



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. liepos 14 d.*

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Ø“ paraiška – Ankstesnis vaizdinis tarptautinis prekių ženklas „ϕ“ – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – Žymenų panašumas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas“

Byloje T-399/20

Cole Haan LLC, įsteigta Grenlandijoje, Naujasis Hampšyras (Jungtinės Valstijos), atstovaujama *avocat G. Vos*,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą T. Frydendahl ir A. Folliard-Monguiral

atsakovę,

kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Samsøe & Samsøe Holding A / S, įsteigta Kopenhagoje (Danija), atstovaujama *avocate C. Jardorf*,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2020 m. balandžio 15 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1375/2019-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Samsøe & Samsøe Holding* ir *Cole Haan*,

BENDRASIS TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas D. Spielmann (pranešėjas), teisėjai U. Öberg ir R. Mastroianni,

kancleris E. Coulon,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. birželio 26 d.,

susipažinęs su EUIPO atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. gruodžio 7 d.,

* Proceso kalba: anglų.

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. lapkričio 19 d.,

atsižvelgęs į tai, kad bylos šalys per tris savaites po to, kai buvo pranešta apie rašytinės proceso dalies pabaigą, nepateikė prašymo surengti teismo posėdį, ir pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 106 straipsnio 3 dalį nusprendęs priimti sprendimą be žodinės proceso dalies,

priima šį

Sprendimą¹

Ginčo aplinkybės

- 1 2017 m. lapkričio 1 d. ieškovė *Cole Haan LLC* pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1) pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra šis vaizdinis žymuo:



- 3 Prekės, kurioms buvo pateikta paraiška įregistruoti, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 18 ir 25 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka šį aprašymą:
 - 18 klasė: „portfeliai, kišeninės piniginės, lagaminai, kelioniniai krepšiai, kelionmaišiai, kuprinės, odiniai krepšiai, rankinukai, piniginės, odiniai pirkinčių krepšiai, odinės raktinės, vizitinių kortelių dėklai, kreditinių kortelių dėklai (piniginės), per petį permetami krepšiai, krepšiai, rankinukai be rankenos, universalūs sportiniai krepšiai, sportiniai krepšiai, paplūdimio krepšiai, per petį permetami krepšiai, kišeninės piniginės, skėčiai“;
 - 25 klasė: „vyriški, moteriški ir vaikiški drabužiai, džinsai, vyriškos apatinės kelnės, kelnės, marškiniai, marškinėliai, viršutinės dalies drabužiai, liemenės, sijonai, kojinės, švarkai, paltai, šortai, palaidinės, megztiniai, liemenės, suknelės, šalikai, pirštinės (aprranga), skaros, kombinezono tipo kostiumai, pelerinos, neperšlampami drabužiai, slidinėjimo drabužiai, maudymosi kostiumai, apatiniai drabužiai, apatiniai marškiniai, trikotažo gaminiai, kaklaraiščiai, avalynė, ilgaauliai batai, batai, sportbačiai, prašmatnūs batai, sandalai, šlepetės, galvos apdangalai, kepurės, skrybėlės“.

¹ Pateikiami tik tie šio sprendimo punktai, kuriuos Bendrasis Teismas mano esant tikslinga paskelbti.

- 4 2018 m. vasario 23 d. įstojusi į bylą šalis *Samsøe & Samsøe Holding A / S* pagal Reglamento 2017/1001 46 straipsnį pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms.
- 5 Protestas buvo grindžiamas, be kita ko, šiuo 2013 m. lapkričio 22 d. numeriu 1193789 įregistruotu vaizdiniu tarptautiniu prekių ženklu, kurio registracija galioja Europos Sąjungoje:



- 6 Ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas, be kita ko, 18 ir 25 klasių prekėms, kurios pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka tokį aprašymą:
- 18 klasė: „oda ir odos pakaitalai bei jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių, gyvūnų odos, kailiai, krepšiai, piniginės, kelioniniai lagaminai krepšiai, skėčiai ir skėčiai nuo saulės“,
 - 25 klasė: „drabužiai, avalynė ir galvos apdangalai“.
- 7 Grindžiant protestą buvo remiamasi Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu pagrindu.
- 8 2019 m. balandžio 29 d. Protestų skyrius patenkino protestą ir, remdamasis Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktu, atsisakė įregistruoti prašomą prekių ženklą visoms šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms.
- 9 Dėl Protestų skyriaus sprendimo ieškovė, remdamasi Reglamento 2017/1001 66–71 straipsniais, pateikė EUIPO apeliaciją.

[Praleista]

Šalių reikalavimai

- 11 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, patirtas Bendrajame Teisme,
 - priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procedūrai Protestų skyriuje ir Apeliacinėje taryboje.
- 12 EUIPO Bendrojo Teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
- 13 Įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo atmesti ieškinį.

Dėl teisės

[Praleista]

- 18 Visapusiškai vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į atitinkamų prekių kategorijos vidutinį vartotoją, kuris yra pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad vidutinio vartotojo pastabumas gali kisti atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijas (žr. 2007 m. vasario 13 d. Sprendimo *Mundipharma / VRDT – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, 42 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 19 Šioje byloje ieškovė neginčija visuomenės apibrėžties, kuria remdamasi Apeliacinė taryba įvertino galimybės supainioti buvimą, t. y. prancūzakalbės visuomenės, kuri nešneka nei danų, nei bulgarų, nei graikų kalbomis ir kurios pastabumo lygis yra vidutinis, pagrįstumo.
- 20 Ji taip pat neginčija Apeliacinės tarybos išvados, kad nagrinėjamos prekės yra tapačios arba panašios.

[Praleista]

- 22 Reikia priminti, kad visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualių nagrinėjamų žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukeliama įspūdžiu, visų pirma atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Vidutinio nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojo suvokimas apie prekių ženklus yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant visapusišką minėtos galimybės supainioti vertinimą. Šiuo klausimu vidutinis vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių (žr. 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VRDT / Shaker*, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 35 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 23 Šalys sutaria, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra raidės „Ø“, kuri yra danų kalboje vartojamos abėcėlės dalis, vaizdas, o ankstesnis prekių ženklas yra graikiškos raidės „ϕ“ arba kirilicos abėcėlės raidės „Ф“, kuri vartojama, be kita ko, bulgarų kalboje, vaizdas.

[Praleista]

- 25 Ieškovė priekaištauja Apeliacinei tarybai dėl to, kad ši klaidingai konstatavo, jog abu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, sudaryti iš apskritimo, kurį kerta lygi vertikali linija, nors linija, kertanti prašomame įregistruoti prekių ženkle esantį apskritimą, yra įstriža. Be to, ji tvirtina, kad ankstesniame prekių ženkle linija, kertanti apskritimą, yra labiau išsikišusi už šio apskritimo nei prašomame įregistruoti prekių ženkle, o Apeliacinė taryba į tai neatsižvelgė.

[Praleista]

- 30 Be to, priešingai, nei tvirtina ieškovė, iš šio sprendimo 23 punkto matyti, kad Apeliacinė taryba atsižvelgė į vizualų skirtumą, kurį lemia tai, kad ankstesniame prekių ženkle linija, kertanti apskritimą, yra labiau išsikišusi už šio apskritimo nei prašomame įregistruoti prekių ženkle.

- 31 Reikia konstatuoti, kad ieškovės tvirtinimai dėl galimybės, kad vartotojai atskirs tam tikras raides ar simbolius, turinčius vizualių panašumų, susiję su raidėmis ar simboliais, kurie egzistuoja kalboje ar kalbose, kurias moka atitinkami vartotojai, t. y. šiuo atveju prancūziškai kalbantys vartotojai, nešnekantys nei danų, nei bulgarų, nei graikų kalbomis.
- 32 Vis dėlto nė viena iš raidžių „Ø“, „Φ“ ar „φ“ nėra vartojama prancūzų kalboje, kuria šneka atitinkama visuomenė.
- [Praleista]
- 34 Galiausiai, taip pat reikia konstatuoti, kad ieškovės teiginys, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai skiriasi, yra argumentų, kurie buvo atmesti šio sprendimo 28 ir 29 punktuose, pasekmė ir jis taip pat nėra pagrįstas. Taigi toks teiginys negali paneigti Apeliacinės tarybos išvados, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai labai panašūs, todėl jis turi būti atmestas.
- 35 Vadinasi, Apeliacinė taryba nepadarė vertinimo klaidos, kai nusprendė, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai labai panašūs.
- 36 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinio palyginimo Apeliacinė taryba nusprendė, kad neįmanoma jų palyginti šiuo aspektu, nes nė vienas iš šių žymenų neturi reikšmės daugumai prancūzakalbės visuomenės, todėl jie nebus tariami. Ji pridūrė, kad jeigu abu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, būtų ištariami apibūdinant jų išvaizdą, jie būtų ištariami „padalytas apskritimas“, todėl tokiu atveju jie būtų tapatūs fonetiškai.
- 37 Ieškovė priekaištauja Apeliacinei tarybai dėl to, kad ši nusprendė, jog žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinis aspektas neturi įtakos šių žymenų panašumo vertinimui. Konkrečiai kalbant, minėta taryba klaidingai nusprendė, kad prancūzakalbė visuomenė visiškai neturi danų, bulgarų ir graikų kalbų žinių. Tačiau vartotojai, net nesuprasdami šių kalbų, žino, kad, pirma, prašomas įregistruoti prekių ženklas turi reikšmę „skandinavų kalbose“, kad tai yra danų abėcėlės raidė, kad šia kalba jis reiškia salą“ ir, antra, kad ankstesnis prekių ženklas yra graikų ir bulgarų abėcėlių raidė. Grįsdama šiuos teiginius ieškovė tvirtina, kad įstojusi į bylą šalis savo pavadinime vartoja raidę „ø“ tam, kad parodytų savo skandinavišką tapatybę ir kad Prancūzijoje ji turi parduotuvę, o tai rodo, kad prancūziškai kalbantys vartotojai supranta raidės „ø“ skandinavišką, ar net danišką, kilmę. Atitinkamose kalbose raidės, vaizduojamos žymenyse, dėl kurių kilo ginčas, tariamos skirtingai, todėl minėti žymenys fonetiškai nepanašūs.
- 38 Kaip matyti iš šio sprendimo 22 ir 31 punktų, raidės „Ø“, „Φ“ ir „φ“ nevartojamos prancūzų kalboje, kuria šneka atitinkama visuomenė, todėl, šios visuomenės požiūriu, jos priklauso užsienio kalboms.
- 39 Reikia priminti, kad pagal jurisprudenciją užsienio kalbos mokėjimas apskritai negali būti preziumuojamas (šiuo klausimu žr. 2010 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo *Inditex / VRDT – Marín Díaz de Cerio (OFTEN)*, T-292/08, EU:T:2010:399, 83 punktą).
- 40 Šiuo klausimu reikia manyti, kad iš principo teisingas abėcėlės raidžių tarimas užsienio kalba ir žinojimas, kad raidė egzistuoja tam tikros kalbos abėcėlėje, reiškia tokios kalbos mokėjimą, todėl taip pat negali būti preziumuojamas.

- 41 Dėl atitinkamos visuomenės ištariamo užsienio kalbos žodžio Bendrasis Teismas nusprendė, jog sunku užtikrintai įrodyti, kad vidutinis vartotojas tokį žodį ištars gimtąja kalba. Pirma, neaišku, ar šis žodis bus atpažintas kaip užsienietiškas. Antra, net jei būtų atpažinta nagrinėjamo žodžio užsienietiška kilmė, jis nebūtinai bus tariamas taip, kaip jis tariamas jo kilmės kalba. Iš tikrųjų tam, kad nagrinėjamas žodis būtų teisingai tariamas jo kilmės kalba, reikia ne tik žinoti jo tarimą, bet ir gebėti ištarti tokį žodį su teisingu akcentu. Trečia, vertinant galimybę supainioti, dar reikia nustatyti, kad didžioji atitinkamos visuomenės dalis turi šį gebėjimą (šiuo klausimu žr. 2005 m. vasario 1 d. Sprendimo *SPAG / VRDT – Dann et Backer (HOOLIGAN)*, T-57/03, EU:T:2005:29, 58 punktą).
- 42 Šie argumentai taip pat svarbūs, kiek tai susiję su raidžiu, kurių nėra atitinkamos visuomenės suprantamose kalbose, tarimu.
- 43 Nagrinėjamu atveju ieškovė pripažįsta, kad „turbūt tiesa“, jog Apeliacinės tarybos apibrėžta atitinkama visuomenė nesupranta nei danų, nei bulgarų, nei graikų kalbų. Vis dėlto ji nepateikė jokio įrodymo, galinčio patvirtinti, kad minėta visuomenė ištars žymenis, dėl kurių kilo ginčas, ar *a fortiori* nurodyti, kokių būdu ji tai padarys.
- 44 Taigi ieškovės argumentą, susijusį su tuo, kad atitinkama visuomenė, nemokanti nei bulgarų, nei danų, nei graikų kalbų, skirtingai tars žymenis, dėl kurių kilo ginčas, reikia atmesti.
- 45 Taip pat reikia atmesti ieškovės argumentą, kad atitinkama visuomenė, pirma, prašomame įregistruoti prekių ženkle vaizduojamą raidę atpažins kaip danų abėcėlės raidę, reiškiančią salą šia kalba, ir kaip turinčią reikšmę „skandinavų kalbose“ ir, antra, ankstesnį prekių ženklą atpažins kaip vaizduojantį graikų ir bulgarų kalbose vartojamą raidę. Iš tikrųjų šiuo argumentu siekiama įrodyti, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, konceptualiai skiriasi, tačiau jis neturi reikšmės minėtus žymenis lyginant fonetiškai.
- 46 Iš to matyti, kad Apeliacinė taryba nepadarė vertinimo klaidos, kai nusprendė, jog, atsižvelgiant į atitinkamos visuomenės suvokimą, neįmanoma žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginti fonetiškai.
- 47 Kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualų palyginimą, ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos išvadą, kad toks palyginimas neįmanomas. Šiuo klausimu iš šio sprendimo 44 punkte priminto argumento ji daro išvadą, kad atitinkama visuomenė žymenis, dėl kurių kilo ginčas, laikys dviem skirtingų užsienio kalbų raidėmis. Ji priduria, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle vaizduojama raidė „Ø“ turi kitas visų Sąjungos vartotojų suprantamas reikšmes. Pirma, ši raidė yra suprantama kaip matematinis skaitmuo 0. Ji tvirtina, kad vykdydama komercinę strategiją ji vartoja raidę „Ø“ ir kituose jai priklausančiuose prekių ženkluose, kaip antai ZERØGRAND ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ ir GRAND.ØS, vietoj raidės „o“ arba skaitmens 0. Ji taip nevertė raidės „Ø“, jei manytų, kad atitinkama visuomenė negali jos suprasti kaip pakeičiančios raidę „o“ arba skaitmenį 0. Antra, ši raidė suvokiama kaip simbolis, nurodantis objekto skersmenį. Grįsdama šį teiginį ieškovė pateikė baldų gamintojo katalogo, kuris kiekvienais metais leidžiamas didesniu nei 200 milijonų tiražu ir kuriame yra daug raidės „Ø“ naudojimo objekto skersmeniui nurodyti pavyzdžių, ištraukų ekrano kopijų. Iš to ji daro išvadą, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, konceptualiai skiriasi.
- 48 Apeliacinė taryba nurodė, kad didžiajai daliai prancūzakalbės visuomenės, kuri nesupranta nei bulgarų, nei danų, nei graikų kalbų, ankstesnis žymuo neturi reikšmės, ir tuo remdamasi padarė išvadą, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, negalima lyginti konceptualiai. Ji pridūrė, kad tai, jog dalis šios visuomenės suvokia žymenis, dėl kurių kilo ginčas, kaip danų, bulgarų ar graikų kalbų

abėcėlių raides, neturi reikšmės ir kad didžioji dalis prancūzakalbės visuomenės prašomo įregistruoti prekių ženklo nesuvoks kaip matematinio simbolio „nulis“ arba kaip simbolio, žyminčio objekto skersmenį.

- 49 Kaip nurodyta šio sprendimo 39 punkte, negalima preziumuoti, kad užsienio kalbos abėcėlės raidė yra žinoma.
- 50 Vis dėlto reikia konstatuoti, kad ieškovė nepateikė įrodymų, galinčių patvirtinti, jog prancūzakalbė visuomenė, nemokanti nei danų, nei bulgarų, nei graikų kalbos, identifikuotų, pirma, prašomą įregistruoti prekių ženklą kaip danų kalboje naudojamos raidės vaizdą ir, antra, ankstesnį prekių ženklą kaip vaizduojantį graikų ir bulgarų kalbose vartojamą raidę. Šiuo klausimu vien aplinkybė, susijusi su įstojusios į bylą šalies pavadinimo rašyba ir šio pavadinimo, kaip parduotuvės pavadinimo, naudojimu Prancūzijoje, neleidžia nustatyti, kaip suvokiama ieškovės nurodyta raidė „Ø“. Be to, reikia konstatuoti, kad, kaip teisingai pažymi EUIPO, teiginį dėl minėto naudojimo patvirtina interneto svetainės ekrano kopija (ieškinio A.5 priedas), kurią ieškovė pirmą kartą pateikė Bendrajame Teisme. Toks įrodymas turi būti atmestas kaip nepriimtinas, nesant reikalo jo nagrinėti (šiuo klausimu žr. 2009 m. gegužės 14 d. Sprendimo *Fiorucci / VRDT – Edwin (ELIO FIORUCCI)*, T-165/06, EU:T:2009:157, 22 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 51 Be to, ieškovė taip pat neįrodė, kad atitinkama visuomenė prašomą įregistruoti prekių ženklą supras kaip danų kalboje reiškiantį salą.
- 52 Kalbant apie aplinkybę, kad visuomenė tariamai suvokia raidę „Ø“ kaip matematikoje nurodančią skaičių 0, reikia konstatuoti, kad ši teiginį patvirtina tik ieškovės teiginiai dėl šios raidės vartojimo jai priklausančiuose prekių ženkluose. Kadangi šie tvirtinimai nesusiję tik su pačia raide „Ø“, jie neturi reikšmės nustatant, kaip visuomenė supranta šią raidę, net jei toks naudojimas būtų įrodytas.
- 53 Dėl to, kad atitinkama visuomenė tariamai suvokia raidę „Ø“ kaip žyminčią objekto skersmenį, reikia konstatuoti, kad, kaip teisingai nurodo EUIPO, šiame ieškinyje šis teiginys grindžiamas tik įrodymais, pirmą kartą pateiktais Bendrajame Teisme, t. y. ieškinio A.7, A.8 ir A.9 priedais. Tačiau, remiantis šio sprendimo 50 punkte priminta jurisprudencija, tokie įrodymai yra nepriimtini.

[Praleista]

Dėl bylinėjimosi išlaidų

[Praleista]

- 63 Kadangi įstojusi į bylą šalis neprašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidų, pagal Procedūros reglamento 138 straipsnio 3 dalį ji padengia savo bylinėjimosi išlaidas.
- 64 Dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procedūrai Protestų skyriuje ir Apeliacinėje taryboje, pakanka konstatuoti, kad dėl to, jog šiuo sprendimu atmetamas ieškinyje dėl ginčijamo sprendimo, būtent ginčijamo sprendimo rezoliucinės dalies 2 punktas ir toliau reglamentuoja išlaidas, patirtas per EUIPO vykusią protesto ir apeliacinę procedūras (šiuo klausimu žr. 2017 m. spalio 19 d. Sprendimo *Aldi / EUIPO – Sky (SKYLITE)*, T-736/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:729, 131 punktą).

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. *Cole Haan LLC* padengia savo ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) patirtas bylinėjimosi išlaidas.**
- 3. *Samsøe & Samsøe Holding A / S* padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Paskelbta 2021 m. liepos 14 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.