Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (septintoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. rugsėjo 24 d.*

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo V V-WHEELS paraiška – Ankstesni vaizdiniai Europos Sąjungos, nacionaliniai ir neregistruotieji prekių ženklai VOLVO – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Žymenų panašumas – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis“

Byloje T-356/18

Volvo Trademark Holding AB, įsteigta Geteborge (Švedija), atstovaujama advokato T. Dolde ir solisitoriaus M. Hawkins,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą S. Bonne ir H. O'Neill,

atsakovę,

kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis:

Paalupaikka Oy, įsteigta Iisalmi (Suomija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2018 m. kovo 21 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1852/2017-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Volvo Trademark Holding* ir *Paalupaikka*,

BENDRASIS TEISMAS (septintoji kolegija)

kurį sudaro pirmininkė V. Tomljenović, teisėjai E. Bieliūnas ir A. Kornezov (pranešėjas),

posėdžio sekretorė R. Ūkelytė, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2018 m. birželio 7 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2018 m. spalio 4 d.,

įvykus 2019 m. gegužės 16 d. posėdžiui,

priima šį

* Proceso kalba: anglų.

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2015 m. rugpjūčio 4 d. *Paalupaikka Oy*, remdamasi iš dalies pakeistu 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) (panaikintas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1)), pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) Europos Sąjungos prekių ženklo paraišką.

2 Prekių ženklas, kurį prašyta įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:

3 Registracijos paraiškoje šis žymuo apibūdintas kaip „mėlynas skritulys, kurio viduryje yra sidabro spalvos [raidė „v“]“; skritulį „juosia plona sidabro spalvos linija“ ir jis patalpintas virš žodžio „v-wheels“, kurio „raidė [v] <…> yra sidabro spalvos, [o] kitos raidės – mėlynos spalvos“. Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 12 klasei ir atitinka šį aprašymą: „Motorinių transporto priemonių ratų ratlankiai; transporto priemonių ratų ratlankiai; ratai; transporto priemonių ratukai [ratai]; automobilių ratai; motociklų ratai; transporto priemonių ratai; vežimėlių [transporto priemonių] ratukai; ratai [sausumos transporto priemonių dalys]; lenktyninių kartų ratai; ratai, padangos ir vikšrai“.



4 Paraiška buvo paskelbta 2015 m. rugsėjo 25 d. *Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje Nr. 182/2015*.

5 2015 m. gruodžio 31 d. ieškovė *Volvo Trademark Holding AB* pareiškė protestą dėl pateikto žymens registravimo šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms.

6 Protestas buvo grindžiamas šiais ankstesniais prekių ženklais, kurie apima visas 12 klasės prekes:

– toliau pavaizduotu vaizdiniu Europos Sąjungos prekių ženklu Nr. 10397016:



– toliau pavaizduotu vaizdiniu Europos Sąjungos prekių ženklu Nr. 4804522:



– toliau pavaizduotu vaizdiniu Europos Sąjungos prekių ženklu Nr. 9045311:



– toliau pavaizduotu Suomijoje įregistruotu vaizdiniu prekių ženklu Nr. 66240:



– toliau pavaizduotu Švedijoje įregistruotu vaizdiniu prekių ženklu Nr. 385923:



– toliau pavaizduotu vaizdiniu prekių ženklu, pateiktu registruoti Švedijoje 2014 m. rugpjūčio 22 d.:



– toliau pavaizduotu Europos Sąjungoje plačiai žinomu prekių ženklu:



– toliau pavaizduotu Sąjungoje plačiai žinomu prekių ženklu:



– toliau pavaizduotu Sąjungoje plačiai žinomu prekių ženklu:



7 Protestas buvo grindžiamas pagrindais, nurodytais Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 dalyje (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis).

8 2017 m. birželio 19 d. Protestų skyrius atmetė visą protestą.

9 2017 m. rugpjūčio 22 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais (dabar – Reglamento 2017/1001 66–71 straipsniai), pateikė EUIPO apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10 2018 m. kovo 21 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO ketvirtoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Visų pirma ji nusprendė, kad prašomas įregistruoti žymuo skiriasi nuo ankstesnių prekių ženklų, kuriais grindžiamas protestas, todėl negalima konstatuoti jokios galimybės supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktą. Ji taip pat atmetė minėto reglamento 8 straipsnio 5 dalimi grįstą protesto pagrindą, nes pirmoji šios nuostatos taikymo sąlyga nebuvo įvykdyta todėl, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, skyrėsi. Galiausiai ji nurodė, kad šios išvados nepaneigė nei visuomenės nuomonės apklausos rezultatai, nei *Patentstyret* (Norvegijos pramoninės nuosavybės tarnyba) sprendimas, kuriuos pateikė ieškovė.

Šalių reikalavimai

11 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

– panaikinti ginčijamą sprendimą,

– priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas nagrinėjant bylą EUIPO protestų skyriuje ir ketvirtojoje apeliacinėje taryboje.

12 EUIPO Bendrojo Teismo prašo:

– atmesti visą ieškinį,

– priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

13 Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais. Pirmasis ir antrasis pagrindai susiję atitinkamai su Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad Apeliacinė taryba iškraipė faktines aplinkybes ir įrodymus ir taip pažeidė Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 2 dalį. Ketvirtasis pagrindas susijęs su Apeliacinei tarybai pagal Reglamento 2017/1001 94 straipsnio 1 dalį tenkančios pareigos motyvuoti pažeidimu.

14 Iš ginčijamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba, analizuodama Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą santykinį atsisakymo registruoti pagrindą, nusprendė, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, skyrėsi, todėl protestas, grįstas to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir 8 straipsnio 5 dalimi, turėjo būti atmestas.

15 Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu, ieškovė iš esmės mano, kad Apeliacinė taryba padarė klaidingą išvadą, jog nėra jokio žymenų panašumo, todėl atsisakė taikyti šioje nuostatoje numatytą santykinį atsisakymo registruoti pagrindą.

16 Remiantis Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalimi, įregistruoto ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, nepriklausomai nuo to, ar prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu paduota prekių ženklo paraiška, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, yra į jas panašios ar nepanašios, jeigu ankstesnis ES prekių ženklas turi reputaciją [gerą vardą] Sąjungoje arba ankstesnis nacionalinis

prekių ženklas turi reputaciją [gerą vardą] atitinkamoje valstybėje narėje ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška, būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija [geru vardu] arba kenkiama jo skiriamajam požymiui ar reputacijai [geram vardui].

17 Iš Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies formuluotės matyti, kad ši nuostata gali būti taikoma, kai įvykdytos trys kumuliacinės sąlygos: pirma, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs arba panašūs; antra, ankstesnis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, turi gerą vardą ir, trečia, egzistuoja galimybė, kad dėl neteisėto prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta (2018 m. birželio 28 d. Sprendimo *EUIPO / Puma*, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 54 punktas).

18 Pagal suformuotą jurisprudenciją Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalyje numatytų pažeidimų padaroma dėl tam tikro ankstesnio ir vėlesnio prekių ženklų panašumo laipsnio, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė šiuos du prekių ženklus susieja, t. y. nustato tarp jų ryšį, nors jų ir nesupainioja (žr. 2009 m. kovo 12 d. Sprendimo *Antartica / VRDT*, C-320/07 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2009:146, 43 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

19 Kalbant konkrečiai apie pirmąją Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygą, primintą šio sprendimo 17 punkte, t. y. žymenų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumą arba panašumą, reikia priminti, kad, remiantis Teisingumo Teismo jurisprudencija, pagal Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktą reikalaujamas panašumo laipsnis skiriasi nuo pagal to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalį reikalaujamo panašumo laipsnio. Pirmojoje iš šių nuostatų numatyta apsauga taikoma tuo atveju, kai konstatuojama, kad tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, yra toks panašumo laipsnis, jog suinteresuotoji visuomenė gali šiuos prekių ženklus supainioti, tačiau tokios supainiojimo galimybės nereikalaujama taikant antrojoje nuostatoje įtvirtintą apsaugą. Taigi Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalyje numatytus pažeidimus gali lemti mažesnis ankstesnio ir vėlesnio prekių ženklų panašumo laipsnis, jeigu jo pakanka, kad suinteresuotoji visuomenė šiuos prekių ženklus susietų, t. y. nustatytų tarp jų ryšį (2011 m. kovo 24 d. Sprendimo *Ferrero / VRDT*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 53 punktas ir 2014 m. lapkričio 20 d. Sprendimo *Intra-Presse / Golden Balls*, C-581/13 P ir C-582/13 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:2387, 72 punktas).

20 Iš to išplaukia, kad kai žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra visiškai nepanašūs, Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalis, kaip ir to straipsnio 1 dalies b punktas, yra akivaizdžiai netaikytini. Tik jei prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra kažkiek panašūs, kad ir labai nedaug, reikia atlikti visapusį vertinimą, siekiant nustatyti, ar, nepaisant nedidelio šių prekių ženklų panašumo, dėl kitų svarbių veiksnių, kaip antai ankstesnio prekių ženklo žinomumo ar gero vardo, suinteresuotoji visuomenė gali šiuos prekių ženklus supainioti ar įžvelgti ryšį tarp jų (šiuo klausimu žr. 2011 m. kovo 24 d. Sprendimo *Ferrero / VRDT*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 66 punktą ir 2014 m. lapkričio 20 d. Sprendimo *Intra-Presse / Golden Balls*, C-581/13 P ir C-582/13 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:2387, 73 punktą).

21 Būtent atsižvelgiant į šias pirmines pastabas reikia išnagrinėti ieškovės nurodytą pirmąjį ieškinio pagrindą.

22 Nagrinėjamu atveju Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, buvo skirtingi, ir šiuo pagrindu padarė išvadą, kad Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalyje nurodytas atsisakymo registruoti pagrindas netaikomas, ir nenagrinėjo kitų šioje nuostatoje numatytų ir šio sprendimo 17 punkte primintų sąlygų.

23 Taigi reikia patikrinti, ar Apeliacinė taryba galėjo pagrįstai padaryti išvadą, kad tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, nėra jokio, net silpno panašumo.

24 Šiuo klausimu primintina, kad du žymenys yra panašūs, kai atitinkamos visuomenės požiūriu jie vienodi bent jau iš dalies dėl vieno ar kelių atitinkamų aspektų, būtent vizualaus, fonetinio ir konceptualaus aspektų (žr. 2018 m. lapkričio 29 d. Sprendimo *Louis Vuitton Malletier / EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)*, T-373/17, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:850, 66 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

25 Vertinant dviejų žymenų panašumą negalima atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį lyginti su kitu prekių ženklu. Atvirkščiai, lyginti reikia vertinant kiekvieną iš prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, kaip visumą, tačiau tai nereiškia, kad bendrame įspūdyje, kurį atitinkamos visuomenės atmintyje paliko sudėtinis prekių ženklas, tam tikromis aplinkybėmis negali dominuoti vienas ar keli jo elementai (žr. 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VRDT / Shaker*, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 41 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Panašumas gali būti vertinamas remiantis vien dominuojančiu elementu tik tuomet, jei visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos (2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VRDT / Shaker*, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 42 punktas ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Nestlé / VRDT*, C-193/06 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2007:539, 43 punktas). Taip ypač galėtų būti tuomet, jei šis elementas vienas dominuotų atitinkamos visuomenės atmintyje užsifiksavusiame šio prekių ženklo vaizde, todėl visos kitos šio prekių ženklo sudedamosios dalys jo sukurtame bendrame įspūdyje būtų nežymios (2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Nestlé / VRDT*, C-193/06 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2007:539, 43 punktas).

26 Nagrinėjamu atveju visų pirma Apeliacinė taryba, atlikdama vertinimą pagal Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktą, laikėsi nuomonės, kad atitinkama visuomenė, į kurią reikia atsižvelgti, yra plačioji visuomenė, t. y. galutiniai vartotojai ir vartotojai profesionalai, kurių pastabumo lygis svyruoja nuo vidutinio iki aukšto, o vertinant galimybę supainioti svarbi teritorija yra Sąjunga, kiek tai susiję su ankstesniais Sąjungos prekių ženklais ir ankstesniais neregistruotais plačiai žinomais prekių ženklais, taip pat Švedija ir Suomija, kiek tai susiję su nacionaliniais prekių ženklais, įregistruotais šiose teritorijose. Šalys neginčija šio atitinkamos visuomenės apibrėžimo.

27 Toliau Apeliacinė taryba palygino žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai. Pirmiausia ji išnagrinėjo protestą, kiek jis grįstas šio sprendimo 6 punkte nurodytu Europos Sąjungos prekių ženklu Nr. 10397016.

28 Šiuo klausimu Apeliacinė taryba konstatavo, kad prašomas įregistruoti žymuo yra vaizdinis žymuo, kurį sudaro stilizuota raidė „v“, sidabro spalva parašyta mėlyname skritulyje. Anot jos, naudotas šriftas panašus į standartinį *Garamond* šriftą, prieinamą visose teksto redagavimo programose. Ji pridūrė, kad po skrituliu pavaizduota ta pati tik mažesnė stilizuota raidė, o po jos – brūkšnelis ir žodis „wheels“, parašytas šriftu, panašiu į *Arial* šriftą. Ji nusprendė, kad šiuo žodžiu, kuris yra paprastas anglų kalbos žodis, galintis būti suprastas visoje Sąjungoje, apibūdinamos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės, todėl jis neturi skiriamojo požymio, kiek tai susiję su automobiliais, o raidė „v“ neturi jokios reikšmės automobilių srityje. Šiuo pagrindu ji nurodė, kad „ieškovei palankiausiu atveju“ prašomame įregistruoti žymenyje dominuotų sidabro spalvos raidė „v“, įterpta į mėlyną skritulį, o mėlyna spalva yra bazinė.

29 Dėl Europos Sąjungos prekių ženklo Nr. 10397016 Apeliacinė taryba pažymėjo, kad jį sudaro mėlynomis raidėmis parašyto žodinio elemento „volvo“ stilizuotas vaizdas, mėlyna spalva yra bazinė, o naudotas šriftas panašus į standartinį *Garamond* šriftą, „išskyrus vienintelį skirtumą – šios raidės [buvo] šiek tiek storesnės nei [nurodytame šrifte]“. Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, ji nurodė, kad ir naudotas šriftas, ir spalva yra labai paprasti ir dažnai naudojami prekyboje, todėl jie nesuteikia šiems žymenims skiriamojo požymio.

30 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus palyginimo ginčijamo sprendimo 30 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad šių žymenų dominuojantys elementai, t. y. atitinkamai raidė „v“ prašomame įregistruoti žymenyje ir ankstesnio prekių ženklo žodinis elementas „volvo“, buvo skirtingi. Ji

pažymėjo, kad iš vienos raidės sudarytas žymuo negali būti laikomas panašiu į iš tos pačios raidės prasidedantį žodį. Jos teigimu, papildomi vaizdiniai elementai taip pat buvo skirtingi. Ji nurodė, kad nors abiejų žymenų sudėtyje yra to paties atspalvio mėlynos spalvos, tai neatsveria jų skirtumų.

31 Fonetiniu požiūriu Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad prašomame įregistruoti žymenyje esanti vienintelė raidė „v“ anglų, ispanų ir vokiečių kalbomis tariama kitaip nei ankstesnio prekių ženklo žodiniame elemente „volvo“ esanti raidė „v“. Neturėdama jokio pavyzdžio kita kalba, kuris įrodytų priešingai, ji padarė išvadą, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nepanašūs fonetiškai.

32 Dėl konceptualaus panašumo Apeliacinė taryba nusprendė, kad joks palyginimas neįmanomas, nes nei prašomo įregistruoti žymens dominuojantis ir skiriamasis elementas, nei ankstesnis prekių ženklas neturi reikšmės.

33 Be to, Apeliacinė taryba pažymėjo, kad jei būtų atsižvelgta į prašomo įregistruoti žymens elementą „v-wheels“, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, būtų dar labiau nepanašūs vizualiai ir fonetiškai. Taip pat, jos teigimu, jei reikšmė būtų suteikta to žymens dominuojančiam elementui, t. y. vienintelei raidei, arba jei būtų atsižvelgta į šio žymens elemente „v-wheels“ esantį žodį „wheels“, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, skirtųsi konceptualiai.

34 Antra, Apeliacinė taryba palygino prašomą įregistruoti žymenį su visais kitais ankstesniais vaizdiniais prekių ženklais, kuriais grįstas protestas ir kurie nurodyti šio sprendimo 6 punkte. Šiuo klausimu ji pažymėjo, kad visi šie prekių ženklai turi skiriamąjį žodinį elementą „volvo“, parašytą naudojant tą patį šriftą, kuris naudotas Europos Sąjungos prekių ženklui Nr. 10397016, ir „vienodai dominuojantį vaizdinį elementą“, o žodinis elementas „volvo“ parašytas juoda spalva baltame fone arba balta spalva juodame ar mėlyname fone. Be to, ji nusprendė, kad, priešingai, nei teigia ieškovė, šiuose prekių ženkluose nėra skritulio, nes jų vaizdinis elementas negalėjo būti išskaidytas į skritulį ir rodyklę, bet suvokiamas kaip vientisas elementas, panašus į žinomą vyriškos lyties simbolį (), todėl žymenys, dėl kurių kilo ginčas, neturėjo bendro apskrito elemento. Be to, nė viename iš šių prekių ženklų žodinis elementas „volvo“ neparašytas sidabro spalva, skirtingai nuo minėto žymens raidės „v“. Kadangi visi šie prekių ženklai turi papildomą vienodai dominuojantį elementą, skirtumai tarp jų ir šio žymens yra „dar didesni“. Todėl Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad nagrinėjamas žymuo skiriasi nuo visų kitų minėtų prekių ženklų.

35 Ieškovė tvirtina, kad taikant Reglamento Nr. 2017/1001 8 straipsnio 5 dalį Apeliacinės tarybos atliktas žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo vertinimas yra klaidingas dėl kelių aspektų. Ieškinyje ir per teismo posėdį ji patikslino, kad jos argumentai iš esmės susiję su prašomo įregistruoti žymens ir toliau pavaizduoto plačiai žinomo Europos Sąjungos prekių ženklo (toliau – ankstesnis prekių ženklas, kuriuo remiamasi) palyginimu:

Prašomas įregistruoti žymuo	Sąjungoje plačiai žinomas ankstesnis prekių ženklas
	

36 Anot ieškovės, tarp šio sprendimo 35 punkte pavaizduotų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, yra tam tikras vizualus panašumas, nes jie turi kelis bendrus elementus, kaip antai raidę „v“, apskritas formas, žodinių elementų vietą šių apskritų formų viduje, ta pačią mėlynos ir sidabro spalvų kombinaciją ir tą patį šriftą – tai nėra standartinis *Garamond* šriftas, bet jos pačios sukurtas ypatingas šriftas. Ji teigia, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į kai kuriuos šių panašumų ir į nurodytų žymenų kuriamą bendrą įspūdį. Be to, jos nuomone, tarp šių žymenų yra ir tam tikro fonetinio panašumo.

37 EUIPO atsikerta, kad, pirma, aplinkybės, jog nurodytame ankstesniame prekių ženkle esantis žodinis elementas „volvo“ prasideda raide „v“, kuri vėliau pakartojama, nepakanka norint atmesti šio sprendimo 35 punkte pavaizduotų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumus, o naudotas šriftas nėra labai išskirtinis. Antra, jos teigimu, minėti žymenys neturi nei tų pačių vaizdinių elementų, visų pirma apskritos formos, nei tų pačių žodinių elementų, todėl negali būti laikomi panašiais. Trečia, anot jos, priešingai, nei teigia ieškovė, nurodyto ankstesnio prekių ženklo žodinis elementas yra stačiakampyje, kuris apima mažiau nei trečdalį vyriškos lyties simbolio, o prašomo įregistruoti žymens elementas „v“ apima visą disko, kuriame jis patalpintas, plotą. Ketvirta, šiame žymenyje naudojamos sidabro spalvos atspalvis nesutampa su nurodyto ankstesnio prekių ženklo sidabro spalva, o spalvų proporcija nėra tokia vienoda, kad šie žymenys būtų panašūs. Beje, mėlynos ir sidabro spalvų derinys savaime nėra išskirtinis.

38 Reikia pažymėti, kad prašomas įregistruoti žymuo yra sudėtinis vaizdinis žymuo. Jame yra elementas, kuris, atsižvelgiant į jo dydį ir padėtį, yra dominuojantis; jį sudaro sidabro spalvos raidė „v“, parašyta kiek stilizuotu šriftu ir esanti mėlynajame skritulyje, kuri juosia plona sidabro spalvos linija. Po šiuo elementu yra mažesnis žodinis elementas „v-wheels“, kurio raidė „v“ yra tokia pati kaip ir esanti mėlynajame skritulyje, tik mažesnė, o kitos raidės parašytos mėlynai šriftu, panašiu į *Arial* šriftą.

39 Šiuo klausimu Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 27 punkte teisingai pažymėjo, kad prašomo įregistruoti žymens dominuojantį elementą sudaro mėlyname skritulyje esanti didžioji sidabro spalvos raidė „v“. Vis dėlto reikia patikslinti, kad patį mėlynąjį skritulį juosia plona sidabro spalvos linija (žr.

šio sprendimo 2 ir 3 punktus), o Apeliacinė taryba to nepažymėjo. Kalbant apie minėto žymens žodinį elementą „v-wheels“, reikia konstatuoti, kad jo negalima laikyti dominuojančiu atsižvelgiant į jo dydį ir į tai, kad jis iš dalies atkartoja dominuojančio elemento didelę stilizuotą raidę „v“. Vis dėlto jis nėra nereikšmingas.

40 Ankstesnis prekių ženklas, kuriuo remiamasi, taip pat yra sudėtinis prekių ženklas, kurį sudaro kiek stilizuotomis baltos spalvos raidėmis parašytas žodinis elementas „volvo“ mėlyname stačiakampyje; stačiakampis patalpintas į sidabro spalvos apskritą elementą, iš kurio į viršų ir į dešinę išsikiša tos pačios spalvos nedidelė rodyklė. Šiuo klausimu Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad minėtą prekių ženklą sudaro dominuojantys elementai, t. y. žodinis elementas „volvo“ ir apskritas elementas su į viršų ir į dešinę išsikišančia nedidele rodykle.

41 Visų pirma dėl šio sprendimo 35 punkte pavaizduotų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo Apeliacinė taryba iš esmės nusprendė, kad jie skiriasi.

42 Vis dėlto šiuo klausimu reikia pažymėti, kad, kaip iš esmės teigia ieškovė, šio sprendimo 35 punkte pavaizduoti žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi vizualaus panašumo elementų.

43 Iš tikrųjų, pirma, prašomo įregistruoti žymens dominuojančio elemento žodinis elementas ir ankstesnio prekių ženklo, kurio remiamasi, žodinis elementas, t. y. atitinkamai raidė „v“ ir žodinis elementas „volvo“, atskleidžia tam tikrus panašumus. Nurodyta raidė sutampa su pirmąja šio žodinio elemento raide. Be to, abiem atvejais žodiniai elementai parašyti tuo pačiu šriftu. Nors šis šriftas nėra labai neįprastas, jis vis dėlto yra stilizuotas ir jo nėra tarp teksto redagavimo programų „standartinių“ šriftų, kaip per posėdį patvirtino šalys. Beje, EUIPO neginčija, kad aptariamas šriftas buvo skirtas konkrečiai ieškovei ir ji jį naudoja daugelį metų. Be to, kaip teisingai nurodo ieškovė, ir, priešingai, nei nurodė Apeliacinė taryba, *Garamond* šriftas ir šio sprendimo 35 punkte pavaizduotiems žymenims, dėl kurių kilo ginčas, naudotas šriftas skiriasi ne tik „šiek tiek storesnėmis“ raidėmis, bet ir tuo, kad, skirtingai nuo *Garamond* šrifto, nupjauta minėtuose žymenyse esančios raidės „v“ smaili apatinė dalis. Todėl konstatuotina, kad šių žymenų žodiniams elementams „v“ ir „volvo“ panaudotas tas pats šriftas; priešingai, nei tvirtina Apeliacinė taryba, šio šrifto nėra tarp prekyboje paprastai naudojamų šriftų.

44 Bet kuriuo atveju Bendrasis Teismas jau yra pažymėjęs, kad to paties, net ir standartinio, šrifto naudojimas yra elementas, į kurį privalu atsižvelgti vizualiai lyginant žymenis, dėl kurių kilo ginčas (šiuo klausimu žr. 2018 m. sausio 16 d. Sprendimo *Starbucks / EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS)*, T-398/16, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:4, 29 ir 52 punktus), todėl net jei žymenų, dėl kurių kilo ginčas, žodiniai elementai būtų parašyti standartiniu šriftu, tai nebūtų kliūtis pripažinti tam tikram jų tarpusavio panašumui.

45 Antra, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, žodiniai elementai „v“ ir „volvo“ nurodyti atitinkamo žymens centre ir yra aiškiai išskirti. Iš tiesų šio sprendimo 35 punkte pavaizduotuose žymenyse, dėl kurių kilo ginčas, abu šie žodiniai elementai, parašyti atitinkamai sidabro ir balta spalvomis, pateikti mėlyname fone, apskrito vaizdinio elemento viduryje (žr. 50 punktą) ir dėl to gerai pastebimi. Dėl jų padėties ir siekiamo naudotų spalvų kontrasto jie yra aiškiai išskirti. Kaip teisingai nurodo ieškovė, vertindama vizualų minėtų žymenų panašumą Apeliacinė taryba neatsižvelgė į šį aspektą.

46 Trečia, prašomam įregistruoti žymeniui ir ankstesniam prekių ženklui, kuriuo remiamasi, naudojamas labai panašus spalvų derinys. Iš tiesų abiem atvejais naudojama panašaus ar net to paties atspalvio mėlyna spalva; minėtame žymenyje ji naudojama skrituliui, kuriame yra sidabro spalvos raidė „v“, o prekių ženkle – stačiakampiui, kuriame balta spalva parašytas žodis „volvo“. Bendra taip pat yra sidabro spalva: žymens atveju ji naudojama raidei „v“ ir mėlynąjį skritulį juosiančiai plonai linijai, o prekių ženklo atveju – vyriškos lyties simboliui.

47 Šiuo klausimu pažymėtina, kad nors Apeliacinė taryba nurodė, jog šio sprendimo 35 punkte pavaizduotiems žymenims, dėl kurių kilo ginčas, bendra mėlyna spalva, ji plačiau neįvertino labai panašaus spalvų derinio naudojimo. Apeliacinės tarybos pabrėžta aplinkybė, kad ankstesnio prekių ženklo, kuriuo remiamasi, žodinis elementas yra parašytas balta spalva, o prašomo įregistruoti žymens dominuojančio elemento žodinis elementas – sidabro spalva, nepašalina šiems žymenims naudoto spalvų derinio panašumo, nes kai, kaip nagrinėjamu atveju, šios spalvos kontrastuoja su mėlynu fonu, jų skirtumas nėra lengvai pastebimas. Iš tikrųjų minėti spalvų deriniai kaip tik padeda išskirti šiuos žodinius elementus ir pasiekti analogišką bendrą estetinį rezultatą.

48 Be to, Apeliacinės tarybos nurodyta aplinkybė, kad šio sprendimo 35 punkte pavaizduotuose žymenyse, dėl kurių kilo ginčas, naudota mėlyna spalva yra labai paprasta ir plačiai naudojama prekyboje, nepašalina nustatyto naudoto spalvų derinio panašumo. Šiuo klausimu pakanka priminti, kad lyginant du žymenis vizualiai reikia atsižvelgti į tų pačių spalvų naudojimą, net jei tai bazinės spalvos, kaip tai buvo su juodos ir baltos spalvų deriniu byloje, kurioje priimtas 2018 m. sausio 16 d. Sprendimas *COFFEE ROCKS* (T-398/16, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:4, 52 punktas).

49 Be to, kalbant apie EUIPO atsakyme į ieškinį išdėstytą argumentą, kad skiriasi ir šio sprendimo 35 punkte pavaizduotiems žymenims, dėl kurių kilo ginčas, naudotų spalvų proporcija, ir jiems naudotos sidabro spalvos atspalvis, pažymėtina, kad tokio motyvo nėra ginčijamame sprendime, todėl šiuo argumentu EUIPO bando pagrįsti ginčijamą sprendimą jame pačiame nenurodytais elementais. Šiuo papildomu motyvu negali būti remiamasi Bendrajame Teisme ir jis atmestinas kaip nepriimtinas (šiuo klausimu žr. 2014 m. gruodžio 11 d. Sprendimo *CEDC International / VRDT – Underberg (Žolės stiebo butelyje forma)*, T-235/12, EU:T:2014:1058, 71 punktą). Bet kuriuo atveju tariamai skirtingi sidabro spalvos proporcija ir atspalvis nepaneigia išvados, kad prašomam įregistruoti žymeniui ir ankstesniam prekių ženklui, kuriuo remiamasi, naudojamas labai panašus spalvų derinys, kuris aiškiai ir iš karto pastebimas.

50 Ketvirta, reikia pažymėti, kad ir žymuo, kurį buvo prašoma įregistruoti, ir ankstesnis prekių ženklas, kuriuo remiamasi, bendru požiūriu yra apskritos formos. Iš tiesų, viena vertus, neginčijama, kad pirmajame yra didelis mėlynas skritulys, kurį juosia sidabro spalvos plona apskrita linija, nors Apeliacinė taryba ir neatsižvelgė į pastarąją aplinkybę. Kita vertus, Apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, kad minėto prekių ženklo viduje yra apskrita forma, kurią juosia sidabro spalvos vyriškos lyties simbolis, arba bent jau du pusrutuliai, esantys mėlyno stačiakampio, kuriame yra žodinis elementas „volvo“, viršuje ir apačioje. Be to, šiame prekių ženkle esantį vyriškos lyties simbolį () sudaro apskritas elementas ir rodyklė. Jeigu, kaip teigia EUIPO, atitinkama visuomenė iš karto atpažįsta minėtą simbolį, tai vis dėlto nereiškia, priešingai, nei Apeliacinė taryba nurodė ginčijamo sprendimo 37 punkte, kad ši visuomenė nepastebės, jog šis vyriškos lyties simbolis sudarytas, be kita ko, iš aiškiai matomo apskrito elemento, juo labiau kad su juo sujungta rodyklė yra daug mažesnė nei pats apskritas elementas. Vadinasi, Apeliacinė taryba nurodytame punkte klaidingai nusprendė, kad nagrinėtame prekių ženkle „[nebuvo] skritulio“.

51 Iš to matyti, kad prašomas įregistruoti žymuo ir ankstesnis prekių ženklas, kuriuo remiamasi, turi kelis bendrus vizualius elementus, t. y. tą patį šriftą, labai panašų spalvų derinį, apskritas formas, kurių viduryje patalpinti ir išskirti atitinkami žodiniai elementai, kurių raidė „v“ sutampa; žymens, kurį prašoma įregistruoti, dominuojančiame elemente ši raidė yra vienintelė, o ankstesnio prekių ženklo, kuriuo remiamasi, žodiniame elemente – pirmoji.

52 Žinoma, kaip nurodyta ginčijamame sprendime ir kaip teigia EUIPO, šio sprendimo 35 punkte pavaizduoti žymenys, dėl kurių kilo ginčas, taip pat turi didelių vizualių skirtumų. Pavyzdžiui, žymens, kurį prašoma įregistruoti, dominuojančio elemento žodinis elementas, kurį sudaro vienintelė raidė „v“, skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo, kuriuo remiamasi, žodinio elemento „volvo“, kurį sudaro penkios raidės; minėtame žymenyje yra mėlynas skritulys, o prekių ženkle esančios apskritos formos kraštai yra

sidabro spalvos (žr. šio spendimo 40 punktą); skirtingai nuo žymens, prekių ženklas apima mėlyną stačiakampį, kuriame yra žodinis elementas „volvo“, ir vaizdinį elementą, primenantį vyriškos lyties simbolį; žymens žodinio elemento „v-wheels“ nėra ankstesniame prekių ženkle, kuriuo remiamasi.

53 Vis dėlto šie skirtumai, kad ir kokie svarbūs būtų, atsižvelgiant į šio sprendimo 35 punkte pavaizduotų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, sukuriamą bendrą įspūdį, nesumenkina šio sprendimo 43–51 punktuose nurodytų panašumų. Iš tikrųjų visi šie panašumai susiję su įvairiais prašomo įregistruoti žymens ir ankstesnio prekių ženklo, kuriuo remiamasi, dominuojančių elementų aspektais, todėl jų svarbos negalima atmesti.

54 Be to, net pritarus EUIPO nuomonei, kad nė vieno iš šio sprendimo 43–51 punktuose nurodytų panašumų, vertinamo atskirai, nepakanka siekiant konstatuoti, kad šio sprendimo 35 punkte pavaizduoti žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies taikymo tikslais, vis dėlto šie panašumai, vertinami kartu, atskleidžia nedidelį vizualaus panašumo laipsnį, į kurį reikia atsižvelgti taikant šį straipsnį. Šiuo klausimu pakanka priminti, kad pagal šio sprendimo 24 ir 25 punktuose primintą jurisprudenciją du žymenys yra panašūs, kai atitinkamos visuomenės požiūriu jie vienodi bent jau iš dalies dėl vieno ar kelių atitinkamų aspektų.

55 Be to, per posėdį EUIPO pripažino, kad yra tam tikrų šio sprendimo 35 punkte pavaizduotų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumų, tačiau nurodė manantį, kad tai yra „ribinis atvejis“, kuris nesiekia jurisprudencijoje reikalaujamo panašumo laipsnio. Vis dėlto šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal šio sprendimo 19 punkte minėtą jurisprudenciją Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalyje reikalaujamas panašumo laipsnis yra mažesnis už tą, kurio reikalaujama pagal šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą, ir kad šio sprendimo 43–51 punktuose nurodytų panašumų, vertinamų kartu, pakanka, kad būtų galima konstatuoti, jog tarp prašomo įregistruoti žymens ir ankstesnio prekių ženklo, kuriuo remiamasi, yra silpnas vizualaus panašumo laipsnis, į kurį reikia atsižvelgti taikant Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalį.

56 Iš to matyti, kad Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog šio sprendimo 35 punkte nurodyti žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai skiriasi.

57 Antra, kalbant apie šio sprendimo 35 punkte pavaizduotų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinį palyginimą, reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad jie nepanašūs. Iš tiesų, viena vertus, jei tariama tik prašomo įregistruoti žymens raidė „v“, ginčijamo sprendimo 31 punkte Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, kad šios raidės „v“ tarimas skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo, kuriuo remiamasi, žodinio elemento „volvo“ tarimo. Pirmuoju atveju ši raidė tariama skleidžiant garsą, atitinkantį jos tarimą abėcėlėje, o nurodytas žodinis elementas, susidedantis iš skiemenų „vol“ ir „vo“, tariamas nepertraukiamai, naudojant kitokį kirčiavimą, intonaciją ir ritmą.

58 Kita vertus, jei prašomas įregistruoti žymuo tariamas taip pat, kaip ir jo žodinis elementas „v-wheels“, šio tarimo taip pat negalima prilyginti ankstesnio prekių ženklo, kuriuo remiamasi, žodinio elemento „volvo“ tarimui. Priešingai, nei teigia ieškovė, skiemenys, į kuriuos galima padalyti šio sprendimo 35 punkte nurodytus žymenis, dėl kurių kilo ginčas, tariami skirtingai. Net jei kai kurios raidės sutampa, jos tariamos kitokia tvarka, naudojant kitokį kirčiavimą ir ritmą.

59 Galiausiai, trečia, dėl šio sprendimo 35 punkte nurodytų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualaus palyginimo pakanka pažymėti, kad šalys neginčija Apeliacinės tarybos išvados, kad nagrinėjamu atveju toks palyginimas neįmanomas.

60 Taigi reikia daryti išvadą, kad egzistuoja nedidelis vizualus šio sprendimo 35 punkte nurodytų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnis, o fonetiniu požiūriu jie nepanašūs.

61 Be to, primintina, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualūs, fonetiniai ar konceptualūs aspektai ne visada turi tokią pačią reikšmę. Žymenų panašumo ar skirtumo elementų svarba visų pirma gali priklausyti nuo jiems patiems būdingų požymių arba nuo prekių ar paslaugų, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, prekybos sąlygų. Tuo atveju, kai prekės, pažymėtos nagrinėjamais prekių ženklais, paprastai parduodamos savitarnos parduotuvėse, kuriose vartotojas pats pasirenka prekę, todėl iš esmės privalo kliautis prekę žyminčio prekių ženklo vaizdu, vizualus žymenų panašumas paprastai yra svarbesnis. Tačiau jeigu nagrinėjama prekė parduodama paprašius ją paduoti, paprastai svarbesnis bus fonetinis žymenų panašumas. Taigi, tuo atveju, kai prekės parduodamos taip, kad jas perkanti atitinkama visuomenė vizualiai mato prekių ženklą, kuriuo šios prekės žymimos, fonetinis dviejų prekių ženklų panašumas bus ne toks svarbus (2014 m. gruodžio 11 d. Sprendimo *Coca-Cola / VRDT – Mitico (Master)*, T-480/12, EU:T:2014:1062, 68 punktas; šiuo klausimu taip pat žr. 2016 m. liepos 5 d. Sprendimo *Future Enterprises / EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, 32 punktą).

62 Iš to matyti, kad klaidingai nusprendusi, jog šio sprendimo 35 punkte pavaizduoti žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai skiriasi, Apeliacinė taryba padarė klaidą, nes nevertino bendro minėtų žymenų panašumo ir atitinkamai nenagrinėjo visų kitų Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygų, primintų šio sprendimo 17 ir 18 punktuose.

63 Taigi pirmąjį ieškinio pagrindą reikia pripažinti pagrįstu.

64 Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat, kadangi pakanka, kad bent vienas santykinis atmetimo pagrindas, kaip antai numatytas Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 5 dalyje, neleistų įregistruoti pateikto prekių ženklo, ir kadangi Apeliacinė taryba turės išnagrinėti kitas nurodyto straipsnio taikymo sąlygas, reikia panaikinti visą ginčijamą sprendimą, nenagrinėjant kitų ieškovės nurodytų ieškinio pagrindų (šiuo klausimu žr. 2016 m. spalio 27 d. Sprendimo *Spa Monopole / EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)*, T-625/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2016:631, 71 punktą).

Dėl bylinėjimosi išlaidų

65 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį iš pralaimėjusios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, jei laimėjusi šalis to reikalavo.

66 Kadangi EUIPO pralaimėjo bylą, ji turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos turi būti priteistos ieškovės per procesą Bendrajame Teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal šios reikalavimus.

67 Be to, kadangi ieškovė reikalavo priteisti iš EUIPO išlaidas, kurias ji patyrė per procedūrą Protestų skyriuje ir Apeliacinėje taryboje, reikia priminti, kad pagal Procedūros reglamento 190 straipsnio 2 dalį būtinosios išlaidos, kurias šalys patiria dėl procedūros Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis, todėl šis ieškovės reikalavimas yra priimtinas. Tačiau tai netaikoma išlaidoms, patirtoms dėl procedūros Protestų skyriuje. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti išlaidas, patirtas dėl procedūros Protestų skyriuje, kurios nelaikomos atlygintinomis bylinėjimosi išlaidomis, yra nepriimtinas (2018 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Kwizda Holding / EUIPO – Dermapharm (UROAKUT)*, T-266/17, EU:T:2018:569, 90 ir 91 punktai).

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (septintoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2018 m. kovo 21 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1852/2017-4).**

2. **Priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant būtinąsias išlaidas, *Volvo Trademark Holding AB* patirtas dėl procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje.**

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Paskelbtas 2019 m. rugsėjo 24 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.