamijenio, kako slovo „o”, tako i brojku 0. Međutim, on ne bi upotrebljavao slovo „Ø” na taj način kad bi smatrao da ga relevantna javnost ne može prepoznati kao zamjenu za slovo „o” ili brojku 0. S druge strane, to se slovo shvaća kao simbol kojim se označava promjer nekog predmeta. U prilog toj tvrdnji tužitelj je priložio snimke zaslona odlomaka iz kataloga jednog proizvođača namještaja, koji se izdaje u više od 200 milijuna primjeraka svake godine i koji pokazuje mnogobrojne primjere uporabe slova „Ø” za označavanje promjera predmeta. Iz toga zaključuje da su suprotstavljene znakovi konceptualno različiti.

- 48 Žalbeno vijeće navelo je da za većinu frankofone javnosti, koja ne razumije ni bugarski, ni danski ni grčki, raniji znak nema značenje, iz čega je zaključilo da nikakva konceptualna usporedba suprotstavljenih znakova nije moguća. Dodalo je da činjenica da dio te javnosti percipira suprotstavljene znakove kao slova iz danske, bugarske ili grčke abecede nije relevantna i da većina frankofone javnosti ne percipira žig za koji je podnesena prijava kao matematički simbol „nula” ili kao simbol kojim se označava promjer predmeta.
- 49 Kao što je istaknuto u točki 39. ove presude, znanje o postojanju slova abecede svojstvenog nekom stranom jeziku ne može se pretpostaviti.
- 50 Međutim, valja utvrditi da tužitelj nije podnio dokaze kojima bi dokazao da bi francuska javnost koja ne poznaje ni danski, ni bugarski, ni grčki prepoznala, s jedne strane, žig za koji je podnesena prijava kao prikaz slova koje se koristi u danom jeziku i, s druge strane, raniji žig kao prikaz slova koje se koristi u grčkom i bugarskom jeziku. U tom pogledu, sama okolnost koja se temelji na načinu pisanja intervenijentova trgovačkog naziva i uporabi tog trgovačkog naziva kao oznake trgovine u Francuskoj ne omogućuje utvrđivanje razumijevanja slova „Ø” na koje se poziva tužitelj. Osim toga, valja utvrditi da je, kao što to EUIPO pravilno ističe, tvrdnja o navedenoj uporabi potkrijepljena snimkom zaslona internetske stranice, koja se nalazi u prilogu A.5 tužbi, a koju je tužitelj prvi put priložio pred Općim sudom. Međutim, takav dokaz treba odbaciti kao nedopušten a da ga nije potrebno ispitati (vidjeti u tom smislu presudu od 14. svibnja 2009., Fiorucci/OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, t. 22. i navedenu sudsku praksu).
- 51 Osim toga, tužitelj nije dokazao ni da relevantna javnost žig za koji je podnesena prijava razumije na način da znači „otok” na danskom jeziku.
- 52 Što se tiče toga da ta javnost navodno razumije slovo „Ø” tako da označava brojku 0 u matematici, valja utvrditi da je ta tvrdnja potkrijepljena samo tužiteljevim navodima koji se odnose na uporabu tog slova u žigovima čiji je nositelj. Međutim, budući da se ti navodi ne odnose samo na slovo „Ø”, oni nisu relevantni za utvrđivanje značenja koje to slovo ima za javnost, čak i pod pretpostavkom da je takva uporaba dokazana.
- 53 Što se tiče navodnog razumijevanja slova „Ø” od strane relevantne javnosti na način da označava promjer nekog predmeta, valja smatrati da je ta tvrdnja, kao što to pravilno ističe EUIPO, u okviru ove tužbe potkrijepljena samo dokazima koji su prvi put podneseni pred Općim sudom, odnosno prilogima A.7, A.8 i A.9 tužbi. Međutim, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 50. ove presude, takvi dokazi su nedopušteni.

[omissis]

Troškovi

[omissis]

- 63 Budući da intervenijent nije zahtijevao da se tužitelju naloži snošenje troškova, on će, u skladu s člankom 138. stavkom 3. Poslovnika, snositi vlastite troškove.

- 64 Što se tiče tužiteljeva tužbenog zahtjeva kojim se traži da se intervenijentu naloži snošenje troškova nastalih u postupku pred Odjelom za prigovore i žalbenim vijećem, dovoljno je utvrditi da je, s obzirom na to da se ovom presudom odbija tužba protiv pobijane odluke, za troškove nastale u postupku povodom prigovora i žalbenom postupku pred EUIPO-om i dalje relevantna točka 2. njezine izreke (vidjeti u tom smislu presudu od 19. listopada 2017., Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, neobjavljenu, EU:T:2017:729, t. 131.).

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (peto vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Društvu Cole Haan LLC nalaže se snošenje, osim vlastitih, i troškova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).**
- 3. Društvo Samsøe & Samsøe Holding A/S snosit će vlastite troškove.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg u 14. srpnja 2021.

Potpisi