Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora)

z 24. septembra 2019 *

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie V V-WHEELS – Staršie obrazové ochranné známky Európskej únie, staršie obrazové národné ochranné známky a staršie nezapísané obrazové ochranné známky VOLVO – Relatívny dôvod zamietnutia – Podobnosť označení – Článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Vo veci T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, so sídlom v Göteborgu (Švédsko), v zastúpení: T. Dolde, advokát, a M. Hawkins, solicitor,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: S. Bonne a H. O'Neill, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO:

Paalupaikka Oy, so sídlom v Iisalmi (Fínsko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 21. marca 2018 (vec R 1852/2017-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Volvo Trademark Holding a Paalupaikka,

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora),

v zložení: predsedníčka komory V. Tomljenović, sudcovia E. Bieliūnas a A. Kornezov (spravodajca),

tajomníčka: R. Ükelytė, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 7. júna 2018,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 4. októbra 2018,

po pojednávaní zo 16. mája 2019,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Spoločnosť Paalupaikka Oy podala 4. augusta 2015 na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannej známky Európskej únie podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. ES L 78, 2009, s. 1), v zmenenom znení [nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].

2 Predmetom prihlášky ochrannej známky bolo nasledujúce obrazové označenie:

3 Toto označenie je v prihláške ochrannej známky opísané ako „modrý kruh, v strede ktorého sa nachádza striebristé [písmeno „v“]“, pričom tento kruh „je ohraničený úzkou striebristou linkou“ a ktorý sa nachádza nad „slovom ‚v-wheels‘“, ktorého „písmeno [v]… je striebristé [a] ostatné znaky sú modrej farby“. Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, sú zaradené do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Ráfy kolies [pre automobily], ráfy automobilových kolies, kolesá, kolieska na vozidlá, automobilové kolesá, kolesá na motocykle, kolesá automobilov, kolieska na vozíky, kolesá [časti pozemných vozidiel], kolesá pre motokáry, kolesá a pneumatiky a pásy na pásové vozidlá“.



4 Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Európskej únie* č. 182/2015 z 25. septembra 2015.

5 Dňa 31. decembra 2015 podala žalobkyňa, spoločnosť Volvo Trademark Holding AB, námietku proti zápisu prihlasovaného označenia pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.

6 Námietka bola založená na týchto starších ochranných známkach, ktoré sa vzťahovali na všetky relevantné výrobky patriace do triedy 12:

– obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná pod číslom 10397016, vyobrazená takto:

– obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná pod číslom 4804522, vyobrazená takto:



– obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná pod číslom 9045311, vyobrazená takto:



– fínska obrazová ochranná známka zapísaná pod číslom 66240, vyobrazená takto:



– švédska obrazová ochranná známka zapísaná pod číslom 385923, vyobrazená takto:



– švédska obrazová ochranná známka, ktorá bola predmetom prihlášky z 22. augusta 2014, vyobrazená takto:



– všeobecne známa ochranná známka v Európskej únii, vyobrazená takto:



– všeobecne známa ochranná známka v Únii, vyobrazená takto:



– všeobecne známa ochranná známka v Únii, vyobrazená takto:



7 Dôvodmi uvádzanými na podporu námietky boli dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001].

8 Dňa 19. júna 2017 námietkové oddelenie zamietlo námietku v celom rozsahu.

9 Žalobkyňa podala 22. augusta 2017 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie v rámci EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 (teraz články 66 až 71 nariadenia 2017/1001).

10 Štvrtý odvolací senát EUIPO rozhodnutím z 21. marca 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) toto odvolanie zamietol. Odvolací senát predovšetkým usúdil, že označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, sa odlišuje od starších ochranných známok uvedených na podporu námietky, a preto nemožno konštatovať žiadnu pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001. Následne zamietol dôvod námietky založený na článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia, pretože prvá podmienka uplatnenia tohto ustanovenia nebola splnená, keďže kolidujúce označenia boli rozdielne. Napokon konštatoval, že prieskumy verejnej mienky ani rozhodnutie Patentstyret (nórsky úrad priemyselného vlastníctva), predložené žalobkyňou, nemohli spochybniť tieto závery.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania vynaložených v rámci konaní pred námietkovým oddelením a štvrtým odvolacím senátom EUIPO.

12 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu v celom rozsahu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil.

Právny stav

13 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza štyri žalobné dôvody. Prvý a druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 ods. 5 a článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001. Tretí žalobný dôvod sa týka toho, že odvolací senát v rozpore s článkom 72 ods. 2 nariadenia 2017/1001 skreslil skutkové okolnosti a dôkazy. Štvrtý žalobný je založený na porušení povinnosti odôvodnenia, ktorú má odvolací senát podľa článku 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001.

14 Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát sa pri analýze relatívnych dôvodov zamietnutia podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 domnieval, že kolidujúce označenia sú odlišné, takže námietku založenú tak na článku 8 ods. 1 písm. b), ako aj na článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia treba zamietnuť.

15 Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, žalobkyňa v podstate zastáva názor, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že medzi označeniami neexistuje akákoľvek podobnosť a z tohto dôvodu je vylúčený relatívny dôvod zamietnutia uvedený v tomto ustanovení.

16 Podľa znenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 platí, že na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má

ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by im bolo na ujmu.

17 Zo znenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 vyplýva, že uplatnenie tohto ustanovenia podlieha kumulatívnym podmienkam, ktorými sú po prvé zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známok, po druhé existencia dobrého mena staršej ochrannej známky uvádzanej na podporu námietok a po tretie existencia nebezpečenstva, že by používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky (rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, bod 54).

18 Podľa ustálenej judikatúry platí, že ak dôjde k zásahom do práv z ochrannej známky stanoveným v článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, tieto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi staršou ochrannou známkou a novšou ochrannou známkou, pre ktorý si dotknutá skupina verejnosti priradí k sebe tieto dve ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, i keď si ich nebude zamieňať (pozri rozsudok z 12. marca 2009, Antartica/ÚHVT, C-320/07 P, neuverejnený, EU:C:2009:146, bod 43 a citovanú judikatúru).

19 Pokiaľ ide konkrétne o prvú podmienku uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, ktorá je pripomenutá v bode 17 vyššie, t. j. zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich označení, treba pripomenúť, že podľa judikatúry Súdneho dvora je stupeň podobnosti vyžadovaný v rámci článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 na jednej strane odlišný od stupňa podobnosti vyžadovaného v rámci článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia na strane druhej. Totiž zatiaľ čo uplatnenie ochrany zakotvenej v prvom z týchto dvoch uvedených ustanovení je podmienené konštatovaním takého stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, že zo strany dotknutej verejnosti medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámeny, existencia tejto pravdepodobnosti sa naopak nevyžaduje, pokiaľ ide o ochranu priznanú v druhom z týchto ustanovení. Zásahy stanovené v článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 tak môžu byť dôsledkom nižšieho stupňa podobnosti medzi staršou a neskoršou ochrannou známkou pod podmienkou, že tento stupeň bude postačovať na to, aby si dotknutá verejnosť tieto ochranné známky priradila k sebe, čiže vytvorila si medzi nimi spojitosť (rozsudky z 24. marca 2011, Ferrero/ÚHVT, C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 53, a z 20. novembra 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P a C-582/13 P, neuverejnený, EU:C:2014:2387, bod 72).

20 Z toho vyplýva, že ak je vylúčená akákoľvek podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami, článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, ako aj jeho odsek 1 písm. b), je zjavne neuplatniteľný. Len v prípade, ak je medzi kolidujúcimi ochrannými známkami určitá podobnosť, hoci len malá, treba vykonať celkové posúdenie na účely určenia, či aj napriek nízkemu stupňu podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje z dôvodu prítomnosti ďalších relevantných okolností, akými sú všeobecná známosť alebo dobré meno staršej ochrannej známky, pravdepodobnosť zámeny alebo spojitosť medzi týmito ochrannými známkami zo strany dotknutej verejnosti (pozri v tomto zmysle rozsudky z 24. marca 2011, Ferrero/ÚHVT, C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 66, a z 20. novembra 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P a C-582/13 P, neuverejnený, EU:C:2014:2387, bod 73).

21 Prvý žalobný dôvod uvedený žalobkyňou treba preskúmať s prihliadnutím na tieto úvodné úvahy.

22 V prejednávanej veci sa odvolací senát domnieval, že kolidujúce označenia sú odlišné, a na tomto základe dospel k záveru o neuplatnení dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 bez toho, aby preskúmal ostatné podmienky uvedené v tomto ustanovení a pripomenuté v bode 17 vyššie.

23 Treba teda overiť, či mohol odvolací senát správne dospieť k záveru, že medzi kolidujúcimi označeniami neexistuje žiadna, ani len malá podobnosť.

24 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že dve ochranné známky sú si podobné, keď z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti medzi nimi existuje aspoň čiastočná zhodnosť jedného alebo viacerých rozhodujúcich prvkov, t. j. vizuálnych, fonetických a koncepčných prvkov [pozri rozsudok z 29. novembra 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, neuverejnený, EU:T:2018:850, bod 66 a citovanú judikatúru].

25 Posúdenie podobnosti medzi dvomi označeniami sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a na jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej dotknutej ochrannej známky ako celku, čo nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek (pozri rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 41 a citovanú judikatúru). Posúdenie podobnosti na základe jednej dominantnej zložky možno vykonať len vtedy, ak všetky ostatné zložky ochrannej známky sú zanedbateľné (rozsudky z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 42, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, neuverejnený, EU:C:2007:539, bod 43). Mohlo by to tak byť najmä v prípade, keď táto zložka môže sama prevládať v predstave, ktorú si príslušná skupina verejnosti zachová v pamäti z ochrannej známky, a to tak, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú v celkovom dojme, ktorý známka vyvoláva, zanedbateľné (rozsudok z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, neuverejnený, EU:C:2007:539, bod 43).

26 V prejednávanej veci sa odvolací senát v rámci svojho posúdenia založeného na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 najprv domnieval, že príslušnou skupinou verejnosti, ktorú treba zohľadniť, je široká verejnosť, teda koncoví spotrebitelia a odborní spotrebitelia, ktorých úroveň pozornosti sa pohybuje od priemernej po vysokú, relevantným územím pre analýzu pravdepodobnosti zámeny je Únia, pokiaľ ide o staršie ochranné známky Únie a staršie nezapísané ochranné známky, ako aj Švédsko a Fínsko, pokiaľ ide o národné ochranné známky zapísané v týchto krajinách. Účastníci konania túto definíciu príslušnej skupiny verejnosti nespochybňujú.

27 Následne odvolací senát pristúpil k vizuálnemu, fonetickému a koncepčnému porovnaniu kolidujúcich označení. V prvom rade preskúmal námietku v rozsahu, v akom bola založená na ochrannej známke Európskej únie č. 10397016, zobrazenej v bode 6 vyššie.

28 V tejto súvislosti odvolací senát konštatoval, že označením, ktoré bolo predmetom prihlášky, bolo obrazové označenie tvorené štylizovaným písmenom „v“ napísaným striebristou farbou a vloženým do modrého kruhu. Podľa neho sa použitý druh písma podobá na štandardný druh písma Garamond, ktorý je dostupný v akomkoľvek textovom procesore. Dodal, že pod kruhom je umiestnené rovnaké štylizované písmeno, avšak menšej veľkosti, nasledované spojovníkom a slovom „wheels“ napísaným druhom písma pripomínajúcim druh písma Arial. Domnieval sa, že uvedené slovo, ktoré je základným anglickým slovom, ktoré možno pochopiť v celej Únii, opisovalo výrobky, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, ktorá bola predmetom prihlášky, a pokiaľ ide o autá, nemalo rozlišovaciu spôsobilosť, a že písmeno „v“ nemalo nijaký význam vo vzťahu k autám. Na tomto základe uviedol, že „v prípade, ktorý je pre žalobkyňu najpriaznivejší“ označeniu, ktoré bolo predmetom prihlášky, dominuje striebristé písmeno „v“ vložené do modrého kruhu, pričom modrá farba je základnou farbou.

29 Pokiaľ ide o ochrannú známku Európskej únie č. 10397016, odvolací senát uviedol, že ho tvorí štylizované vyobrazenie slovného prvku „volvo“ modrým písmom, pričom modrá farba je základnou farbou, a druh písma, ktorý sa podobá štandardnému druhu písma Garamond, „s jediným rozdielom, že tieto písmená [sa zdajú] mierne tučnejšie než v [uvedenom druhu písma]“. Pokiaľ ide o kolidujúce označenia, odvolací senát uviedol, že použitý druh písma a farba sú veľmi jednoduché a bežne používané v obchodnom styku, takže nepriznávajú rozlišovaciu spôsobilosť uvedeným označeniam.

30 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolidujúcich označení, odvolací senát v bode 30 napadnutého rozhodnutia usúdil, že dominantné prvky uvedených označení, konkrétne písmeno „v“ v prípade označenia, ktoré bolo predmetom prihlášky a slovný prvok „volvo“ v prípade staršej ochrannej známky sú odlišné. Konštatoval, že označenie zložené z jediného písmena nemožno považovať za podobné slovu, ktoré začína tým istým písmenom. Dodatočné obrazové prvky boli podľa neho tiež odlišné. Uviedol, že aj keď obe označenia používajú modrú farbu a aj keď išlo o rovnaký odtieň modrej, nevyrovnáva to rozdiely, ktoré medzi nimi existujú.

31 Z fonetického hľadiska odvolací senát usúdil, že samotné písmeno „v“ uvedené v označení, ktorého bolo predmetom prihlášky sa vyslovuje inak ako písmeno „v“ uvedené v slovnom prvku „volvo“ staršej ochrannej známky, a to v angličtine, španielčine a nemčine. Keďže nemal k dispozícii žiadny príklad v inom jazyku, ktorý by preukázal opak, dospel k záveru, že kolidujúce označenia si nie sú podobné z fonetického hľadiska.

32 Z koncepčného hľadiska odvolací senát usúdil, že žiadne porovnanie nie je možné, pretože ani dominantný a rozlišujúci prvok označenia, ktoré je predmetom prihlášky, ani staršia ochranná známka nemajú význam.

33 Okrem toho odvolací senát uviedol, že ak by sa bral do úvahy prvok „v-wheels“ označenia, ktoré je predmetom prihlášky, kolidujúce označenia by si boli z vizuálneho a fonetického hľadiska ešte viac vzdialené. Podľa neho by si v prípade, že by k dominantnému prvku uvedeného označenia, t. j. jednému písmenu, mal byť priradený koncept, alebo ak by sa malo zohľadniť slovo „wheels“ v prvku „v-wheels“ tohto označenia, kolidujúce označenia by boli rozdielne z koncepčného hľadiska.

34 V druhom rade odvolací senát pristúpil k porovnaniu označenia, ktoré je predmetom prihlášky, so všetkými ostatnými staršími obrazovými ochrannými známkami predloženými na podporu námietky a uvedenými v bode 6 vyššie. V tejto súvislosti uviedol, že všetky tieto ochranné známky boli tvorené slovným rozlišovacím prvkom „volvo“ napísaným rovnakým druhom písma ako ochranná známka Európskej únie č. 10397016 a „spoločne dominujúcim obrazovým prvkom“, slovným prvkom „volvo“ napísaným buď čiernym písmom na bielom štítku, alebo bielym na čiernom alebo modrom štítku. Okrem toho usúdil, že tieto ochranné známky neobsahovali kruh, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, pretože ich obrazový prvok nemožno rozdeliť na kruh a šípku, ale je vnímaný ako jediný prvok podobajúci sa všeobecne známemu symbolu mužského rodu (), takže kolidujúce označenia nemajú spoločný tento kruhový prvok. Okrem toho, na rozdiel od písmena „v“ uvedeného označenia, v žiadnej z týchto ochranných známok nie je slovný prvok „volvo“ napísaný striebristou farbou. Keďže tieto ochranné známky obsahujú doplňujúci „spoločne dominujúci“ prvok, sú rozdiely medzi nimi a týmto označením „o to väčšie“. V dôsledku toho odvolací senát dospel k záveru, že predmetné označenie sa odlišuje od všetkých ostatných vyššie uvedených ochranných známok.

35 Žalobkyňa tvrdí, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 je posúdenie podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, ktoré vykonal odvolací senát, z viacerých hľadísk nesprávne. V žalobe a na pojednávaní spresnila, že jej tvrdenia sa zameriavajú hlavne na porovnanie medzi označením, ktoré bolo predmetom prihlášky, a nižšie zobrazenou všeobecne známou ochrannou známkou Európskej únie (ďalej len „uvádzaná staršia ochranná známka“):

Označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky	Staršia ochranná známka všeobecne známa v Únii
	

36 Podľa žalobkyne existuje medzi kolidujúcimi označeniami vyobrazenými v bode 35 vyššie určitá vizuálna podobnosť z dôvodu, že majú viaceré spoločné prvky, a to písmeno „v“, kruhové tvary, umiestnenie slovných prvkov vnútri uvedených kruhových tvarov, rovnakú kombináciu modrej a striebristej farby a použitie rovnakého druhu písma, pričom nejde o štandardný druh písma Garamond, ale druh písma, ktorý vytvorila žalobkyňa. Odvolací senát však nezohľadnil niektoré z týchto podobností, ani celkový dojem, ktorý uvedené označenia vytvárajú. Medzi týmito označeniami okrem toho existuje aj určitá fonetická podobnosť.

37 EUIPO odpovedá, že po prvé skutočnosť, že slovný prvok „volvo“ uvedený v uvádzanej staršej ochrannej známke začína na písmeno „v“, ktoré sa následne opakuje, nepostačuje na vylúčenie rozdielov medzi kolidujúcimi označeniami zobrazenými v bode 35 vyššie a že použitý typ písma nie je obzvlášť charakteristický. Po druhé uvedené označenia nemajú rovnaké obrazové prvky, najmä kruhový tvar, ani rovnaké slovné prvky, takže ich nemožno považovať za podobné. Po tretie na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, je slovný prvok uvedenej staršej ochrannej známky umiestnený v obdĺžniku, ktorý pokrýva menej ako jednu tretinu symbolu mužského rodu, zatiaľ čo prvok „v“ označenia, ktoré bolo predmetom prihlášky, pokrýva celý povrch disku, na ktorom sa nachádza. Po štvrté odtieň striebristej farby používanej v uvedenom označení sa nezhoduje so striebristou farbou uvádzanej staršej ochrannej známky a pomer farieb nie je natoľko zhodný, aby to spôsobilo podobnosť týchto označení. Kombinácia modrej a striebornej farby okrem toho sama osebe nie je charakteristická.

38 Treba uviesť, že označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, je kombinovaným obrazovým označením. Obsahuje prvok, ktorý je vzhľadom na svoju veľkosť a umiestnenie dominantným prvkom, ktorý je tvorený písmenom „v“ napísaným mierne štylizovaným druhom písma striebristej farby a umiestnený v modrom kruhu ohraničenom úzkou striebristou linkou. Pod týmto prvkom sa nachádza slovný prvok menšej veľkosti, a to „v-wheels“, ktorého písmeno „v“ je rovnaké ako písmeno, ktoré sa nachádza v modrom kruhu, ale je zobrazené v menšej veľkosti, pričom ostatné písmená sú napísané druhom písma, ktorý sa podobá druhu písma Arial.

39 V tejto súvislosti odvolací senát v bode 27 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že dominantným prvkom označenia, ktoré bolo predmetom prihlášky, je prvok tvorený veľkým písmenom „v“ napísaným striebristou farbou, ktoré je vložené v modrom kruhu. Treba však spresniť, že tento modrý kruh je sám ohraničený striebristou kruhovou linkou (pozri body 2 a 3 vyššie), čo uvedený senát opomenul uviesť.

Pokiaľ ide o slovný prvok „v-wheels“ uvedeného označenia, treba konštatovať, že ho nemožno považovať za dominantný vzhľadom na jeho veľkosť a skutočnosť, že čiastočne reprodukuje veľké štylizované písmeno „v“ dominantného prvku. Nie je však zanedbateľný.

40 Pokiaľ ide o uvádzanú staršiu ochrannú známku, táto je tiež kombinovanou ochrannou známkou, ktorú tvorí slovný prvok „volvo“ napísaný mierne štylizovanými písmenami bielej farby na podklade tvorenom modrým obdĺžnikom vloženom v kruhovom prvku striebristej farby doplnenom malou šípkou rovnakej farby, ktorá z neho vychádza vpravo hore. V tejto súvislosti odvolací senát správne uviedol, že uvedenú ochrannú známku tvoria dominantné prvky, a to slovný prvok „volvo“ a kruhový prvok doplnený malou šípkou, ktorá z neho vychádza vpravo hore.

41 Po prvé, pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich označení vyobrazených v bode 35 vyššie z vizuálneho hľadiska, odvolací senát v podstate usúdil, že tieto označenia sú rozdielne.

42 V tejto súvislosti však treba uviesť, ako v podstate tvrdí žalobkyňa, že kolidujúce označenia zobrazené v bode 35 vyššie vykazujú prvky podobnosti z vizuálneho hľadiska.

43 V skutočnosti však po prvé slovný prvok dominantného prvku označenia, ktoré bolo predmetom prihlášky, a slovný prvok uvádzanej staršej ochrannej známky, t. j. písmeno „v“ a slovný prvok „volvo“, vykazujú určité podobnosti. Na jednej strane sa uvedené písmeno predovšetkým zhoduje najmä s prvým písmenom tohto slovného prvku. Na druhej strane sú v oboch prípadoch napísané rovnakým druhom písma. Hoci tento typ písma nie je osobitne výstredný, v každom prípade je štylizovaný a nefiguruje medzi druhmi písma „štandardnými“ pre textové procesory, ako to potvrdili účastníci konania na pojednávaní. EUIPO napokon nespochybňuje, že predmetný druh písma bol vytvorený špecificky pre žalobkyňu, ktorá ho používa už mnoho rokov. Okrem toho, ako správne tvrdí žalobkyňa a na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát, rozdiely medzi druhom písma Garamond a druhom písma použitým v kolidujúcich označeniach vyobrazených v bode 35 vyššie nespočívajú výlučne v „mierne tučnejšom“ písme, ale aj v skutočnosti, že na rozdiel od písma Garamond je písmeno „v“ v uvedených označeniach zobrazené bez ostrej časti v spodnej časti písmena. Preto treba konštatovať, že tieto označenia používajú pre svoje slovné prvky „v“ a „volvo“ ten istý druh písma, ktorý sa na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát, nenachádza medzi druhmi písma, ktoré sa bežne používajú v obchodnom styku.

44 V každom prípade Všeobecný súd už mal príležitosť uviesť, že použitie rovnakého druhu písma, hoci aj štandardného, je skutočnosťou, ktorú treba zohľadniť v rámci preskúmavania vizuálneho porovnania kolidujúcich označení [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. januára 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, neuverejnený, EU:T:2018:4, body 29 a 52], takže aj za predpokladu, že by slovné prvky kolidujúcich označení boli napísané štandardným druhom písma, nebránilo by to uznaniu prvku podobnosti medzi nimi.

45 Po druhé slovné prvky „v“ a „volvo“ kolidujúcich označení sú umiestnené v strede svojich označení a sú jasne v popredí. V kolidujúcich označeniach uvedených v bode 35 vyššie sú totiž tieto slovné prvky, napísané striebristou, resp. bielou farbou, oba zobrazené na modrom podklade a v strede kruhového obrazového prvku (pozri bod 50 nižšie), čo ich zvýrazňuje. Z dôvodu ich umiestnenia a kontrastu sledovaného na úrovni použitých farieb sú jasne v popredí. Ako však správne tvrdí žalobkyňa, odvolací senát nezohľadnil tento aspekt pri svojom posúdení vizuálnej podobnosti uvedených označení.

46 Po tretie označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, a uvádzaná staršia ochranná známka používajú veľmi podobnú kombináciu farieb. Obe totiž používajú modrú farbu, a to vo veľmi podobnom, dokonca rovnakom odtieni, a to v uvedenom označení pre kruh, v ktorom sa nachádza písmeno „v“ napísané striebristou farbou, a v uvedenej ochrannej známke pre obdĺžnik, v ktorej je bielou farbou napísané slovo „volvo“. Obe takisto používajú striebristú farbu pre písmeno „v“ a úzku linku, ktorou je ohraničený modrý kruh, pokiaľ ide o toto označenie, a pre symbol mužského rodu, pokiaľ ide o túto ochrannú známku.

47 V tejto súvislosti hoci odvolací senát poznamenal, že kolidujúce označenia uvedené v bode 35 vyššie obe používajú modrú farbu, opomenul komplexnejšie zohľadniť používanie veľmi podobnej kombinácie farieb. Skutočnosť, ktorú zdôraznil uvedený odvolací senát, že slovný prvok uvádzanej staršej ochrannej známky je napísaný bielou farbou, zatiaľ čo slovný prvok dominantného prvku označenia, ktorého bolo predmetom prihlášky je napísaný striebornou farbou nijako nevyvracia podobnosť, pokiaľ ide o kombináciu farieb použitých v uvedených označeniach, keďže v prípade, že sú tieto dve farby dané do kontrastu s modrým podkladom, ako je to v prejednávanej veci, nie je rozdiel medzi nimi ľahko vnímateľný. Uvedené kombinácie farieb v skutočnosti práve prispievajú k tomu, že sú tieto slovné prvky dané do popredia, a k získaniu estetického výsledku, ktorý je celkovo porovnateľný.

48 Rovnako skutočnosť, ktorú uviedol odvolací senát, že modrá farba používaná v kolidujúcich označeniach, ktoré sú uvedené v bode 35 vyššie, je veľmi jednoduchá a bežne používaná v obchodnom styku neodstraňuje podobnosť zistenú na úrovni kombinácie použitých farieb. V tejto súvislosti stačí pripomenúť, že na účely vizuálneho porovnania dvoch označení treba zohľadniť používanie rovnakých farieb, aj keď sú základné, ako kombinácia čiernej a bielej farby vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok zo 16. januára 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, neuverejnený, EU:T:2018:4, bod 52).

49 Okrem toho, pokiaľ ide o tvrdenie EUIPO uvedené vo vyjadrení k žalobe, podľa ktorého tak pomer, v akom sú farby rozmiestnené v rámci kolidujúcich označení uvedených v bode 35 vyššie, ako aj odtieň striebristej farby použitej v týchto označeniach sú odlišné, je nutné konštatovať, že tento dôvod nie je uvedený v napadnutom rozhodnutí, takže týmto tvrdením sa EUIPO snaží podporiť napadnuté rozhodnutie skutočnosťami, ktoré v ňom neboli zohľadnené. Takéto doplnenie odôvodnenia nemožno pred Všeobecným súdom účinne uplatniť a musí byť zamietnuté ako neprípustné [pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. decembra 2014, CEDC International/ÚHVT – Underberg (Tvar stebla byliny vo fľaši), T-235/12, EU:T:2014:1058, bod 71]. V každom prípade údajný rozdiel proporcií a odtieňa striebristej farby nijako nevyvracia konštatovanie, že označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, a uvádzaná staršia ochranná známka používajú veľmi podobnú kombináciu farieb, ktorá je jasne a bezprostredne badateľná.

50 Po štvrté treba uviesť, že tak označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, ako aj uvádzaná staršia ochranná známka sa vo všeobecnosti zobrazujú v kruhovom tvare. Na jednej strane je totiž nesporné, že označenie, ktorého zápis sa žiada, obsahuje veľký modrý kruh, ktorý je ohraničený úzkou striebornou linkou, hoci odvolací senát nezohľadnil tento posledný prvok. Na druhej strane uvedený senát nevzal do úvahy skutočnosť, že uvedená ochranná známka pozostávala z kruhového tvaru ohraničeného striebristými okrajmi v tvare symbolu mužského rodu, alebo prinajmenšom dvoch polkruhov umiestnených nad a pod obdĺžnikom, v ktorom je vpísaný slovný prvok „volvo“. Okrem toho symbol mužského rodu (), ktorý je prítomný v tejto ochrannej známke, pozostáva z kruhového prvku a šípky. Ani predpoklad, ktorý uviedol EUIPO, že príslušná skupina verejnosti okamžite rozozná uvedený symbol, však na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát v bode 37 napadnutého rozhodnutia neznamená, že táto verejnosť by nerozoznala, že symbol mužského rodu obsahuje najmä jasne viditeľný kruhový prvok, a to tým viac, že šípka, ktorá je k nemu pripojená, je oveľa menšia ako samotný kruhový prvok. Odvolací senát sa teda v uvedenom bode nesprávne domnieval, že dotknutá ochranná známka „[neobsahovala] kruh“.

51 Z toho vyplýva, že označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, a uvádzaná staršia ochranná známka majú spoločné viaceré vizuálne prvky, a to použitie rovnakého druhu písma, veľmi podobnú kombináciu farieb, kruhové tvary, v ktorých strede sú umiestnené, a dané do popredia ich slovné prvky, ktoré sa okrem iného zhodujú v písmene „v“, jedinom písmene v dominantnom prvku označenia, ktoré bolo predmetom prihlášky, a prvom písmene slovného prvku uvádzanej staršej ochrannej známky.

52 Je pravda, ako sa uvádza v napadnutom rozhodnutí a ako tvrdí EUIPO, že kolidujúce označenia uvedené v bode 35 vyššie obsahujú aj významné vizuálne rozdiely. Predovšetkým sa teda slovný prvok dominantného prvku označenia, ktoré bolo predmetom prihlášky, pozostávajúci z jediného písmena,

a to „v“, odlišuje od slovného prvku „volvo“ uvádzanej staršej ochrannej známky, ktorý pozostáva z piatich písmen; uvedené označenie obsahuje modrý kruh, na rozdiel od uvedenej ochrannej známky, v ktorej sú obrysy kruhového tvaru striebristej farby (pozri bod 40 vyššie); na rozdiel od uvedeného označenia, uvedená staršia ochranná známka obsahuje modrý obdĺžnik, do ktorého je vpísaný slovný prvok „volvo“, ako aj obrazový prvok podobajúci sa znaku mužského rodu; slovný prvok „v-wheels“ toho istého označenia sa nenachádza v uvádzanej staršej ochrannej známke.

53 Akokoľvek sú tieto rozdiely dôležité, nemajú za následok to, že by podobnosti uvedené v bodoch 43 až 51 vyššie boli zanedbateľné v rámci celkového dojmu, ktorý vytvárajú kolidujúce označenia zobrazené v bode 35 vyššie. Všetky tieto podobnosti sa totiž týkajú rôznych aspektov dominantných prvkov označenia, ktoré bolo predmetom prihlášky, a uvádzanej staršej ochrannej známky, takže ich relevantnosť nemôže byť zamietnutá.

54 Okrem toho aj za predpokladu, ako uvádza EUIPO, že pri samostatnom posúdení žiadna podobnosť uvedená v bodoch 43 až 51 vyššie nestačí na konštatovanie existencie podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami uvedenými v bode 35 vyššie na účely uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, nič to nemení na skutočnosti, že uvedené podobnosti sa spoločne vyznačujú nízkym stupňom vizuálnej podobnosti, ktorý treba zohľadniť na účely uplatnenia tohto článku. V tejto súvislosti stačí pripomenúť, že v súlade s judikatúrou pripomenutou v bodoch 24 a 25 vyššie sú si dve označenia podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo viacerých relevantných hľadísk.

55 Okrem toho EUIPO na pojednávaní pripustil, že existuje určitá podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami zobrazenými v bode 35 vyššie, pričom uviedol, že podľa neho ide o „hraničný prípad“, ktorý nedosahuje stupeň podobnosti vyžadovaný judikatúrou. V tejto súvislosti však treba pripomenúť, že podľa judikatúry uvedenej v bode 19 vyššie je stupeň podobnosti vyžadovaný článkom 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 nižší ako stupeň podobnosti vyžadovaný článkom 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a že prípady podobnosti uvedené v bodoch 43 až 51 vyššie ako celok stačia na konštatovanie existencie nízkeho stupňa vizuálnej podobnosti medzi označením, ktoré bolo predmetom prihlášky, a uvádzanou staršou ochrannou známkou, ktorý treba zohľadniť na účely uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001

56 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že kolidujúce označenia uvedené v bode 35 vyššie sú z vizuálneho hľadiska odlišné.

57 Po druhé, pokiaľ ide o fonetické porovnanie kolidujúcich označení zobrazených v bode 35 vyššie, treba konštatovať, že odvolací senát správne dospel k záveru, že medzi nimi neexistuje podobnosť. Na jednej strane totiž platí, že ak sa označenie, ktorého zápis sa žiada, vysloví výlučne prostredníctvom písmena „v“, uvedený senát v bode 31 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že hláska „v“ sa vyslovuje odlišne od slovného prvku „volvo“ z uvádzanej staršej ochrannej známky. V tomto prípade sa uvedené písmeno vyjadruje vyslovením korešpondujúcej hlásky, zatiaľ čo uvedený slovný prvok, ktorý je tvorený slabikami „vol“ a „vo“, sa vyslovuje nadväzujúcim spôsobom a podlieha prízvuku, a to s rozdielnou intonáciou a rytmom.

58 Na druhej strane ak sa označenie, ktoré bolo predmetom prihlášky, vyslovuje rovnakým spôsobom ako jej slovný prvok „v-wheels“, túto výslovnosť tiež nemožno prirovnať k slovnému prvku „volvo“ z uvádzanej staršej ochrannej známky. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, sa slabiky, na ktoré možno rozložiť kolidujúce označenia uvedené v bode 35 vyššie, vyslovujú odlišne. Takže aj keď sa niektoré písmená zhodujú, vyslovujú sa v odlišnom poradí, a to s odlišným prízvukom a rytmom.

59 Napokon po tretie, pokiaľ ide o koncepčné porovnanie kolidujúcich označení zobrazených v bode 35 vyššie, stačí uviesť, že účastníci konania nespochybňujú záver odvolacieho senátu, podľa ktorého takéto porovnanie nie je v prejednávanej veci možné.

60 Treba teda dospieť k záveru, že medzi kolidujúcimi označeniami zobrazenými v bode 35 vyššie existuje nízky stupeň vizuálnej podobnosti a neexistuje medzi nimi podobnosť z fonetického hľadiska.

61 Okrem toho treba pripomenúť, že vizuálne, fonetické a koncepčné aspekty kolidujúcich označení nemajú vždy rovnakú váhu. Význam prvkov podobnosti alebo odlišnosti označení môže závisieť najmä od ich vnútorných vlastností alebo od podmienok obchodovania s tovarmi a službami označovanými kolidujúcimi ochrannými známkami. Ak sa výrobky označované predmetnými ochrannými známkami bežne predávajú v samoobsluhách, kde si spotrebiteľ sám vyberie výrobok, a teda sa musí hlavne spoľahnúť na vyobrazenie ochrannej známky na tomto výrobku, vizuálna podobnosť označení bude vo všeobecnosti dôležitejšia. Ak sa však tento výrobok predáva predovšetkým ústne, bude dôležitejšia sluchová podobnosť označení. Stupeň fonetickej podobnosti medzi dvoma ochrannými známkami má teda zníženú dôležitosť v prípade tovarov, ktoré sú uvádzané na trh takým spôsobom, že príslušná skupina verejnosti si zvyčajne pri nákupe všimne ochrannú známku, ktorá ich označuje vizuálne [rozsudok z 11. decembra 2014, Coca-Cola/ÚHVT – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, bod 68; pozri rovnako v tomto zmysle rozsudok z 5. júla 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, bod 32].

62 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa tým, že nesprávne dospel k záveru, že kolidujúce označenia vyobrazené v bode 35 vyššie sú z vizuálneho hľadiska rozdielne, dopustil nesprávneho posúdenia, keď nepristúpil k posúdeniu celkovej podobnosti uvedených označení, a v dôsledku toho ani k preskúmaniu všetkých ostatných podmienok na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, ktoré sú pripomenuté v bodoch 17 a 18 vyššie.

63 Preto treba vyhovieť prvému odvolaciemu dôvodu.

64 Za týchto podmienok a vzhľadom na to, že stačí, ak zápisu prihlasovanej ochrannej známky bráni jediný relatívny dôvod zamietnutia, akým je dôvod uvedený v článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, a že odvolací senát bude musieť preskúmať ostatné podmienky uplatnenia uvedeného článku, treba zrušiť napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu bez toho, aby bolo potrebné preskúmať ostatné žalobné dôvody uvedené žalobkyňou [pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. októbra 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, neuverejnený, EU:T:2016:631, bod 71].

O trovách

65 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

66 Keďže EUIPO nemal vo veci úspech, treba v súlade s návrhmi žalobkyne rozhodnúť, že bude znášať vlastné trovy konania a nahradí trovy konania, ktoré žalobkyňa vynaložila v súvislosti s konaním na Všeobecnom súde.

67 Okrem toho keďže žalobkyňa navrhla zaviazať EUIPO na náhradu trov konania, ktoré jej vznikli v konaní pred námietkovým oddelením a pred odvolacím senátom, treba pripomenúť, že na základe článku 190 ods. 2 rokovacieho poriadku sa náklady nevyhnutne vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom považujú za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú, takže takýto návrh žalobkyne je prípustný. Nie je to však tak pri nákladoch vynaložených v súvislosti s konaním pred námietkovým oddelením. Návrh žalobkyne, pokiaľ ide o trovy konania týkajúce sa konania pred námietkovým oddelením, ktoré nepredstavujú trovy konania, ktoré možno nahradiť, je tak neprípustný [rozsudok z 20. septembra 2018, Kwizda Holding/EUIPO (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, body 90 a 91].

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (siedma komora)

rozhodol takto:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 21. marca 2018 (vec R 1852/2017-4) sa zrušuje.**

2. **EUIPO je povinný nahradiť trovy konania vrátane nevyhnutných trov vynaložených spoločnosťou Volvo Trademark Holding AB na účely konania pred odvolacím senátom EUIPO.**

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 24. septembra 2019.

Podpisy