Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (sedmého senátu)

24. září 2019 *

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie V V-WHEELS – Starší obrazové ochranné známky Evropské unie, starší národní obrazové ochranné známky a starší nezapsané obrazové ochranné známky VOLVO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Podobnost označení – Článek 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001“

Ve věci T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, se sídlem v Göteborgu (Švédsko), zastoupená T. Doldem, advokátem a M. Hawkinsem, solicitor,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému S. Bonne a H. O'Neillem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO byla

Paalupaikka Oy, se sídlem v Iisalmi (Finsko),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 21. března 2018 (věc R 1852/2017-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Volvo Trademark Holding a Paalupaikka,

TRIBUNÁL (sedmý senát),

ve složení V. Tomljenović, předsedkyně, E. Bieliūnas a A. Kornezov (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: R. Ūkelytė, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 7. června 2018,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 4. října 2018,

po jednání konaném dne 16. května 2019,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 4. srpna 2015 společnost Paalupaikka Oy podala u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:

3 Toto označení je popsáno v přihlášce k zápisu jako „[m]odrý kruh, v jehož středu se nachází [písmeno ‚v'] stříbrné barvy, přičemž tento kruh „je orámován tenkou linkou stříbrné barvy" a pod kruhem je zapsán „text ‚v-wheels' ", v němž je „písmeno [‚v']" […] stříbrné barvy [a] ostatní písmena modré barvy". Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Ráfky automobilových kol; [r]áfky kol vozidel; [k]ola; [k]olečka (kola) pro vozidla; [a]utomobilová kola; [k]ola na motocykly; [k]ola (dopravní prostředky); [k]olečka pro vozíky, vozy a vozidla; [k]ola (části pozemních vozidel); [k]ola na závodní motokáry; [k]ola, pneumatiky, pásy pro pásová vozidla."



4 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Evropské unie* č. 182/2015 ze dne 25. září 2015.

5 Dne 31. prosince 2015 podala žalobkyně, společnost Volvo Trademark Holding AB, proti zápisu označení požadovaného pro výrobky uvedené v bodě 3 výše námitky.

6 Námitky byly založeny na následujících starších ochranných známkách, které se všechny vztahují na výrobky náležející do třídy 12:

– obrazové ochranné známce Evropské unie zapsané pod číslem 10397016, vyobrazené níže:

– obrazové ochranné známce Evropské unie zapsané pod číslem 4804522, vyobrazené níže:



– obrazové ochranné známce Evropské unie zapsané pod číslem 9045311, vyobrazené níže:



– finské obrazové ochranné známce zapsané pod číslem 66240, vyobrazené níže:



– švédské obrazové ochranné známce zapsané pod číslem 385923, vyobrazené níže:



– švédské obrazové ochranné známce, která byla předmětem přihlášky k zápisu dne 22. srpna 2014, vyobrazené níže:



– ochranné známce všeobecně známé v Evropské unii, vyobrazené níže:



– ochranné známce všeobecně známé v Unii, vyobrazené níže:



– ochranné známce všeobecně známé v Unii, vyobrazené níže:



7 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001].

8 Dne 19. června 2017 námitkové oddělení námitky zamítlo v plném rozsahu.

9 Dne 22. srpna 2017 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení u EUIPO odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).

10 Rozhodnutím ze dne 21. března 2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát EUIPO odvolání zamítl. Měl konkrétně především za to, že označení, jehož zápis je požadován, se liší od starších ochranných známek uplatněných na podporu námitek, a že tedy nelze konstatovat žádné nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001. Odvolací senát následně zamítl důvod námitek založený na čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení, neboť první podmínka pro použití tohoto ustanovení není splněna, jelikož kolidující označení jsou odlišná. Odvolací senát konečně uvedl, že průzkumy veřejného mínění ani rozhodnutí Patentstyret (norský úřad pro průmyslové vlastnictví) předložené žalobkyní nemohou tyto závěry zpochybnit.

Návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– napadené rozhodnutí zrušil,

– uložil EUIPO náhradu nákladů řízení včetně nákladů řízení vynaložených v rámci řízení před námitkovým oddělením a čtvrtým odvolacím senátem EUIPO.

12 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

– žalobu zamítl v plném rozsahu,

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení, které vynaložil.

Právní otázky

13 Na podporu žaloby žalobkyně uplatňuje čtyři důvody. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 5 a druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001. Třetí žalobní důvod se týká toho, že odvolací senát zkreslil skutkový stav a důkazy v rozporu s čl. 72 odst. 2 nařízení 2017/1001. Čtvrtý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti uvést odůvodnění příslušející odvolacímu senátu na základě čl. 94 odst. 1 nařízení 2017/1001.

14 Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát měl při analýze relativního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 za to, že kolidující označení jsou odlišná, takže námitky založené jak na čl. 8 odst. 1 písm. b), tak na čl. 8 odst. 5 téhož nařízení je třeba zamítnout.

15 Pokud jde o první žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, žalobkyně má v podstatě za to, že odvolací senát neprávem dospěl k závěru, že mezi označeními neexistuje žádná podobnost, přičemž v důsledku toho vyloučil relativní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v tomto ustanovení.

16 Podle čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 se na základě námitek majitele zapsané starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda má být zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky a služby, které jim nejsou podobné, pokud se jedná o starší ochrannou známku EU, která má v Unii

dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

17 Ze znění čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 vyplývá, že použití tohoto ustanovení podléhá kumulativním podmínkám spočívajícím zaprvé v totožnosti nebo podobnosti kolidujících ochranných známek, zadruhé v existenci dobrého jména starší ochranné známky uplatněné na podporu námitek a zatřetí v existenci nebezpečí, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu (rozsudek ze dne 28. června 2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, bod 54).

18 Podle ustálené judikatury platí, že dojde-li k zásahům uvedeným v čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, jsou následkem určitého stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, kvůli němuž si dotčená veřejnost obě tyto ochranné známky uvede do vzájemné souvislosti, tedy vytvoří si mezi nimi spojitost, i když je nezamění (viz rozsudek ze dne 12. března 2009, Antartica v. OHIM, C-320/07 P, nezveřejněný, EU:C:2009:146, bod 43 a citovaná judikatura).

19 Pokud jde konkrétně o první podmínku pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, připomenutou v bodě 17 výše, a sice totožnost nebo podobnost kolidujících označení, je třeba připomenout, že podle judikatury Soudního dvora je stupeň podobnosti požadovaný v rámci čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 a čl. 8 odst. 5 téhož nařízení odlišný. Zatímco je uplatnění ochrany zavedené prvním z obou těchto ustanovení podmíněno konstatováním takového stupně podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, že u dotčené veřejnosti mezi nimi existuje nebezpečí záměny, není existence takového nebezpečí vyžadována pro ochranu přiznanou druhým z těchto ustanovení. Zásahy uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 tak mohou být následkem nižšího stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, je-li tento stupeň dostatečný k tomu, aby si dotčená veřejnost dané ochranné známky uvedla do vzájemné souvislosti, to znamená vytvořila si mezi nimi spojitost (rozsudky ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 53, a ze dne 20. listopadu 2014, Intra-Presse v. Golden Balls, C-581/13 P a C-582/13 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2387, bod 72).

20 Z toho vyplývá, že jestliže je jakákoli totožnost mezi kolidujícími označeními vyloučena, čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, jakož i jeho odst. 1 písm. b), je zjevně nepoužitelný. Pouze v případě, kdy kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost, byť nízkou, je třeba provést globální posouzení za účelem určení, zda i přes nízký stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje z důvodu výskytu takových jiných relevantních faktorů, jako je proslulost či dobré jméno starší ochranné známky, nebezpečí záměny či spojitost mezi těmito ochrannými známkami u dotčené veřejnosti (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 66, a ze dne 20. listopadu 2014, Intra-Presse v. Golden Balls, C-581/13 P a C-582/13 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2387, bod 73).

21 První žalobní důvod uplatněný žalobkyní je třeba přezkoumat ve světle těchto úvodních úvah.

22 V projednávané věci měl odvolací senát za to, že kolidující označení jsou odlišná, a na tomto základě dospěl k závěru, že se neuplatní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, aniž zkoumal ostatní podmínky stanovené tímto ustanovením a připomenuté v bodě 17 výše.

23 Je tedy třeba ověřit, zda odvolací senát mohl právem dospět k závěru, že mezi kolidujícími označeními neexistuje žádná, tedy ani nízká, podobnost.

24 V tomto ohledu je třeba připomenout, že dvě označení jsou podobná tehdy, když mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná totožnost, pokud jde o jeden nebo více relevantních aspektů, a sice vzhledové, fonetické a pojmové aspekty [viz rozsudek ze dne 29. listopadu 2018, Louis Vuitton Malletier v. EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, nezveřejněný, EU:T:2018:850, bod 66 a citovaná judikatura].

25 Posouzení podobnosti mezi dvěma označeními se nemůže omezit na to, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek (viz rozsudek ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 41 a citovaná judikatura). Posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (rozsudky ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 42, a ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, nezveřejněný, EU:C:2007:539, bod 43). Tak by tomu mohlo být zejména v případě, kdy je tato složka sama o sobě způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné (rozsudek ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, nezveřejněný, EU:C:2007:539, bod 43).

26 V projednávané věci měl odvolací senát v rámci svého posouzení založeného na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 nejprve za to, že relevantní veřejnost, kterou je třeba vzít v úvahu, je široká veřejnost, a sice koneční spotřebitelé a profesionální spotřebitelé, jejichž úroveň pozornosti se pohybuje od průměrné k vysoké, přičemž relevantním územím pro analýzu nebezpečí záměny je Unie, pokud jde o starší ochranné známky Unie a nezapsané starší všeobecně známé ochranné známky, jakož i Švédsko a Finsko, pokud jde o národní ochranné známky zapsané na těchto územích. Účastníci řízení tuto definici relevantní veřejnosti nezpochybňují.

27 Odvolací senát následně provedl vzhledové, fonetické a pojmové srovnání kolidujících označení. Zaprvé zkoumal námitky v rozsahu, v němž se zakládají na ochranné známce Evropské unie č. 10397016, vyobrazené v bodě 6 výše.

28 V tomto ohledu odvolací senát konstatoval, že označení, jehož zápis byl požadován, je obrazovým označením tvořeným stylizovaným písmenem „v“, napsaným stříbrnou barvou a vloženým do modrého kruhu. Podle něj se použitý typ písma podobá standardnímu typu písma Garamond, který je k dispozici v každém programu pro zpracování textu. Odvolací senát dodal, že pod kruhem je reprodukováno totéž stylizované písmeno, ale v menší velikosti, za nímž následuje pomlčka a slovo „wheels“, napsané typem písma, který se podobá typu písma Arial. Odvolací senát měl za to, že uvedené slovo, které je základním anglickým slovem, které může být chápáno v celé Unii, popisuje výrobky, na které se vztahuje ochranná známka, jejíž zápis byl požadován, a nemá rozlišovací způsobilost, pokud jde o vozidla, a že písmeno „v“ nenese žádný význam ve vztahu k vozidlům. Na tomto základě uvedl, že „v nejlepším případě pro žalobkyni“ označení, jehož zápis byl požadován, dominuje stříbrné písmeno „v“ vložené do modrého kruhu, přičemž modrá barva je základní barvou.

29 Pokud jde o ochrannou známku Evropské unie č. 10397016, odvolací senát uvedl, že je tvořena stylizovaným ztvárněním slovního prvku „volvo“ modrým písmem, přičemž modrá barva je základní barvou, a typem písma podobajícím se standardnímu typu písma Garamond „s jediným rozdílem, že [se] jeví, že tato písmena jsou nepatrně tlustší než v [uvedeném typu písma]“. Pokud jde o kolidující označení, odvolací senát uvedl, že jak použitý typ písma, tak použitá barva jsou velmi jednoduché a běžně používané v obchodním styku, takže uvedeným označením nepřiznávají rozlišovací způsobilost.

30 Pokud jde o vzhledové srovnání kolidujících označení, odvolací senát měl v bodě 30 napadeného rozhodnutí za to, že dominantními prvky uvedených označení, a sice písmeno „v“ v případě označení, jehož zápis byl požadován, a slovní prvek „volvo“ v případě starší ochranné známky, jsou odlišné. Odvolací senát poznamenal, že označení složené z jediného písmena nelze považovat za podobné slovu, které začíná týmž písmenem. Podle něj jsou odlišné rovněž dodatečné obrazové prvky. Uvedl, že i když obě označení vykazují modrou barvu, a i když se jedná o tentýž odstín modré barvy, nevyrovnává to rozdíly, které mezi nimi existují.

31 Z fonetického hlediska měl odvolací senát za to, že jediné písmeno „v“ obsažené v označení, jehož zápis byl požadován, se vyslovuje odlišně od písmene „v“ obsaženého ve slovním prvku „volvo“ starší ochranné známky v angličtině, ve španělštině a v němčině. Vzhledem k tomu, že odvolací senát neměl žádný příklad v jiném jazyce, který by prokazoval opak, dospěl k závěru, že kolidující označení nejsou z fonetického hlediska podobná.

32 Z pojmového hlediska měl odvolací senát za to, že žádné srovnání není možné, neboť dominantní a rozlišující prvek označení, jehož zápis byl požadován, ani starší ochranná známka nemají žádný význam.

33 Kromě toho odvolací senát uvedl, že i když by byl zohledněn prvek „v-wheels“ označení, jehož zápis byl požadován, kolidující označení by byla ze vzhledového a fonetického hlediska ještě vzdálenější. Stejně tak podle něj pokud by dominantnímu prvku uvedeného označení, a sice prvku skládajícímu se z jediného písmene, měl být přiznán určitý koncept, nebo pokud by mělo být zohledněno slovo „wheels“ prvku „v-wheels“ tohoto označení, kolidující označení by byla z pojmového hlediska odlišná.

34 Zadruhé odvolací senát provedl srovnání označení, jehož zápis byl požadován, se všemi ostatními staršími obrazovými ochrannými známkami předloženými na podporu námitek a vyobrazenými v bodě 6 výše. V tomto ohledu odvolací senát uvedl, že všechny tyto ochranné známky jsou tvořeny slovním prvkem s rozlišovací způsobilostí „volvo“, který je napsán stejným typem písma, jako ochranná známka Evropské unie č. 10397016 a „společně dominantním obrazovým prvkem“, přičemž slovní prvek „volvo“ je napsán černou barvou na bílém štítku nebo bílou barvou na černém nebo modrém štítku. Odvolací senát měl kromě toho za to, že tyto ochranné známky neobsahují kruh, na rozdíl od tvrzení žalobkyně, neboť jejich obrazový prvek nelze rozložit na kruh a šipku, ale je vnímán jako jediný prvek, který se podobá všeobecně známému symbolu mužského pohlaví (), takže kolidující označení nesdílejí stejný kruhový prvek. Kromě toho v žádné z těchto ochranných známek není slovní prvek „volvo“ napsán stříbrnou barvou, na rozdíl od písmene „v“ v uvedeném označení. Vzhledem k tomu, že všechny tyto ochranné známky obsahují dodatečný „společně dominantní“ prvek, jsou přitom rozdíly mezi těmito ochrannými známkami a tímto označením „o to větší“. V důsledku toho odvolací senát dospěl k závěru, že dotčené označení je odlišné od všech ostatních výše uvedených ochranných známek.

35 Žalobkyně tvrdí, že pro účely použití čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 je posouzení podobnosti mezi kolidujícími označeními, které provedl odvolací senát, nesprávné v několika ohledech. V žalobě a na jednání žalobkyně upřesnila, že se její argumenty zaměřují hlavně na srovnání mezi označením, jehož zápis byl požadován, a všeobecně známou ochrannou známkou Evropské unie vyobrazenou níže (dále jen „uplatněná starší ochranná známka“):

Označení, jehož zápis byl požadován	Starší ochranná známka všeobecně známá v Unii
	

36 Podle žalobkyně existuje určitá vzhledová podobnost mezi kolidujícími označeními vyobrazenými v bodě 35 výše z důvodu, že mají několik společných prvků, a sice písmeno „v“, kruhové tvary, umístění slovních prvků uvnitř uvedených kruhových tvarů, tutéž kombinaci modré a stříbrné barvy a použití téhož typu písma, přičemž tento typ písma není standardním typem písma Garamond, ale typem písma, který specificky vytvořila žalobkyně. Odvolací senát přitom opomněl zohlednit některé z těchto podobností, jakož i celkový dojem vyvolaný uvedenými označeními. Kromě toho podle ní mezi těmito označeními existuje rovněž určitá fonetická podobnost.

37 EUIPO namítá, že zaprvé skutečnost, že slovní prvek „volvo“ obsažený v uplatněné starší ochranné známce začíná písmenem „v“, které je následně zopakováno, není dostatečná k tomu, aby byly vyloučeny rozdíly mezi kolidujícími označeními vyobrazenými v bodě 35 výše, a že použitý typ písma nemá zvláštní rozlišovací způsobilost. Zadruhé uvedená označení podle něj nemají tytéž obrazové prvky, zejména kruhový tvar, ani tytéž slovní prvky, takže nemohou být považována za podobná. Zatřetí na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, je slovní prvek uplatněné starší ochranné známky umístěn v obdélníku, který pokrývá méně než jednu třetinu symbolu mužského pohlaví, zatímco prvek „v“ označení, jehož zápis byl požadován, podle něj pokrývá celou plochu disku, na kterém je použit. Začtvrté se odstín stříbrné barvy použité v uvedeném označení neshoduje se stříbrnou barvou uplatněné starší ochranné známky a poměr barev není totožný natolik, aby tato označení byla podobná. Kombinace modré a stříbrné barvy kromě toho nemá inherentní rozlišovací způsobilost.

38 Je třeba uvést, že označení, jehož zápis byl požadován, je kombinovaným obrazovým označením. Obsahuje prvek, který vzhledem ke své velikosti a svému umístění představuje dominantní prvek tvořený písmenem „v“ napsaným stříbrnou barvou v mírně stylizovaném typu písma, které je vloženo do modrého kruhu ohraničeného tenkou čarou stříbrné barvy. Pod tímto prvkem se nachází slovní prvek menší velikosti, a sice „v-wheels“, jehož písmeno „v“ je stejné jako písmeno obsažené v modrém kruhu, je ale vyobrazeno v menší velikosti, přičemž ostatní znaky jsou napsány modře typem písma, který se podobá typu písma Arial.

39 V tomto ohledu odvolací senát v bodě 27 napadeného rozhodnutí správně uvedl, že dominantním prvkem označení, jehož zápis byl požadován, je prvek složený z velkého písmene „v“ napsaného stříbrnou barvou a vloženého do modrého kruhu. Je však třeba upřesnit, že tento modrý kruh je orámován tenkou kruhovou čarou stříbrné barvy (viz body 2 a 3 výše), což uvedený senát opomněl uvést. Pokud jde o slovní prvek „v-wheels“ uvedeného označení, je nutno konstatovat, že tento prvek nemůže být považován za dominantní s ohledem na svou velikost a skutečnost, že částečně reprodukuje velké stylizované písmeno „v“ dominantního prvku. Není však zanedbatelný.

40 Pokud jde o uplatněnou starší ochrannou známku, je rovněž kombinovanou ochrannou známkou tvořenou slovním prvkem „volvo“ napsaným mírně stylizovanými písmeny bílé barvy na pozadí modrého obdélníku vloženého do kruhového prvku stříbrné barvy, k němuž je připojena malá šipka téže barvy, která z něj vychází vpravo nahoře. V tomto ohledu odvolací senát správně uvedl, že uvedená ochranná známka je tvořena dominantními prvky, a sice slovním prvkem „volvo“ a kruhovým prvkem, k němuž je připojena malá šipka, která z něj vychází vpravo nahoře.

41 V prvé řadě, pokud jde o srovnání kolidujících označení vyobrazených v bodě 35 výše ze vzhledového hlediska, měl odvolací senát v podstatě za to, že jsou odlišná.

42 V tomto ohledu je však třeba uvést, jak v podstatě tvrdí žalobkyně, že kolidující označení vyobrazená v bodě 35 výše vykazují ze vzhledového hlediska podobné prvky.

43 Zaprvé totiž slovní prvek dominantního prvku označení, jehož zápis byl požadován, a sice písmeno „v“, a slovní prvek uplatněné starší ochranné známky, a sice slovní prvek „volvo“, vykazují určité podobnosti. Uvedené písmeno se jednak shoduje zejména s prvním písmenem tohoto slovního prvku. Dále pak jsou v obou případech napsány stejným typem písma. I když tento typ písma není zvláště fantazijní, je stylizovaný a nepatří mezi „standardní“ typ písma softwaru pro zpracování textu, jak účastníci řízení potvrdili na jednání. EUIPO ostatně nezpochybňuje, že dotčený typ písma byl vytvořen specificky pro žalobkyni a že žalobkyně jej používá již řadu let. Kromě toho, jak správně uvádí žalobkyně a na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, rozdíly mezi typem písma Garamond a typem písma použitým v kolidujících označeních vyobrazených v bodě 35 výše nespočívají pouze v „mírně tlustším písmu“, ale rovněž ve skutečnosti, že na rozdíl od typu písma Garamond je písmeno „v“ v uvedených označeních napsáno tak, že je jeho dolní špičatá část odstraněna. Je tudíž třeba konstatovat, že tato označení používají stejný typ písma pro jejich slovní prvky „v“ a „volvo“, který na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, nepatří mezi typy písma běžně užívané v obchodním styku.

44 V každém případě Tribunál již měl příležitost uvést, že použití téhož typu písma, byť standardního, je skutečností, kterou je třeba zohlednit v rámci přezkumu vzhledového srovnání kolidujících označení [v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 16. ledna 2018, Starbucks v. EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, nezveřejněný, EU:T:2018:4, body 29 a 52], takže i v případě, že by slovní prvky kolidujících označení byly napsány standardním typem písma, by to nebránilo uznání prvku podobnosti mezi nimi.

45 Zadruhé slovní prvky „v“ a „volvo“ kolidujících označení jsou umístěny ve středu jejich příslušného označení a jsou jasně zvýrazněny. V kolidujících označeních vyobrazených v bodě 35 výše jsou totiž oba tyto slovní prvky napsané stříbrnou a bílou barvou prezentovány na modrém pozadí uprostřed kruhového obrazového prvku (viz bod 50 níže), což způsobí, že vynikají. Vzhledem k jejich umístění a hledanému kontrastu na úrovni použitých barev jsou jasně zvýrazněny. Jak přitom správně uvádí žalobkyně, odvolací senát opomněl při svém posouzení vzhledové podobnosti uvedených označení tento aspekt zohlednit.

46 Zatřetí označení, jehož zápis byl požadován, a uplatněná starší ochranná známka používají velmi podobnou kombinaci barev. Sdílejí totiž velmi podobný, případně totožný odstín modré barvy, použitý v uvedeném označení pro kruh, do něhož je vloženo písmeno „v“, které je napsáno stříbrnou barvou a v uvedené ochranné známce pro obdélník, ve kterém je bílou barvou napsáno slovo „volvo“. Sdílejí rovněž použití stříbrné barvy pro písmeno „v“ a tenkou kruhovou čáru, kterou je orámován modrý kruh, pokud jde o toto označení, a pro symbol mužského pohlaví, pokud jde o tuto ochrannou známku.

47 V tomto ohledu, i když odvolací senát uvedl, že kolidující označení vyobrazená v bodě 35 výše sdílejí užití modré barvy, opomněl zohlednit globálněji použití velmi podobné kombinace barev. Skutečnost, zdůrazněná uvedeným senátem, že slovní prvek uplatněné starší ochranné známky je napsán bílou barvou, zatímco slovní prvek dominantního prvku označení, jehož zápis byl požadován, je napsán

stříbrnou barvou, nikterak neodstraňuje podobnost, pokud jde o kombinaci barev použitou v uvedených označeních, jelikož pokud jsou obě tyto barvy dány do kontrastu s modrým pozadím, jako je tomu v projednávané věci, rozdíl mezi těmito barvami není snadno postřehnutelný. Uvedené kombinace barev ve skutečnosti přispívají právě ke zvýraznění těchto slovních prvků a k získání obdobného celkového estetického výsledku.

48 Stejně tak skutečnost, na niž poukázal odvolací senát, že modrá barva použitá v kolidujících označeních vyobrazených v bodě 35 výše je velmi jednoduchá a běžně užívaná v obchodním styku, neodstraňuje podobnost konstatovanou na úrovni použité kombinace barev. V tomto ohledu stačí připomenout, že pro účely vzhledového srovnání dvou označení je třeba zohlednit použití stejných barev, i když jsou základní, jako je kombinace černé a bílé barvy ve věci, ve které byl vydán rozsudek ze dne 16. ledna 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, nezveřejněný, EU:T:2018:4, bod 52).

49 Pokud jde kromě toho o argument uplatněný EUIPO ve vyjádření k žalobě, podle kterého jak poměr, v němž jsou v kolidujících označeních vyobrazených v bodě 35 výše barvy rozvrženy, tak i odstín stříbrné barvy použité v těchto označeních, jsou odlišné, je nutno konstatovat, že takový důvod v napadeném rozhodnutí uveden není, takže EUIPO na základě tohoto argumentu tvrdí, že napadené rozhodnutí opřel o skutečnosti, jež v něm nezohlednil. Takové doplňující odůvodnění nelze účelně u Tribunálu uplatnit a musí být odmítnuto jako nepřípustné [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 11. prosince 2014, CEDC International v. OHIM – Underberg (Tvar stébla trávy v lahvi), T-235/12, EU:T:2014:1058, bod 71]. V každém případě údajně rozdílný poměr a odstín stříbrné barvy nikterak nevyvrací konstatování, že označení, jehož zápis byl požadován a uplatněná starší ochranná známka používají velmi podobnou, jasně a bezprostředně postřehnutelnou kombinaci barev.

50 Začtvrté je třeba uvést, že jak označení, jehož zápis byl požadován, tak uplatněná starší ochranná známka jsou prezentovány globálně v kruhovém tvaru. Není totiž zpochybňováno, že označení, jehož zápis je požadován, obsahuje velký modrý kruh, který je orámován tenkou kruhovou čarou stříbrné barvy, třebaže odvolací senát posledně uvedenou skutečnost opomněl zohlednit. Dále pak uvedený senát opomněl zohlednit skutečnost, že uvedená ochranná známka obsahuje vnitřní kruhový tvar orámovaný stříbrnými obrysy symbolu mužského pohlaví, nebo přinejmenším dva polokruhy umístěné nad a pod modrým obdélníkem, do něhož je zapsán slovní prvek „volvo“. Kromě toho se symbol mužského pohlaví (), který se v této ochranné známce vyskytuje, skládá z kruhového prvku a ze šipky. I za předpokladu, podobně jak tvrdí EUIPO, že by relevantní veřejnost uvedený symbol bezprostředně rozpoznala, to však neznamená, na rozdíl od toho, co uvedl uvedený senát v bodě 37 napadeného rozhodnutí, že tato veřejnost nepostřehne, že se symbol mužského pohlaví skládá zejména z jasně viditelného kruhového prvku, tím spíše, že šipka, která je k němu připojena, má mnohem menší velikost než samotný kruhový prvek. Odvolací senát měl tedy v uvedeném bodě neprávem za to, že dotčená ochranná známka „[neobsahuje] kruh“.

51 Z toho vyplývá, že označení, jehož zápis byl požadován a uplatněná starší ochranná známka mají několik vzhledových prvků společně, a sice použití stejného typu písma, velmi podobné kombinace barev, kruhových tvarů, v jejichž středu jsou umístěny a zvýrazněny jejich příslušné slovní prvky, přičemž tyto slovní prvky se kromě toho shodují, pokud jde o písmeno „v“, jediné písmeno v dominantním prvku označení, jehož zápis byl požadován, a první písmeno slovního prvku uplatněné starší ochranné známky.

52 Je zajisté pravda, jak je uvedeno v napadeném rozhodnutí a jak tvrdí EUIPO, že kolidující označení vyobrazená v bodě 35 výše vykazují rovněž významné vzhledové rozdíly. Zejména se tak slovní prvek dominantního prvku označení, jehož zápis byl požadován, sestávající z jediného písmene, a sice „v“, odlišuje od slovního prvku „volvo“ uplatněné starší ochranné známky, sestávajícího z pěti písmen; uvedené označení obsahuje modrý kruh na rozdíl od uvedené ochranné známky, v níž jsou obrysy kruhového tvaru stříbrné barvy (viz bod 40 výše); tato ochranná známka obsahuje na rozdíl od tohoto

označení modrý obdélník, do něhož je zapsán slovní prvek „volvo“, jakož i obrazový prvek podobající se symbolu mužského pohlaví; slovní prvek „v-wheels“ téhož označení se v uplatněné starší ochranné známce nevyskytuje.

53 Tyto rozdíly, ať jsou jakkoli významné, však nezpůsobují, že by se v celkovém dojmu vyvolaném kolidujícími označeními vyobrazenými v bodě 35 výše podobnosti uvedené v bodech 43 až 51 výše staly zanedbatelnými. Všechny tyto podobnosti se totiž týkají různých aspektů dominantních prvků označení, jehož zápis byl požadován a uplatněné starší ochranné známky, takže jejich relevanci nelze vyloučit.

54 Mimoto, i za předpokladu, podobně jak tvrdí EUIPO, že žádná z podobností uvedených v bodech 43 až 51 výše, posuzovaná samostatně, nepostačuje ke konstatování existence podobnosti mezi kolidujícími označeními vyobrazenými v bodě 35 výše pro účely použití čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, nic to nemění na tom, že uvedené podobnosti, posuzované jako celek, vykazují nízký stupeň vzhledové podobnosti, který musí být zohledněn pro účely použití tohoto článku. V tomto ohledu stačí připomenout, že v souladu s judikaturou připomenutou v bodech 24 a 25 výše jsou dvě označení podobná tehdy, když mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná totožnost, pokud jde o jeden nebo několik relevantních aspektů.

55 Kromě toho na jednání EUIPO připustil, že mezi kolidujícími označeními vyobrazenými v bodě 35 výše existují určité podobnosti, přičemž uvedl, že podle něj jde o „mezní případ“, který nedosahuje stupně podobnosti požadovaného judikaturou. V tomto ohledu je však nutno připomenout, že podle judikatury uvedené v bodě 19 výše je stupeň podobnosti požadovaný čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 menší než stupeň podobnosti požadovaný čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení a že podobnosti uvedené v bodech 43 až 51 výše, posuzované společně, postačují ke konstatování existence nízkého stupně vzhledové podobnosti mezi označením, jehož zápis byl požadován a uplatněnou starší ochrannou známkou, který je třeba zohlednit pro účely použití čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001.

56 Z toho vyplývá, že odvolací senát měl neprávem za to, že kolidující označení vyobrazená v bodě 35 výše jsou z vzhledového hlediska odlišná.

57 Ve druhé řadě, co se týče fonetického srovnání kolidujících označení vyobrazených v bodě 35 výše, je třeba mít za to, že odvolací senát dospěl právem k závěru, že mezi nimi neexistuje podobnost. Jestliže by totiž označení, jehož zápis je požadován, bylo vyslovováno pouze jako písmeno „v“, uvedený senát v bodě 31 napadeného rozhodnutí správně uvedl, že se písmeno „v“ vyslovuje odlišně od slovního prvku „volvo“ v uplatněné starší ochranné známce. V tomto případě se uvedené písmeno vysloví vydáním zvuku odpovídajícího příslušné hlásce v abecedě, zatímco uvedený slovní prvek, tvořený slabikami „vol“ a „vo“, se vysloví souvisle a podléhá odlišné akcentuaci, intonaci a odlišnému rytmu.

58 Dále pak, jestliže by označení, jehož zápis byl požadován, bylo vyslovováno stejným způsobem jako jeho slovní prvek „v-wheels“, ani tato výslovnost nemůže být připodobněna k výslovnosti slovního prvku „volvo“ uplatněné starší ochranné známky. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, se slabiky, na něž mohou být kolidující označení vyobrazená v bodě 35 výše rozložena, vyslovují odlišným způsobem. I když jsou tak některá písmena shodná, jsou vyslovována v odlišném pořadí s odlišnou akcentuací a odlišným rytmem.

59 Konečně ve třetí řadě, pokud jde o pojmové srovnání kolidujících označení vyobrazených v bodě 35 výše, stačí poznamenat, že účastníci řízení nezpochybňují závěr odvolacího senátu, podle něhož takové srovnání není v projednávaném případě možné.

60 Je tedy třeba dospět k závěru, že mezi kolidujícími označeními vyobrazenými v bodě 35 výše existuje nízký stupeň vzhledové podobnosti a že z fonetického hlediska mezi kolidujícími označeními neexistuje podobnost.

61 Kromě toho je třeba připomenout, že vzhledové, fonetické či pojmové aspekty kolidujících označení nemají vždy stejný význam. Důležitost podobných nebo rozdílných prvků označení může záviset zejména na jejich inherentních charakteristikách nebo na podmínkách uvedení výrobků nebo služeb, které kolidující ochranné známky označují, na trh. Jsou-li výrobky označené dotčenými ochrannými známkami obvykle prodávány v samoobslužných obchodech, kde si spotřebitel sám vybírá výrobek, a tudíž se musí spoléhat hlavně na zobrazení ochranné známky použité na tomto výrobku, bude vzhledová podobnost označení zpravidla důležitější. Pokud je naproti tomu dotčený výrobek prodáván zejména ústně, bude obvykle přiznán větší význam fonetické podobnosti označení. Stupeň fonetické podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami tak má omezenější význam v případě výrobků, které jsou uváděny na trh takovým způsobem, že relevantní veřejnost obvykle při nákupu ochrannou známku, která se na ně vztahuje, vnímá ze vzhledového hlediska [rozsudek ze dne 11. prosince 2014, Coca-Cola v. OHIM – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, bod 68; v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 5. července 2016, Future Enterprises v. EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, bod 32].

62 Z toho vyplývá, že odvolací senát tím, že neprávem dospěl k závěru, že kolidující označení vyobrazená v bodě 35 výše jsou odlišná ze vzhledového hlediska, pochybil, když neprovedl posouzení globální podobnosti uvedených označení, a v důsledku toho přezkum všech ostatních podmínek pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, připomenutých v bodech 17 a 18 výše.

63 Prvnímu žalobnímu důvodu je tudíž třeba vyhovět.

64 Za těchto podmínek a vzhledem k tomu, že stačí, aby zápisu přihlášené ochranné známky bránil jediný relativní důvod pro zamítnutí zápisu, jako je důvod uvedený v čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001, a že odvolací senát bude muset přezkoumat ostatní podmínky pro použití uvedeného článku, je třeba napadené rozhodnutí zrušit v plném rozsahu, aniž je nezbytné přezkoumat ostatní žalobní důvody uplatněné žalobkyní [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. října 2016, Spa Monopole v. EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, nezveřejněný, EU:T:2016:631, bod 71].

K nákladům řízení

65 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

66 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO neměl ve věci úspěch, je důvodné rozhodnout, že EUIPO ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyní, souvisejících s řízením před Tribunálem.

67 Mimoto vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala, aby byla EUIPO uložena náhrada nákladů, které vynaložila v řízení před námitkovým oddělením a před odvolacím senátem, je třeba připomenout, že podle čl. 190 odst. 2 jednacího řádu se nutné výdaje vynaložené účastníky řízení v souvislosti s řízením před odvolacím senátem považují za náklady, jejichž náhradu lze přiznat, takže je tento návrh žalobkyně přípustný. To však neplatí pro výdaje vynaložené v souvislosti s řízením před námitkovým oddělením. Návrh žalobkyně týkající se nákladů souvisejících s řízením před námitkovým oddělením, které nepředstavují náklady, jejichž náhradu lze přiznat, je tudíž nepřípustný [rozsudek ze dne 20. září 2018, Kwizda Holding v. EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, body 90 a 91].

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (sedmý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 21. března 2018 (věc R 1852/2017-4) se zrušuje.**

2) **EUIPO se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nutných výdajů vynaložených společností Volvo Trademark Holding AB v souvislosti s řízením před odvolacím senátem EUIPO.**

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 24. září 2019.

Podpisy.