SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Is-Seba' Awla)

24 ta' Settembru 2019*

"Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta' oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva V V-WHEELS – Trade marks tal-Unjoni Ewropea, nazzjonali u mhux irreġistrati figurattivi preċedenti VOLVO – Raġuni relattiva għal rifjut – Xebh tas-sinjali – Artikolu 8(5) tar-Regolament (UE) 2017/1001"

Fil-Kawża T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, stabbilita f'Göteborg (l-Isvezja), irrappreżentata minn T. Dolde, avukat, u M. Hawkins, solicitor,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn S. Bonne u H. O'Neill, bħala aġenti,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO kienet

Paalupaikka Oy, stabbilita f'Iisalmi (il-Finlandja),

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-EUIPO tal-21 ta' Marzu 2018 (Każ R 1852/2017-4) dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Volvo Trademark Holding u Paalupaikka,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Seba' Awla),

komposta minn V. Tomljenović, President, E. Bieliūnas u A. Kornezov (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: R. Ūkelytė, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis-7 ta' Ġunju 2018,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-4 ta' Ottubru 2018,

wara s-seduta tas-16 ta' Mejju 2019,

tagħti l-preżenti

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fl-4 ta' Awwissu 2015, Paalupaikka Oy ippreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea lill-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta' Frar 2009 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009, L 78, p. 1), kif emendat (issostitwit bir-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1)).

2 It-trade mark li għaliha ntalbet ir-reġistrazzjoni huwa s-sinjal figurattiv li ġej:



3 Fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni dan is-sinjal huwa deskritt bħala li huwa "ċirku blu li f'nofsu tinsab l-ittra 'v' kulur il-fidda", liema ċirku "jinsab imdawwar b'delimitazzjoni fina kulur il-fidda" u jidher fuq "il-kelma 'v-wheels'" li "l-ittra 'v' tagħha [...] hija kulur il-fidda u l-karattri l-oħra huma ta' kulur blu". Il-prodotti li għalihom intalbet ir-reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassi 12 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-Finijiet tar-Reġistrazzjoni ta' Trade Marks tal-15 ta' Ġunju 1957 kif rivedut u emendat u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "Rimmijiet tar-roti tal-karrozzi; [r]immijiet tar-roti għall-vetturi; [r]oti; [r]oti partikulari għall-vetturi; [r]oti għall-karrozzi; [r]oti għall-muturi; [r]oti tal-vetturi; [r]oti żgħar għal trolis [vetturi]; [r]oti [partijiet tal-vetturi tal-art]; [r]oti għall-karts tat-tlielaq; [r] Roti, tajers u binarji kontinwi".

4 L-applikazzjoni għat-trade mark ġiet ippubblikata fil-Bulettin tat-Trade Marks tal-Unjoni Ewropea Nru 182/2015 tal-25 ta' Settembru 2015.

5 Fil-31 ta' Diċembru 2015, ir-rikorrenti, Volvo Trademark Holding AB, ressqet oppożizzjoni kontra r-reġistrazzjoni tas-sinjal li għalih saret l-applikazzjoni għall-prodotti msemmija fil-punt 3 iktar 'il fuq.

6 L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq it-trade marks preċedenti li ġejjin, li kollha jkopru prodotti li jaqgħu fil-klassi 12:

– it-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva rreġistrata taħt in-numru 10397016, riprodotta hawn taħt:



– it-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva rreġistrata taħt in-numru 4804522, riprodotta hawn taħt:



– it-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva rreġistrata taħt in-numru 9045311, riprodotta hawn taħt:



– it-trade mark Finlandiża figurattiva rreġistrata taħt in-numru 66240, riprodotta hawn taħt:



– it-trade mark Svediża figurattiva rreġistrata taħt in-numru 385923, riprodotta hawn taħt:



– it-trade mark Svediża figurattiva li kienet is-suġġett ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni fit-22 ta' Awwissu 2014, riprodotta hawn taħt:



– it-trade mark ferm magħrufa fl-Unjoni Ewropea, riprodotta hawn taħt:



– it-trade mark ferm magħrufa fl-Unjoni, riprodotta hawn taħt:



– it-trade mark ferm magħrufa fl-Unjoni, riprodotta hawn taħt:



7 Ir-raġunijiet invokati insostenn tal-oppożizzjoni kienu dawk imsemmija fl-Artikolu 8(1)(b) u fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001).

8 Fid-19 ta' Ġunju 2017, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni ċaħdet l-oppożizzjoni kollha kemm hi.

9 Fit-22 ta' Awwissu 2017, ir-rikorrenti ppreżentat appell quddiem l-EUIPO, skont l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009 (li saru l-Artikoli 66 sa 71 tar-Regolament 2017/1001), mid-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni.

10 Permezz ta' deċiżjoni tal-21 ta' Marzu 2018 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), ir-Raba' Bord tal-Appell tal-EUIPO ċaħad l-appell. B'mod partikolari, l-ewwel nett, huwa qies li s-sinjal li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni kien differenti mit-trade marks preċedenti invokati insostenn tal-oppożizzjoni u li, għaldaqstant, ebda probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament 2017/1001 ma setgħet tiġi kkonstatata. Sussegwentement, huwa ċaħad il-motiv ta' oppożizzjoni bbażat fuq l-Artikolu 8(5) tal-imsemmi regolament, peress li l-ewwel kundizzjoni għall-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni ma kinitx issodisfatta, minħabba li s-sinjali kunfliġġenti kienu differenti. Fl-aħħar nett, huwa sostna li la l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika u lanqas id-deċiżjoni tal-Patentstyret (l-Uffiċċju Norveġiż tal-Proprjetà Industrijali), ippreżentati mir-rikorrenti, ma setgħu jimminaw dawn il-konklużjonijiet.

It-talbiet tal-partijiet

11 Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

– tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

– tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż flimkien ma' dawk imġarrba fil-kuntest tal-proċeduri quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u r-Raba' Bord tal-Appell tal-EUIPO.

12 L-EUIPO jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

– tiċħad ir-rikors kollu kemm hu;

– tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż sostnuti minnu.

Id-dritt

13 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka erba' motivi. L-ewwel u t-tieni motiv huma bbażati fuq il-ksur tal-Artikolu 8(5) u tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament 2017/1001 rispettivament. It-tielet motiv huwa bbażat fuq żnaturament ta' fatti u ta' provi mill-Bord tal-Appell, bi ksur tal-Artikolu 72(2) tar-Regolament 2017/1001. Ir-raba' motiv huwa bbażat fuq ksur tal-obbligu ta' motivazzjoni li għandu l-Bord tal-Appell taħt l-Artikolu 94(1) tar-Regolament 2017/1001.

14 Mid-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li matul l-analiżi tar-raġuni relattiva għal rifjut imsemmija mill-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament 2017/1001, il-Bord tal-Appell qies li s-sinjali kunfliġġenti huma differenti, b'tali mod li kien hemm lok li tiġi miċħuda l-oppożizzjoni bbażata kemm fuq l-Artikolu 8(1)(b) kif ukoll l-Artikolu 8(5) tal-istess regolament.

15 Għal dak li jirrigwarda l-ewwel motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001, ir-rikorrenti essenzjalment tqis li huwa b'mod żbaljat li l-Bord tal-Appell ikkonkluda li ma hemm ebda xebh bejn is-sinjali u, abbażi ta' dan, ċaħad ir-raġuni relattiva għal rifjut imsemmija f'din id-dispożizzjoni.

16 Skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001, fuq oppożizzjoni tal-proprjetarju ta' trade mark preċedenti rreġistrata fis-sens tal-paragrafu 2, it-trade mark li għaliha tkun saret l-applikazzjoni ma għandhiex tkun irreġistrata meta tkun identika jew simili għal trade mark preċedenti, irrispettivament mill-fatt jekk l-oġġetti jew is-servizzi li għalihom issir applikazzjoni humiex identiċi jew simili għal dawk li għalihom tkun ġiet irreġistrata trade mark preċedenti jew jekk ma jkunux simili għalihom, meta, fil-każ ta' trade mark preċedenti tal-Unjoni Ewropea, it-trade mark ikollha reputazzjoni fl-Unjoni jew, fil-każ ta' trade mark nazzjonali preċedenti, it-trade mark ikollha reputazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat, u meta l-użu mingħajr raġuni valida tat-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni jieħu vantaġġ inġust min-natura distintiva jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti, jew ikun ta' detriment għaliha.

17 Mill-kliem tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001 jirriżulta li l-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni hija suġġetta għal kundizzjonijiet kumulattivi li jirrigwardaw, l-ewwel nett, l-identiċità jew ix-xebh tat-trade marks kunfliġġenti, it-tieni nett, l-eżistenza ta' reputazzjoni tat-trade mark preċedenti invokata insostenn tal-oppożizzjoni preċedenti u, it-tielet nett, l-eżistenza ta' probabbiltà li l-użu, mingħajr raġuni valida, tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jikseb vantaġġ indebitu mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jew inkella jkun ta' detriment għalihom (sentenza tat-28 ta' Ġunju 2018, EUIPO vs Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punt 54).

18 Skont ġurisprudenza stabbilita, meta jseħħu l-istanzi ta' ksur imsemmija fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001, dawn ikunu l-konsegwenza ta' ċertu livell ta' xebh bejn it-trade marks preċedenti u sussegwenti, li minħabba fih il-pubbliku kkonċernat jagħmel konnessjoni bejn dawn iż-żewġ trade marks, jiġifieri jistabbilixxi rabta bejniethom, anki jekk ma jħawwadhomx (ara s-sentenza tat-12 ta' Marzu 2009, Antartica vs UASI, C-320/07 P, mhux ippubblikata, EU:C:2009:146, punt 43 u l-ġurisprudenza ċċitata).

19 Għal dak li jirrigwarda, b'mod partikolari, l-ewwel kundizzjoni għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001, imfakkar fil-punt 17 iktar 'il fuq, jiġifieri l-identiċità jew ix-xebh tas-sinjali kunfliġġenti, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-livell ta' xebh meħtieġ fil-kuntest tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament 2017/1001, minn naħa, u l-Artikolu 8(5) tal-istess regolament, min-naħa l-oħra, huwa differenti. Fil-fatt, filwaqt li l-implimentazzjoni tal-protezzjoni stabbilita bl-ewwel waħda minn dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet hija suġġetta għall-konstatazzjoni ta' livell ta' xebh bejn it-trade marks kunfliġġenti tali li, f'moħħ il-pubbliku kkonċernat, ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni bejniethom, l-eżistenza ta' tali probabbiltà ma hijiex meħtieġa għall-protezzjoni mogħtija mit-tieni dispożizzjoni fosthom. Għaldaqstant, l-istanzi ta' ksur imsemmija fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001 jistgħu jkunu l-konsegwenza ta' livell iktar baxx ta' xebh

bejn it-trade marks preċedenti u dawk sussegwenti, sa fejn dan ikun suffiċjenti sabiex il-pubbliku kkonċernat jagħmel konnessjoni bejn l-imsemmija trade marks, jiġifieri jistabbilixxi rabta bejniethom (sentenzi tal-24 ta' Marzu 2011, Ferrero vs UASI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 53, u tal-20 ta' Novembru 2014, Intra-Presse vs Golden Balls, C-581/13 P u C-582/13 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:2387, punt 72).

20 Minn dan isegwi li, meta kull xebh bejn is-sinjali kunfliġġenti jkun eliminat, l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001, l-istess bħall-Artikolu 8(1)(b) tiegħu jkun manifestament inapplikabbli. Huwa biss fil-każ fejn it-trade marks kunfliġġenti jippreżentaw ċertu xebh, anki żgħir, li jkun hemm lok li ssir evalwazzjoni globali sabiex jiġi ddeterminat jekk, minkejja l-livell baxx ta' xebh bejniethom, teżisti, minħabba l-preżenza ta' fatturi rilevanti oħra, bħall-għarfien jew ir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti, probabbiltà ta' konfużjoni jew rabta bejn dawn it-trade marks f'moħħ il-pubbliku kkonċernat (ara, f'dan il-każ, is-sentenzi tal-24 ta' Marzu 2011, Ferrero vs UASI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 66, u tal-20 ta' Novembru 2014, Intra-Presse vs Golden Balls, C-581/13 P u C-582/13 P, mhux ippubblikata, EU:C:2014:2387, punt 73).

21 Huwa fid-dawl ta' dawn l-osservazzjonijiet preliminari li għandu jiġi eżaminat l-ewwel motiv invokat mir-rikorrenti.

22 Fil-każ ineżami, il-Bord tal-Appell qies li s-sinjali kunfliġġenti kienu differenti u kkonkluda, abbażi ta' dan, li r-raġuni għal rifjut imsemmija fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001 ma kinitx tapplika, mingħajr ma eżamina l-kundizzjonijiet l-oħra previsti minn din id-dispożizzjoni u mfakkra fil-punt 17 iktar 'il fuq.

23 Għaldaqstant, hemm lok li jiġi vverifikat jekk il-Bord tal-Appell setax ġustament jikkonkludi li ma kien jeżisti ebda xebh, anki żgħir, bejn is-sinjali kunfliġġenti.

24 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li żewġ sinjali jkunu jixxiebhu meta, mill-perspettiva tal-pubbliku rilevanti, tkun teżisti bejniethom identiċità għall-inqas parzjali f'dak li jikkonċerna aspett wieħed rilevanti jew diversi, jiġifieri l-aspett viżiv, fonetiku jew kunċettwali (ara s-sentenza tad-29 ta' Novembru 2018, Louis Vuitton Malletier vs EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, mhux ippubblikata, EU:T:2018:850, punt 66 u l-ġurisprudenza ċċitata).

25 L-evalwazzjoni tax-xebh bejn żewġ sinjali ma tistax tillimita ruħha b'mod li jittieħed biss inkunsiderazzjoni komponent ta' trade mark kumplessa u li jitqabbel ma' trade mark oħra. Għall-kuntrarju, hemm lok li l-paragun isir billi jiġu eżaminati t-trade marks inkwistjoni, kull waħda kkunsidrata b'mod sħiħ, u dan ma jeskludix li l-impressjoni sħiħa prodotta fil-memorja tal-pubbliku rilevanti minn trade mark kumplessa tista', f'ċerti ċirkustanzi, tkun iddominata minn wieħed jew iktar mill-komponenti tagħha (ara s-sentenza tat-12 ta' Ġunju 2007, UASI vs Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 41 u l-ġurisprudenza ċċitata). Huwa biss jekk il-komponenti l-oħra kollha tat-trade mark ikunu negliġibbli li l-evalwazzjoni tax-xebh tkun tista' ssir fuq il-bażi tal-element dominanti biss (sentenzi tat-12 ta' Ġunju 2007, UASI vs Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 42, u tal-20 ta' Settembru 2007, Nestlé vs UASI, C-193/06 P, mhux ippubblikata, EU:C:2007:539, punt 43). Dan jista' jkun il-każ, b'mod partikolari, meta dan il-komponent ikun jista' jiddomina waħdu l-immaġni ta' dik it-trade mark li l-pubbliku rilevanti jżomm f'moħħu, b'tali mod li l-komponenti l-oħra kollha tat-trade mark ikunu negliġibbli fl-impressjoni globali prodotta minnha (sentenza tal-20 ta' Settembru 2007, Nestlé vs UASI, C-193/06 P, mhux ippubblikata, EU:C:2007:539, punt 43).

26 Fil-każ ineżami, l-ewwel nett, il-Bord tal-Appell qies, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tiegħu bbażata fuq l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament 2017/1001, li l-pubbliku rilevanti li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni huwa l-pubbliku ġenerali, jiġifieri l-konsumaturi finali u l-konsumaturi li huma professjonisti, li l-livell ta' attenzjoni tagħhom ivarja minn medju għal għoli, u t-territorju rilevanti għall-analiżi tal-probabbiltà ta' konfużjoni huwa l-Unjoni għal dak li jikkonċerna t-trade marks

preċedenti tal-Unjoni u t-trade marks preċedenti mhux irreġistrati u ferm magħrufa, kif ukoll l-Isvezja u l-Finlandja għal dak li jikkonċerna t-trade marks nazzjonali rreġistrati f'dawn it-territorji. Il-partijiet ma jikkontestawx din id-definizzjoni tal-pubbliku rilevanti.

27 Sussegwentement, il-Bord tal-Appell ipproċeda għall-paragun viżiv, fonetiku u kunċettwali tas-sinjali kunfliġġenti. Fl-ewwel lok, huwa eżamina l-oppożizzjoni sa fejn kienet ibbażata fuq it-trade mark tal-Unjoni Ewropea Nru 10397016, riprodotta fil-punt 6 iktar 'il fuq.

28 F'dan ir-rigward, il-Bord tal-Appell ikkonstata li s-sinjal li għalih kienet intalbet ir-reġistrazzjoni kien sinjal figurattiv ikkostitwit mill-ittra stilizzata "v", miktuba b'kulur il-fidda u mqiegħda f'ċirku blu. Fil-fehma tiegħu, it-tipa użata kienet tidher simili għat-tipa standard Garamond, li hija disponibbli f'kull word processor. Huwa żied jgħid li, taħt iċ-ċirku, l-istess ittra stilizzata hija riprodotta, iżda b'daqs iżgħar, segwita minn sing u mill-kelma "wheels" miktuba b'tipa li tidher simili għat-tipa Arial. Huwa qies li l-imsemmija kelma, li hija kelma Ingliża bażika li setgħet tinftiehem fl-Unjoni kollha, kienet tiddeskrivi l-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha kienet intalbet ir-reġistrazzjoni u ma kinitx distintiva għal dak li jikkonċerna l-karrozzi u li l-ittra "v" ma kellhiex tifsira għal dak li jirrigwarda l-karrozzi. Fuq din il-bażi huwa indika li "fl-aqwa ipoteżi għall-appellanti", is-sinjal li għalih kienet intalbet ir-reġistrazzjoni kien iddominat mill-"v" kulur il-fidda mqiegħda ġo ċirku blu, fejn il-kulur blu huwa kulur bażiku.

29 Għal dak li jirrigwarda t-trade mark tal-Unjoni Ewropea Nru 10397016, il-Bord tal-Appell irrileva li hija kienet ikkostitwita mir-rappreżentazzjoni stilizzata tal-element verbali "volvo" b'ittri blu, fejn il-kulur blu huwa kulur bażiku, u b'tipa li tihder simili għat-tipa standard Garamond, "bl-unika differenza li dawn l-ittri [kienu jidhru] ftit eħxen milli fl-[imsemmija tipa]". Għal dak li jirrigwarda sinjali kunfliġġenti, huwa indika li kemm it-tipa kif ukoll il-kulur użat kienu sempliċi ħafna u użati b'mod normali fil-kummerċ, b'tali mod li ma kinux jagħtu karattru distintiv lill-imsemmija sinjali.

30 Għal dak li jikkonċerna l-paragun viżiv tas-sinjali kunfliġġenti, il-Bord tal-Appell qies, fil-punt 30 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-elementi dominanti tal-imsemmija sinjali, jiġifieri l-ittra 'v' għas-sinjali li għalihom kienet intalbet ir-reġistrazzjoni u l-element verbali "volvo" għat-trade mark preċedenti, rispettivament, kienu differenti. Huwa osserva li s-sinjal kompost minn ittra waħda ma setax jitqies li huwa simili għal kelma li tibda b'din l-istess ittra. Fil-fehma tiegħu, l-elementi figurattivi supplimentari kienu wkoll differenti. Huwa indika li, anki jekk iż-żewġ sinjali użaw il-kulur blu, u anki jekk huma l-istess sfumatura ta' blu, dan ma jikkumpensax id-differenzi li jeżistu bejniethom.

31 Fuq il-livell fonetiku, il-Bord tal-Appell qies li l-ittra unika "v" li tidher fis-sinjal li għalih kienet intalbet ir-reġistrazzjoni, hija ppronunzjata b'mod differenti mill-ittra "v" li tinsab fl-element verbali "volvo" tat-trade mark preċedenti, bl-Ingliż, bl-Ispanjol u bil-Ġermanżi. Peress li huwa ma kellu ebda eżempju b'lingwa oħra li juri l-kuntrarju, huwa kkonkluda li s-sinjali kunfliġġenti ma kinux simili fuq il-livell fonetiku.

32 Fuq il-livell kunċettwali, il-Bord tal-Appell qies li ebda paragun ma kien possibbli peress li la l-element dominanti u distintiv tas-sinjali li għalih kienet intalbet ir-reġistrazzjoni u lanqas it-trade mark preċedenti ma kellhom ebda tifsira.

33 Barra minn hekk, il-Bord tal-Appell irrileva li, kieku l-element "v-wheels" tas-sinjal li għalih kienet intalbet ir-reġistrazzjoni kellu jittieħed inkunsiderazzjoni, is-sinjali kunfliġġenti kienu jkunu iktar imbiegħda fuq il-livell viżiv u fonetiku. Bl-istess mod, fil-fehma tiegħu, kieku kellu jingħata kunċett lill-element dominanti tal-imsemmi sinjal, jiġifieri dak ta' ittra unika, jew kieku kellha titqies il-kelma "wheels" tal-element "v-wheels" ta' dan is-sinjal, is-sinjali kunfliġġenti jkunu differenti fuq il-livell kunċettwali.

34 Fit-tieni lok, il-Bord tal-Appell ipproċediet għall-paragun tas-sinjal li għalih kienet intalbet ir-reġistrazzjoni mat-trade marks figurattivi preċedenti kollha ppreżentati insostenn tal-oppożizzjoni u riprodotti fil-punt 6 iktar ’il fuq. F’dan ir-rigward, huwa rrileva li dawn it-trade marks kollha kienu kkostitwiti mill-element distintiv verbali “volvo”, miktub bl-istess tipa bħat-trade mark tal-Unjoni Ewropea Nru 10397016, u “minn element figurattiv kodominanti”, peress li l-element verbali “volvo” huwa miktub bl-iswed fuq tikketta bajda, jew bl-abjad fuq tikketta sewda jew blu. Barra minn hekk, huwa qies li dawn it-trade marks ma kinux jinkludu ċirku, bil-kontra tal-allegazzjonijiet tar-rikorrenti, peress li l-element figurattiv tagħhom ma jistax jinqasam f’ċirku u fi vleġġa, iżda huwa pperċepit bħala element uniku li jixbah is-simbolu magħruf tas-sess maskili (), b’tali mod li s-sinjali kunfliġġenti ma għandhomx l-istess element ċirkulari. Barra minn hekk, l-element verbali “volvo” fl-ebda waħda minn dawn it-trade marks ma kien miktub b’kulur il-fidda, bid-differenza tal-ittra “v” tal-imsemmi sinjal. Madankollu, peress li dawn it-trade marks kollha jinkludu element “kodominanti” supplimentari, id-differenzi bejniethom u dan is-sinjal huma “saħansitra ikbar”. Konsegwentement, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li s-sinjal inkwistjoni kien differenti mit-trade marks l-oħra kollha msemmija iktar ’il fuq.

35 Ir-rikorrenti ssostni li, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001, l-evalwazzjoni tax-xebh bejn is-sinjali kunfliġġenti li wettqet il-Bord tal-Appell hija żbaljata minn diversi aspetti. Fir-rikors u waqt is-seduta, hija ppreċiżat li l-argumenti tagħha kienu jikkonċentraw ruħhom essenzjalment fuq il-paragun bejn is-sinjal li għalih kienet intalbet ir-reġistrazzjoni u t-trade mark tal-Unjoni Ewropea ferm magħrufa riprodotta hawn taħt (iktar ’il quddiem it-“trade mark preċedenti invokata”:

Sinjal li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni	Trade mark preċedenti ferm magħrufa fl-Unjoni
	

36 Skont ir-rikorrenti, jeżisti ċertu xebh viżiv bejn is-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar ’il fuq minħabba li għandhom diversi elementi komuni, jiġifieri l-ittra “v”, forom ċirkulari, il-pożizzjoni tal-elementi verbali ġewwa l-imsemmija forma ċirkulari, l-istess kumbinazzjoni tal-kulur blu u fidda u użu tal-istess tipa, fejn din ma hijiex it-tipa standard Garamond, iżda tipa speċifikament maħluqa minnha. Madankollu, il-Bord tal-Appell naqas milli jieħu kont ta’ uħud minn dan ix-xebh kif ukoll tal-impressjoni globali prodotta mill-imsemmija sinjali. Barra minn hekk, jeżisti wkoll ċertu xebh fonetiku bejn dawn is-sinjali.

37 L-EUIPO jirribatti li, l-ewwel nett, il-fatt li l-element verbali “volvo” li jinsab fit-trade mark preċedenti invokata tibda bl-ittra “v”, li hija rrepetuta sussegwentement, ma huwiex biżżejjed sabiex jiġu eliminati d-differenzi bejn is-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar ’il fuq u li t-tipa użata ma hijiex partikolarment distintiva. It-tieni nett, l-imsemmija sinjali ma għandhomx l-istess elementi figurattivi,

b'mod partikolari, forma ċirkulari u lanqas l-istess elementi verbali, b'tali mod li ma jistgħux jitqiesu li jixxiebhu. It-tielet nett, bil-kontra ta' dak li ssostni r-rikorrenti, l-element verbali tat-trade mark preċedenti invokata jinsab f'rettangolu li jkopri inqas minn terz tas-simbolu tas-sess maskili, filwaqt li l-element "v" tas-sinjali li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni jkopri l-wiċċ kollu tad-diska li fuqha ġie applikat. Ir-raba' nett, it-ton ta' kulur il-fidda użat fl-imsemmi sinjal ma jikkoinċidix ma' kulur il-fidda tat-trade mark preċedenti invokata u l-proporzjon tal-kuluri ma hijiex identika sal-punt li tikkawża xebh bejn dawn is-sinjali. Il-kumbinazzjoni tal-kulur blu u kulur il-fidda ma hijiex, barra minn hekk, intrinsikament distintiva.

38 Għandu jiġi rrilevat li s-sinjali li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni huwa sinjal figurattiv kumpless. Jinkludi element li, b'teħid inkunsiderazzjoni tad-daqs tiegħu u tal-pożizzjoni tiegħu, huwa element dominanti, ikkostitwit bl-ittra "v" miktuba b'kulur il-fidda b'tipa kemxejn stilizzata, imdaħħla ġo ċirku blu delimitat b'linja fina kulur il-fidda. Taħt dan l-element, jinsab element verbali ta' daqs iżgħar, jiġifieri "v-wheels" li l-ittra "v" tiegħu hija l-istess li tinsab fiċ-ċirku blu, iżda riprodotta f'daqs iżgħar u l-karattri l-oħra huma miktuba bil-blu b'tipa li tidher tixbah it-tipa Arial.

39 F'dan ir-rigward, fil-punt 27 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell irrileva b'mod korrett li l-element dominanti tas-sinjal li għalih kienet intalbet ir-reġistrazzjoni kien dak kompost mill-ittra kapitali "v" miktuba b'kulur il-fidda u mdaħħla f'ċirku blu. Għandu jiġi kkjarifikat, madankollu, li dan iċ-ċirku blu huwa, min-naħa tiegħu, imdawwar b'linja fina cirkulari b'kulur il-fidda (ara l-punti 2 u 3 iktar 'il fuq), fatt li l-imsemmi Bord naqas milli jirrileva. Għal dak li jikkonċerna l-element verbali "v-wheels" tal-imsemmi sinjal, għandu jiġi kkonstatat li dan ma jistax jitqies li huwa dominanti fid-dawl tad-daqs tiegħu u tal-fatt li jirriproduċi, parzjalment, l-ittra kapitali stilizzata "v" tal-element dominanti. Madankollu, ma huwiex negliġibbli.

40 Għal dak li jirrigwarda t-trade mark preċedenti invokata, din ukoll hija trade mark kumplessa kkostitwita mill-element verbali "volvo" miktub b'ittri kemxejn stilizzati b'kulur abjad fuq sfond rettagonali blu mdaħħal f'element ċirkulari ta' kulur il-fidda li għandu vleġġa żgħira tal-istess kulur li toħroġ 'il fuq min-naħa tal-lemin. F'dan ir-rigward, il-Bord tal-Appell ġustament irrileva li l-imsemmija trade mark kienet ikkostitwita minn element dominanti, jiġifieri l-element verbali "volvo" u element ċirkulari li għandu vleġġa żgħira li toħroġ 'il fuq min-naħa tal-lemin.

41 Fl-ewwel lok, għal dak li jirrigwarda l-paragun viżiv tas-sinjali kunfliġġenti riprodotti, fil-punt 35 iktar 'il fuq, il-Bord tal-Appell essenzjalment qies li dawn kienu differenti.

42 Madankollu, għandu jiġi rrilevat, f'dan ir-rigward, l-istess bħalma essenzjalment tagħmel ir-rikorrenti, li s-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq jippreżentaw ftit xebh fuq il-livell viżiv.

43 Fil-fatt, l-ewwel nett, l-element verbali tal-element dominanti tas-sinjal li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni u l-element verbali tat-trade mark preċedenti invokata, jiġifieri l-ittra "v" u l-element verbali "volvo", rispettivament, juru ċertu xebh. Minn naħa, l-imsemmija ittra tikkoinċidi b'mod partikolari mal-ewwel ittra ta' dan l-element verbali. Min-naħa l-oħra, fiż-żewġ każijiet, huma miktuba b'tipa identika. Anki jekk din it-tipa ma hijiex partikolarment kreattiva, hija madankollu stilizzata u ma tidhirx fost it-tipi "standard" tal-word processors, hekk kif ikkonfermaw il-partijiet matul is-seduta. Barra minn hekk, l-EUIPO ma jikkontestax li t-tipa inkwistjoni ġiet iddiżinjata speċifikament għar-rikorrenti u ilha użata minnha sa minn diversi snin. Apparti dan, bħalma ġustament issostni r-rikorrenti u bil-kontra ta' dak li rrileva l-Bord tal-Appell, id-differenzi bejn it-tipa Garamond u t-tipa użata fis-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq, ma jinsabux biss fil-kitba "kemxejn eħxen" tal-ittri, iżda wkoll fil-fatt li, b'differenza mit-tipa Garamond, l-ittra "v" fl-imsemmija sinjali hija miktuba billi tinqata' l-parti inferjuri ppuntata tagħha. Għaldaqstant, għandu jiġi kkonstatat li dawn is-sinjali jużaw l-istess tipa għall-elementi verbali tagħhom "v" u "volvo", li ma tinsabx, bil-kontra ta' dak li sostna l-Bord tal-Appell, fost it-tipi l-oħrajn użati b'mod normali fil-kummerċ.

44 Fi kwalunkwe każ, il-Qorti Ġenerali diġà kellha l-okkażjoni tirrileva li l-użu tal-istess tipa, anki standard, huwa element li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni waqt l-eżami tal-paragun viżiv tas-sinjali kunfliġġenti (ara, f'dan is-sens u b'analoġija, is-sentenza tas-16 ta' Jannar 2018, Starbucks vs EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, mhux ippubblikata, EU:T:2018:4, punti 29 u 52), b'tali mod li anki fil-każ li l-elementi verbali tas-sinjali kunfliġġenti jkunu nkitbu f'tipa standard, dan ma jipprekludix li jiġi rrikonoxxut element ta' xebh bejniethom.

45 It-tieni nett, l-elementi verbali "v" u "volvo" tas-sinjali kunfliġġenti huma ppożizzjonati fiċ-ċentru tas-sinjal rispettiv tagħhom u huma ċarament mogħtija prominenza. Fil-fatt, fis-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq, dawn l-elementi verbali, miktuba b'kulur il-fidda u bl-abjad rispettivament, huma t-tnejn li huma ppreżentati fuq sfond blu f'nofs element figurattiv ċirkulari (ara l-punt 50 iktar 'il quddiem), li jġegħelhom jispikkaw. Mill-pożizzjoni u l-kuntrast imfittex mill-kuluri użati, is-sinjali kunfliġġenti huma ċarament enfasizzati. Madankollu, kif ġustament issostni r-rikorrenti, il-Bord tal-Appell naqas milli jieħu inkunsiderazzjoni dawn l-aspetti waqt l-evalwazzjoni tax-xebh viżiv tal-imsemmija sinjali.

46 It-tielet nett, is-sinjal li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni u t-trade mark preċedenti invokata jikkombinaw kuluri li huma ferm simili. Fil-fatt, huma t-tnejn jużaw il-kulur blu, fi sfumatura simili ħafna, kważi identika, użata, fl-imsemmi sinjal, għaċ-ċirku li fih hija ppożizzjonata l-ittra "v", miktuba b'kulur il-fidda u, fl-imsemmija trade mark, għar-rettangolu li fih hemm miktuba l-kelma "volvo" bl-abjad. Huma t-tnejn jużaw ukoll kulur il-fidda għall-ittra "v" u l-linja fina ċirkulari li ddur madwar iċ-ċirku blu, fir-rigward ta' dan is-sinjal, u għas-simbolu tas-sess maskili, fir-rigward ta' din it-trade mark.

47 F'dan ir-rigward, għalkemm il-Bord tal-Appell innota li s-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq it-tnejn jużaw il-kulur blu, huwa naqas milli jieħu inkunsiderazzjoni b'mod iktar globali li t-tnejn ikkombinaw kuluri li huma ferm simili. Il-fatt, enfasizzat mill-imsemmi Bord, li l-element verbali tat-trade mark preċedenti invokat huwa miktub bl-abjad, filwaqt li l-element verbali tal-element dominanti tas-sinjali li għalih kienet intalbet ir-reġistrazzjoni huwa miktub b'kulur il-fidda bl-ebda mod ma jelimina x-xebh għal dak li jirrigwarda l-kumbinazzjoni tal-kuluri użati fl-imsemmija sinjali sa fejn meta dawn iż-żewġ kuluri jiġu kkuntrastati mal-isfond blu bħal fil-każ ineżami, id-differenza bejniethom ma tiġix ipperċepita faċilment. Fir-realtà, l-imsemmija kumbinazzjoni ta' kuluri jikkontribwixxi preċiżament sabiex jiġu enfasizzati dawn l-elementi verbali u sabiex jinkiseb riżultat estetiku ġenerali li huwa simili.

48 Bl-istess mod, il-fatt, irrilevat mill-Bord tal-Appell, li l-kulur blu użat fis-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq huwa sempliċi ħafna u użat b'mod normali fil-kummerċ, ma jeliminax ix-xebh ikkonstatat bil-mod kif inhuma kkombinati l-kuluri użati. F'dan ir-rigward, huwa biżżejjed li jitfakkar li, għall-finijiet tal-paragun viżiv ta' żewġ sinjali, hemm lok li jittieħed inkunsiderazzjoni l-użu tal-istess kuluri, anki jekk huma bażiċi, bħat-taħlita ta' iswed u abjad fil-kawża li wasslet għas-sentenza tas-16 ta' Jannar 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, mhux ippubblikata, EU:T:2018:4, punt 52).

49 Barra minn hekk, għal dak li jirrigwarda l-argument invokat mill-EUIPO fir-risposta, li jipprovdi li kemm il-proporzjon li fih il-kuluri huma mqassma fis-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq kif ukoll it-ton ta' kulur il-fidda użat f'dawn is-sinjali huma differenti, għandu jiġi kkonstatat li tali motiv ma jinsabx fid-deċiżjoni kkontestata, b'tali mod li, b'dan l-argument, l-EUIPO jfittex li jsostni d-deċiżjoni kkontestata b'elementi li ma ttiħdux inkunsiderazzjoni fiha. Tali motivazzjoni addizzjonali ma tistax tiġi invokata b'mod utli quddiem il-Qorti Ġenerali u għandha tiġi miċħuda bħala inammissibbli (ara, f'dan il-każ, is-sentenza tal-11 ta' Diċembru 2014, CEDC International vs UASI – Underberg (Forma ta' werqa ħaxixa ġo flixkun), T-235/12, EU:T:2014:1058, punt 71). Fi kwalunkwe każ, l-allegata differenza tal-proporzjon u tat-ton ta' kulur il-fidda bl-ebda mod ma timmina l-konstatazzjoni li s-sinjal li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni u t-trade mark preċedenti invokata jużaw taħlita ta' kuluri simili ħafna, li jistgħu jiġu pperċepiti ċarament u immedjatament.

50 Ir-raba' nett, għandu jiġi rrilevat li kemm is-sinjali li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni kif ukoll it-trade mark preċedenti invokata huma ppreżentati globalment f'forma ċirkulari. Fil-fatt, minn naħa, ma huwiex ikkontestat li l-ewwel wieħed jinkludi ċirku kbir blu, li huwa mdawwar b'linja fina ċirkulari kulur il-fidda, anki jekk il-Bord tal-Appell naqas milli jieħu inkunsiderazzjoni dan l-element tal-aħħar. Min-naħa l-oħra, l-imsemmi Bord naqas milli jieħu inkunsiderazzjoni l-fatt li l-imsemmija trade mark kienet tinkludi forma ċirkulari interna mdawwra b'kontorni kulur il-fidda tas-simbolu tas-sess maskili, jew, għall-inqas, żewġ nofs ċirki mqiegħda fuq u taħt tar-rettangoli blu li fih jinsab l-element verbali "volvo". Barra minn hekk, is-simbolu tas-sess maskili (), preżenti f'din it-trade mark, huwa kompost minn element ċirkulari u vleġġa. Anki jekk jiġi preżunt, kif jagħmel l-EUIPO, li l-pubbliku rilevanti jirrikonoxxi immedjatament l-imsemmi simbolu, dan ma jfissirx għaldaqstant, bil-kontra ta' dan li jirrileva l-imsemmi Bord fil-punt 37 tad-deċiżjoni kkontestata, li dan il-pubbliku ma jindunax li s-simbolu tas-sess maskili huwa kompost b'mod partikolari minn element ċirkulari ċarament viżibbli, speċjalment peress li l-vleġġa li hija mgħaqqda miegħu hija ta' daqs ħafna iżgħar mill-element ċirkulari fih innifsu. Fl-imsemmi punt, il-Bord tal-Appell qies b'mod żbaljat li t-trade mark ikkonċernata "ma tinkludix ċirku".

51 Minn dan isegwi li s-sinjal li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni u t-trade mark preċedenti invokata għandhom diversi elementi viżivi komuni għat-tnejn, jiġifieri l-użu tal-istess tipa, kumbinazzjoni ta' kuluri simili ħafna, forom ċirkulari li fiċ-ċentru tagħhom hemm ippożizzjonati u enfasizzati l-element verbali rispettivi tagħhom, fejn dawn l-elementi verbali jikkoinċidu fl-ittra "v", l-unika ittra fl-element dominanti tas-sinjal li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni u l-ewwel ittra tal-element verbali tat-trade mark preċedenti invokata.

52 Huwa minnu li, bħalma huwa espost fid-deċiżjoni kkontestata u bħalma jsostni l-EUIPO, is-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq, għandhom ukoll differenzi viżivi kbar. Għaldaqstant, fost oħrajn, l-element verbali tal-element dominanti tas-sinjal li jikkonsisti f'ittra waħda, jiġifieri "v", huwa differenti mill-element verbali "volvo" tat-trade mark preċedenti invokata, li tikkonsisti f'ħames ittri; l-imsemmi sinjal jinkludi ċirku blu b'differenza mill-imsemmija trade mark li fiha l-kontorni tal-forma ċirkulari huwa kulur il-fidda (ara l-punt 40 iktar 'il fuq); din it-trade mark tal-aħħar tinkludi, b'differenza minn dan is-sinjal, rettangolu blu li fih hemm miktub l-element verbali "volvo" kif ukoll element figurattiv li jixbah is-simbolu tas-sess maskili; l-element verbali "v-wheels" tal-istess sinjal ma jinsabx fit-trade mark preċedenti invokata.

53 Madankollu, minkejja li dawn id-differenzi huma kbar huma ma jrendux negliġibbli, fl-impressjoni globali prodotta mis-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq, is-similaritajiet irrilevati fil-punti 43 sa 51 iktar 'il fuq. Fil-fatt, dan ix-xebh kollu jikkonċerna aspetti differenti tal-elementi dominanti tas-sinjal li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni u tat-trade mark preċedenti invokata, b'tali mod li r-rilevanza tiegħu ma tistax tiġi miċħuda.

54 Barra minn hekk, jekk jiġi preżunt, bħalma jagħmel l-EUIPO, li l-ebda wieħed mill-istanzi ta' xebh irrilevati fil-punti 43 sa 51 iktar 'il fuq, meħud waħdu, ma huwa biżżejjed sabiex tiġi kkonstatata l-eżistenza ta' xebh bejn is-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001, xorta jibqa' l-fatt li l-imsemmija istanzi ta' xebh, meħuda flimkien, juru li hemm livell baxx ta' xebh viżiv, li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni għall-finijiet tal-applikazzjoni ta' dan l-artikolu. Huwa biżżejjed li jitfakkar f'dan ir-rigward li, skont il-ġurisprudenza mfakkra fil-punti 24 u 25 iktar 'il fuq, żewġ sinjali jkunu jixxiebhu meta, mill-perspettiva tal-pubbliku rilevanti, huma jkunu għall-inqas parzjalment identiċi f'dak li jikkonċerna aspett rilevanti wieħed jew iktar.

55 Barra minn hekk, waqt is-seduta, l-EUIPO aċċetta li jeżistu ċerti istanzi ta' xebh bejn is-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq, filwaqt li sostna li dan kien, fil-fehma tiegħu, "każ limitat" li ma kienx jilħaq il-livell ta' xebh meħtieġ mill-ġurisprudenza. F'dan ir-rigward, madankollu, għandu jitfakkar li, skont il-ġurisprudenza msemmija fil-punt 19 iktar 'il fuq, il-livell ta' xebh meħtieġ mill-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001 huwa inqas minn dak meħtieġ mill-Artikolu 8(1)(b) ta'

dan ir-regolament u li l-istanzi ta' xebh irrilevati fil-punti 43 sa 51 iktar 'il fuq, meħuda globalment, huma biżżejjed sabiex tiġi kkonstatata l-eżistenza ta' livell baxx ta' xebh viżiv bejn is-sinjal li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni u t-trade mark preċedenti invokata, li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001.

56 Minn dan isegwi li l-Bord tal-Appell qies, b'mod żbaljat, li s-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq kienu differenti fuq il-livell viżiv.

57 Fit-tieni lok, għal dak li jirrigwarda l-paragun fonetiku tas-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq, għandu jitqies li l-Bord tal-Appell ikkonkluda b'mod ġust li ma kienx hemm xebh bejniethom. Fil-fatt, minn naħa, jekk is-sinjali li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni huwa ppronunzjat biss bl-ittra "v", l-imsemmi Bord irrileva b'mod ġust, fil-punt 31 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-ittra "v" hija ppronunzjata b'mod differenti mill-element verbali "volvo" fit-trade mark preċedenti invokata. F'dan il-każ, l-imsemmija ittra hija ppronunzjata billi jsir il-ħoss li jikkorrispondi għal dik l-ittra tal-alfabett, filwaqt li l-imsemmi element verbali, ikkostitwit mis-sillabi "vol" u "vo" huwa ppronunzjat b'mod kontinwu u għandu aċċentwar, intonazzjoni u ritmu differenti.

58 Min-naħa l-oħra, jekk is-sinjali li għalih intalbet ir-reġistrazzjoni huwa ppronunzjat bl-istess mod bħall-element verbali tiegħu "v-wheels", din il-pronunzja tista' wkoll ma tiġix imxebbha ma' dik tal-element verbali "volvo" tat-trade mark preċedenti invokata. Bil-kontra ta' dak li ssostni ir-rikorrenti, is-sillabi li fihom jistgħu jiġu diviżi s-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq, huma ppronunzjati b'mod differenti. Għaldaqstant, anki jekk ċerti ittri jikkoinċidu, huma ppronunzjati f'ordni differenti, b'aċċentwar u ritmu differenti.

59 Fl-aħħar nett, fit-tielet lok, għal dak li jirrigwarda l-paragun kunċettwali tas-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq, huwa biżżejjed li jiġi osservat li l-partijiet ma jikkontestawx il-konklużjoni tal-Bord tal-Appell li tipprovdi li tali paragun huwa impossibbli fil-każ ineżami.

60 Għaldaqstant għandu jiġi konkluż li jeżisti livell baxx ta' xebh viżiv bejn is-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq u li hemm assenza ta' xebh bejniethom fuq il-livell fonetiku.

61 Barra minn hekk, għandu jitfakkar li l-aspett viżiv, fonetiku jew kunċettwali tas-sinjali kunfliġġenti mhux dejjem għandu l-istess piż. L-importanza tal-elementi ta' xebh jew ta' differenza bejn is-sinjali tista' tiddependi, b'mod partikolari, fuq il-karatteristiċi intrinsiċi ta' dawn jew il-kundizzjonijiet tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi li t-trade marks kunfliġġenti jindikaw. Jekk il-prodotti indikati mit-trade marks inkwistjoni jinbiegħu normalment fi ħwienet self-service, fejn il-konsumatur stess jagħżel il-prodott u għandu, għalhekk, jiddependi prinċipalment fuq l-immaġni tat-trade mark applikata fuq dan il-prodott, xebh viżiv tas-sinjali jkun, bħala regola ġenerali, ta' importanza ikbar. Jekk, min-naħa l-oħra, il-prodott imsemmi huwa fuq kollox mibjugħ oralment, normalment jingħata iktar piż għal xebh fonetiku tas-sinjali. Għaldaqstant, il-livell ta' xebh fonetiku bejn żewġ trade marks huwa ta' inqas importanza fil-każ ta' prodotti mibjugħa b'mod li, normalment, waqt ix-xiri, il-pubbliku rilevanti, jipperċepixxi t-trade mark li tkoprihom b'mod viżiv (sentenza tal-11 ta' Diċembru 2014, Coca-Cola vs UASI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punt 68; ara wkoll, f'dan is-sens, is-sentenza tal-5 ta' Lulju 2016, Future Enterprises vs EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punt 32).

62 Minn dan isegwi li billi kkonkluda b'mod inġust li s-sinjali kunfliġġenti riprodotti fil-punt 35 iktar 'il fuq kienu differenti fuq il-livell viżiv, il-Bord tal-Appell wettaq żball billi naqas milli jevalwa x-xebh globali tal-imsemmija sinjali u, konsegwentement, milli jeżamina l-kundizzjonijiet l-oħra kollha għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001, imfakkra fil-punti 17 u 18 iktar 'il fuq.

63 Għaldaqstant, l-ewwel motiv għandu jiġi milqugħ.

64 F'dawn iċ-ċirkustanzi u sa fejn huwa biżżejjed li raġuni waħda relattiva għal rifjut, bħal dik imsemmija fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001, tipprekludi r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha tkun saret l-applikazzjoni u sa fejn il-Bord tal-Appell għandu jeżamina l-kundizzjonijiet l-oħra għall-applikazzjoni tal-imsemmi artikolu, id-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata kollha kemm hi mingħajr ma jkun neċessarju li jiġu eżaminati l-motivi l-oħra mqajma mir-rikorrenti (ara, f'dan il-każ, is-sentenza tas-27 ta' Ottubru 2016, Spa Monopole vs EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, mhux ippubblikata, EU:T:2016:631, punt 71).

Fuq l-ispejjeż

65 Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.

66 Peress li l-EUIPO tilfet, hemm lok li jiġi kkundannat ibati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk sostnuti mir-rikorrenti f'din il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali, skont it-talbiet ta' din tal-aħħar.

67 Barra minn hekk, peress li r-rikorrenti talbet li l-EUIPO jiġi kkundannat għall-ispejjeż li hija sostniet fil-proċedimenti quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni u quddiem il-Bord tal-Appell, għandu jitfakkar li, skont l-Artikolu 190(2) tar-Regoli tal-Proċedura, l-ispejjeż indispensabbli sostnuti mill-partijiet għall-finijiet tal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell huma meqjusa li huma spejjeż li jistgħu jiġu jinġabru, b'tali mod li din it-talba tar-rikorrenti hija ammissibbli. Madankollu, l-istess ma jgħoddx għall-ispejjeż sostnuti għall-proċedimenti quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni. Għaldaqstant, it-talba tar-rikorrenti dwar l-ispejjeż relatati mal-proċedimenti quddiem id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni, li ma jikkostitwixxux spejjeż li jistgħu jinġabru, hija inammissibbli (sentenza tal-20 ta' Settembru 2018, Kwizda Holding vs EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, punti 90 u 91).

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Is-Seba' Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) **Id-deċiżjoni tar-Raba' Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO) tal-21 ta' Marzu 2018 (Każ R 1852/2017-4) hija annullata.**

2) **L-EUIPO huwa kkundannat iħallas l-ispejjeż, inklużi l-ispejjeż indispensabbli sostnuti minn Volvo Trademark Holding AB għall-finijiet tal-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO.**

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fl-24 ta' Settembru 2019.

Firem