Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (седми състав)

24 септември 2019 година*

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „V V-WHEELS“ — По-ранни фигуративни национални, нерегистрирани и на Европейския съюз марки „VOLVO“ — Относително основание за отказ — Сходство на знаците — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001“

По дело T-356/18

Volvo Trademark Holding AB, установено в Гьотеборг (Швеция), представлявано от T. Dolde, адвокат и M. Hawkins, solicitor,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), представлявана от S. Bonne и H. O'Neill, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO е

Paalupaikka Oy, установено в Йисалми (Финландия),

с предмет жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 21 март 2018 г. (преписка R 1852/2017-4), постановено в производство по възражение със страни Volvo Trademark Holding и Paalupaikka,

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав),

състоящ се от: V. Tomljenović, председател, E. Bieliūnas и Ал. Корнезов (докладчик), съдии,

секретар: R. Ūkelytė, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 7 юни 2018 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 4 октомври 2018 г.,

след съдебното заседание от 16 май 2019 г.,

постанови настоящото

* Език на производството: английски.

Решение

Обстоятелствата по спора

1 На 4 август 2015 г. Paalupaikka Oy подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), на основание на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен (заменен с 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), заявка за регистрация на марка на Европейския съюз.

2 Заявената за регистрация марка е следният фигуративен знак:

3 В заявката за регистрация този знак е описан като „[с]ин кръг, в центъра на който се намира сребрист[ата] [буква „v“]“, като кръгът е „ограден от тънка сребриста линия“ и се намира над „думата „v-wheels“, чиято „[б]уква „[v]“ […] е сребриста [, а] останалите символи са в син цвят“. Стоките, за които е поискана регистрацията, попадат в клас 12 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят на следното описание: „Джанти за автомобилни колела; [д]жанти за колела за превозни средства; [к]олела; [к]олелца за превозни средства [колела]; [а]втомобилни колела; [к]олела за мотоциклети; [к]олела за превозни средства; [к]олелца за колички [превозни средства]; [к]олела [части от наземни превозни средства]; [к]олела за спортни картове; [к]олела, гуми и гъсенични вериги“.



4 Заявката за марка е публикувана в Бюлетин на марките на Европейския съюз, бр. 182/2015 от 25 септември 2015 г.

5 На 31 декември 2015 г. жалбоподателят, Volvo Trademark Holding AB, прави възражение срещу регистрацията на заявения знак за стоките, посочени в точка 3 по-горе.

6 Възражението се основава на следните по-ранни марки, които обхващат всички стоки, попадащи в клас 12:

– фигуративната марка на Европейския съюз, регистрирана под номер 10397016 и възпроизведена по-долу:

– фигуративната марка на Европейския съюз, регистрирана под номер 4804522 и възпроизведена по-долу:



– фигуративната марка на Европейския съюз, регистрирана под номер 9045311 и възпроизведена по-долу:



– финландската фигуративна марка, регистрирана под номер 66240 и възпроизведена по-долу:



– шведската фигуративна марка, регистрирана под номер 385923 и възпроизведена по-долу:



– шведската фигуративна марка, предмет на заявка за регистрация от 22 август 2014 г. и възпроизведена по-долу:



– общоизвестната в Европейския съюз марка, възпроизведена по-долу:



– общоизвестната в Съюза марка, възпроизведена по-долу:



– общоизвестната в Съюза марка, възпроизведена по-долу:



7 В подкрепа на възражението са изложени основанията по член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент 2017/1001).

8 На 19 юни 2017 г. отделът по споровете изцяло отхвърля възражението.

9 На 22 август 2017 г. на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 66—71 от Регламент 2017/1001) жалбоподателят подава пред EUIPO жалба срещу решението на отдела по споровете.

10 С решение от 21 март 2018 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата. На първо място той приема по-специално че заявеният за регистрация знак е различен от по-ранните марки, посочени в подкрепа на възражението, и че следователно изобщо не може да се установи вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001. По-нататък той отхвърля мотива за възражение, основан на член 8, параграф 5 от цитирания регламент, защото не е изпълнено първото условие за прилагането на тази разпоредба, тъй като конфликтните знаци са различни. Накрая той изтъква, че нито проучванията на общественото мнение, нито решението на Patentstyret (норвежката служба за интелектуална собственост), представени от жалбоподателя, могат да поставят под въпрос тези изводи.

Искания на страните

11 Жалбоподателят моли Общия съд:

– да отмени обжалваното решение,

– да осъди EUIPO да заплати разноските, включително направените в производствата пред отдела по споровете и пред четвърти апелативен състав на EUIPO.

12 EUIPO моли Общия съд:

– да отхвърли изцяло жалбата,

– да осъди жалбоподателя да заплати направените от нея съдебни разноски.

От правна страна

13 Жалбоподателят излага четири основания в подкрепа на жалбата. С първото и с второто основание се твърди нарушение съответно на член 8, параграф 5 и на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001. С третото — изопачаване от апелативния състав на факти и доказателства, в нарушение на член 72, параграф 2 от Регламент 2017/1001. С четвъртото основание се твърди неизпълнение на задължението за мотивиране, което апелативният състав има съгласно член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001.

14 Видно от обжалваното решение, при анализа на основанието за отказ, посочено в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, апелативният състав е приел, че конфликтните знаци са различни, поради което следва да се отхвърли възражението, основано както на член 8, параграф 1, буква б), така и на член 8, параграф 5 то същия регламент.

15 По отношение на първото основание, с което се твърди нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, жалбоподателят по същество смята, че апелативният състав неправилно е направил извод за пълна липса на сходство между знаците, въз основа на който е отхвърлил основанието за отказ, визирано в тази разпоредба.

16 Съгласно член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 при възражение от притежателя на регистрирана по-ранна марка по смисъла на параграф 2, се отказва регистрация на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна с по-ранна марка, независимо дали стоките или услугите, за които е подадена заявката, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато, в случай на по-ранна марка на ЕС, марката се ползва с известност в Съюза, или, в случай на по-ранна национална марка, марката се ползва с известност в съответната държава членка, и ако използването без основание на марката, за която е била подадена заявка, би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги увредило.

17 От текста на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 следва, че прилагането на тази разпоредба е подчинено на следните кумулативни условия, а именно, първо, идентичност или сходство на конфликтните марки, второ, наличие на известност на по-ранната марка, изтъкната в подкрепа на възражението, и трето, наличие на риск използването без основание на заявената марка да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да ги увреди (решение от 28 юни 2018 г., EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, т. 54).

18 Съгласно постоянната съдебна практика, когато са налице, нарушенията по член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 са последица от определена степен на сходство между по-ранните и по-късните марки, поради която съответните потребители асоциират тези две марки, т.е. правят връзка между тях, дори и да не ги объркват (вж. решение от 12 март 2009 г., Antartica/СХВП, C-320/07 P, непубликувано, EU:C:2009:146, т. 43 и цитираната съдебна практика).

19 Що се отнася по-специално до припомненото в точка 17 по-горе първо условие за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, а именно конфликтните знаци да са идентични или сходни, трябва да се припомни, че съгласно практиката на Съда степента на сходство, изисквана в рамките на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, от една страна, и на член 8, параграф 5 от същия регламент, от друга, е различна. Всъщност докато, за да се приложи въведената с първата от тези две разпоредби защита, се изисква да се констатира, че между конфликтните марки е налице такава степен на сходство, че има вероятност съответните потребители да объркат в съзнанието си тези марки, то за предоставената с втората разпоредба защита не е необходимо да съществува такава вероятност. Ето защо посочените в член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 нарушения могат да са последица от по-ниска степен на сходство между по-ранните и по-късните марки, при условие че тази степен на сходство е достатъчна, за да асоциират съответните потребители споменатите марки, т.е. да направят връзка между тях (решения от 24 март 2011 г., Ferrero/СХВП, C-552/09 P, EU:C:2011:177, т. 53 и от 20 ноември 2014 г., Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P и C-582/13 P, непубликувано, EU:C:2014:2387, т. 72).

20 Следователно, когато е отхвърлено наличието на каквото и да било сходство между конфликтните знаци, член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, подобно на член 8, параграф 1, буква б), е явно неприложим. Единствено ако между конфликтните марки има определено сходство, дори слабо, е необходимо да се извърши цялостна преценка, за да се определи дали, независимо от ниската степен на сходство между марките, поради наличието на други релевантни фактори, като общоизвестността или репутацията на по-ранната марка, в съзнанието на съответните потребители съществува вероятност от объркване или връзка между тези марки (вж. в този смисъл решения от 24 март 2011 г., Ferrero/СХВП, C-552/09 P, EU:C:2011:177, т. 66 и от 20 ноември 2014 г., Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P и C-582/13 P, непубликувано, EU:C:2014:2387, т. 73).

21 Първото основание, изложено от жалбоподателя, следва да се разгледа през призмата именно на тези предварителни бележки.

22 В настоящия случай апелативният състав е приел, че конфликтните знаци са различни и на тази база е заключил за неприложимостта на основанието за отказ, посочено в член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, без да разгледа останалите условия, предвидени от тази разпоредба и припомнени в точка 17 по-горе.

23 Ето защо е необходимо да се провери дали апелативният състав е имал основание да заключи, че между конфликтните знаци няма никакво, дори и слабо, сходство.

24 В тази насока следва да се припомни, че два знака са сходни, когато от гледна точка на съответните потребители са поне отчасти еднакви в един или няколко релевантни аспекта, а именно визуалните, фонетичните и концептуалните аспекти (вж. решение от 29 ноември 2018 г., Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, непубликувано, EU:T:2018:850, т. 66 и цитираната съдебна практика).

25 Преценката на сходството между два знака не може да се ограничи до отчитане само на един компонент от комбинирана марка и до сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението следва да се осъществява, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост, което не означава, че общото впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, не може при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните компоненти (вж. решение от 12 юни 2007 г., СХВП/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, т. 41 и цитираната съдебна практика). Само ако всички други компоненти на марката са незначителни, преценката на сходството би могла да се направи въз основа единствено на доминиращия елемент (решения от 12 юни 2007 г., СХВП/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, т. 42 и от 20 септември 2007 г., Nestlé/СХВП, C-193/06 P, непубликувано, EU:C:2007:539, т. 43). Такъв може да е по-специално случаят, когато този компонент може сам да доминира в представата за тази марка в паметта на потребителите, така че всички останали компоненти на марката са незначителни в цялостното впечатление, което тя създава (решение от 20 септември 2007 г., Nestlé/СХВП, C-193/06 P, непубликувано, EU:C:2007:539, т. 43).

26 В настоящия случай при преценката си, основана на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001, най-напред апелативният състав е приел, че съответните потребители, които следва да се вземат предвид, са широката общественост, а именно крайните потребители и професионалистите потребители, чието ниво на внимание варира от средно до високо, а релевантната за анализа на вероятността от объркване територия, що се отнася до по-ранните марки на Съюза и до общоизвестните по-ранни нерегистрирани марки, е Съюзът, и Швеция и Финландия, що се отнася до националните марки, регистрирани на тези територии. Страните не оспорват тази дефиниция на съответните потребители.

27 По-нататък, апелативният състав е направил визуално, фонетично и концептуално сравнение на конфликтните знаци. На първо място, той е разгледал възражението в частта, основана на марка на Европейския съюз № 10397016, възпроизведена в точка 6 по-горе.

28 В тази насока апелативният състав е констатирал, че заявеният за регистрация знак е фигуративен знак, който се състои от стилизираната буква „v“, изписана в сребрист цвят и поставена в син кръг. Според него използваният шрифт прилича на стандартния шрифт Garamond, достъпен във всяка текстообработваща програма. Той добавя, че под този кръг е възпроизведена същата стилизирана буква, но в по-малък размер, последвана от свързващо тире и от думата „wheels“ изписана в шрифт, който прилича на шрифта Arial. Той приема, че споменатата дума — базова английска дума, която може да бъде разбрана в целия Съюз — е описателна за стоките, обхванати от заявената за регистрация марка, и не е отличителна по отношение на превозни средства, както и че буквата „v“ не носи никакво значение, що се отнася

до превозни средства. На тази основа той посочва, че „в най-добрия случай за жалбоподателя“ заявеният за регистрация знак е доминиран от сребристата буква „v“, поставена в син кръг, като синият цвят е един от основните цветове.

29 Колкото до марка на Европейския съюз № 10397016, апелативният състав отбелязва, че тя се състои от стилизираното изображение на словния елемент „volvo“ в сини букви, като синият цвят е един от основните цветове и е в шрифт, който прилича на стандартния шрифт Garamond, „с единствената разлика, че тези букви [изглеждат] малко по-плътни, отколкото в [посочения шрифт]“. Във връзка с конфликтните знаци той посочва, че и използваният шрифт, и използваните цветове, са съвсем семпли и обичайно употребявани в стопанския оборот, така че не предоставят отличителен характер на споменатите знаци.

30 Във връзка с визуалното сходство на конфликтните знаци апелативният състав приема в точка 30 от обжалваното решение, че доминиращите елементи на споменатите знаци, а именно съответно буквата „v“ за заявения за регистрация знак и словният елемент „volvo“ за по-ранната марка, са различни. Той отбелязва, че знак, който се състои от само една буква, не може да се смята за сходен на дума, която започва със същата буква. Според него допълнителните фигуративни елементи също са различни. Той посочва, че макар двата знака да са в син цвят, и дори да се приеме, че синьото е в един и същи нюанс, това не компенсира разликите помежду им.

31 Във фонетичен аспект апелативният състав приема, че единствената буква „v“, която фигурира в заявения за регистрация знак, се произнася различно от буквата „v“ от словния елемент „volvo“ на по-ранната марка, на английски, на испански и на немски език. Тъй като не разполага с никакъв пример на друг език, който би доказал обратното, той прави извод, че във фонетичен аспект конфликтните знаци не са сходни.

32 В концептуален аспект апелативният състав приема, че не е възможно да се направи никакво сравнение, защото нито доминиращият и отличителен елемент на заявения за регистрация знак, нито по-ранната марка имат някакво смислово значение.

33 Апелативният състав също така отбелязва, че ако елементът „v-wheels“ на заявения за регистрация знак бъде взет предвид, конфликтните знаци биха били още по-отдалечени един от друг във визуален и във фонетичен аспект. Аналогично, според него ако доминиращият елемент на споменатия знак, а именно единствената буква, трябвало да бъде обвързан с определено смислово значение, или ако трябвало да се отчете думата „wheels“ от елемента „v-wheels“ на този знак, конфликтните знаци биха били различни в концептуален аспект.

34 На второ място, апелативният състав сравнява заявения за регистрация знак с всички останали по-ранни фигуративни марки, представени в подкрепа на възражението и възпроизведени в точка 6 по-горе. В тази насока той отбелязва, че всички тези марки се състоят от отличителния словен елемент „volvo“, изписан със същия шрифт като марка на Европейския съюз № 10397016, и „от съдоминиращ фигуративен елемент“, като словният елемент „volvo“ е изписан в черно върху бял етикет или в бяло върху черен или син етикет. Той също така приема, че въпросните марки не съдържат кръг, обратно на твърденията на жалбоподателя, защото фигуративният им елемент не може да се схваща като кръг и стрелка, а би бил възприет като един-единствен елемент, който прилича на общоизвестния символ за мъжки пол (), така че конфликтните знаци нямали един и същи кръгообразен елемент. В допълнение, в нито една от тези марки словният елемент „volvo“ не бил изписан в сребрист цвят, за разлика от буквата „v“ на посочения знак. Всички тези марки обаче съдържали допълнителен „съдоминиращ“ елемент, поради което разликите между тях и този знак били „още по-големи“. Ето защо апелативният състав прави извод, че въпросният знак е различен от всички останали горепосочени марки.

35 Жалбоподателят поддържа, че за целите на прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 преценката на сходството между конфликтните знаци, направена от апелативния състав, е неправилна в няколко аспекта. В жалбата си и по време на съдебното заседание той уточнява, че доводите му се съсредоточават главно върху сравнението между заявения за регистрация знак и възпроизведената по-долу общоизвестна марка на Европейския съюз (наричана по-нататък „изтъкнатата по-ранна марка“):

Заявен за регистрация знак	По-ранна марка, общоизвестна в Съюза
	

36 Според жалбоподателя съществува определено визуално сходство между възпроизведените в точка 35 по-горе конфликтни знаци, защото те имали редица общи елементи, а именно буквата „v“, кръгообразни форми, разположение на словните елементи във вътрешността на посочените кръгообразни форми, едно и също съчетание от син и сребрист цвят и използване на еднакъв шрифт, който не е стандартният шрифт Garamond, но е шрифт, конкретно създаден за него. Апелативният състав обаче не отчел някои от тези прилики, нито цялостното впечатление, създадено с посочените знаци. Освен това между тези знаци съществувало и определено фонетично сходство.

37 EUIPO възразява, първо, че фактът, че словният елемент „volvo“ в изтъкнатата по-ранна марка започва с буквата „v“, която е повторена по-нататък, не е достатъчен, за да омаловажи разликите между възпроизведените в точка 35 по-горе конфликтни знаци, както и че използваният шрифт не е особено отличителен. Второ, споменатите знаци нямали едни и същи фигуративни елементи, и по-специално кръгообразна форма, нито пък еднакви словни елементи, така че нямало как да се считат за сходни. Трето, обратно на поддържаното от жалбоподателя, словният елемент на изтъкнатата по-ранна марка бил разположен в правоъгълник, покриващ по-малко от една трета от символа за мъжки пол, докато елементът „v“ на заявения за регистрация знак покривал цялата повърхност на диска, върху който бил положен. Четвърто, тоналността на сребристия цвят, използван в посочения знак, не съвпадала със сребристия цвят на изтъкнатата по-ранна марка и пропорцията на цветовете не била до такава степен близка, че да направи тези знаци сходни. Впрочем съчетанието на син и сребрист цвят само по себе си не било отличително.

38 Следва да се отбележи, че заявеният за регистрация знак е комбиниран фигуративен знак. Той съдържа елемент, който — предвид на размера и разположението му — е доминиращият елемент, състоящ се от буквата „v“, която е изписана в сребрист цвят в леко стилизиран шрифт и е разположен в син кръг, очертан с тънка сребриста линия. Под този елемент се намира словен елемент с по-малък размер, а именно „v-wheels“, чиято буква „v“ е същата като намиращата се в синия кръг, а останалите символи са изписани в синьо с шрифт, който прилича на шрифта Arial.

39 В точка 27 от обжалваното решение апелативният състав правилно отбелязва в тази насока, че доминиращият елемент на заявения за регистрация знак е състоящият се от главна буква „v“, изписана в сребрист цвят и разположена в син кръг. Нужно е обаче да се уточни, че този син кръг от своя страна е очертан от тънка сребриста кръгообразна линия (вж. т. 2 и 3 по-горе), което посоченият състав е пропуснал да отбележи. Колкото до словния елемент „v-wheels“ на посочения знак, налага се изводът, че същият не може да се счита за доминиращ, предвид на размера му и на факта, че той отчасти възпроизвежда стилизираната главна буква „v“ на доминиращия елемент. Той обаче не е незначителен.

40 Що се отнася до изтъкнатата по-ранна марка, тя също е комбинирана марка, състояща се от словния елемент „volvo“, който е изписан с леко стилизирани бели букви на фона на син правоъгълник, разположен в кръгообразен елемент в сребрист цвят, от който в горната част отдясно излиза малка стрелка в същия цвят. В тази насока апелативният състав правилно отбелязва, че споменатата марка се състои от доминиращи елементи, а именно словния елемент „volvo“, и от кръгообразен елемент, от който в горната част отдясно излиза малка стрелка в същия цвят.

41 На първо място, по отношение на сравнението във визуален аспект на конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, апелативният състав по същество е приел, че те са различни.

42 В това отношение обаче следва да се отбележи — какъвто е всъщност доводът на жалбоподателя — че възпроизведените в точка 35 по-горе конфликтни знаци имат прилики във визуален аспект.

43 Първо, между словния елемент на доминиращия елемент на заявения за регистрация знак и словния елемент на изтъкнатата по-ранна марка, а именно съответно буква „v“ и словния елемент „volvo“, има определени сходства. От една страна, споменатата буква съвпада по-специално с първата буква на този словен елемент. От друга страна, и двата са изписани с идентичен шрифт. Въпреки че не е твърде особен, този шрифт все пак е стилизиран и не е сред „стандартните“ шрифтове на текстообработващите програми, обстоятелство, което страните потвърдиха в съдебното заседание. EUIPO впрочем не оспорва, че въпросният шрифт е бил разработен специално за жалбоподателя и е използван от него от много години. Освен това, както правилно изтъква жалбоподателят и противно на твърдяното от апелативния състав, разликите между шрифта Garamond и използвания шрифт при конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, се изразяват не само в „малко по-удебеленото изписване“ на буквите, но и във факта, че за разлика от шрифта Garamond, буква „v“ в посочените знаци е изписана с изрязване на долната ѝ заострена част. Ето защо се налага изводът, че тези знаци използват еднакъв шрифт за словните им елементи „v“ и „volvo“, който — обратно на посоченото от апелативния състав — не е сред шрифтовете, обичайно употребявани в стопанския оборот.

44 Във всеки случай Общият съд вече е имал повод да отбележи, че използването на един и същи шрифт, дори стандартен, е елемент, който трябва да бъде взет предвид при проверката на визуалното сходство на конфликтните знаци (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 16 януари 2018 г., Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, непубликувано, EU:T:2018:4, т. 29 и 52), така че дори словните елементи на конфликтните знаци да бяха изписани със стандартен шрифт, това нямаше да е пречка да се признае наличието на елемент на прилика между тях.

45 Второ, словните елементи „v“ и „volvo“ на конфликтните знаци са разположени в центъра на съответните знаци и са ясно откроени. Всъщност във възпроизведените в точка 35 по-горе конфликтни знаци тези два словни елемента, изписани съответно в сребристо и в бяло, са представени на син фон в центъра на фигуративен кръгообразен елемент (вж. т. 50 по-долу),

което ги откроява. Поради разположението на тези елементи и търсения контраст при използваните цветове, те са ясно откроени. Както обаче правилно изтъква жалбоподателят, апелативният състав не е отчел този аспект при преценката за визуалното сходство на посочените знаци.

46 Трето, заявеният за регистрация знак и изтъкнатата по-ранна марка използват твърде сходно съчетание от цветове. Всъщност и при знака, и при марката е налице много сходен, дори идентичен нюанс синьо, който в знака е използван за кръга, където е поставена изписаната в сребрист цвят буква „v“, а в марката — за правоъгълника, в който е изписана думата „volvo“ в бяло. Както при знака, така и при марката е използван и сребрист цвят — за буквата „v“ и тънката кръгообразна линия, очертаваща синия кръг, що се отнася до знака, и за символа за мъжки пол, що се отнася до марката.

47 В тази насока макар апелативният състав наистина да е отбелязал, че при конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, е използван син цвят, той не е отчел в по-общ план използването на твърде сходно съчетание от цветове. Подчертаният от този състав факт, че словният елемент на изтъкнатата по-ранна марка е изписан в бяло, докато словният елемент на доминиращия елемент на заявения за регистрация знак е изписан в сребрист цвят, по никакъв начин не омаловажава сходството, произтичащо от използваното в посочените знаци съчетание от цветове, доколкото разликата между тези два цвята, когато са поставени в контраст на син фон, както е в настоящия случай, не е лесно забележима. В действителност посочените съчетания от цветове спомагат именно да се открият тези словни елементи и да се получи аналогичен цялостен естетически резултат.

48 Също така, отбелязаният от апелативния състав факт, че използваният син цвят в конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, е много семпъл и обичайно употребяван в стопанския оборот, не отстранява установеното сходство при използваното съчетание от цветове. В този смисъл е достатъчно да се припомни, че за целите на визуалното сравнение на два знака следва да се отчита използването на едни и същи цветове, дори те да са основни, както е случая със съчетанието от черно и бяло по делото, по което е постановено решение от 16 януари 2018 г., „ COFFEE ROCKS“ (T-398/16, непубликувано, EU:T:2018:4, т. 52).

49 По-нататък, по отношение на изложения в писмения отговор довод на EUIPO, че и съотношението на използваните цветове в конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, и тоналността на използвания в тези знаци сребрист цвят, са различни, се налага изводът, че в обжалваното решение не фигурира подобен мотив, така че с този довод EUIPO се опитва да допълни обжалваното решение с елементи, неотчетени в това решение. Такова допълване на мотивите не може да бъде направено надлежно пред Общия съд и трябва да се отхвърли като недопустимо (вж. в този смисъл решение от 11 декември 2014 г., CEDC International/СХВП — Underberg (Форма на стръкче трева в бутилка), T-235/12, EU:T:2014:1058, т. 71). Във всеки случай твърдяната разлика в съотношението и в тоналността на сребристия цвят изобщо не поставя под въпрос констатацията, че заявеният за регистрация знак и изтъкнатата по-ранна марка използват много сходно съчетание от цветове, което може ясно и веднага да бъде забелязано.

50 Четвърто, следва да се отбележи, че глобално погледнато, както заявеният за регистрация знак, така и изтъкнатата по-ранна марка имат кръгообразна форма. От една страна, всъщност не се спори, че знакът съдържа голям син кръг, очертан от тънка кръгообразна сребриста линия, независимо, че апелативният състав е пропуснал да отчете последния елемент. От друга страна, този състав не е взел предвид факта, че споменатата марка съдържа вътрешна кръгообразна форма, очертана със сребристите контури, образуващи символа за мъжки пол, или най-малкото два полукръга, които са над и под синия правоъгълник, в който е поставен словният елемент „volvo“. В допълнение, символът за мъжки пол (), съдържащ се в тази марка, се състои от кръгообразен елемент и от стрелка. Дори да се предположи, както твърди EUIPO, че

съответните потребители веднага разпознават посочения символ, това не означава — обратно на отбелязаното от апелативния състав в точка 37 от обжалваното решение — че тези потребители няма да забележат, че символът за мъжки пол се състои по-специално от ясно видим кръгообразен елемент, още повече че прикрепената към него стрелка е с много по-малък размер от самия кръгообразен елемент. Следователно апелативният състав неправилно е приел в цитираната точка, че съответната марка „не съдържа кръг“.

51 Ето защо се налага изводът, че заявеният за регистрация знак и изтъкнатата по-ранна марка имат множество общи визуални елементи, а именно използването на еднакъв шрифт, на много сходно съчетание от цветове, на кръгообразни форми, в центъра на които са разположени и откроени съответните им словни елементи, като при последните също така има съвпадение на буквата „v“ — единствената буква в доминиращия елемент на заявения за регистрация знак и първата буква от словния елемент на изтъкнатата по-ранна марка.

52 Действително, както е посочено в обжалваното решение и както изтъква EUIPO, между възпроизведените в точка 35 по-горе конфликтни знаци има и значителни визуални разлики. Така по-специално словният елемент на състоящия се от една-единствена буква, „v“, доминиращ елемент на заявения за регистрация знак, се различава от словния елемент „volvo“ на изтъкнатата по-ранна марка, който се състои от пет букви; споменатият знак съдържа син кръг за разлика от въпросната марка, в която контурите на кръгообразната форма са в сребрист цвят (вж. т. 40 по-горе); за разлика от знака, тази марка съдържа син правоъгълник, в който е поставен изписан елемент „volvo“, както и фигуративен елемент, приличащ на символа за мъжки пол; словният елемент „v-wheels“ на същия знак отсъства в изтъкнатата по-ранна марка.

53 Тези разлики обаче, колкото и да са значителни, не правят незначителни сходствата, отбелязани в точки 43—51 по-горе, за цялостното впечатление, създадено с възпроизведените в точка 35 по-горе конфликтни знаци. Всъщност всички тези сходства засягат различни аспекти на доминиращите елементи на заявения за регистрация знак и изтъкнатата по-ранна марка, така че тяхната релевантност не може да бъде изключена.

54 Освен това, дори да се предположи, както твърди EUIPO, че никоя от отбелязаните в точки 43—51 по-горе прилики, взети поотделно, не е достатъчна, за да се установи наличието на сходство между конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, за целите на прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, все пак споменатите прилики, взети заедно, разкриват ниска степен на визуално сходство, която трябва да бъде взета предвид за целите на прилагането на тази разпоредба. В тази насока е достатъчно да се напомни, че съгласно цитираната в точки 24 и 25 по-горе съдебна практика два знака са сходни, когато от гледна точка на съответните потребители са сходни поне отчасти в един или няколко релевантни аспекта.

55 Впрочем EUIPO призна в съдебното заседание, че между конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, има определени прилики, като същевременно изтъкна, че според нея става дума за „граничен случай“, при който не е достигната изискваната от съдебната практика степен на сходство. В тази насока обаче следва да се припомни, че съгласно припомнената в точка 19 по-горе съдебна практика степента на сходство, изисквана от член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, е по-ниска от изискваната от член 8, параграф 1, буква б) от този регламент, и че отбелязаните в точки 43—51 по-горе прилики, взети заедно, са достатъчни, за да се установи наличието на ниска степен на визуално сходство между заявения за регистрация знак и изтъкнатата по-ранна марка, като тази степен на сходство трябва да бъде взета предвид за целите на прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001.

56 Следователно апелативният състав неправилно е приел, че конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, са различни във визуален аспект.

57 На второ място, по отношение на фонетичното сравнение на конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, следва да се приеме, че апелативният състав правилно е направил извод за липсата на сходство между тях. От една страна, когато заявеният за регистрация знак се произнася единствено с буквата „v“, посоченият състав правилно отбелязва в точка 31 от обжалваното решение, че буквата тази буква се произнася различно от словния елемент „volvo“ в изтъкнатата по-ранна марка. В този случай посочената буква се произнася с издаването на звука, който съответства на тази буква от азбуката, докато посоченият словен елемент, състоящ се от сричките „vol“ и „vo“, се произнася без прекъсване и за него важат различни ударение, интонация и ритъм.

58 От друга страна, когато заявеният за регистрация знак се произнася по същия начин като словния му елемент „v-wheels“, това произнасяне също не може да бъде оприличено на това на словния елемент „volvo“ на изтъкнатата по-ранна марка. Обратно на твърдяното от жалбоподателя, сричките, на които могат да бъдат разделени конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, се произнасят по различен начин. Ето защо, макар някои букви да съвпадат, те се произнасят в различен ред, с различни ударение и ритъм.

59 На трето и последно място, колкото до концептуалното сравнение на конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, достатъчно е да се посочи, че страните не оспорват заключението на апелативния състав, че в настоящия случай такова сравнение е невъзможно.

60 Ето защо следва да се направи извод за наличието на ниска степен на визуално сходство между конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, и за липсата на сходство между тях във фонетичен аспект.

61 Впрочем следва да се припомни, че визуалните, фонетичните или концептуалните аспекти на конфликтните знаци невинаги имат еднаква тежест. Степента на сходство или на различие между знаците може да зависи по-конкретно от вътрешноприсъщите им качества или от условията на пускане в продажба на стоките или услугите, обозначавани с конфликтните марки. Ако стоките, обозначавани с разглежданите марки, обичайно се продават в магазини на самообслужване, в които потребителят избира сам стоката и поради това трябва да се довери основно на образа на марката, поставен върху тази стока, визуалното сходство между знаците като цяло би имало по-голямо значение. Ако пък обозначената с марката стока се продава преди всичко чрез устно представяне, по-голяма тежест обичайно се придава на фонетичното сходство между знаците. Така степента на фонетично сходство между две марки е по-незначителна по отношение на стоките, които са пуснати на пазара по такъв начин, че обикновено при покупката съответните потребители възприемат обозначаващата ги марка визуално (решение от 11 декември 2014 г., Coca-Cola/СХВП — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, т. 68; вж. в този смисъл и решение от 5 юли 2016 г., Future Enterprises/EUIPO — McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, т. 32).

62 Следователно като стига до неправилния извод, че конфликтните знаци, възпроизведени в точка 35 по-горе, са различни във визуален аспект, апелативният състав е допуснал грешка, тъй като не е преценил цялостното сходство между споменатите знаци, а оттук не е и разгледал всички останали условия за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, припомнени в точки 17 и 18 по-горе.

63 Ето защо следва да бъде прието първото основание, изложено в жалбата.

64 При това положение и след като е достатъчно едно-единствено основание за отказ, като посоченото в член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001, да изключва регистрацията на заявената марка и след като апелативният състав ще трябва да разгледа останалите условия за прилагане на цитирания член, обжалваното решение следва да бъде отменено изцяло, без да е

необходимо да се разглеждат останалите основания, изложени от жалбоподателя (вж. в този смисъл решение от 27 октомври 2016 г., Spa Monopole/EUIPO — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, непубликувано, EU:T:2016:631, т. 71).

По съдебните разноски

65 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

66 Тъй като е загубила делото, EUIPO следва да бъде осъдена да понесе направените от нея и от жалбоподателя съдебни разноски в производството пред Общия съд, в съответствие с искането на жалбоподателя.

67 Освен това, тъй като жалбоподателят е поискал EUIPO да бъде осъдена да заплати разноските, направени от него в производството пред отдела по споровете и пред апелативния състав, следва да се припомни, че по силата на член 190, параграф 2 от Процедурния правилник необходимите разходи, направени от страните за целите на производството пред апелативния състав, се считат за подлежащи на възстановяване, така че това искане на жалбоподателя е допустимо. Това обаче не се отнася за разходите, направени за целите на производството пред отдела по споровете. Поради това искането на жалбоподателя относно разноските в производството пред отдела по споровете, които не представляват подлежащи на възстановяване разноски, е недопустимо (решение от 20 септември 2018 г., Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, т. 90 и 91).

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (седми състав),

реши:

1) Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 21 март 2018 г. (преписка R 1852/2017-4).

2) Осъжда EUIPO да заплати съдебните разноски, включително необходимите разходи, направени от Volvo Trademark Holding AB за целите на производството пред апелативния състав на EUIPO.

Tomljenović Bieliūnas Корнезов

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 24 септември 2019 година.

Подписи