ARREST VAN HET GERECHT (Zevende kamer)

24 september 2019*

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk V V-WHEELS – Oudere Uniebeeldmerken, nationale beeldmerken en niet-ingeschreven beeldmerken VOLVO – Relatieve weigeringsgrond – Overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001”

In zaak T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, gevestigd te Göteborg (Zweden), vertegenwoordigd door T. Dolde, advocaat, en M. Hawkins, solicitor,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door S. Bonne en H. O’Neill als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO:

Paalupaikka Oy, gevestigd te Iisalmi (Finland),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 21 maart 2018 (zaak R 1852/2017-4) inzake een oppositieprocedure tussen Volvo Trademark Holding en Paalupaikka,

wijst

HET GERECHT (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: V. Tomljenović, president, E. Bieliūnas en A. Kornezov (rapporteur), rechters,

griffier: R. Ūkelytė, administrateur,

gezien het op 7 juni 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 4 oktober 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 16 mei 2019,

* Procestaal: Engels.

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 4 augustus 2015 heeft Paalupaikka Oy bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend overeenkomstig verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].

2 Het merk waarvan om inschrijving is verzocht, betreft het volgende beeldteken:



3 Dit teken wordt in de inschrijvingsaanvraag omschreven als „[e]en blauwe cirkel met in het midden een zilverkleurige letter ‚v'", waarbij deze cirkel „is omgeven door een fijne zilverkleurige lijn" en is afgebeeld boven „het woord ‚v-wheels'", waarvan „[d]e letter ‚[v]' zilverkleurig is [en] de rest van het woord blauw is". De waren waarvoor om inschrijving is verzocht, behoren tot klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij worden omschreven als volgt: „Velgen voor auto's; [v]elgen voor voertuigwielen; [w]ielen; [r]olletjes [wielen] voor voertuigen; [a]utowielen; [w]ielen voor motorrijwielen; [w]ielen voor voertuigen; [w]ieltjes voor wagentjes [voertuigen]; [w]ielen [onderdelen voor landvoertuigen]; [w]ielen voor racewagens; [w]ielen, banden en lopende banden".

4 De merkaanvraag is gepubliceerd in het *Uniemerkenblad* nr. 182/2015 van 25 september 2015.

5 Op 31 december 2015 heeft verzoekster, Volvo Trademark Holding AB, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde teken voor de in punt 3 hierboven vermelde waren.

6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken, die alle betrekking hadden op waren van klasse 12:

– het Uniebeeldmerk dat is ingeschreven onder het nummer 10397016 en hierna wordt weergegeven:

– het Uniebeeldmerk dat is ingeschreven onder het nummer 4804522 en hierna wordt weergegeven:



– het Uniebeeldmerk dat is ingeschreven onder het nummer 9045311 en hierna wordt weergegeven:



– het Finse beeldmerk dat is ingeschreven onder het nummer 66240 en hierna wordt weergegeven:



– het Zweedse beeldmerk dat is ingeschreven onder het nummer 385923 en hierna wordt weergegeven:



– het Zweedse beeldmerk dat op 22 augustus 2014 is aangevraagd en hierna wordt weergegeven:



– het in de Europese Unie algemeen bekende merk dat hierna wordt weergegeven:



– het in de Unie algemeen bekende merk dat hierna wordt weergegeven:



– het in de Unie algemeen bekende merk dat hierna wordt weergegeven:



7 Ter staving van de oppositie zijn de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001] aangevoerd.

8 Op 19 juni 2017 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen.

9 Op 22 augustus 2017 heeft verzoekster overeenkomstig de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 21 maart 2018 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen. Met name heeft zij allereerst geoordeeld dat het teken waarvan om inschrijving was verzocht, verschilde van de ter staving van de oppositie aangevoerde oudere merken, zodat niet kon worden geconstateerd dat er sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001. Vervolgens heeft zij de op artikel 8, lid 5, van deze verordening gebaseerde oppositiegrond verworpen omdat niet was voldaan aan de eerste voorwaarde voor de toepasselijkheid van deze bepaling, aangezien de conflicterende tekens verschillend waren. Ten slotte heeft zij uiteengezet dat aan deze vaststellingen niet kon worden afgedaan door de opiniepeilingen of de beslissing van de Patentstyre (Noors bureau voor industriële eigendom) die door verzoekster waren overgelegd.

Conclusies van partijen

11 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– het EUIPO te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die zijn opgekomen in de procedure voor de oppositieafdeling en de vierde kamer van beroep van het EUIPO.

12 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

– het beroep in zijn geheel te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten van het EUIPO.

In rechte

13 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vier middelen aan. Het eerste en het tweede middel betreffen schending van respectievelijk artikel 8, lid 5, en artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001. Met het derde middel wordt gesteld dat artikel 72, lid 2, van verordening 2017/1001 is geschonden doordat de kamer van beroep de feiten en de bewijzen onjuist heeft opgevat. Het vierde middel betreft niet-nakoming van de krachtens artikel 94, lid 1, van verordening 2017/1001 op de kamer van beroep rustende motiveringsplicht.

14 Uit de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep bij het onderzoek van de in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 bedoelde relatieve weigeringsgrond heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens verschillend waren, zodat de oppositie – die zowel op artikel 8, lid 1, onder b), als op artikel 8, lid 5, van die verordening gebaseerd was – moest worden afgewezen.

15 Met betrekking tot het eerste middel, dat gebaseerd is op schending van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001, is verzoekster in wezen van mening dat de kamer van beroep ten onrechte tot de slotsom is gekomen dat er geen overeenstemming tussen de tekens bestond, met als gevolg dat zij de in die bepaling genoemde relatieve weigeringsgrond heeft verworpen.

16 Op grond van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 wordt bij oppositie door de houder van een ingeschreven ouder merk in de zin van lid 2 de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, ongeacht of de waren of diensten

waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, gelijk zijn aan of al dan niet overeenstemmen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, wanneer het in geval van een ouder Uniemerk een in de Unie bekend merk betreft, of in geval van een ouder nationaal merk, het een in de lidstaat in kwestie bekend merk betreft, en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

17 Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 volgt dat de toepassing van deze bepaling is onderworpen aan de volgende cumulatieve voorwaarden: ten eerste de gelijkheid of de overeenstemming van de conflicterende merken, ten tweede de bekendheid van het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde oudere merk en ten derde het bestaan van een risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (arrest van 28 juni 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punt 54).

18 Volgens vaste rechtspraak zijn de in artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 bedoelde inbreuken, wanneer deze zich voordoen, het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, waardoor het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet (zie arrest van 12 maart 2009, Antartica/BHIM, C-320/07 P, niet gepubliceerd, EU:C:2009:146, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

19 Met betrekking tot in het bijzonder de in punt 17 hierboven in herinnering gebrachte eerste voorwaarde voor de toepasselijkheid van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 – te weten de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens – zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof de in het kader van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 vereiste mate van overeenstemming niet dezelfde is als die welke wordt vereist in het kader van artikel 8, lid 5, van dezelfde verordening. Terwijl de bescherming van eerstgenoemde bepaling pas wordt verleend indien tussen de conflicterende merken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het betrokken publiek verwarring tussen deze merken kan ontstaan, is het bestaan van verwarringsgevaar immers niet vereist voor de bescherming van laatstgenoemde bepaling. De in artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 bedoelde inbreuken kunnen dan ook het gevolg zijn van een mindere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, mits die mate van overeenstemming dusdanig is dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt (arresten van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 53, en 20 november 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P en C-582/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2387, punt 72).

20 Daaruit volgt dat wanneer elke overeenstemming van de conflicterende tekens is uitgesloten, artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 – net zoals lid 1, onder b), ervan – kennelijk niet van toepassing is. Alleen wanneer de conflicterende merken enige, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient een algehele beoordeling te worden verricht om uit te maken of het betrokken publiek deze merken, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming daartussen, met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt omdat er andere relevante factoren zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk voorhanden zijn (zie in die zin arresten van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 66, en 20 november 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P en C-582/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2387, punt 73).

21 Verzoeksters eerste middel dient in het licht van deze voorafgaande opmerkingen te worden onderzocht.

22 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de conflicterende tekens verschillend waren en is zij op grond daarvan tot de slotsom gekomen dat de weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 niet van toepassing was, zonder dat zij de overige in deze bepaling gestelde en in punt 17 hierboven in herinnering gebrachte voorwaarden had onderzocht.

23 Daarom moet worden nagegaan of de kamer van beroep op goede gronden kon oordelen dat er geen – zelfs geen geringe – overeenstemming tussen de conflicterende tekens bestond.

24 In dit verband zij eraan herinnerd dat twee tekens overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft, te weten de visuele, fonetische en begripsmatige aspecten [zie arrest van 29 november 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:850, punt 66 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

25 Bij de beoordeling van de overeenstemming van twee tekens mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in aanmerking worden genomen en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de merken in kwestie juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de algehele indruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Slechts wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van alleen maar het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 42, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:539, punt 43). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het beeld van dat merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de algehele indruk die door dat merk wordt gewekt (arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:539, punt 43).

26 In casu heeft de kamer van beroep allereerst vastgesteld dat het bij haar beoordeling op basis van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 in aanmerking te nemen relevante publiek het grote publiek was – te weten de eindverbruikers en de professionele consumenten, van wie het aandachtsniveau varieerde van gemiddeld tot hoog – en dat het relevante grondgebied voor de beoordeling van het verwarringsgevaar de Unie was voor de oudere Uniemerken en de oudere niet-ingeschreven algemeen bekende merken, terwijl het uit Zweden en Finland bestond voor de in deze landen ingeschreven nationale merken. Partijen stellen deze definitie van het relevante publiek niet ter discussie.

27 De kamer van beroep is vervolgens overgegaan tot een visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens. In de eerste plaats heeft zij de oppositie onderzocht voor zover deze was gebaseerd op het in punt 6 hierboven weergegeven Uniemerk nr. 10397016.

28 In dit verband heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het teken waarvan om inschrijving was verzocht, een beeldteken was dat bestond uit de gestileerde, zilverkleurige letter „v” in een blauwe cirkel. Volgens haar leek het gebruikte lettertype op het standaardlettertype Garamond, dat in elk tekstverwerkingsprogramma beschikbaar is. Zij heeft daaraan toegevoegd dat dezelfde gestileerde letter ook onder de cirkel was afgebeeld, maar dan in een kleiner formaat, gevolgd door een koppelteken en het woord „wheels”, dat was weergegeven in een lettertype dat lijkt op het lettertype Arial. Zij heeft vastgesteld dat dit woord – een Engels basiswoord dat in de gehele Unie kan worden begrepen – beschrijvend was voor de waren die werden aangeduid door het merk waarvan om inschrijving was verzocht, en geen onderscheidend vermogen had voor wagens, alsook dat de letter „v” geen enkele betekenis had wat wagens betreft. Op basis hiervan heeft de kamer van beroep verklaard dat het teken waarvan om inschrijving was verzocht, „in het voor appellante meest gunstige scenario” werd gedomineerd door de zilverkleurige letter „v” in een blauwe cirkel, en dat blauw een basiskleur was.

29 Wat Uniemerk nr. 10397016 betreft, heeft de kamer van beroep opgemerkt dat het bestond uit de gestileerde weergave van het woordelement „volvo” in blauwe letters – waarbij blauw een basiskleur was – en in tekens die leken op het standaardlettertype Garamond, „met als enige verschil dat die letters iets dikker [leken] dan bij [dat lettertype]”. Met betrekking tot de conflicterende tekens heeft zij opgemerkt dat zowel het gebruikte lettertype als de gebruikte kleur zeer eenvoudig was en dat beide veelvuldig werden gebruikt in het economische verkeer, zodat die tekens daaraan geen onderscheidend vermogen ontleenden.

30 Wat de visuele vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de dominerende bestanddelen van die tekens – te weten de letter „v” voor het teken waarvan om inschrijving was verzocht, respectievelijk het woordelement „volvo” voor het oudere merk – verschillend waren. Zij heeft opgemerkt dat een teken dat uit één enkele letter bestaat, niet kan worden geacht overeen te stemmen met een woord dat met dezelfde letter begint. Volgens haar waren ook de extra beeldelementen verschillend. Zij heeft erop gewezen dat de tussen de twee tekens bestaande verschillen niet werden gecompenseerd door het feit dat in beide tekens blauw werd gebruikt, ook al ging het om dezelfde tint blauw.

31 Op fonetisch vlak was de kamer van beroep van oordeel dat de enige letter „v”, die voorkwam in het teken waarvan om inschrijving was verzocht, in het Engels, Spaans en Duits anders werd uitgesproken dan de tot het woordelement „volvo” van het oudere merk behorende letter „v”. De kamer van beroep is tot de slotsom gekomen dat de conflicterende tekens fonetisch niet overeenstemden, daar zij niet beschikte over voorbeelden in een andere taal die het tegendeel zouden aantoonden.

32 Op begripsmatig vlak heeft de kamer van beroep vastgesteld dat geen vergelijking mogelijk was, aangezien noch het dominerende en onderscheidende bestanddeel van het teken waarvan om inschrijving was verzocht, noch het oudere merk enige betekenis had.

33 Daarnaast heeft de kamer van beroep opgemerkt dat indien rekening werd gehouden met het element „v-wheels” van het teken waarvan om inschrijving was verzocht, de conflicterende tekens visueel en fonetisch nog meer van elkaar zouden verschillen. Evenzo is zij van mening dat indien aan het dominerende bestanddeel van dat teken een begrip werd toegeschreven – namelijk dat van één letter – of indien rekening werd gehouden met het tot het element „v-wheels” van dat teken behorende woord „wheels”, de conflicterende tekens op begripsmatig vlak verschillend zouden zijn.

34 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep het teken waarvan om inschrijving was verzocht, vergeleken met alle andere oudere beeldmerken die tot staving van de oppositie waren overgelegd en waarnaar in punt 6 hierboven is verwezen. In dit verband heeft zij opgemerkt dat al deze merken bestonden uit het onderscheidende woordelement „volvo”, dat in hetzelfde lettertype was weergegeven als Uniemerk nr. 10397016, en „uit een mededominerend beeldelement”, waarbij het woordelement „volvo” was weergegeven in het zwart op een wit etiket, of in het wit op een zwart of blauw etiket. Voorts heeft zij vastgesteld dat deze merken, anders dan verzoekster stelt, geen cirkel bevatten, aangezien hun beeldelement niet kon worden ontleed in een cirkel en een pijl, maar opgevat werd als één enkel bestanddeel dat lijkt op het algemeen bekende symbool voor het mannelijke geslacht (), zodat de conflicterende tekens niet hetzelfde cirkelvormige bestanddeel deelden. Bovendien was het woordelement „volvo” in geen van deze merken in het zilver weergegeven, in tegenstelling tot de letter „v” van het betreffende teken. Aangezien al deze merken een extra, „mededominerend” element bevatten, waren de verschillen tussen die merken en dat teken „des te groter”. De kamer van beroep is dan ook tot de slotsom gekomen dat het teken in kwestie verschilde van alle andere hierboven genoemde merken.

35 Verzoekster stelt dat voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 de door de kamer van beroep verrichte beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens op verschillende punten onjuist is. In het verzoekschrift en ter terechtzitting heeft zij verduidelijkt dat

haar argumenten hoofdzakelijk betrekking hadden op de vergelijking tussen het teken waarvan om inschrijving was verzocht en het hierna weergegeven algemeen bekende Uniemerk (hierna: „aangevoerde oudere merk”):

Teken waarvan om inschrijving is verzocht	Ouder merk dat algemeen bekend is in de Unie
	

36 Volgens verzoekster vertonen de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens enige visuele overeenstemming, aangezien zij meerdere bestanddelen gemeen hebben, te weten de letter „v”, cirkelvormige bestanddelen, de positionering van de woordelementen binnen deze cirkelvormige bestanddelen, dezelfde combinatie van de kleuren blauw en zilver alsook het gebruik van hetzelfde lettertype, dat niet het standaardlettertype Garamond is maar een lettertype dat specifiek door verzoekster is ontworpen. De kamer van beroep heeft geen rekening gehouden met een aantal van deze gelijkenissen en met de algehele indruk die door die tekens wordt gewekt. Bovendien bestaat er ook enige fonetische overeenstemming tussen die tekens.

37 Het EUIPO brengt hiertegen in dat ten eerste het feit dat het woordelement „volvo” dat in het aangevoerde oudere merk voorkomt, begint met de – vervolgens herhaalde – letter „v”, niet volstaat om de verschillen tussen de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens weg te nemen, en dat het gebruikte lettertype niet bijzonder onderscheidend is. Ten tweede bevatten die tekens niet dezelfde beeldelementen, met name een cirkelvorm, noch dezelfde woordelementen, zodat zij niet kunnen worden geacht overeen te stemmen. Ten derde is het woordelement van het aangevoerde oudere merk, anders dan verzoekster stelt, weergegeven in een rechthoek die minder dan een derde van de oppervlakte van het symbool voor het mannelijke geslacht inneemt, terwijl het element „v” van het teken waarvan om inschrijving is verzocht, het volledige oppervlak inneemt van de cirkel waarop het is aangebracht. Ten vierde is de in dat teken gebruikte tint zilver niet gelijk aan de in het aangevoerde oudere merk gebruikte zilverkleur, en is de verhouding van de kleuren niet identiek waardoor de tekens zouden overeenstemmen. Bovendien is de combinatie van de kleuren blauw en zilver niet intrinsiek onderscheidend.

38 Opgemerkt moet worden dat het teken waarvan om inschrijving is verzocht, een samengesteld beeldteken is. Het bevat een bestanddeel dat gezien zijn grootte en positie het dominerende bestanddeel is. Dit bestanddeel bestaat uit de in een licht gestileerd lettertype weergegeven zilverkleurige letter „v”, die is aangebracht in een blauwe cirkel die is omgeven door een fijne zilverkleurige lijn. Onder dat bestanddeel bevindt zich een kleiner woordelement, te weten „v-wheels”, waarvan de letter „v” overeenkomt met de letter in de blauwe cirkel, maar dan in een kleiner formaat, en de andere letters in het blauw zijn weergegeven in een lettertype dat lijkt op het lettertype Arial.

39 In dit verband heeft de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat het dominerende bestanddeel van het teken waarvan om inschrijving was verzocht, bestond uit de grote, zilverkleurige letter „v”, die in een blauwe cirkel was aangebracht. Niettemin dient te worden

gepreciseerd dat die blauwe cirkel op zijn beurt is omgeven door een fijne zilverkleurige, cirkelvormige lijn (zie punten 2 en 3 hierboven), hetgeen die kamer niet heeft opgemerkt. Wat het woordelement „v-wheels" van dat teken betreft, dient te worden geconstateerd dat dit element niet kan worden geacht dominerend te zijn, gelet op de grootte ervan en het feit dat het de grote gestileerde letter „v" van het dominerende bestanddeel gedeeltelijk reproduceert. Dat woordelement is echter niet verwaarloosbaar.

40 Ook het aangevoerde oudere merk is een samengesteld merk dat bestaat uit het woordelement „volvo", dat is weergegeven in licht gestileerde witte letters op een achtergrond die bestaat uit een blauwe rechthoek die is aangebracht in een zilverkleurig cirkelvormig bestanddeel met een kleine pijl in dezelfde kleur die rechtsboven naar buiten wijst. In dit verband heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat bovengenoemd merk bestond uit dominerende bestanddelen, te weten het woordelement „volvo" en een cirkelvormig bestanddeel met een kleine pijl die rechtsboven naar buiten wijst.

41 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep, wat de vergelijking op visueel vlak van de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens betreft, in wezen geoordeeld dat deze van elkaar verschilden.

42 Dienaangaande zij evenwel opgemerkt dat de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens punten van visuele overeenstemming vertonen, zoals verzoekster in wezen aanvoert.

43 Ten eerste stemmen namelijk het woordelement van het dominerende bestanddeel van het teken waarvan om inschrijving is verzocht enerzijds en het woordelement van het aangevoerde oudere merk anderzijds – te weten respectievelijk de letter „v" en het woordelement „volvo" – op bepaalde punten overeen. Met name is die letter gelijk aan de eerste letter van laatstgenoemd woordelement. Daarbij komt dat beide woordelementen in hetzelfde lettertype zijn weergegeven. Dit lettertype is weliswaar niet bijzonder fantasievol, maar het is niettemin gestileerd en behoort niet tot de „standaardlettertypen" van tekstverwerkingsprogramma's, zoals partijen ter terechtzitting hebben bevestigd. Het EUIPO betwist overigens niet dat het lettertype in kwestie specifiek voor verzoekster is ontworpen en door haar al vele jaren wordt gebruikt. Bovendien is het verschil tussen het lettertype Garamond en het lettertype van de in de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens, zoals verzoekster terecht stelt en anders dan de kamer van beroep heeft opgemerkt, niet alleen gelegen in de „iets dikkere" schrijfwijze van de letters, maar ook in het feit dat de letter „v" – in tegenstelling tot wat het geval is bij het lettertype Garamond – in die tekens aldus wordt weergegeven dat het onderste, scherpe gedeelte van die letter wordt weggelaten. Bijgevolg dient te worden geconstateerd dat de woordelementen „v" en „volvo" van die tekens zijn weergegeven in hetzelfde lettertype, dat – anders dan de kamer van beroep heeft opgemerkt – geen lettertype is dat in het economische verkeer veelvuldig wordt gebruikt.

44 Hoe dan ook heeft het Gerecht reeds opgemerkt dat het gebruik van hetzelfde lettertype, al is het dan een standaardlettertype, een factor is die in aanmerking moet worden genomen bij het onderzoek van de visuele vergelijking van de conflicterende tekens [zie in die zin naar analogie arrest van 16 januari 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:4, punten 29 en 52], zodat zelfs het feit dat de woordelementen van de conflicterende tekens in een standaardlettertype zijn weergegeven, niet in de weg staat aan de vaststelling dat die tekens enigszins overeenstemmen.

45 Ten tweede zijn de woordelementen „v" en „volvo" van de conflicterende tekens in het midden van hun respectieve teken geplaatst en zijn zij duidelijk benadrukt. In de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens zijn deze woordelementen, die respectievelijk in het zilver en in het wit zijn weergegeven, namelijk beide aangebracht op een blauwe achtergrond in het midden van een cirkelvormig beeldelement (zie punt 50 hieronder), waardoor zij in het oog springen. Zij zijn duidelijk

benadrukt door hun positie en door het contrast dat wordt nagestreefd met de gebruikte kleuren. Zoals verzoekster terecht stelt, heeft de kamer van beroep dit aspect echter niet in aanmerking genomen bij haar beoordeling van de visuele overeenstemming van die tekens.

46 Ten derde wordt zowel in het teken waarvan om inschrijving is verzocht als in het aangevoerde oudere merk een sterk overeenstemmende kleurencombinatie gebruikt. Zij hebben namelijk een sterk overeenstemmende, zo niet identieke, tint blauw gemeen, die in dat teken wordt gebruikt voor de cirkel waarin de zilverkleurige letter „v" is aangebracht, en in dat merk wordt gebruikt voor de rechthoek waarin het woord „volvo" in het wit is weergegeven. Tevens hebben zij met elkaar gemeen dat de kleur zilver in dat teken wordt gebruikt voor de letter „v" en de fijne cirkelvormige lijn die de blauwe cirkel omgeeft, en in dat merk wordt gebruikt voor het symbool voor het mannelijke geslacht.

47 Dienaangaande heeft de kamer van beroep weliswaar opgemerkt dat de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens het gebruik van de kleur blauw gemeen hebben, maar zij heeft meer in het algemeen nagelaten rekening te houden met de omstandigheid dat een sterk overeenstemmende kleurencombinatie wordt gebruikt. Het door de kamer van beroep benadrukte feit dat het woordelement van het aangevoerde oudere merk in het wit is weergegeven, terwijl het woordelement van het dominerende bestanddeel van het teken waarvan om inschrijving is verzocht in het zilver is weergegeven, doet geenszins af aan de overeenstemming van de in die tekens gebruikte kleurencombinatie, aangezien het verschil tussen beide kleuren niet gemakkelijk waarneembaar is wanneer zij – zoals in casu – in contrast worden gebracht met een blauwe achtergrond. In werkelijkheid dragen juist die kleurencombinaties ertoe bij dat die woordelementen zijn benadrukt en dat een soortgelijk esthetisch resultaat wordt bereikt.

48 Evenzo wordt aan de qua kleurencombinatie vastgestelde overeenstemming niet afgedaan door het door de kamer van beroep vermelde feit dat het blauw dat in de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens wordt gebruikt, zeer eenvoudig is en in het economische verkeer veelvuldig wordt gebruikt. In dit verband volstaat het eraan te herinneren dat bij de visuele vergelijking van beide tekens rekening moet worden gehouden met het gebruik van dezelfde kleuren, ook al zijn het basiskleuren, zoals de combinatie van zwart en wit in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 16 januari 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:4, punt 52).

49 Voorts dient met betrekking tot het door het EUIPO in de memorie van antwoord aangevoerde argument dat zowel de verhouding waarin de kleuren zijn verdeeld in de conflicterende tekens die in punt 35 hierboven zijn weergegeven, als de in deze tekens gebruikte tint zilver verschillend is, te worden vastgesteld dat deze motivering niet in de bestreden beslissing is opgenomen, zodat het EUIPO met dit argument de bestreden beslissing probeert te staven aan de hand van gegevens die in die beslissing niet in aanmerking zijn genomen. Een dergelijke aanvullende motivering kan voor het Gerecht niet met succes worden aangevoerd en moet niet-ontvankelijk worden verklaard [zie in die zin arrest van 11 december 2014, CEDC International/BHIM – Underberg (Vorm van een grashalm in een fles), T-235/12, EU:T:2014:1058, punt 71]. Hoe dan ook doen de gestelde verschillen inzake de verhouding en de tint van het zilver geenszins af aan de vaststelling dat een in hoge mate overeenstemmende, duidelijk en onmiddellijk waarneembare kleurencombinatie wordt gebruikt in het teken waarvan om inschrijving is verzocht en in het aangevoerde oudere merk.

50 Ten vierde zij opgemerkt dat zowel het teken waarvan om inschrijving is verzocht als het aangevoerde oudere merk globaal genomen cirkelvormig is. Het staat immers niet ter discussie dat dat teken een grote blauwe cirkel bevat, die omgeven is door een fijne zilverkleurige, cirkelvormige lijn, ook al heeft de kamer van beroep met dit laatste gegeven geen rekening gehouden. Daarbij komt dat de kamer van beroep niet in aanmerking heeft genomen dat dat merk vanbinnen een cirkelvorm bevatte die was omgeven door de zilverkleurige contouren van het symbool voor het mannelijke geslacht of op zijn minst twee halve cirkels bevatte die waren aangebracht boven en onder de blauwe rechthoek waarin het woordelement „volvo" was geschreven. Bovendien bestaat het in dat merk voorkomende symbool voor het mannelijke geslacht () uit een cirkelvormig bestanddeel en een pijl. Zelfs indien in navolging

van het EUIPO wordt aangenomen dat het relevante publiek dit symbool onmiddellijk herkent, betekent dit evenwel niet dat dit publiek, anders dan de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, niet zal waarnemen dat het symbool voor het mannelijke geslacht met name bestaat uit een duidelijk zichtbaar cirkelvormig bestanddeel, temeer daar de daaraan verbonden pijl veel kleiner is dan het cirkelvormige bestanddeel zelf. De kamer van beroep heeft in dat punt dus ten onrechte geoordeeld dat het merk in kwestie „geen cirkel [bevatte]".

51 Hieruit volgt dat het teken waarvan om inschrijving is verzocht en het aangevoerde oudere merk meerdere visuele bestanddelen gemeen hebben, te weten het gebruik van hetzelfde lettertype, een in hoge mate overeenstemmende kleurencombinatie en cirkelvormige bestanddelen, waarbij de respectieve woordelementen van dat teken en dat merk weergegeven zijn in het midden van die cirkelvormige bestanddelen en benadrukt zijn. Deze woordelementen hebben bovendien de letter „v" gemeen, die de enige letter is van het dominerende bestanddeel van het teken waarvan om inschrijving is verzocht en de eerste letter is van het woordelement van het aangevoerde oudere merk.

52 Het is juist dat de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens, zoals in de bestreden beslissing is uiteengezet en het EUIPO aanvoert, eveneens aanzienlijke visuele verschillen vertonen. Zo dient met name te worden opgemerkt dat het uit één enkele letter (de letter „v") bestaande woordelement van het dominerende bestanddeel van het teken waarvan om inschrijving is verzocht, verschilt van het uit vijf letters bestaande woordelement „volvo" van het aangevoerde oudere merk; dat het teken waarvan om inschrijving is verzocht, een blauwe cirkel bevat, in tegenstelling tot het aangevoerde oudere merk, waarvan het cirkelvormige bestanddeel zilverkleurige contouren heeft (zie punt 40 hierboven); dat het aangevoerde oudere merk, anders dan het teken waarvan om inschrijving is verzocht, een blauwe rechthoek bevat waarin het woordelement „volvo" is aangebracht, evenals een beeldelement dat lijkt op het symbool voor het mannelijke geslacht, en dat het woordelement „v-wheels" van het teken waarvan om inschrijving is verzocht, niet voorkomt in het aangevoerde oudere merk.

53 Deze verschillen, hoe aanzienlijk zij ook mogen zijn, hebben evenwel niet tot gevolg dat de in de punten 43 tot en met 51 hierboven vermelde punten van overeenstemming verwaarloosbaar zijn voor de algehele indruk die wordt gewekt door de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens. Al die punten van overeenstemming betreffen immers verschillende aspecten van de dominerende bestanddelen van het teken waarvan om inschrijving is verzocht en van het aangevoerde oudere merk, zodat zij niet als irrelevant kunnen worden afgewezen.

54 Daarbij komt dat zelfs indien in navolging van het EUIPO wordt aangenomen dat geen van de in de punten 43 tot en met 51 hierboven genoemde gelijkenissen op zichzelf volstaat voor de vaststelling dat de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens overeenstemmen voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001, die gelijkenissen gezamenlijk wijzen op een geringe mate van visuele overeenstemming, die voor de toepassing van die bepaling in aanmerking moet worden genomen. In dit verband volstaat het eraan te herinneren dat volgens de in de punten 24 en 25 hierboven aangehaalde rechtspraak twee tekens overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft.

55 Voorts heeft het EUIPO ter terechtzitting erkend dat de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens bepaalde gelijkenissen vertoonden, waarbij het evenwel aanvoerde dat er sprake was van een „grensgeval" dat naar zijn mening de volgens de rechtspraak vereiste mate van overeenstemming niet bereikte. In dit verband dient echter in herinnering te worden gebracht dat volgens de in punt 19 hierboven vermelde rechtspraak de krachtens artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 vereiste mate van overeenstemming minder groot is dan die welke wordt vereist krachtens artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, en dat de in de punten 43 tot en met 51 hierboven vermelde gelijkenissen gezamenlijk volstaan voor de vaststelling dat er sprake is van een – voor de

toepassing van artikel 8, lid 5, van die verordening in aanmerking te nemen – geringe mate van visuele overeenstemming tussen het teken waarvan om inschrijving is verzocht en het aangevoerde oudere merk.

56 Hieruit volgt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens op visueel vlak verschillend waren.

57 In de tweede plaats moet met betrekking tot de fonetische vergelijking van de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens worden vastgesteld dat de kamer van beroep op goede gronden tot de slotsom is gekomen dat er tussen deze tekens geen overeenstemming bestaat. Indien het teken waarvan om inschrijving is verzocht, enkel als de letter „v" wordt uitgesproken, heeft die kamer in punt 31 van de bestreden beslissing immers terecht opgemerkt dat deze letter anders wordt uitgesproken dan het woordelement „volvo" in het aangevoerde oudere merk. In dat geval wordt die letter op dezelfde manier uitgesproken als bij het opzeggen van het alfabet, terwijl het woordelement „volvo" – dat bestaat uit de lettergrepen „vol" en „vo" – als een continuüm wordt uitgesproken en een andere klemtoon, intonatie en ritme heeft.

58 Indien het teken waarvan om inschrijving is verzocht, daarentegen wordt uitgesproken op dezelfde manier als zijn woordelement „v-wheels", is deze uitspraak evenmin vergelijkbaar met die van het woordelement „volvo" van het aangevoerde oudere merk. Anders dan verzoekster stelt, worden de lettergrepen waarin de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens kunnen worden ontleed, namelijk verschillend uitgesproken. Zo komen sommige letters weliswaar overeen, maar worden zij in een andere volgorde uitgesproken, alsook met een andere klemtoon en een verschillend ritme.

59 In de derde plaats ten slotte kan met betrekking tot de begripsmatige vergelijking van de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens worden volstaan met de opmerking dat partijen niet betwisten dat een dergelijke vergelijking, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, in casu niet mogelijk is.

60 Derhalve dringt zich de gevolgtrekking op dat er een geringe mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens en dat er geen fonetische overeenstemming bestaat tussen deze tekens.

61 Bovendien zij eraan herinnerd dat de visuele, fonetische of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens niet altijd even belangrijk zijn. Het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van de tekens hangt met name af van de intrinsieke kenmerken van deze tekens of van de wijze waarop de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten worden verkocht. Indien de door de merken in kwestie aangeduide waren normalerwijs worden verkocht in zelfbedieningswinkels waar de consument het product zelf uitkiest en dus in hoofdzaak moet kunnen vertrouwen op de op het product aangebrachte afbeelding van het merk, zal een visuele overeenstemming tussen de tekens in de regel een groter gewicht hebben. Indien het bedoelde product daarentegen vooral mondeling wordt verkocht, moet normalerwijs meer belang worden gehecht aan een fonetische overeenstemming tussen de tekens. Bijgevolg is de mate van fonetische overeenstemming tussen twee merken minder belangrijk wanneer de waren aldus worden verhandeld dat het relevante publiek het merk dat deze waren aanduidt, bij de aankoop in de regel in zijn visuele vorm waarneemt [arrest van 11 december 2014, Coca-Cola/BHIM – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 68; zie in die zin ook arrest van 5 juli 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punt 32].

62 Daaruit volgt dat de kamer van beroep – doordat zij ten onrechte tot de slotsom is gekomen dat de in punt 35 hierboven weergegeven conflicterende tekens op visueel vlak verschillend waren – een fout heeft begaan die erin bestaat dat zij heeft nagelaten de overeenstemming tussen die tekens in haar

geheel te beoordelen en bijgevolg alle andere, in de punten 17 en 18 hierboven in herinnering gebrachte voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 te onderzoeken.

63 Derhalve moet het eerste middel worden aanvaard.

64 Aangezien het volstaat dat slechts één relatieve weigeringsgrond – zoals die van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 – zich tegen de inschrijving van het aangevraagde merk verzet, en aangezien de kamer van beroep de andere voorwaarden voor de toepassing van die bepaling moet onderzoeken, dient de bestreden beslissing in haar geheel te worden vernietigd, zonder dat de andere middelen van verzoekster hoeven te worden onderzocht [zie in die zin arrest van 27 oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:631, punt 71].

Kosten

65 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.

66 Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in zijn eigen kosten en in de kosten die verzoekster heeft moeten maken in de procedure voor het Gerecht.

67 Aangezien verzoekster bovendien heeft gevorderd dat het EUIPO wordt verwezen in de kosten die zij heeft moeten maken in de procedure voor de oppositieafdeling en voor de kamer van beroep, dient in herinnering te worden gebracht dat overeenkomstig artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt, zodat verzoeksters vordering met betrekking tot deze kosten ontvankelijk is. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in de procedure voor de oppositieafdeling. Bijgevolg is verzoeksters vordering met betrekking tot de kosten van de procedure voor de oppositieafdeling, die geen invorderbare kosten zijn, niet-ontvankelijk [arrest van 20 september 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, punten 90 en 91].

HET GERECHT (Zevende kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 21 maart 2018 (zaak R 1852/2017-4) wordt vernietigd.

2) Het EUIPO wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen de door Volvo Trademark Holding AB in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten.

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 september 2019.

ondertekeningen