Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (sedmi senat)

z dne 24. septembra 2019*

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije V V-WHEELS – Prejšnje figurativne znamke Evropske unije, nacionalne znamke in neregistrirane znamke VOLVO – Absolutni razlog za zavrnitev – Podobnost znakov – Člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001“

V zadevi T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB s sedežem v Göteborgu (Švedska), ki jo zastopata T. Dolde, odvetnik, in M. Hawkins, solicitor,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata S. Bonne in H. O'Neill, agenta,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO je bila

Paalupaikka Oy s sedežem v Iisalmiju (Finska),

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 21. marca 2018 (zadeva R 1852/2017-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Volvo Trademark Holding in Paalupaikka,

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat),

v sestavi V. Tomljenović, predsednica, E. Bieliūnas in A. Kornezov (poročevalec), sodnika,

sodna tajnica: R. Ūkelytė, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 7. junija 2018,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 4. oktobra 2018,

na podlagi obravnave z dne 16. maja 2019

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Paalupaikka Oy je 4. avgusta 2015 pri Uradu za intelektualno lastnino Evropske unije (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:

3 V zahtevi za registracijo je ta znak opisan kot „[m]odri krog, v centru katerega je srebrna [črka ‚v']“, pri čemer je ta krog „obkrožen s tanko srebrno črto“ in je nad „besedo ‚v-wheels'“, v kateri je „črka [v] […] srebrna, druge črke pa so modre“. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 12 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Platišča za avtomobilska kolesa; [p]latišča za kolesa vozil; [k]olesa; [k]olesca za vozičke [kolesa]; [a]vtomobilska kolesa; [k]olesa za motorna kolesa; [k]olesa za vozila; [k]olesa za vozičke; [k]olesa [deli kopenskih vozil]; [k]olesa za dirkalne karte; [k]olesa, pnevmatike in gosenice za vozila“.



4 Ta zahteva za registracijo znamke je bila objavljena v *Biltenu o blagovnih znamkah Evropske unije* št. 182/2015 z dne 25. septembra 2015.

5 Tožeča stranka, družba Volvo Trademark Holding AB, je 31. decembra 2015 vložila ugovor zoper registracijo prijavljenega znaka za proizvode iz točke 3 zgoraj.

6 Ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah, ki so zajemale vse proizvode iz razreda 12:

– figurativna znamka Evropske unije, registrirana pod številko 10397016, ponazorjena spodaj:

– figurativna znamka Evropske unije, registrirana pod številko 4804522, ponazorjena spodaj:



– figurativna znamka Evropske unije, registrirana pod številko 9045311, ponazorjena spodaj:



– finska figurativna znamka, registrirana pod številko 66240, ponazorjena spodaj:



– švedska figurativna znamka, registrirana pod številko 385923, ponazorjena spodaj:



– švedska figurativna znamka, ki je bila predmet zahteve za registracijo 22. avgusta 2014, ponazorjena spodaj:



– v Evropski uniji splošno znana znamka, ponazorjena spodaj:



– v Uniji splošno znana znamka, ponazorjena spodaj:



– v Uniji splošno znana znamka, ponazorjena spodaj:



7 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe 2017/1001).

8 Oddelek za ugovore je 19. junija 2017 ugovor v celoti zavrnil.

9 Tožeča stranka je 22. avgusta 2017 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali členi od 66 do 71 Uredbe 2017/1001) pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

10 Četrti odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 21. marca 2018 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Zlasti je najprej menil, da se znak, za katerega je bila zahtevana registracija, razlikuje od prejšnjih znamk, na katere se opira ugovor, in da zato ni mogoče ugotoviti obstoja verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001. Nato je zavrnil razlog za ugovor, ki temelji na členu 8(5) navedene uredbe, saj prvi pogoj za uporabo te določbe ni bil izpolnjen, ker so

nasprotujoči si znaki različni. Nazadnje je ugotovil, da niti z javnomnenjskimi raziskavami niti s sklepom Patentstyret (norveški urad za industrijsko lastnino), ki jih je predložila tožeča stranka, ni mogoče ovreči teh ugotovitev.

Predlogi strank

11 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki so nastali v postopku pred oddelkom za ugovore in četrtim odborom za pritožbe pri EUIPO.

12 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo v celoti zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov, ki so ji nastali.

Pravo

13 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge. Prvi in drugi tožbeni razlog se nanašata na kršitev člena 8(5) oziroma člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001. Tretji tožbeni razlog se nanaša na izkrivljanje dejstev in dokazov s strani odbora za pritožbe v nasprotju s členom 72(2) Uredbe 2017/1001. Četrti tožbeni razlog se nanaša na kršitev obveznosti obrazložitve, ki jo ima odbor za pritožbe na podlagi člena 94(1) Uredbe 2017/1001.

14 Iz izpodbijane odločbe je razvidno, da je odbor za pritožbe pri preučitvi relativnega razloga za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001 ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka različna in da je treba zato ugovor, ki temelji tako na členu 8(1)(b) kot na členu 8(5) te uredbe, zavrniti.

15 V zvezi s prvim tožbenim razlogom, ki se nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe 2017/1001, tožeča stranka v bistvu meni, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da med znaki ni nobene podobnosti, zaradi česar je tudi ugotovil, da ne obstaja relativni razlog za zavrnitev iz te določbe.

16 Člen 8(5) Uredbe 2017/1001 določa, da se blagovna znamka, za katero je vložena prijava, ob ugovoru imetnika prejšnje registrirane blagovne znamke v smislu odstavka 2 tega člena ne registrira, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki, ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je vložena prijava, enake, podobne ali niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če blagovna znamka v primeru prejšnje blagovne znamke EU v Uniji ali v primeru prejšnje nacionalne blagovne znamke v zadevni državi članici uživa ugled in če bi se z neupravičeno uporabo blagovne znamke, za katero je vložena prijava, na nepošten način izkoriščal ali oškodoval razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke.

17 Iz besedila člena 8(5) Uredbe 2017/1001 je razvidno, da je uporaba te določbe odvisna od kumulativnih pogojev, ki se nanašajo na, prvič, enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk, drugič, obstoj ugleda prejšnje znamke, navajane v utemeljitev ugovora, in, tretjič, tveganje, da bi se z neupravičeno uporabo blagovne znamke, za katero je vložena prijava, nepošteno izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke (sodba z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točka 54).

18 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da so morebitne kršitve iz člena 8(5) Uredbe 2017/1001 posledica določene stopnje podobnosti med prejšnjo in poznejšo znamko, zaradi katere ju zadevna javnost poveže oziroma vzpostavi zvezo med njima, čeprav ju ne zamenjuje (glej sodbo z dne 12. marca 2009, Antartica/UUNT, C-320/07 P, neobjavljena, EU:C:2009:146, točka 43 in navedena sodna praksa).

19 Natančneje, glede prvega pogoja za uporabo člena 8(5) Uredbe 2017/1001, navedenega v točki 17 zgoraj, to je enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znakov, je treba opozoriti, da je v skladu s sodno prakso Sodišča stopnja podobnosti, ki se zahteva v okviru člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001 na eni strani in člena 8(5) iste uredbe na drugi strani, drugačna. Medtem ko je namreč izvajanje varstva, določenega v prvi od teh določb, pogojeno z ugotovitvijo take stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama, da pri upoštevni javnosti obstaja verjetnost zmede glede njiju, se obstoj take verjetnosti ne zahteva za varstvo na podlagi druge od teh določb. Zato so kršitve iz člena 8(5) Uredbe 2017/1001 lahko posledica manjše stopnje podobnosti med prejšnjo in poznejšo znamko, če ta podobnost zadostuje za to, da ju upoštevna javnost poveže oziroma med njima vzpostavi zvezo (sodbi z dne 24. marca 2011, Ferrero/UUNT, C-552/09 P, EU:C:2011:177, točka 53, in z dne 20. novembra 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P in C-582/13 P, neobjavljena, EU:C:2014:2387, točka 72).

20 Iz tega sledi, da v primeru, ko se ugotovi, da si nasprotujoča si znaka nista podobna, člena 8(5) Uredbe 2017/1001 in odstavka 1(b) tega člena očitno ni mogoče uporabiti. Le ob predpostavki, da med nasprotujočima si znamkama obstaja neka podobnost, čeprav majhna, je treba opraviti celovito presojo, da se ugotovi, ali ne glede na nizko stopnjo podobnosti nasprotujočih si znamk zaradi drugih upoštevnih dejavnikov, kot je prepoznavnost ali ugled prejšnje znamke, obstaja verjetnost zmede ali verjetnost, da ju zadevna javnost poveže (glej v tem smislu sodbi z dne 24. marca 2011, Ferrero/UUNT, C-552/09 P, EU:C:2011:177, točka 66, in z dne 20. novembra 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P in C-582/13 P, neobjavljena, EU:C:2014:2387, točka 73).

21 Prvi tožbeni razlog, ki ga navaja tožeča stranka, je treba preučiti ob upoštevanju teh uvodnih preudarkov.

22 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe menil, da so nasprotujoči si znaki različni, in je na tej podlagi – ne da bi preučil druge pogoje iz te določbe, ki so navedeni v točki 17 zgoraj – ugotovil, da ne obstaja noben razlog za zavrnitev iz člena 8(5) Uredbe 2017/1001.

23 Preveriti je treba torej, ali je odbor za pritožbe lahko upravičeno ugotovil, da med nasprotujočima si znakoma ni nobene podobnosti, niti majhne.

24 V zvezi s tem je treba spomniti, da sta si znaka podobna, kadar upoštevna javnost meni, da med njima obstaja vsaj delna enakost z enega ali več upoštevnih vidikov, to je vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika (glej sodbo z dne 29. novembra 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, neobjavljena, EU:T:2018:850, točka 66 in navedena sodna praksa).

25 Presoja podobnosti med znakoma se ne more omejiti samo na upoštevanje enega sestavnega dela sestavljene znamke in njegovega primerjanja z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako kot celoto, kar ne izključuje možnosti, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v določenih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov (glej sodbo z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 41 in navedena sodna praksa). Presojo podobnosti samo na podlagi prevladujočega elementa je mogoče opraviti le, če je mogoče vse preostale sestavne dele znamke zanemariti (sodbi z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 42, in z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT, C-193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, točka 43). Tako bi bilo lahko zlasti takrat, kadar ta sestavni del lahko sam prevlada v upodobitvi te

znamke, ki jo ima upoštevna javnost v spominu, tako da so drugi sestavni deli te znamke v celotnem vtisu, ki ga ustvarja, zanemarljivi (sodba z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT, C-193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, točka 43).

26 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe najprej v okviru presoje na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe 2017/1001 menil, da je upoštevna javnost širša javnost, torej končni potrošniki in profesionalni potrošniki, katerih stopnja pozornosti je povprečna do visoka, pri čemer je upoštevno ozemlje za analizo verjetnosti zmede za prejšnje znamke Unije in prejšnje neregistrirane znane znamke Unija, za nacionalne znamke, registrirane na Švedskem in na Finskem, pa ti ozemlji. Stranki ne izpodbijata te opredelitve upoštevne javnosti.

27 Nato je odbor za pritožbe opravil vizualno, fonetično in pomensko primerjavo nasprotujočih si znakov. Na prvem mestu je preučil ugovor v delu, v katerem je temeljil na znamki Evropske unije št. 10397016, ponazorjeni v točki 6 zgoraj.

28 V zvezi s tem je odbor za pritožbe ugotovil, da je znak, za katerega je bila zahtevana registracija, figurativni znak, sestavljen iz stilizirane črke „v“, zapisane s srebrno barvo in umeščene v moder krog. Po mnenju odbora so uporabljene črke podobne standardni pisavi Garamond, ki je na voljo v vsakem urejevalniku besedil. Dodal je, da se pod krogom pojavi enaka stilizirana črka, vendar v manjši velikosti, ki ji sledi vezaj in beseda „wheels“, napisana s pisavo, ki je podobna pisavi Arial. Menil je, da je ta beseda, ki je osnovna angleška beseda in jo je mogoče razumeti v celotni Uniji, opisna za proizvode, ki jih zajema znamka, za katero je bila zahtevana registracija, in brez razlikovalnega učinka v zvezi z avtomobili in da črka „v“ ne vsebuje nobenega pomena, ki bi se navezoval na avtomobile. Na tej podlagi je navedel, da „v najboljšem primeru za pritožnico“ v znaku, za katerega je bila zahtevana registracija, prevladuje srebrna črka „v“, umeščena v moder krog, pri čemer je modra barva ena od osnovnih barv.

29 Glede znamke Evropske unije št. 10397016 je odbor za pritožbe navedel, da je ta znamka sestavljena iz stiliziranega prikaza besednega elementa „volvo“ v črkah modre barve, pri čemer je modra barva ena od osnovnih barv, v pisavi, ki spominja na standardno pisavo Garamond, „z edino razliko, da so te črke nekoliko širše kot pri [tej pisavi]“. Glede nasprotujočih si znakov je navedel, da sta bili tako pisava kot uporabljena barva zelo enostavni in da se običajno uporabljata v gospodarskem prometu, tako da se z njima tem znakom ne zagotavlja razlikovalnega učinka.

30 Glede vizualne primerjave nasprotujočih si znakov je odbor za pritožbe v točki 30 izpodbijane odločbe menil, da so prevladujoči elementi navedenih znakov, in sicer črka „v“ pri znaku, za katerega je bila zahtevana registracija, in besedni element „volvo“ pri prejšnji znamki, različni. Ugotovil je, da za znak, ki je sestavljen iz ene same črke, ni mogoče šteti, da je podoben besedi, ki se začne s to črko. Po njegovem mnenju so drugačni tudi dodatni figurativni elementi. Navedel je, da sta znaka sicer v modri barvi in da gre za isti odtenek modre, vendar to ne izniči razlik med njima.

31 Odbor za pritožbe je glede fonetičnega vidika ugotovil, da se edina črka „v“, ki je v znaku, za katerega je bila zahtevana registracija, v angleščini, španščini in nemščini izgovarja drugače kot črka „v“ v besednem elementu „volvo“ iz prejšnje znamke. Ker ni razpolagal z nobenim primerom v drugem jeziku, na podlagi katerega bi bilo mogoče dokazati nasprotno, je ugotovil, da si nasprotujoča si znaka fonetično nista podobna.

32 Odbor za pritožbe je glede pomenskega vidika ugotovil, da ni mogoča nobena primerjava, saj niti prevladujoči in razlikovalni element znaka, za katerega je bila zahtevana registracija, niti prejšnja znamka nimata pomena.

33 Poleg tega je odbor za pritožbe navedel, da bi bili, če bi bil upoštevan element „v-wheels“ iz znaka, za katerega je bila zahtevana registracija, nasprotujoči si znaki še bolj oddaljeni z vizualnega in fonetičnega vidika. Prav tako je menil, da bi bili nasprotujoči si znaki pomensko različni tudi, če bi bilo treba prevladujočemu elementu tega znaka – to je eni črki – pripisati pomen ali če bi bilo treba upoštevati besedo „wheels“ iz elementa „v-wheels“ tega znaka.

34 Na drugem mestu je odbor za pritožbe primerjal znak, za katerega je bila zahtevana registracija, z vsemi drugimi prejšnjimi figurativnimi znamkami, ki so bile predložene v utemeljitev ugovora in so ponazorjene v točki 6 zgoraj. V zvezi s tem je poudaril, da so vse te znamke sestavljene iz besednega razlikovalnega elementa „volvo“, ki je zapisan z isto pisavo kot znamka Evropske unije št. 10397016, in „še enega figurativnega soprevladujočega elementa“, pri čemer je besedni element „volvo“ napisan s črno barvo na beli podlagi ali z belo barvo na črni ali modri podlagi. Poleg tega je ugotovil, da te znamke, v nasprotju s trditvami tožeče stranke, ne vsebujejo kroga, saj njihovega figurativnega elementa ni mogoče razstaviti na krog in puščico, temveč se dojema kot enoten element, ki spominja na splošno znani znak za moški spol (), tako da nasprotujoči si znaki ne vsebujejo enakega krožnega elementa. Poleg tega besedni element „volvo“ – drugače kot črka „v“ v navedenem znaku – v nobeni od teh znamk ni bil zapisan s srebrno barvo. Ker pa naj bi te znamke vse vsebovale še dodaten „soprevladujoč“ element, naj bi bile razlike med njimi in tem znakom „še toliko večje“. Odbor za pritožbe je zato ugotovil, da je zadevni znak drugačen od vseh drugih zgoraj navedenih znamk.

35 Tožeča stranka trdi, da je za namene uporabe člena 8(5) Uredbe 2017/1001 presoja podobnosti nasprotujočih si znakov, ki jo je opravil odbor za pritožbe, z več vidikov napačna. V tožbi in na obravnavi je pojasnila, da se njene trditve v bistvu osredotočajo na primerjavo med znakom, katerega registracija je bila zahtevana, in znano znamko Evropske unije, prikazano tukaj (v nadaljevanju: navajana prejšnja znamka):

Znak, za katerega je bila zahtevana registracija	Prejšnja v Uniji splošno znana znamka
	

36 Tožeča stranka meni, da obstaja določena vizualna podobnost med nasprotujočima si znakoma, ponazorjenima v točki 35 zgoraj, ker imata več skupnih elementov, in sicer črko „v“, kroga, postavitev besednih elementov v notranjost teh krogov, enaki kombinaciji modre in srebrne barve in enako pisavo, pri čemer ta ni standardna pisava Garamond, ampak pisava, ki jo je tožeča stranka sama ustvarila. Odbor za pritožbe pa naj ne bi upošteval nekaterih od teh podobnosti in celotnega vtisa, ki ga ustvarjata navedena znaka. Poleg tega naj bi med tema znakoma obstajala določena fonetična podobnost.

37 EUIPO odgovarja, prvič, da dejstvo, da se besedni element „volvo“, ki je naveden v navajani prejšnji znamki, začne s črko „v“, ki se nato ponovi, ne zadostuje za to, da bi se izničile razlike med nasprotujočima si znakoma, ponazorjenima v točki 35 zgoraj, in da uporabljena pisava ni posebej razlikovalna. Drugič, ta znaka naj ne bi imela enakih figurativnih elementov, zlasti ne kroga, in tudi ne enakih besednih elementov, tako da naj ju ne bi bilo mogoče šteti za podobna. Tretjič, v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, naj bi bil besedni element navajane prejšnje znamke postavljen v pravokotnik, ki pokriva manj kot tretjino simbola za moški spol, medtem ko naj bi element „v“ znaka, katerega registracija je bila zahtevana, zajemal celotno površino diska, na katerega je umeščen.

Četrtič, odtenek srebrne barve, ki je bila uporabljena v navedenem znaku, naj se ne bi ujemal s srebrno barvo navajane prejšnje znamke in naj ne bi bil toliko enak, da bi bila ta znaka podobna. Kombinacija modre in srebrne barve naj poleg tega ne bi bila sama po sebi razlikovalna.

38 Poudariti je treba, da je znak, za katerega je bila zahtevana registracija, sestavljen figurativni znak. Vsebuje element, ki je glede na njegovo velikost in umestitev prevladujoči element, sestavljen iz črke „v“, zapisane s srebrno barvo z nekoliko stilizirano pisavo, ki je umeščen v modri krog, obkrožen s tanko srebrno črto. Pod tem elementom je manjši besedni element, in sicer „v-wheels“, v katerem je črka „v“ enaka črki v modrem krogu, vendar manjše velikosti, druge črke pa so zapisane v modri barvi v pisavi, ki je podobna pisavi Arial.

39 V zvezi s tem je odbor za pritožbe v točki 27 izpodbijane odločbe pravilno navedel, da je prevladujoči element znaka, za katerega se zahteva registracija, element, ki ga sestavlja velika črka „v“, napisana v srebrni barvi in umeščena v moder krog. Vendar je treba pojasniti, da je ta modri krog obkrožen s tanko krožno srebrno črto (glej točki 2 in 3 zgoraj), česar odbor ni navedel. V zvezi z besednim elementom „v-wheels“ navedenega znaka je treba ugotoviti, da ga glede na njegovo velikost in dejstvo, da se v njem deloma ponovi stilizirana črka „v“ iz prevladujočega elementa, ni mogoče šteti za prevladujočega. Vendar ni zanemarljiv.

40 Navajana prejšnja znamka je prav tako sestavljena znamka, in sicer iz besednega elementa „volvo“, napisanega z nekoliko stiliziranimi črkami bele barve, ki je umeščen na podlago v obliki pravokotnika modre barve, ki je vstavljen v krožni element srebrne barve, opremljen z majhno puščico iste barve, ki izstopa na zgornji desni strani. V zvezi s tem je odbor za pritožbe pravilno navedel, da je bila navedena znamka sestavljena iz prevladujočih elementov, in sicer iz besednega elementa „volvo“ in iz krožnega elementa, opremljenega z majhno puščico, ki izstopa na zgornji desni strani.

41 Na prvem mestu je treba glede vizualne primerjave nasprotujočih si znakov, ponazorjenih v točki 35 zgoraj, ugotoviti, da je odbor za pritožbe v bistvu menil, da sta ta znaka različna.

42 Vendar je treba v zvezi s tem poudariti, kot v bistvu trdi tožeča stranka, da imata nasprotujoča si znaka, ponazorjena v točki 35 zgoraj, elemente, zaradi katerih sta si vizualno podobna.

43 Prvič, besedni element prevladujočega elementa znaka, za katerega je bila zahtevana registracija, in besedni element navajane prejšnje znamke, torej črka „v“ in besedni element „volvo“, sta si namreč nekoliko podobna. Po eni strani se ta črka ujema, med drugim, s prvo črko tega besednega elementa. Po drugi strani gre v obeh primerih za enako pisavo. Čeprav ta pisava ni posebej fantazijska, je kljub temu stilizirana in ni vključena med „standardne“ pisave programov za urejanje besedila, kot sta stranki potrdili na obravnavi. EUIPO poleg tega ne izpodbija, da je bila ta pisava zasnovana posebej za tožečo stranko in jo ta uporablja že več let. Poleg tega, kot pravilno navaja tožeča stranka in v nasprotju s tem, kar je navedel odbor za pritožbe, se pisava Garamond od pisave, uporabljene v nasprotujočih si znakih, ponazorjenih v točki 35 zgoraj, ne razlikuje le zaradi „nekoliko širših“ črk, ampak tudi zato, ker je drugače kot v pisavi Garamond črka „v“ v teh znakih napisana tako, da je odrezan njen oster spodnji del. Zato je treba ugotoviti, da je pri teh znakih za njuna besedna elementa „v“ in „volvo“ uporabljena enaka pisava, ki – v nasprotju s trditvijo odbora za pritožbe – ni vključena med pisave, ki se običajno uporabljajo v gospodarskem prometu.

44 Vsekakor je imelo Splošno sodišče že priložnost ugotoviti, da je uporaba iste pisave, tudi če je standardna, element, ki ga je treba upoštevati v okviru presoje vizualne primerjave nasprotujočih si znakov (glej v tem smislu po analogiji sodbo z dne 16. januarja 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, neobjavljena, EU:T:2018:4, točki 29 in 52), tako da tudi če bi bili besedni elementi nasprotujočih si znakov napisani v kateri od standardnih pisav, to ne bi preprečevalo ugotovitve, da med njima obstaja element podobnosti.

45 Drugič, besedna elementa „v“ in „volvo“ nasprotujočih si znakov sta nameščena v središču obeh znakov in sta jasno poudarjena. V nasprotujočih si znakih, ponazorjenih v točki 35 zgoraj, sta namreč ta besedna elementa, napisana v srebrni in beli barvi, oba prikazana na modri podlagi v sredini krožnega figurativnega elementa (glej točko 50 zgoraj), zaradi česar izstopata. Zaradi njunega položaja in kontrastnega učinka izbranih barv sta jasno izpostavljena. Kot pa pravilno trdi tožeča stranka, odbor za pritožbe pri presoji vizualne podobnosti teh znakov ni upošteval tega vidika.

46 Tretjič, pri znaku, za katerega je bila zahtevana registracija, in pri navajani prejšnji znamki je bila uporabljena zelo podobna kombinacija barv. Pri obeh je namreč uporabljena modra barva zelo podobnega ali celo enakega odtenka: pri navedenem znaku za krog, v katerega je umeščena črka „v“, napisana v srebrni barvi, in pri navedeni znamki za pravokotnik, v katerem je napisana beseda „volvo“ v beli barvi. Pri obeh je uporabljena tudi srebrna barva: za črko „v“ in tanko krožno črto, ki obkroža modri krog, pri tem znaku in za simbol moškega spola pri tej znamki.

47 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe sicer ugotovil, da je pri obeh nasprotujočih si znakih, ponazorjenih v točki 35 zgoraj, uporabljena modra barva, vendar ni splošneje upošteval zelo podobne kombinacije barv. Dejstvo, ki ga je poudaril navedeni odbor, da je besedni element navajane prejšnje znamke napisan v beli barvi, medtem ko je prevladujoč besedni element znaka, za katerega je bila zahtevana registracija, napisan v srebrni barvi, v ničemer ne odpravlja podobnosti, ki izhaja iz kombinacije barv, uporabljene v teh znakih, ker v primeru, ko sta ti barvi v kontrastu z modro podlago, kot je to v obravnavani zadevi, razlika med njima ni zlahka opazna. Dejansko navedene kombinacije barv prispevajo prav k temu, da se izpostavita ta besedna elementa in doseže v celoti gledano podoben estetski rezultat.

48 Prav tako dejstvo, ki ga je navedel odbor za pritožbe, da je modra barva, uporabljena v nasprotujočih si znakih, ponazorjenih v točki 35 zgoraj, zelo enostavna in da se običajno uporablja v gospodarskem prometu, ne prepreči podobnosti, ugotovljene na ravni uporabljene kombinacije barv. V zvezi s tem zadostuje spomniti, da je treba pri vizualni primerjavi dveh znakov upoštevati uporabo istih barv, čeprav so osnovne, kot je bila kombinacija črne in bele v zadevi, v kateri je bila izdana sodba z dne 16. januarja 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, neobjavljena, EU:T:2018:4, točka 52).

49 Poleg tega je treba v zvezi s trditvijo, ki jo je EUIPO navedel v odgovoru na tožbo, da sta tako razmerje barv v nasprotujočih si znakih, ponazorjenih v točki 35 zgoraj, kot odtenek srebrne barve, uporabljene v teh znakih, različna, ugotoviti, da tega razloga ni v izpodbijani odločbi, tako da želi EUIPO s to trditvijo izpodbijano odločbo utemeljiti z elementi, ki v njej niso upoštevani. Take dodatne obrazložitve pred Splošnim sodiščem ni mogoče uspešno navajati in jo je treba zavrniti kot nedopustno (glej v tem smislu sodbo z dne 11. decembra 2014, CEDC International/UUNT – Underberg (Oblika travne bilke v steklenici), T-235/12, EU:T:2014:1058, točka 71). Vsekakor z zatrjevano razliko v razmerju in odtenku srebrne barve ni mogoče ovreči ugotovitve, da je pri znaku, za katerega je bila zahtevana registracija, in pri navajani prejšnji znamki uporabljena zelo podobna kombinacija barv, ki je jasna in takoj zaznavna.

50 Četrtič, poudariti je treba, da imata tako znak, za katerega je bila zahtevana registracija, kot navajana prejšnja znamka na splošno gledano krožno obliko. Po eni strani namreč ni sporno, da prvi vsebuje velik moder krog, ki je obkrožen s tanko krožno srebrno črto, čeprav odbor za pritožbe ni upošteval tega elementa. Po drugi strani navedeni odbor ni upošteval dejstva, da ta znamka vsebuje notranjo krožno obliko, ki je obdana s srebrnim obodom simbola za moški spol, ali vsaj dva polkroga, postavljena pod in nad modri pravokotnik, v katerem je zapisan besedni element „volvo“. Poleg tega je simbol za moški spol (), ki je del te znamke, sestavljen iz krožnega elementa in puščice. Tudi če bi se štelo, kot je menil EUIPO, da upoštevna javnost takoj prepozna ta simbol, pa to še ne pomeni, da ta javnost – v nasprotju s tem, kar je navedeni odbor navedel v točki 37 izpodbijane odločbe – ne bo opazila, da je simbol za moški spol sestavljen, med drugim, iz jasno vidnega krožnega elementa, zlasti ker je puščica, ki je z njim povezana, veliko manjša od tega krožnega elementa. Odbor za pritožbe je torej v navedeni točki napačno ugotovil, da zadevna znamka „ne vsebuje kroga“.

51 Iz tega izhaja, da imata znak, za katerega je bila zahtevana registracija, in navajana prejšnja znamka več skupnih vizualnih elementov, to je uporabo enake pisave, zelo podobno barvno kombinacijo, krožni obliki, v središče katerih sta umeščena in izpostavljena njuna besedna elementa, ki se poleg tega ujemata glede črke „v“, ki je edina črka v prevladujočem elementu znaka, za katerega je bila zahtevana registracija, in prva črka besednega elementa navajane prejšnje znamke.

52 Kot je bilo navedeno v izpodbijani odločbi in kot trdi EUIPO, so med nasprotujočima si znakoma, ki sta ponazorjena v točki 35 zgoraj, sicer tudi pomembne vizualne razlike. Tako se med drugim besedni element prevladujočega elementa znaka, za katerega je bila zahtevana registracija, ki vsebuje le eno črko, in sicer „v“, razlikuje od besednega elementa „volvo“ navajane prejšnje znamke, ki vsebuje pet črk; navedeni znak vsebuje moder krog, drugače kot pri navedeni znamke, pri kateri je obod krožne oblike srebrne barve (glej točko 40 zgoraj); ta znamka drugače od tega znaka vsebuje moder pravokotnik, v katerem je napisan besedni element „volvo“, in figurativni element, ki je podoben simbolu za moški spol; navajana prejšnja znamka nima besednega elementa „v-wheels“.

53 Vendar zaradi teh razlik – ne glede na to, kako velike so – podobnosti, navedene v točkah od 43 do 51 zgoraj, ne postanejo zanemarljive v celotnem vtisu nasprotujočih si znakov, ponazorjenih v točki 35 zgoraj. Vse te podobnosti se namreč nanašajo na različne vidike prevladujočih elementov znaka, za katerega je bila zahtevana registracija, in navajane prejšnje znamke, tako da ni mogoče trditi, da niso upoštevne.

54 Poleg tega, tudi če bi se štelo, kot je menil EUIPO, da nobena od podobnosti, navedenih v točkah od 43 do 51 zgoraj, če se obravnavajo ločeno, ne zadostuje za ugotovitev, da sta si nasprotujoča si znaka, ki sta ponazorjena v točki 35 zgoraj, podobna za namene uporabe člena 8(5) Uredbe 2017/1001, to ne spremeni dejstva, da je iz navedenih podobnosti, gledano v celoti, razvidna majhna stopnja vizualne podobnosti, ki jo je treba upoštevati pri uporabi tega člena. V zvezi s tem zadostuje opozoriti, da sta v skladu s sodno prakso, navedeno v točkah 24 in 25 zgoraj, znaka podobna, kadar upoštevna javnost meni, da med njima obstaja vsaj delna enakost z enega ali več upoštevnih vidikov.

55 Poleg tega je EUIPO na obravnavi priznal, da med nasprotujočima si znakoma, ponazorjenima v točki 35 zgoraj, obstajajo določene podobnosti, pri čemer je navedel, da gre po njegovem mnenju za „mejni primer“, ki ne dosega stopnje podobnosti, ki se zahteva s sodno prakso. V zvezi s tem pa je treba spomniti, da je, kot izhaja iz sodne prakse, navedene v točki 19 zgoraj, stopnja podobnosti, ki se zahteva s členom 8(5) Uredbe 2017/1001, manjša od stopnje podobnosti, ki se zahteva s členom 8(1)(b) te uredbe, in da podobnosti, ugotovljene v točkah od 43 do 51 zgoraj, v celoti gledano zadostujejo za ugotovitev, da med znakom, za katerega je bila zahtevana registracija, in navajano prejšnjo znamko obstaja nizka stopnja vizualne podobnosti, ki jo je treba upoštevati pri uporabi člena 8(5) Uredbe 2017/1001.

56 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka, ponazorjena zgoraj v točki 35, z vizualnega vidika različna.

57 Drugič, glede fonetične primerjave nasprotujočih si znakov, ponazorjenih v točki 35 zgoraj, je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da med njima ni podobnosti. Po eni strani je treba namreč ugotoviti, da je ta odbor za primer, če se znak, za katerega je bila zahtevana registracija, izgovori le kot črka „v“, v točki 31 izpodbijane odločbe pravilno navedel, da se črka „v“ izgovarja drugače od besednega elementa „volvo“ v navajani prejšnji znamki. V tem primeru se ta črka izgovori kot glas, ki ustreza tej črki abecede, medtem ko se omenjeni besedni element, ki ga sestavljata zloga „vol“ in „vo“, izgovori brez prekinitve, in sicer z drugačnim naglasom, intonacijo in ritmom.

58 Po drugi strani tudi v primeru, če se znak, za katerega je bila zahtevana registracija, izgovori tako kot njegov besedni element „v-wheels“, ta izgovorjava prav tako ni podobna izgovorjavi besednega elementa „volvo“ navajane prejšnje znamke. V nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, se zloga, na katera je

mogoče razdružiti nasprotujoča si znaka, ponazorjena v točki 35 zgoraj, izgovarjata različno. Čeprav so nekatere črke enake, se tako izgovarjajo v drugačnem vrstnem redu, z drugačnim naglasom in v drugačnem ritmu.

59 Nazadnje, na tretjem mestu, glede pomenske primerjave nasprotujočih si znakov, ponazorjenih v točki 35 zgoraj, zadostuje ugotovitev, da stranke ne izpodbijajo ugotovitve odbora za pritožbe, da taka primerjava v obravnavanem primeru ni mogoča.

60 Zato je treba ugotoviti, da obstaja nizka stopnja vizualne podobnosti med nasprotujočima si znakoma, ki sta ponazorjena v točki 35 zgoraj, in da med njima ni fonetičnih podobnosti.

61 Poleg tega je treba spomniti, da vizualni, fonetični in pomenski vidiki nasprotujočih si znakov niso vedno enako pomembni. Pomembnost elementov podobnosti ali različnosti med znaki je lahko odvisna zlasti od notranjih značilnosti znakov ali pogojev trženja proizvodov ali storitev, ki jih označujejo sporne znamke. Če se izdelki, ki jih označujejo znamke, prodajajo v samopostrežnih trgovinah, v katerih si potrošnik sam izbere izdelek in se mora torej zanesti predvsem na videz znaka na izdelku, je vizualna podobnost na splošno pomembnejša. Če pa se, nasprotno, zadevni proizvod prodaja predvsem ustno, ima večjo težo fonetična podobnost znakov. Tako je stopnja fonetične podobnosti med obema znamkama manjšega pomena pri proizvodih, ki se tržijo tako, da upoštevna javnost navadno ob nakupu zazna znamko, ki jih vizualno označuje (sodba z dne 11. decembra 2014, Coca-Cola/UUNT – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 68; glej v tem smislu tudi sodbo z dne 5. julija 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, točka 32).

62 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe s tem, da je napačno ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka, ponazorjena v točki 35 zgoraj, vizualno različna, storil napako, ker ni opravil presoje splošne podobnosti navedenih znakov in s tem ni opravil presoje vseh drugih pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe 2017/1001, navedenih v točkah 17 in 18 zgoraj.

63 Zato je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi.

64 V teh okoliščinah in ker zadošča, da že en relativni razlog za zavrnitev, kakršen je tisti, ki je določen v členu 8(5) Uredbe 2017/1001, nasprotuje registraciji prijavljene znamke, in ker bo moral odbor za pritožbe preučiti še druge pogoje za uporabo navedenega člena, je treba izpodbijano odločbo razveljaviti v celoti, ne da bi bilo treba preučiti ostale tožbene razloge, ki jih je navedla tožeča stranka (glej v tem smislu sodbo z dne 27. oktobra 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, neobjavljena, EU:T:2016:631, točka 71)

Stroški

65 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.

66 Ker EUIPO s svojimi predlogi ni uspel, se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži, da nosi svoje stroške in stroške tožeče stranke v postopku pred Splošnim sodiščem.

67 Ker je tožeča stranka predlagala, naj se EUIPO naloži plačilo stroškov, ki jih je imela v postopku pred oddelkom za ugovore in pred odborom za pritožbe, je treba poleg tega spomniti, da se na podlagi člena 190(2) Poslovnika nujni stroški, ki so strankam nastali v postopku pred odborom za pritožbe, štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo, tako da je ta predlog tožeče stranke dopusten. To pa ne velja za stroške v postopku pred oddelkom za ugovore. Zato predlog tožeče stranke v zvezi s stroški

postopka pred oddelkom za ugovore, ki niso stroški, ki se lahko povrnejo, ni dopusten (sodba z dne 20. septembra 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, točki 90 in 91).

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 21. marca 2018 (zadeva R 1852/2017-4) se razveljavi.**

2. **EUIPO se naloži plačilo stroškov, vključno z nujnimi stroški, ki jih je imela družba Volvo Trademark Holding AB v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO.**

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 24. septembra 2019.

Podpisi