



## Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (piąta izba)

z dnia 14 lipca 2021 r.\*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu –  
Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Ø – Wcześniejszy graficzny  
międzynarodowy znak towarowy φ – Względna podstawa odmowy rejestracji –  
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b)  
rozporządzenia (UE) 2017/1001

W sprawie T-399/20

**Cole Haan LLC**, z siedzibą w Greenland, New Hampshire (Stany Zjednoczone), którą  
reprezentował G. Vos, adwokat,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)**, który reprezentowali  
T. Frydendahl i A. Folliard-Monguiral, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO był

**Samsøe & Samsøe Holding A/S**, z siedzibą w Kopenhadze (Dania), który reprezentowała  
C. Jardorf, adwokat,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 15 kwietnia  
2020 r. (sprawa R 1375/2019-4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Samsøe  
& Samsøe Holding i Cole Haan,

SĄD (piąta izba),

w składzie: D. Spielmann (sprawozdawca), prezes, U. Öberg i R. Mastroianni, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 26 czerwca 2020 r.,

\* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią EUIPO na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 7 grudnia 2020 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 listopada 2020 r.,

uwzględnivszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanovivszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wydaje następvjący

## Wyrok<sup>1</sup>

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 1 listopada 2017 r. skarżąca, Cole Haan LLC, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia do rejestracji unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
- 2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest następvjące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klas 18 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpoviadają dla każdej z tych klas następvjącemu opisowi:
  - klasa 18: „Aktówki, bagaż [portfele], walizki, metalowe walizki, bagaż, plecaki, torby wykonane ze skóry, torebki, bagaż, skórzane torby na zakupy, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na wizytówki, portfele na karty kredytowe, torebki na ramię, bagaż, sprzęgła [kopertówki], uniwersalne torby gimnastyczne, torby gimnastyczne, torby plażowe, torebki na ramię; bagaż [portfele], parasole”;
  - klasa 25: „Odzież męska, damska i dziecięca; dżinsy, slipy męskie, figi damskie, majtki, koszule, koszulki z krótkim rękawem, topy [odzież], koszulki bez rękawów, spódnice, skarpetki, kurtki [odzież], płaszcze, szorty, bluzki, pulowery, kamizelki, długie luźne stroje, szaliki, rękawiczki [odzież], szale, kombinezony jednoczęściowe, peleryny [narzutki], stroje przeciwdeszczowe,

<sup>1</sup> Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

strój narciarski, kostiumy kąpielowe, bielizna osobista, koszulka gimnastyczna, wyroby pończosznicze; krawaty; obuwie; botki, obuwie, tenisówki, pompy {balerinki [obuwie]}, sandały, pantofle domowe; nakrycia głowy, czapki, kapelusze”.

- 4 W dniu 23 lutego 2018 r. interwenient, Samsøe & Samsøe Holding A/S, wniósł sprzeciw na podstawie art. 46 rozporządzenia 2017/1001 wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
- 5 Sprzeciw został oparty w szczególności na rejestracji międzynarodowej wskazującej Unię Europejską przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 22 listopada 2013 r. pod numerem 1193789:



- 6 Wcześniej znak towarowy zarejestrowano dla towarów należących w szczególności do klas 18 i 25, odpowiadających dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
- klasa 18: „Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce, skóry surowe; walizy i torby podróżne; parasolki, parasole (duże) i laski; bicze, uprząże i wyroby rymarskie;
  - klasa 25: „Odzież, obuwie, nakrycia głowy”.
- 7 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano podstawę z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.
- 8 W dniu 29 kwietnia 2019 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw i odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.
- 9 Na podstawie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001 skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

[...]

### **Żądania stron**

- 11 Skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
  - obciążenie EUIPO kosztami postępowania przed Sądem;
  - obciążenie interwenienta kosztami postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów oraz przed Izbą Odwoławczą.

- 12 EUIPO wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi;
  - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
- 13 Interwenient wnosi do Sądu o oddalenie skargi.

### Co do prawa

[...]

- 18 Przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, który jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może ulegać zmianom w zależności od tego, o jaką kategorię towarów lub usług chodzi [zob. wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 19 W niniejszej sprawie skarżąca nie kwestionuje zasadności definicji kręgu odbiorców, w odniesieniu do których Izba Odwoławcza dokonała oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a mianowicie kręgu odbiorców francuskojęzycznych nieposługujących się ani językiem duńskim, ani bułgarskim, ani greckim i wykazujących przeciętny poziom uwagi.
- 20 Nie podważa ona wniosku Izby Odwoławczej, zgodnie z którym rozpatrywane towary są identyczne lub podobne.

[...]

- 22 Trzeba przypomnieć, że całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 23 Jest bezsporne między stronami, że zgłoszony znak towarowy stanowi przedstawienie litery „Ø”, wchodzącej w skład alfabetu używanego w języku duńskim, podczas gdy wcześniejszy znak towarowy stanowi przedstawienie greckiej litery „φ” lub litery „Φ” wywodzącej się z cyrylicy używanej w szczególności w języku bułgarskim.

[...]

25 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta stwierdziła błędnie, iż dwa kolidujące ze sobą oznaczenia składały się z okręgu przeciętego pionową linią, mimo że linia przecinająca okrąg zawarty w zgłoszonym znaku towarowym jest ukośna. Co więcej, utrzymuje ona, że we wcześniejszym znaku towarowym linia przecinająca okrąg wykracza poza ten okrąg na większej długości niż w zgłoszonym znaku towarowym, czego Izba Odwoławcza nie uwzględniła.

[...]

30 Ponadto wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, z pkt 23 powyżej wynika, że Izba Odwoławcza uwzględniła różnicę wizualną wynikającą z faktu, iż linia przecinająca okrąg we wcześniejszym znaku towarowym wykraczała poza ten okrąg na większą długość niż w zgłoszonym znaku towarowym.

31 Co się tyczy twierdzeń skarżącej dotyczących zdolności konsumentów do odróżniania niektórych liter lub symboli wykazujących podobieństwa wizualne, należy stwierdzić, że dotyczą one liter lub symboli istniejących w języku lub językach, którymi posługują się rozpatrywani konsumenci, a mianowicie w niniejszej sprawie konsumenci francuskojęzyczni niemówiący ani po duńsku, ani po bułgarsku, ani po grecku.

32 Otóż żadna z liter „Ø”, „Φ” i „φ” nie jest używana w języku francuskim, którym posługuje się właściwy krąg odbiorców.

[...]

34 Wreszcie należy również stwierdzić, że twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się od siebie pod względem wizualnym, jest konsekwencją argumentów odrzuconych, odpowiednio, w pkt 28 i 29 powyżej i że również nie jest ono poparte dowodami. W rezultacie twierdzenie to nie może podważyć wniosku Izby Odwoławczej, zgodnie z którym kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują wysoki stopień podobieństwa pod względem wizualnym, a zatem twierdzenie to należy odrzucić.

35 W konsekwencji Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, gdy uznała, że kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują wysoki stopień podobieństwa pod względem wizualnym.

36 W odniesieniu do porównania kolidujących ze sobą oznaczeń pod względem fonetycznym Izba Odwoławcza uznała, że nie jest możliwe ich porównanie pod tym względem, ponieważ, ze względu na to, iż żadne z tych oznaczeń nie ma znaczenia dla większej części kręgu odbiorców francuskojęzycznych, nie są one wymawiane. Dodała ona, że gdyby należało wyrazić kolidujące ze sobą oznaczenia opisem ich wyglądu, obydwa te oznaczenia byłyby wymawiane jako „okrąg przepołowiony linią”, skutkiem czego w takim przypadku byłyby one identyczne pod względem fonetycznym.

37 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że uznała ona, iż aspekt fonetyczny kolidujących ze sobą oznaczeń nie ma wpływu na ocenę podobieństwa pomiędzy tymi oznaczeniami. W szczególności wspomniana izba niesłusznie uznała, że krąg odbiorców francuskojęzycznych nie ma żadnej wiedzy o języku duńskim, bułgarskim ani greckim. Tymczasem konsumenci, nawet bez znajomości wspomnianych języków, wiedzieliby z jednej strony, że zgłoszony znak towarowy ma znaczenie w „językach skandynawskich”, przedstawia literę w alfabecie duńskim i oznacza „wyspę” w tym języku, a z drugiej strony, że wcześniejszy znak towarowy przedstawia literę alfabetów greckiego i bułgarskiego. Na poparcie tych twierdzeń skarżąca podnosi, że interwenient stosuje

literę „ø” w swojej nazwie w celu podkreślenia swojej skandynawskiej tożsamości i że ma on sklep we Francji, co wskazuje, iż konsumenci francuskojęzyczni wiedzą o skandynawskim, a nawet duńskim pochodzeniu litery „ø”. Otóż litery przedstawione w kolidujących ze sobą oznaczeniach wymawia się w różny sposób w odnośnych językach, tak że wspomniane oznaczenia nie wykazują podobieństwa pod względem fonetycznym.

- 38 Jak wynika z pkt 22 i 31 powyżej, litery „Ø”, „Φ” i „φ” nie są używane w języku francuskim, którym posługuje się właściwy krąg odbiorców, w związku z czym z punktu widzenia tego kręgu odbiorców litery te należą do języków obcych.
- 39 Otóż należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem nie można zakładać znajomości języka obcego [zob. podobnie wyrok z dnia 13 września 2010 r., Inditex/OHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, pkt 83].
- 40 W tym względzie należy uznać, że co do zasady prawidłowa wymowa liter alfabetu w języku obcym, jak również wiedza o istnieniu litery alfabetu właściwego dla takiego języka, wchodzi w zakres znajomości tego języka, a zatem nie można ich również zakładać.
- 41 W przedmiocie wymawiania przez właściwy krąg odbiorców słowa należącego do języka obcego Sąd orzekł, że trudno z pewnością ustalić sposób wymawiania takiego słowa przez przeciętnego konsumenta w jego języku ojczystym. Po pierwsze, nie jest pewne, że to słowo jest uważane za słowo obcojęzyczne. Po drugie, nawet jeśli nie ma wątpliwości co do obcego pochodzenia rozpatrywanego słowa, jego wymowa nie jest koniecznie taka sama jak wymowa w języku pochodzenia. Poprawna wymowa według języka pochodzenia słowa zakłada bowiem nie tylko znajomość tej wymowy, ale również zdolność do wymówienia danego słowa z poprawnym akcentem. Po trzecie, w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należałoby dodatkowo wykazać, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców posiada taką zdolność [zob. podobnie wyrok z dnia 1 lutego 2005 r., SPAG/OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, pkt 58].
- 42 Powyższe rozważania mają również znaczenie w odniesieniu do wymowy liter niewystępujących w językach zrozumiałych dla właściwego kręgu odbiorców.
- 43 W niniejszej sprawie skarżąca przyznaje, że „prawdopodobnie prawdą” jest, iż właściwy krąg odbiorców określony przez Izbę Odwoławczą nie rozumie ani języka duńskiego, ani bułgarskiego, ani greckiego. Jednakże nie przedstawiła ona żadnego dowodu pozwalającego na wykazanie, że wspomniany krąg odbiorców wymawia kolidujące ze sobą oznaczenia ani tym bardziej w jaki sposób je wymawia.
- 44 Wobec powyższego należy oddalić argument skarżącej dotyczący odmiennego sposobu wymawiania kolidujących ze sobą oznaczeń przez właściwy krąg odbiorców niezających ani języka bułgarskiego, ani duńskiego, ani greckiego.
- 45 Należy również oddalić argument skarżącej, zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców rozpoznaje z jednej strony literę przedstawioną w zgłoszonym znaku towarowym jako figurującą w alfabecie duńskim, oznaczającą „wyspę” w tym języku i mającą znaczenie w „językach skandynawskich”, a z drugiej strony wcześniejszy znak towarowy jako przedstawiający literę używaną w językach greckim i bułgarskim. Argument ten ma bowiem na celu wykazanie istnienia

różnicy pod względem konceptualnym pomiędzy kolidującymi ze sobą oznaczeniami, ale jest pozbawiony znaczenia w odniesieniu do porównania wspomnianych oznaczeń pod względem fonetycznym.

- 46 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, gdy uznała, iż ze względu na sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców nie jest możliwe przeprowadzenie porównania kolidujących ze sobą oznaczeń pod względem fonetycznym.
- 47 Co się tyczy porównania kolidujących ze sobą oznaczeń pod względem konceptualnym, skarżąca kwestionuje wniosek Izby Odwoławczej, że takie porównanie nie jest możliwe. W tym względzie wywodzi ona z argumentu przypomnianego w pkt 44 powyżej, że właściwy krąg odbiorców rozpozna kolidujące ze sobą oznaczenia jako dwie litery wywodzące się z różnych języków obcych. Dodaje ona, że litera „Ø”, przedstawiona w zgłoszonym znaku towarowym, ma inne znaczenia zrozumiałe dla wszystkich konsumentów w Unii. Z jednej strony litera ta jest bowiem rozumiana jako oznaczająca w matematyce cyfrę 0. W tym względzie skarżąca twierdzi, że używa litery „Ø” w ramach strategii handlowej i w innych znakach towarowych, których jest właścicielem, takich jak ZERØGRAND ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ i GRAND.ØS w celu zastąpienia zarówno litery „o”, jak i cyfry 0. Tymczasem nie używałaby ona w ten sposób litery „Ø”, gdyby uważała, że właściwy krąg odbiorców nie może rozpoznać jej jako zastępującej literę „o” lub cyfrę 0. Z drugiej strony litera ta jest rozumiana jako symbol oznaczający średnicę przedmiotu. Na poparcie tego twierdzenia skarżąca przedstawiła wydruki ze stron internetowych fragmentów katalogu producenta mebli, który to katalog jest wydawany w ponad 200 milionach egzemplarzy rocznie i ukazuje liczne przykłady użycia litery „Ø” dla określenia średnicy przedmiotu. Wywodzi ona na tej podstawie, że kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się od siebie pod względem konceptualnym.
- 48 Izba Odwoławcza wskazała, że dla większej części kręgu odbiorców francuskojęzycznych, którzy nie rozumieją ani języka bułgarskiego, ani duńskiego, ani greckiego, wcześniejsze oznaczenie nie ma znaczenia, z czego wywiodła ona, iż nie jest możliwe żadne porównanie kolidujących ze sobą oznaczeń pod względem konceptualnym. Dodała ona, że okoliczność, iż część tego kręgu odbiorców postrzega kolidujące ze sobą oznaczenia jako litery wywodzące się z alfabetów duńskiego, bułgarskiego lub greckiego, jest bez znaczenia dla sprawy i że większa część kręgu odbiorców francuskojęzycznych nie będzie postrzegała zgłoszonego znaku towarowego jako symbolu matematycznego „zero” lub jako symbolu oznaczającego średnicę przedmiotu.
- 49 Jak wskazano w pkt 39 powyżej, nie można zakładać wiedzy o istnieniu litery alfabetu właściwego dla języka obcego.
- 50 Otóż należy stwierdzić, że skarżąca nie przedstawiła dowodów mogących wykazać, iż krąg odbiorców francuskojęzycznych nieznających ani języka duńskiego, ani bułgarskiego, ani greckiego rozpoznaje z jednej strony zgłoszony znak towarowy jako przedstawienie litery używanej w języku duńskim, a z drugiej strony wcześniejszy znak towarowy jako przedstawiający literę używaną w językach greckim i bułgarskim. W tym względzie sama okoliczność dotycząca pisowni nazwy interwenienta i używania tej nazwy jako szyldu sklepu we Francji nie pozwala na wykazanie rozumienia litery „Ø”, na które powołuje się skarżąca. Ponadto należy stwierdzić, że – jak słusznie wskazuje EUIPO – zarzut wspomnianego używania jest poparty wydrukiem ze strony internetowej stanowiącym załącznik A.5 do skargi, który skarżąca przedstawiła po raz pierwszy przed Sądem. Tymczasem taki dowód należy odrzucić jako niedopuszczalny, bez konieczności jego badania [zob. podobnie wyrok z dnia 14 maja 2009 r., Fiorucci/OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo].

- 51 Co więcej, skarżąca nie wykazała również, że właściwy krąg odbiorców rozumie zgłoszony znak towarowy jako oznaczający „wyspę” w języku duńskim.
- 52 W odniesieniu do domniemanego rozumienia przez ten krąg odbiorców litery „Ø” jako oznaczającej cyfrę 0 w matematyce należy stwierdzić, że argument ten jest poparty wyłącznie twierdzeniami skarżącej dotyczącymi używania przez nią tej litery w znakach towarowych, których jest ona właścicielem. Tymczasem, ponieważ twierdzenia te nie dotyczą samej litery „Ø”, są one nieistotne w celu ustalenia znaczenia tej litery dla kręgu odbiorców, nawet przy założeniu, iż takie używanie zostało wykazane.
- 53 W odniesieniu do domniemanego rozumienia litery „Ø” przez właściwy krąg odbiorców jako oznaczającej średnicę danego przedmiotu należy stwierdzić, że argument ten – jak słusznie podnosi EUIPO – jest jedynie poparty w ramach niniejszej skargi dowodami przedstawionymi po raz pierwszy przed Sądem, a mianowicie załącznikami A.7, A.8 i A.9 do skargi. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 50 powyżej takie dowody są niedopuszczalne.

[...]

#### **W przedmiocie kosztów**

[...]

- 63 Ponieważ interwenient nie wniósł o obciążenie skarżącej kosztami postępowania, zgodnie z art. 138 § 3 regulaminu postępowania interwenient pokryje własne koszty.
- 64 Co się tyczy żądania skarżącej mającego na celu obciążenie interwenienta kosztami związanymi z postępowaniem przed Wydziałem Sprzeciwów i Izbą Odwoławczą wystarczy stwierdzić, że ponieważ w niniejszym wyroku oddalono skargę na zaskarżoną decyzję, to pkt 2 sentencji tej decyzji nadal reguluje koszty poniesione w postępowaniu w sprawie sprzeciwu i w postępowaniu odwoławczym przed EUIPO [zob. podobnie wyrok z dnia 19 października 2017 r., Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T-736/15, niepublikowany, EU:T:2017:729, pkt 131].



Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Cole Haan LLC zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).**
- 3) **Samsøe & Samsøe Holding A/S pokrywa własne koszty.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 lipca 2021 r.

Podpisy