Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 24 september 2019*

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket V V–WHEELS – De äldre EU-figurmärkena VOLVO, de äldre nationella figurmärkena VOLVO och de äldre icke-registrerade figurmärkena VOLVO – Relativt registreringshinder – Kännetecknenslikhet – Artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001”

I mål T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, Göteborg (Sverige), företrätt av advokaten T. Dolde och M. Hawkins, solicitor,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av S. Bonne och H. O’Neill, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd var

Paalupaikka Oy, Idensalmi (Finland),

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 21 mars 2018 (ärende R 1852/2017–4) om ett invändningsförfarande mellan Volvo Trademark Holding och Paalupaikka,

meddelar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tomljenović samt domarna E. Bieliūnas och A. Kornezov (referent),

justitiesekreterare: handläggaren R. Ūkelytė,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 7 juni 2018,

med beaktande av svarsskrivelsen som inkom till tribunalens kansli den 4 oktober 2018,

efter förhandlingen den 16 maj 2019,

* Rättegångsspråk: engelska.

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 4 augusti 2015 ingav Paalupaikka Oy en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



3 Kännetecknet beskrivs i registreringsansökan som en ”[b]lå rund cirkel, inuti vilken i mitten finns en silverfärgad ”V”-bokstav. Den blå cirkeln omges av en smal silverfärgad avgränsning. Nedanför cirkeln texten ”V-WHEELS”. I texten är ”V”-bokstaven silverfärgad och övriga tecken blå.”. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Hjulfälgar för bilar; [f]älgar för fordonshjul; [h]jul; [s]vängbara hjul [hjul till fordon och farkoster]; [h]jul till bilar; [h]jul för motorcyklar; [f]ordonshjul; [s]vängbara hjul för vagnar (fordon); [h]jul [delar till fordon]; [h]jul för racerbilar i form av go-kart; [h]jul, däck och larvband”

4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Tidningen om EU-varumärken* nr 182/2015 av den 25 september 2015.

5 Klaganden, Volvo Trademark Holding AB, framställde den 31 december 2015 en invändning mot registreringen av det sökta kännetecknet för de varor som avses ovan i punkt 3.

6 Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken, som samtliga omfattade varor i klass 12:

– det nedan återgivna EU-figurmärket, som registrerats under nr 10397016:

– det nedan återgivna EU-figurmärket, som registrerats under nr 4804522:



– det nedan återgivna EU-figurmärket, som registrerats under nr 9045311:



– det nedan återgivna finländska figurmärket, som registrerats under nummer 66240:



– det nedan återgivna svenska figurmärket, som registrerats under nummer 385923:



– det nedan återgivna svenska figurmärket, som varit föremål för en registreringsansökan den 22 augusti 2014:



– det nedan återgivna, i Europeiska unionen välkända, varumärket:



– det nedan återgivna, i unionen välkända, varumärket:



– det nedan återgivna, i unionen välkända, varumärket:



7 Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning 2017/1001).

8 Den 19 juni 2017 avslog invändningsenheten invändningen i dess helhet.

9 Den 22 augusti 2017 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut vid EUIPO enligt artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).

10 EUIPO:s fjärde överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 21 mars 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet). I synnerhet ansåg överklagandenämnden att det kännetecken som registreringsansökan avsåg skiljde sig från de äldre varumärken som åberopats till stöd för invändningen och att någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001 därför inte kunde konstateras. Överklagandenämnden avslog överklagandet även vad beträffar den grund för invändning som baserade sig på artikel 8.5 i den förordningen, eftersom det första villkoret för att tillämpa den bestämmelsen inte var uppfyllt, då de motstående kännetecknen var olika. Slutligen fann överklagandenämnden att varken marknadsundersökningar eller det beslut från Patentstyret (Norska patentverket) som klaganden har ingett, kunde påverka dessa slutsatser.

Parternas yrkanden

11 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna för förfarandet vid invändningsenheten och vid EUIPO:s fjärde överklagandenämnd.

12 EUIPO har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

13 Till stöd för överklagandet har klaganden åberopat fyra grunder. Den första och den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.5 respektive artikel 8.1 b i förordning 2017/1001. Den tredje grunden avser att överklagandenämnden missuppfattat de faktiska omständigheterna och bevisningen, vilket strider mot artikel 72.2 i förordning 2017/1001. Som fjärde grund har det gjorts gällande att överklagandenämnden åsidosatte motiveringsskyldigheten enligt artikel 94.1 i förordning 2017/1001.

14 Det framgår av det överklagade beslutet att överklagandenämnden, vid bedömningen av det relativa registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning 2017/1001, ansåg att de motstående kännetecknen var olika varandra, varför den invändning som grundades på artikel 8.1 b och 8.5 i samma förordning inte skulle godtas.

15 Klaganden anser beträffande den första grunden, som avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning 2017/1001, i huvudsak att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att kännetecknen inte liknar varandra, och därmed avfärdade det relativa registreringshinder som avses i den bestämmelsen.

16 Enligt artikel 8.5 i förordning 2017/1001 får, efter invändning från innehavaren av ett äldre registrerat varumärke i den mening som avses i artikel 8.2, det varumärke som ansökan avser inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, oavsett om de varor eller tjänster för vilka det tillämpas är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det, i fråga om ett äldre EU-varumärke, är känt i unionen eller, i fråga om ett äldre nationellt

varumärke, är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

17 Det framgår av lydelsen i artikel 8.5 i förordning 2017/1001 att den bestämmelsen är tillämplig endast under förutsättning att följande kumulativa villkor är uppfyllda; för det första ska de motstående varumärkena vara identiska eller likna varandra, för det andra ska det äldre varumärke som åberopats till grund för invändningen vara känt och för det tredje ska det finnas risk för att användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (dom av den 28 juni 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54).

18 Enligt fast rättspraxis är de intrång som avses i artikel 8.5 i förordning 2017/1001, när de äger rum, följden av en viss likhet mellan det äldre och det yngre varumärket och denna likhet innebär att omsättningskretsen förknippar dessa båda varumärken med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte förväxlar dem (se dom av den 12 mars 2009, Antartica/harmoniseringskontoret, C-320/07 P, ej publicerad, EU:C:2009:146, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

19 När det särskilt gäller det första villkoret för tillämpning av artikel 8.5 i förordning 2017/1001 (se ovan punkt 17), nämligen att de motstående kännetecknen är identiska eller liknar varandra, erinrar tribunalen om att enligt domstolens praxis skiljer sig den grad av likhet som krävs enligt artikel 8.1 b i förordning 2017/1001, å ena sidan, och enligt artikel 8.5 i samma förordning, å andra sidan. För att det skydd som införts genom den första av dessa båda bestämmelser ska kunna genomföras krävs det att det konstateras att det föreligger en sådan grad av likhet mellan de motstående varumärkena att det finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar dem. För skydd enligt den andra bestämmelsen krävs emellertid inte att det föreligger en sådan risk. De intrång som avses i artikel 8.5 i förordning 2017/1001 kan således vara följden av en mindre grad av likhet mellan det äldre och det yngre varumärket, förutsatt att likheten är tillräcklig för att omsättningskretsen förknippar varumärkena med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa (dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 53, och dom av den 20 november 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P och C-582/13 P, ej publicerad, EU:C:2014:2387, punkt 72).

20 Härav följer att det är uppenbart att artikel 8.5 i förordning 2017/1001 och artikel 8.1 b i samma förordning inte kan tillämpas när det inte föreligger några likheter mellan de motstående kännetecknen. Det är endast om de motstående varumärkena i viss mån liknar varandra, om än i ringa omfattning, som tribunalen ska göra en helhetsbedömning för att avgöra om det – trots att de motstående varumärkena liknar varandra endast i ringa omfattning – med anledning av andra relevanta faktorer, såsom att det äldre varumärket är välkänt eller känt, finns en risk för att omsättningskretsen förväxlar varumärkena eller får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 66, och dom av den 20 november 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P och C-582/13 P, ej publicerad, EU:C:2014:2387, punkt 73).

21 Tribunalen ska pröva klagandens första grund mot bakgrund av dessa inledande överväganden.

22 I förevarande fall ansåg överklagandenämnden att de motstående kännetecknen var olika och drog därav slutsatsen att det registreringshinder som avses i artikel 8.5 i förordning 2017/1001 inte var tillämpligt. Nämnden prövade därför inte de andra villkor som föreskrivs i den bestämmelsen och som angetts ovan i punkt 17.

23 Tribunalen ska därför pröva huruvida överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att det inte förelåg någon likhet, inte ens i ringa omfattning, mellan de motstående kännetecknen.

24 Tribunalen erinrar om att två kännetecken liknar varandra om de ur omsättningskretsens synvinkel åtminstone delvis överensstämmer med varandra i ett eller flera relevanta hänseenden, nämligen i visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt hänseende (se dom av den 29 november 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, ej publicerad, EU:T:2018:850, punkt 66 och där angiven rättspraxis).

25 Bedömningen av likheten mellan två kännetecken kan inte begränsas till att beakta endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke och till att jämföra den med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att vart och ett av de aktuella varumärkena undersöks i sin helhet. Detta utesluter inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 42, och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C-193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 43). Så kan bland annat vara förhållandet när den beståndsdelen ensam kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar blir försumbara för helhetsintrycket av detsamma (dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C-193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 43).

26 I förevarande fall ansåg överklagandenämnden, i samband med sin bedömning enligt artikel 8.1 b i förordning 2017/1001, att den omsättningskrets som skulle beaktas var den breda allmänheten, det vill säga slutkonsumenter och fackmän, vars uppmärksamhetsnivå varierade från medelhög till hög. Det relevanta territoriet för bedömningen av risken för förväxling var unionen beträffande de äldre EU-varumärkena och de icke-registrerade välkända äldre varumärkena, samt Sverige och Finland beträffande de nationella varumärken som registrerats där. Parterna har inte bestritt denna definition av omsättningskretsen.

27 Därefter gjorde överklagandenämnden en visuell, fonetisk och begreppsmässig jämförelse mellan de motstående kännetecknen. För det första prövade nämnden invändningen i den del den grundade sig på EU-varumärket nr 10397016, som återgetts ovan i punkt 6.

28 Överklagandenämnden konstaterade i detta avseende att det kännetecken som registreringsansökan avsåg var ett figurkännetecken bestående av den stiliserade silverfärgade bokstaven ”v” i en blå cirkel. Enligt överklagandenämnden liknade typsnittet standardtypsnittet Garamond, som är tillgängligt i alla ordbehandlingsprogram. Nämnden tillade att samma stiliserade bokstav återgavs under cirkeln i mindre storlek, följd av ett bindestreck och ordet ”wheels” skrivet i ett typsnitt som liknade typsnittet Arial. Överklagandenämnden ansåg att det ordet, som är ett engelskt grundläggande ord som kan förstås i hela unionen, var beskrivande för de varor som omfattades av det sökta varumärket och inte hade särskiljningsförmåga med avseende på bilar samt att bokstaven ”v” inte förmedlar någon innebörd med avseende på bilar. Överklagandenämnden angav på denna grund att ”i bästa fall för klaganden” dominerades det kännetecken som registreringsansökan avsåg av den silverfärgade bokstaven ”v” i en blå cirkel, varvid blått är en elementarfärg.

29 Överklagandenämnden påpekade att EU-varumärket nr 10397016 utgjordes av en stiliserad återgivning av ordelementet ”volvo” i blå bokstäver, varvid blått är en elementarfärg, och med bokstäver som liknar standardtypsnittet Garamond ”med den enda skillnaden att dessa bokstäver [föreföll] något tjockare än [nämnda typsnitt]”. I fråga om de motstående kännetecknen angav överklagandenämnden att både det typsnitt och den färg som använts var mycket enkla och ofta använda i näringslivet, vilket innebär att de inte gav de ovannämnda kännetecknen särskiljningsförmåga.

30 Vad gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen i visuellt hänseende, ansåg överklagandenämnden i punkt 30 i det överklagade beslutet att de dominerande beståndsdelarna i kännetecknen, det vill säga bokstaven ”v” i det kännetecken som registreringsansökan avsåg och ordelementet ”volvo” i det äldre varumärket, var olika varandra. Nämnden påpekade att ett kännetecken som består av en enda bokstav inte kan anses likna ett ord som börjar med den bokstaven. Enligt överklagandenämnden var även de ytterligare figurelementen olika. Den angav att även om de båda kännetecknen var blå och även om det rörde sig om samma blå nyans, kompenserade detta inte de skillnader som fanns mellan dem.

31 I fonetiskt hänseende ansåg överklagandenämnden att den enda bokstaven ”v” i det kännetecken som registreringsansökan avsåg uttalas annorlunda på engelska, spanska och tyska än bokstaven ”v” i ordelementet ”volvo” i det äldre varumärket. Eftersom den inte hade något exempel på något annat språk som visar motsatsen, drog nämnden slutsatsen att de motstående kännetecknen inte liknade varandra i fonetiskt hänseende.

32 I begreppsmässigt hänseende ansåg överklagandenämnden att det inte var möjligt att göra någon jämförelse, eftersom varken den dominerande och särskiljande beståndsdelen i det kännetecken som registreringsansökan avsåg eller det äldre varumärket hade någon innebörd.

33 Överklagandenämnden påpekade vidare att om man beaktade beståndsdelen ”v-wheels” i det kännetecken som registreringsansökan avsåg, stod de motstående kännetecknen ännu längre från varandra i visuellt och fonetiskt hänseende. På samma sätt ansåg överklagandenämnden att om ett begrepp skulle tillskrivas den dominerande beståndsdelen i det kännetecknet, det vill säga för en enda bokstav, eller om ordet ”wheels” i beståndsdelen ”v-wheels” i det kännetecknet skulle beaktas, skulle de motstående kännetecknen vara olika i begreppsmässigt hänseende.

34 För det andra jämförde överklagandenämnden det kännetecken som registreringsansökan avsåg med alla andra äldre figurmärken som åberopats till stöd för invändningen och som återgetts ovan i punkt 6. Överklagandenämnden angav härvid att samtliga dessa varumärken utgjordes av det särskiljande ordelementet ”volvo”, i samma typsnitt som EU-varumärke nr 10397016, och ”ytterligare ett dominerande figurelement”, ordelementet ”volvo” i svart på en vit etikett eller i vitt på en svart eller blå etikett. Överklagandenämnden beaktade vidare att de varumärkena, i motsats till vad klaganden gjort gällande, inte innehöll någon cirkel, eftersom deras figurelement inte kunde delas upp i en cirkel och en pil, utan uppfattades som en enda beståndsdel som liknar den välkända symbolen för maskulint genus (), vilket innebär att de motstående kännetecknen inte innehåller samma cirkelrunda beståndsdel. Till skillnad från bokstaven ”v” i nämnda kännetecken var ordelementet ”volvo” för övrigt inte silverfärgat i något av dessa varumärken. Eftersom alla dessa varumärken innehåller ytterligare en ”meddominerande” beståndsdel, är skillnaderna mellan dem och detta kännetecken ”desto större”. Överklagandenämnden fann följaktligen att det aktuella kännetecknet skilde sig från alla de övriga ovannämnda varumärkena.

35 Klaganden har hävdat att överklagandenämndens bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning 2017/1001 är felaktig i flera avseenden. I överklagandet och vid förhandlingen preciserade klaganden att bolagets argument koncentrerades huvudsakligen till jämförelsen mellan det kännetecken som registreringsansökan avsåg och det välkända EU-varumärke som återges nedan (nedan kallat det åberopade äldre varumärket):

Kännetecken som registreringsansökan avser	Det äldre i unionen välkända varumärket
	

36 Enligt klaganden föreligger det en viss visuell likhet mellan de motstående kännetecken som återges ovan i punkt 35 på grund av att de har flera gemensamma beståndsdelar, nämligen bokstaven ”v”, cirkelrunda former, en placering av ordelementen i den runda formen, samma kombination av färgen blå och silverfärg jämte samma typsnitt; detta är inte standardtypsnittet Garamond, utan ett typsnitt som särskilt skapats av klaganden. Överklagandenämnden underlät emellertid att beakta vissa av dessa likheter och det helhetsintryck som dessa kännetecken åstadkommer. För övrigt föreligger även en viss fonetisk likhet mellan kännetecknen.

37 EUIPO har genmält, för det första, att den omständigheten att ordelementet ”volvo” i det åberopade äldre varumärket börjar med bokstaven v, som därefter upprepas, inte är tillräcklig för att undanröja skillnaderna mellan de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 och att det använda typsnittet inte är särskilt särskiljande. För det andra innehåller nämnda kännetecken inte samma figurelement, bland annat en cirkelrund form, eller samma ordelement, vilket innebär att de inte kan anses likna varandra. För det tredje är ordelementet i det åberopade äldre varumärket, till skillnad från vad klaganden har gjort gällande, placerat i en rektangel som täcker mindre än en tredjedel av symbolen för maskulint genus, medan beståndsdelen ”v” i det kännetecken som registreringsansökan avser täcker hela ytan av den skiva som den är anbringad på. För det fjärde sammanfaller inte silvernyansen i nämnda kännetecken med silverfärgen i det åberopade äldre varumärket, och färgernas proportion är inte så identisk att dessa kännetecken kan anses likna varandra. Kombinationen av färgerna blått och silver är för övrigt inte särskiljande i sig.

38 Tribunalen påpekar att det kännetecken som registreringsansökan avser är ett sammansatt figurkännetecken. Det innehåller en beståndsdel som, med hänsyn till sin storlek och placering, är den dominerande beståndsdelen. Den består av den silverfärgade bokstaven ”v” i ett svagt stiliserat typsnitt, införd i en blå cirkel som avgränsas med en smal linje i silverfärg. Under den beståndsdelen finns ett ordelement i mindre storlek, nämligen ”v-wheels”, vari bokstaven ”v” är densamma som den som återges i den blå cirkeln, men i mindre storlek, medan de övriga bokstäverna är skrivna i blått i ett typsnitt som liknar typsnittet Arial.

39 Överklagandenämnden har i det avseendet, i punkt 27 i det överklagade beslutet, korrekt påpekat att den dominerande beståndsdelen i det kännetecken som registreringsansökan avsåg var den som bestod av den stora bokstaven ”v” i silverfärg införd i en blå cirkel. Tribunalen preciserar emellertid

att vad beträffar den blå cirkeln är den omgiven av en smal cirkelformad linje i silverfärg (se ovan punkterna 2 och 3), vilket överklagandenämnden underlät att ange. Det ska konstateras att ordelementet ”v-wheels” i nämnda kännetecken inte kan anses vara dominerande med hänsyn till sin storlek och på grund av att det till viss del återger den stora stiliserade bokstaven ”v” i den dominerande beståndsdelen. Det är emellertid inte försumbart.

40 Även det åberopade äldre varumärket är ett sammansatt varumärke, vilket utgörs av ordelementet ”volvo” skrivet med lätt stiliserade bokstäver i vitt mot bakgrund av en blå rektangel, införd i en cirkelrund beståndsdel i silverfärg med en liten pil i samma färg som sticker ut uppåt till höger. Överklagandenämnden påpekade härvid på ett korrekt sätt att det varumärket bestod av dominerande beståndsdelar, nämligen ordelementet ”volvo” och en cirkelrund beståndsdel med en liten pil som sticker ut uppåt till höger.

41 Vad först och främst gäller jämförelsen i visuellt hänseende av de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35, fann överklagandenämnden i huvudsak att de var olika.

42 Tribunalen påpekar emellertid härvid, i likhet med vad klaganden i huvudsak har gjort gällande, att de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 företer likheter i visuellt hänseende.

43 För det första finns det vissa likheter mellan ordelementet i den dominerande beståndsdelen i det kännetecken som registreringsansökan avser och ordelementet i det åberopade äldre varumärket, nämligen bokstaven ”v” respektive ordelementet ”volvo”: dels sammanfaller den bokstaven med bland annat den första bokstaven i detta ordelement, dels är de i båda fallen skrivna med ett identiskt typsnitt. Även om det typsnittet inte är särskilt fantasifullt är det inte desto mindre stiliserat och ingår inte bland ”standardtypsnitten” i ordbehandlingsprogram, vilket parterna också bekräftat vid förhandlingen. EUIPO har för övrigt inte bestritt att typsnittet i fråga har utformats specifikt för klaganden och används av denne sedan många år tillbaka. Såsom klaganden med fog har gjort gällande, och i motsats till vad överklagandenämnden angav, är skillnaderna mellan typsnittet Garamond och typsnittet i de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 inte bara att bokstäverna är ”något tjockare”, utan även att bokstaven ”v” i de kännetecknen, till skillnad från typsnittet Garamond, skrivs på så sätt att den spetsiga nedre delen av denna skurits av. Tribunalen konstaterar följaktligen att ett och samma typsnitt använts i kännetecknen för deras ordelement ”v” och ”volvo”. Det typsnittet ingår, i motsats till vad överklagandenämnden angett, inte bland de typsnitt som ofta används i näringslivet.

44 Tribunalen har i vart fall redan haft tillfälle att påpeka att användningen av samma typsnitt, även standardtypsnitt, är en omständighet som ska beaktas vid prövningen av den visuella jämförelsen av de motstående kännetecknen (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 16 januari 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, ej publicerad, EU:T:2018:4, punkterna 29 och 52), vilket innebär att även för det fall ordelementen i de motstående kännetecknen skrivits i ett standardtypsnitt, hindrar inte detta att en likhet anses föreligga mellan dem.

45 För det andra är ordelementen ”v” och ”volvo” i de motstående kännetecknen placerade i mitten av respektive kännetecken och tydligt framhävda. I de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 återfinns nämligen dessa ordelement, i silverfärg respektive vitt, båda på en blå bakgrund i mitten av ett cirkelrunt figurelement (se nedan punkt 50), vilket framhäver dem. De framhävs tydligt genom sin placering och den sökta kontrasten mellan de använda färgerna. Såsom klaganden har gjort gällande underlät överklagandenämnden emellertid att beakta den aspekten vid bedömningen av den visuella likheten mellan kännetecknen.

46 För det tredje används färgkombinationer som liknar varandra mycket i det kännetecken som registreringsansökan avser och i det åberopade äldre varumärket. De har nämligen båda den blå färgen, i en mycket liknande, eller till och med identisk, nyans som används för den cirkel som

omsluter bokstaven ”v” i silverfärg, och används för en rektangel i vilken ordet ”volvo” skrivs i vitt. De använder även båda silverfärg för bokstaven ”v” och den smala cirkelformade linjen som omger den blå cirkeln, i fråga om kännetecknet, och för symbolen för maskulint genus, i fråga om varumärket.

47 Även om överklagandenämnden i detta avseende noterade att de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 båda använder färgen blått, underlät den att mer allmänt ta hänsyn till att färgkombinationer använts som liknar varandra i hög utsträckning. Den omständigheten, vilken överklagandenämnden har betonat, att ordelementet i det åberopade äldre varumärket skrivs i vitt, medan ordelementet i den dominerande beståndsdelen i det kännetecken som registreringsansökan avser är i silverfärg undanröjer inte den likhet som föreligger avseende färgkombinationen i nämnda kännetecken, eftersom skillnaden mellan de två färgerna inte lätt kan urskiljas när de som i förevarande mål ställs i kontrast mot en blå bakgrund. I själva verket bidrar dessa färgkombinationer just till att framhäva dessa ordelement och få till ett liknande estetiskt helhetsresultat.

48 Den omständigheten som överklagandenämnden angav, nämligen att den blå färg som använts i de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 är mycket enkel och ofta används i näringslivet, innebär inte att den likhet inte föreligger som konstaterats beträffande den färgkombination som använts. Det är härvid tillräckligt att erinra om att det vid en visuell jämförelse av två kännetecken ska beaktas om samma färger används, även om de är elementarfärger, såsom kombinationen av svart och vitt i det mål som avgjordes genom domen av den 16 januari 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, ej publicerad, EU:T:2018:4, punkt 52).

49 I fråga om det argument som EUIPO har anfört i svarsskrivelsen, nämligen att både den andel i vilken färgerna är fördelade i de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35, och den nyans av silverfärg som används i de kännetecknen skiljer sig åt, konstaterar tribunalen att något sådant skäl inte anges i det överklagade beslutet, varför EUIPO med det argumentet har påstått sig stödja det överklagade beslutet genom omständigheter som inte beaktats i detsamma. En sådan kompletterande motivering kan inte med framgång åberopas vid tribunalen och kan inte tas upp till sakprövning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 11 december 2014, CEDC International/harmoniseringskontoret – Underberg (formen på ett grässtrå i en flaska), T-235/12, EU:T:2014:1058, punkt 71). Under alla omständigheter påverkar den påstådda skillnaden i proportioner och silverfärgnyans inte på något sätt konstaterandet att det i det kännetecken som registreringsansökan avser och i det åberopade äldre varumärket används färgkombinationer som liknar varandra i hög utsträckning och som klart och omedelbart kan uppfattas.

50 För det fjärde ska det påpekas att både det kännetecken som registreringsansökan avser och det åberopade äldre varumärket totalt sett har en cirkelrund form. Dels har det nämligen inte bestritts att det förstnämnda innehåller en stor blå cirkel, som omges av en smal cirkelformad linje i silverfärg, även om överklagandenämnden underlät att beakta den sistnämnda beståndsdelen. Dels underlät överklagandenämnden att beakta att nämnda varumärke innehöll en inre cirkelrund form som omgavs av de silverfärgade konturerna av symbolen för maskulint genus, eller åtminstone två halvcirklar som lagts ovanför och under den blå rektangel i vilken ordelementet ”volvo” förts in. Dessutom är symbolen för maskulint genus (), som återfinns i det varumärket, sammansatt av en cirkelrund beståndsdel och en pil. Även om det – i likhet med vad EUIPO gjort – antas att omsättningskretsen omedelbart känner igen den symbolen, innebär detta inte därmed – i motsats till vad överklagandenämnden angav i punkt 37 i det överklagade beslutet – att omsättningskretsen inte kommer att uppfatta att symbolen för maskulint genus är sammansatt av bland annat en cirkelrund beståndsdel som är klart synlig, särskilt som den pil som är fogad vid den är mycket mindre än den cirkelrunda beståndsdelen. Överklagandenämnden gjorde således en felaktig bedömning när den i nämnda punkt slog fast att det aktuella varumärket ”inte [innehöll] någon cirkel”.

51 Härav följer att det kännetecken som registreringsansökan avser och det åberopade äldre varumärket har flera gemensamma visuella beståndsdelar, nämligen samma typsnitt, färgkombinationer som liknar varandra i hög utsträckning, cirkelrunda former i vars mitt de respektive ordelementen placerats och

framhävs, varvid de sistnämnda dessutom sammanfaller i bokstaven ”v”, som är den enda bokstaven i den dominerande beståndsdelen i det kännetecken som registreringsansökan avser och den första bokstaven i ordelementet i det åberopade äldre varumärket.

52 Såsom angetts i det överklagade beslutet och såsom EUIPO har gjort gällande, föreligger visserligen även betydande visuella skillnader mellan de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35. Ordelementet i den dominerande beståndsdelen i det kännetecken som registreringsansökan avser, vilket består av en enda bokstav, nämligen ”v”, skiljer sig från ordelementet ”volvo” i det åberopade äldre varumärket som består av fem bokstäver. Nämnda kännetecken innehåller en blå cirkel till skillnad från nämnda varumärke, i vilket konturerna av cirkelformen är silverfärgade (se ovan punkt 40). Varumärket innehåller, till skillnad från kännetecknet, en blå rektangel i vilken ordelementet ”volvo” förts in samt ett figurelement som liknar symbolen för maskulint genus. Ordelementet ”v-wheels” i kännetecknet saknas i det åberopade äldre varumärket.

53 Dessa skillnader, hur viktiga de än må vara, medför emellertid inte att de likheter som anges ovan i punkterna 43–51 blir försumbara för det helhetsintryck som åstadkoms av de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35. Alla dessa likheter rör nämligen olika aspekter av de dominerande beståndsdelarna i det kännetecken som registreringsansökan avser och det åberopade äldre varumärket, varför deras relevans inte kan avfärdas.

54 Även om det – i likhet med vad EUIPO gjort – antas att ingen av de likheter som angetts ovan i punkterna 43–51, beaktad för sig, är tillräcklig för att konstatera att det föreligger en likhet mellan de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning 2017/1001, är det inte desto mindre så att de likheterna, sammantagna, visar på en låg grad av visuell likhet, som ska beaktas vid tillämpningen av den artikeln. Det är härvid tillräckligt att erinra om att det framgår av rättspraxis (se ovan punkterna 24 och 25) att två kännetecken liknar varandra om de ur omsättningskretsens synvinkel åtminstone delvis överensstämmer med varandra i ett eller flera relevanta hänseenden.

55 Vid förhandlingen medgav EUIPO för övrigt att det fanns vissa likheter mellan de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35, samtidigt som EUIPO gjorde gällande att det enligt EUIPO var fråga om ett ”gränsfall” som inte uppnådde den grad av likhet som krävs enligt rättspraxis. I detta hänseende ska det emellertid erinras om att enligt den rättspraxis som nämnts ovan i punkt 19 är den grad av likhet som krävs enligt artikel 8.5 i förordning 2017/1001 mindre än den som krävs enligt artikel 8.1 b i förordningen, och att de likheter som anges ovan i punkterna 43–51 sammantaget är tillräckliga för att slå fast att det föreligger en låg grad av visuell likhet mellan det kännetecken som registreringsansökan avser och det åberopade äldre varumärket, vilken ska beaktas vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning 2017/1001.

56 Härav följer att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 var olika i visuellt hänseende.

57 Vad därefter gäller den fonetiska jämförelsen mellan de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35, finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den fann att det inte förelåg någon likhet mellan dem. Om, å ena sidan, det kännetecken som registreringsansökan avsåg uttalas endast som bokstaven ”v”, gjorde överklagandenämnden nämligen en riktig bedömning när den i punkt 31 i det överklagade beslutet angav att bokstaven ”v” uttalas på ett annat sätt än ordelementet ”volvo” i det åberopade äldre varumärket. Nämnda bokstav uttalas i sådant fall genom ett ljud som motsvarar bokstaven vid uppläsning av alfabetet, medan nämnda ordelement, som består av stavelserna ”vol” och ”vo”, uttalas kontinuerligt samt betonas och intoneras olika och har olika rytm.

58 Om, å andra sidan, det kännetecken som registreringsansökan avser uttalas på samma sätt som dess ordelement ”v-wheels”, närmar sig inte heller detta uttal uttalet av ordelementet ”volvo” i det åberopade äldre varumärket. I motsats till vad klaganden har hävdat uttalas de stavelser som de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 kan delas upp i på olika sätt. Även om vissa bokstäver sammanfaller, uttalas de således i en annan ordning och med en annan betoning och rytm.

59 Vad slutligen gäller den begreppsmässiga jämförelsen av de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35, är det tillräckligt att påpeka att parterna inte har bestritt överklagandenämndens slutsats att en sådan jämförelse inte är möjlig i förevarande mål.

60 Tribunalen finner således att det föreligger en låg grad av visuell likhet mellan de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 samt att de inte liknar varandra i fonetiskt hänseende.

61 Tribunalen erinrar om att de visuella, fonetiska och begreppsmässiga aspekterna av de motstående kännetecknen inte alltid väger lika tungt. Hur viktiga likheterna eller skillnaderna mellan kännetecknen är kan bero på bland annat kännetecknens egenskaper i sig eller villkoren för saluföring av de varor eller tjänster som de motstående varumärkena avser. Om de varor som avses med de aktuella varumärkena normalt säljs i affärer med självbetjäning där konsumenten själv väljer ut varan och således huvudsakligen måste utgå från bilden av det varumärke som varan försetts med, är en visuell likhet mellan kännetecknen i allmänhet av större betydelse. Om den avsedda varan däremot till största delen säljs muntligen, fästs normalt sett större vikt vid fonetiska likheter mellan kännetecknen. Graden av fonetisk likhet mellan två varumärken har därför mindre betydelse i fråga om varor som saluförs på ett sådant sätt att omsättningskretsen vid köpet vanligtvis får en visuell uppfattning av det varumärke som varorna försetts med (dom av den 11 december 2014, Coca-Cola/harmoniseringskontoret – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 68; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2016, Future Enterprises/harmoniseringskontoret – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 32).

62 Härav följer att överklagandenämnden – genom att felaktigt slå fast att de motstående kännetecken som återgetts ovan i punkt 35 var olika i visuellt hänseende – gjorde en felaktig bedömning när den underlät att bedöma likheten ur ett helhetsperspektiv mellan nämnda kännetecken och följaktligen att pröva samtliga övriga villkor för tillämpning av artikel 8.5 i förordning 2017/1001, vilka tribunalen erinrat om ovan i punkterna 17 och 18.

63 Överklagandet ska således bifallas på den första grunden.

64 Under dessa omständigheter och eftersom det är tillräckligt att ett enda relativt registreringshinder, såsom det som avses i artikel 8.5 i förordning 2017/1001, utgör hinder för registrering av det sökta varumärket samt eftersom överklagandenämnden ska pröva de övriga villkoren för tillämpning av den artikeln, ska det överklagade beslutet ogiltigförklaras i sin helhet. Det saknas därvid anledning att pröva de övriga grunder som klaganden har åberopat (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SpA VILLAGE), T-625/15, ej publicerad, EU:T:2016:631, punkt 71).

Rättegångskostnader

65 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

66 Klaganden har yrkat att EUIPO ska förpliktas att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader i förfarandet vid tribunalen. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.

67 Klaganden har vidare yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta klagandens kostnader i förfarandet vid invändningsenheten och överklagandenämnden. Tribunalen erinrar därvid om att enligt artikel 190.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Klagandens yrkande i denna del kan således tas upp till sakprövning. Detta gäller emellertid inte de kostnader som har uppkommit för förfarandet vid invändningsenheten. Följaktligen kan klagandens yrkande avseende de kostnader som är hänförliga till förfarandet vid invändningsenheten och som inte utgör ersättningsgilla kostnader inte tas upp till sakprövning (dom av den 20 september 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, punkterna 90 och 91).

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjunde avdelningen)

följande:

1) Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 21 mars 2018 (ärende R 1852/2017–4) ogiltigförklaras.

2) EUIPO ska ersätta rättegångskostnaderna, inklusive de nödvändiga kostnader som Volvo Trademark Holding AB haft med anledning av förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd.

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 september 2019.

Underskrifter