



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

14 juli 2021 *

„Uniemerkt – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Ø – Ouder internationaal beeldmerk φ – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”

In zaak T-399/20,

Cole Haan LLC, gevestigd te Greenland, New Hampshire (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door G. Vos, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door T. Frydendahl en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure bij de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Samsøe & Samsøe Holding A/S, gevestigd te Kopenhagen (Denemarken), vertegenwoordigd door C. Jardorf, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 15 april 2020 (zaak R 1375/2019-4) inzake een oppositieprocedure tussen Samsøe & Samsøe Holding en Cole Haan,

wijst

HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: D. Spielmann (rapporteur), president, U. Öberg en R. Mastroianni, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 26 juni 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 7 december 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 19 november 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gelet op het feit dat partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van drie weken nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling is betekend en na te hebben besloten op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest¹

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 1 november 2017 heeft verzoekster, Cole Haan LLC, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).
- 2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldteken:



- 3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren onder meer tot de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
 - klasse 18: „Aktentassen, portefeuilles, koffers, treinkoffers, reistassen, rugzakken, tassen van leder, handtassen, portemonnees, boodschappentassen van huiden, sleuteletuis van leder, visitekaartjesetuis, houders voor creditcards, schoudertassen, bagage, clutches, multifunctionele sporttassen, sporttassen, strandtassen, schoudertassen; portefeuilles; paraplu's”;
 - klasse 25: „Kleding voor heren, dames en kinderen; spijkerbroeken, broeken (lange -), pyjamabroeken, overhemden, T-shirts, topjes [kleding], tanktops, rokken, sokken, jasjes, mantels, shorts, blouses, sweaters, vesten, japonnen, halsdoeken, handschoenen [kleding], sjaals, jumpsuits, capes, regenkleding, skikleding, badpakken, ondergoed, sporthemden,

¹ Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

breigoederen; dassen; schoeisel; laarzen, schoenen, gym schoenen, pumps, sandalen, pantoffels; hoofddeksels, hoeden, petten”.

- 4 Op 23 februari 2018 heeft interveniënte, Samsøe & Samsøe Holding A/S, krachtens artikel 46 van verordening 2017/1001 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren.
- 5 De oppositie was met name gebaseerd op de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het op 22 november 2013 onder nummer 1193789 ingeschreven beeldmerk, dat hieronder wordt weergegeven:



- 6 Het oudere merk was ingeschreven voor waren van de klassen 18 en 25. Zij zijn omschreven als volgt:
 - klasse 18: „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; bont; tassen, beurzen, reiskoffers en koffers; paraplu’s en parasols”;
 - klasse 25: „Kleding, schoeisel en hoofddeksels”.
- 7 De oppositie was gebaseerd op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.
- 8 Op 29 april 2019 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd voor alle in punt 3 hierboven bedoelde waren, op grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.
- 9 Verzoekster heeft krachtens de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

[omissis]

Conclusies van partijen

- 11 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten van de procedure bij het Gerecht;
 - interveniënte te verwijzen in de kosten van de procedure bij de oppositieafdeling en de kamer van beroep.
- 12 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
 - het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

13 Interveniënte verzoekt het Gerecht het beroep te verwerpen.

In rechte

[*omissis*]

18 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden uitgegaan van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

19 In casu betwist verzoekster niet dat het publiek waarbij de kamer van beroep heeft beoordeeld of er sprake was van verwarringsgevaar, namelijk het Franstalige publiek dat geen Deens, Bulgaars of Grieks kent, met een gemiddeld aandachtsniveau, juist is omschreven.

20 Zij betwist evenmin de conclusie van de kamer van beroep dat het bij de betrokken waren om dezelfde of soortgelijke waren gaat.

[*omissis*]

22 In herinnering zij gebracht dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken, die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

23 Tussen partijen staat vast dat het aangevraagde merk een weergave is van de letter „Ø”, die behoort tot het in het Deens gebruikte alfabet, terwijl het oudere merk een weergave is van de Griekse letter „ϕ” of van de letter „Φ” uit het cyrillische alfabet, dat onder meer in het Bulgaars wordt gebruikt.

[*omissis*]

25 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij ten onrechte heeft vastgesteld dat de conflicterende tekens beide bestonden uit een cirkel met een verticale rechte lijn erdoor, terwijl de lijn door de cirkel in het aangevraagde merk diagonaal is. Bovendien stelt zij dat de lijn door de cirkel in het oudere merk verder buiten de cirkel komt dan in het aangevraagde merk, en dat de kamer van beroep daarmee geen rekening heeft gehouden.

[*omissis*]

- 30 Anders dan verzoekster stelt, blijkt uit punt 23 hierboven bovendien dat de kamer van beroep rekening heeft gehouden met het visuele verschil dat voortvloeit uit het feit dat de lijn door de cirkel van het oudere merk verder buiten de cirkel komt dan in het aangevraagde merk.
- 31 Wat betreft verzoeksters verklaringen inzake het vermogen van de consument om bepaalde letters of symbolen die visuele gelijkenissen vertonen te onderscheiden, zij vastgesteld dat deze betrekking hebben op letters of symbolen die bestaan in de talen die de betrokken consumenten, namelijk in casu Franstalige consumenten die geen Deens, Bulgaars of Grieks spreken, beheersen.
- 32 Geen van de letters „Ø”, „Φ” en „φ” wordt echter gebruikt in het Frans, de taal die wordt gesproken door het relevante publiek.

[omissis]

- 34 Ten slotte zij ook vastgesteld dat verzoeksters stelling dat de conflicterende tekens op visueel vlak verschillen het gevolg is van de respectievelijk in de punten 28 en 29 hierboven afgewezen argumenten, en niet verder wordt gestaafd. Deze kan dus niet afdoen aan de conclusie van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens op visueel vlak in hoge mate overeenstemmen, en moet derhalve worden afgewezen.
- 35 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de conflicterende tekens op visueel vlak in hoge mate overeenstemmen.
- 36 Met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende tekens op fonetisch vlak, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat deze op dit vlak niet konden worden vergeleken omdat deze tekens niet worden uitgesproken, aangezien zij voor de meerderheid van het Franstalige publiek geen betekenis hebben. Zij heeft daaraan toegevoegd dat mochten de conflicterende tekens worden uitgesproken door middel van een beschrijving hoe zij eruitzien, zij dan beide als „cercle bissecté [doormidden gedeelde cirkel]” zouden worden uitgesproken, zodat zij in dat geval op fonetisch vlak gelijk zouden zijn.
- 37 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij heeft geoordeeld dat het fonetische aspect van de conflicterende tekens geen invloed had op de beoordeling van de overeenstemming van deze tekens. Inzonderheid heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat het Franstalige publiek geen Deens, Bulgaars of Grieks kent. De consument weet volgens haar echter zelfs zonder deze talen te begrijpen dat, enerzijds, het aangevraagde merk in de „Scandinavische talen” een betekenis heeft, het een letter van het Deense alfabet weergeeft en het in het Deens „eiland” betekent, en, anderzijds, het oudere merk een letter van het Griekse en het Bulgaarse alfabet weergeeft. Ter staving van deze beweringen voert verzoekster aan dat interveniënte de letter „ø” gebruikt in haar naam om haar Scandinavische identiteit te laten zien en in Frankrijk een winkel heeft, hetgeen aantoont dat de Franstalige consument begrijpt dat de letter „ø” van Scandinavische en zelfs Deense oorsprong is. In hun respectievelijke talen worden de door de conflicterende tekens weergegeven letters echter anders uitgesproken, zodat deze tekens op fonetisch vlak niet overeenstemmen.
- 38 Zoals uit de punten 22 en 31 hierboven blijkt, worden de letters „Ø”, „Φ” en „φ” in het Frans, dat het relevante publiek spreekt, niet gebruikt, zodat zij uit het oogpunt van dit publiek tot vreemde talen behoren.

- 39 In herinnering zij gebracht dat er volgens de rechtspraak in het algemeen niet van kan worden uitgegaan dat het relevante publiek kennis heeft van een vreemde taal [zie in die zin arrest van 13 september 2010, Inditex/BHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, punt 83].
- 40 Dienaangaande moet worden geoordeeld dat de juiste uitspraak van de letters van het alfabet in een vreemde taal en de kennis van het bestaan van een letter van het alfabet die eigen is aan deze taal, in beginsel tot de kennis van deze taal behoren, en dat daar dus evenmin van kan worden uitgegaan.
- 41 Aangaande de uitspraak door het relevante publiek van een woord uit een vreemde taal, heeft het Gerecht geoordeeld dat moeilijk met zekerheid kan worden vastgesteld hoe de gemiddelde consument dit woord in zijn moedertaal uitspreekt. Ten eerste is het niet zeker dat dit woord als een vreemd woord wordt herkend. Ten tweede wordt het betrokken woord, gesteld dat de vreemde oorsprong ervan wordt herkend, niet noodzakelijk uitgesproken zoals in de brontaal. De juiste uitspraak volgens de brontaal veronderstelt immers dat de betrokken persoon deze uitspraak kent en bovendien in staat is het betrokken woord met de juiste tongval uit te spreken. Ten derde dient in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar ook nog te worden aangetoond dat de meerderheid van het relevante publiek daartoe in staat is [zie in die zin arrest van 1 februari 2005, SPAG/BHIM – Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, punt 58].
- 42 Deze overwegingen zijn ook relevant voor de uitspraak van letters die niet bestaan in de talen die het relevante publiek begrijpt.
- 43 In casu erkent verzoekster dat het „wellicht klopt” dat het door de kamer van beroep omschreven relevante publiek geen Deens, Bulgaars of Grieks begrijpt. Zij heeft echter niets aangedragen dat kan staven dat dit publiek de conflicterende tekens zou uitspreken, laat staan hoe het dat zou doen.
- 44 Bijgevolg moet verzoeksters argument dat het relevante publiek dat geen Bulgaars, Deens of Grieks kent, de conflicterende tekens uitspreekt, worden afgewezen.
- 45 Evenmin kan worden ingestemd met verzoeksters argument dat het relevante publiek enerzijds de door het aangevraagde merk weergegeven letter zou opvatten als een letter van het Deense alfabet, die in het Deens „eiland” betekent en in de „Scandinavische talen” een betekenis heeft, en anderzijds het oudere merk aldus zou opvatten dat het een letter van het Griekse en het Bulgaarse alfabet weergeeft. Dit argument beoogt namelijk te bewijzen dat de conflicterende tekens op begripsmatig vlak verschillen, maar is niet relevant voor de vergelijking van deze tekens op fonetisch vlak.
- 46 Daaruit volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de conflicterende tekens, gelet op de perceptie van het relevante publiek, op fonetisch vlak niet kunnen worden vergeleken.
- 47 Met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende tekens op begripsmatig vlak, betwist verzoekster de conclusie van de kamer van beroep dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is. Dienaangaande leidt zij uit het in punt 44 hierboven in herinnering gebrachte argument af dat het relevante publiek de conflicterende tekens zal herkennen als twee letters uit verschillende vreemde talen. Zij voegt daaraan toe dat de door het aangevraagde merk weergegeven letter „Ø”

andere betekenissen heeft die alle consumenten in de Unie begrijpen. Ten eerste wordt deze letter namelijk opgevat als de aanduiding van het cijfer 0 in de wiskunde. Dienaangaande voert zij aan dat zij de letter „Ø” in het kader van haar marketingstrategie en in andere merken waarvan zij houdster is, zoals ZERØGRAND ØORIGINALGRAND, GRANDPRØ en GRAND.ØS, gebruikt ter vervanging van zowel de letter „o” als het cijfer 0. Zij zou de letter „Ø” echter niet op deze manier gebruiken mocht het relevante publiek deze volgens haar niet kunnen herkennen als een vervanging van de letter „o” of het cijfer 0. Ten tweede wordt deze letter opgevat als een symbool dat de diameter van een voorwerp aanduidt. Ter ondersteuning van deze stelling heeft verzoekster screenshots overgelegd van uittreksels uit een catalogus van een meubelfabrikant, die jaarlijks op meer dan 200 miljoen exemplaren wordt uitgegeven en talrijke gebruiksvoorbeelden van de letter „Ø” toont om de diameter van een voorwerp aan te duiden. Zij leidt daaruit af dat de conflicterende tekens op begripsmatig vlak verschillen.

- 48 De kamer van beroep heeft opgemerkt dat het oudere teken voor het grootste deel van het Franstalige publiek, dat geen Bulgaars, Deens of Grieks begrijpt, geen betekenis heeft, waaruit zij heeft afgeleid dat de conflicterende tekens op begripsmatig vlak niet kunnen worden vergeleken. Zij heeft daaraan toegevoegd dat het feit dat een deel van dit publiek de conflicterende tekens opvat als letters uit het Deense, het Bulgaarse of het Griekse alfabet niet relevant is, en dat het aangevraagde merk door de meerderheid van het Franstalige publiek niet zal worden opgevat als het wiskundige symbool „nul” of als het symbool dat de diameter van een voorwerp aanduidt.
- 49 Zoals in punt 39 hierboven is opgemerkt, kan er niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek kennis heeft van het bestaan van een letter van het alfabet die eigen is aan een vreemde taal.
- 50 Vastgesteld zij dat verzoekster geen elementen heeft overgelegd waaruit kan blijken dat het Franstalige publiek dat geen Deens, Bulgaars of Grieks kent, enerzijds het aangevraagde merk zou herkennen als een weergave van een in het Deens gebruikte letter, en anderzijds het oudere merk zou opvatten als een weergave van een in het Grieks en het Bulgaars gebruikte letter. Dienaangaande kan alleen op basis van de schrijfwijze van interveniëntes naam en van het gebruik van deze naam als handelsnaam voor een winkel in Frankrijk, niet worden vastgesteld dat de letter „Ø” wordt begrepen zoals verzoekster stelt. Overigens zij vastgesteld dat – zoals het EUIPO terecht opmerkt – de bewering over dit gebruik wordt gestaafd door een screenshot van een website, die bijlage A.5 bij het verzoekschrift vormt en die verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd. Een dergelijk bewijs moet echter niet-ontvankelijk worden verklaard, zonder dat het hoeft te worden onderzocht [zie in die zin arrest van 14 mei 2009, Fiorucci/BHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 51 Bovendien heeft verzoekster evenmin aangetoond dat het relevante publiek het aangevraagde merk zou opvatten als „eiland” in het Deens.
- 52 Wat betreft de veronderstelling dat dat publiek de letter „Ø” zou opvatten als een aanduiding van het cijfer 0 in de wiskunde, zij vastgesteld dat deze stelling alleen wordt gestaafd door verzoeksters verklaringen over het gebruik dat zij van deze letter maakt in de merken waarvan zij houdster is. Aangezien deze verklaringen niet alleen de letter „Ø” betreffen, zijn deze echter niet relevant om de betekenis van deze letter voor het publiek aan te tonen, zelfs gesteld dat dit gebruik werd bewezen.

- 53 Wat betreft de veronderstelling dat het relevante publiek de letter „Ø” zou opvatten als een aanduiding van de diameter van een voorwerp, zij vastgesteld dat deze stelling, zoals het EUIPO terecht opmerkt, in het kader van dit beroep alleen wordt gestaafd door voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijzen, namelijk de bijlagen A.7, A.8 en A.9 bij het verzoekschrift. Overeenkomstig de in punt 50 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak zijn dergelijke bewijzen echter niet-ontvankelijk.

[omissis]

Kosten

[omissis]

- 63 Aangezien interveniënte niet heeft geconcludeerd tot verwijzing van verzoekster in de kosten, zal zij overeenkomstig artikel 138, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering haar eigen kosten dragen.
- 64 Met betrekking tot verzoeksters vordering die strekt tot verwijzing van interveniënte in de kosten van de procedure bij de oppositieafdeling en de kamer van beroep, volstaat de vaststelling dat punt 2 van het dictum van de bestreden beslissing de kosten van de oppositieprocedure en van de beroepsprocedure bij het EUIPO blijft bepalen, aangezien het onderhavige arrest het beroep tegen de bestreden beslissing verwerpt [zie in die zin arrest van 19 oktober 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, niet gepubliceerd, EU:T:2017:729, punt 131].

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**
- 2) Cole Haan LLC wordt verwezen in haar eigen kosten en in die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).**
- 3) Samsøe & Samsøe Holding A/S draagt haar eigen kosten.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 juli 2021.

ondertekeningen