Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (sedmo vijeće)

24. rujna 2019.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije V V-WHEELS – Raniji figurativni žigovi VOLVO Europske unije, nacionalni i neregistrirani – Relativni razlog za odbijanje – Sličnost znakova – Članak 8. stavak 5. Uredbe (EU) 2017/1001”

U predmetu T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, sa sjedištem u Göteborgu (Švedska), koji zastupaju T. Dolde, odvjetnik, i M. Hawkins, *solicitor*,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju S. Bonne i H. O’Neill, u svojstvu agenata,

tuženik,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a bio je

Paalupaikka Oy, sa sjedištem u Iisalmi (Finska),

povodom tužbe protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. ožujka 2018. (predmet R 1852/2017-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Volvo Trademark Holding i Paalupaikka,

OPĆI SUD (sedmo vijeće),

u sastavu: V. Tomljenović, predsjednica, E. Bieliūnas i A. Kornezov (izvjestitelj), suci,

tajnik: R. Ūkelytė, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 7. lipnja 2018.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 4. listopada 2018.,

nakon rasprave održane 16. svibnja 2019.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

Okolnosti spora

1 Tužitelj Paalupaikka Oy podnio je 4. kolovoza 2015. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)).

2 Žig za čiju je registraciju podnesena prijava je sljedeći figurativni znak:

3 Taj je znak opisan u prijavi za registraciju kao „[p]lavi krug u čijoj se sredini nalazi srebrno slovo ‚V'", koji je „okružen uskim srebrnim okvirom", a nalazi se iznad „tekst[a] ‚V-WHEELS'", u kojem je „slovo ‚[v]' […] srebrne, a druga slova plave boje". Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju pripadaju razredu 12. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te odgovaraju sljedećem opisu: „Naplaci kotača [za automobile]; [o]bruči kotača vozila [naplaci]; [k]otači; [k]otačići [kotači vozila]; [a]utomobilski kotači; [k]otači za motocikle; [k]otači vozila; [k]otačići za kolica; [k]otači [kao dijelovi kopnenih vozila]; [k]otači za karting vozila; [k]otači, gume i gusjenice".



4 Prijava za registraciju žiga objavljena je u *Glasniku žigova Europske unije* br. 182/2015 od 25. rujna 2015.

5 Tužitelj Volvo Trademark Holding AB podnio je 31. prosinca 2015. prigovor na registraciju žiga za koji je podnesena prijava u odnosu na proizvode iz točke 3. ove presude.

6 Prigovor se temeljio na sljedećim ranijim žigovima, koji obuhvaćaju sve proizvode iz razreda 12.:

– figurativni žig Europske unije registriran pod brojem 10397016, prikazan u nastavku:



– figurativni žig Europske unije registriran pod brojem 4804522, prikazan u nastavku:



– figurativni žig Europske unije registriran pod brojem 9045311, prikazan u nastavku:



– finski figurativni žig registriran pod brojem 66240, prikazan u nastavku:



– švedski figurativni žig registriran pod brojem 385923, prikazan u nastavku:



– švedski figurativni žig za koji je prijava za registraciju podnesena 22. kolovoza 2014., prikazan u nastavku:



– dobro poznat žig u Europskoj uniji, prikazan u nastavku:



– dobro poznat žig u Uniji, prikazan u nastavku:



– dobro poznat žig u Uniji, prikazan u nastavku:



7 Razlozi na koje se pozvao u prilog prigovoru su oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 (sada članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001).

8 Odjel za prigovore 19. lipnja 2017. odbio je prigovor u cijelosti.

9 Tužitelj je 22. kolovoza 2017., na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 (sada članci 66. do 71. Uredbe 2017/1001), podnio EUIPO-u žalbu protiv odluke Odjela za prigovore.

10 Odlukom od 21. ožujka 2018. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu. Konkretno, ono je ponajprije smatralo da se znak za čiju je registraciju podnesena prijava razlikuje od ranijih žigova na koje se poziva u prilog prigovoru i da se stoga nije mogla utvrditi nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001. Potom je odbilo razlog za prigovor koji se temelji na članku 8. stavku 5. navedene uredbe jer prvi uvjet za primjenu te odredbe nije bio ispunjen, s obzirom na to da su suprotstavljeni znakovi različiti. Naposljetku, tvrdilo je da ni ispitivanja javnog mnijenja ni odluka Patentstyreta (norveški Ured za industrijsko vlasništvo), koje je tužitelj podnio, ne mogu dovesti u pitanje te zaključke.

Zahtjevi stranaka

11 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– naloži EUIPO-u snošenje troškova, uključujući troškove nastale u postupcima pred Odjelom za prigovore i četvrtim žalbenim vijećem EUIPO-a.

12 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– tužbu u cijelosti odbije;

– naloži tužitelju snošenje troškova koje je imao.

Pravo

13 U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga. Prvi i drugi tužbeni razlog temelje se na povredi članka 8. stavka 5. i članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001. Treći tužbeni razlog odnosi se na iskrivljavanje činjenica i dokaza, čime je žalbeno vijeće povrijedilo članak 72. stavak 2. Uredbe 2017/1001. Četvrti tužbeni razlog temelji se na povredi obveze obrazlaganja koju žalbeno vijeće ima na temelju članka 94. stavka 1. Uredbe 2017/1001.

14 Iz pobijane odluke proizlazi da je žalbeno vijeće prilikom analize relativnog razloga za odbijanje iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001 smatralo da su suprotstavljeni znakovi različiti, na način da prigovor koji se temelji na članku 8. stavku 1. točki (b) i članku 8. stavku 5. iste uredbe treba odbiti.

15 Što se tiče prvog tužbenog razloga, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001, tužitelj u biti smatra da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da između znakova ne postoji nikakva sličnost, čime je isključilo relativni razlog za odbijanje iz te odredbe.

16 U skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe 2017/1001, na temelju prigovora nositelja registriranog ranijeg žiga u smislu stavka 2., žig za koji je podnesena prijava ne registrira se kada je istovjetan ili sličan ranijem žigu, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge iz prijave istovjetni, slični ili nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kada, u slučaju ranijeg žiga EU-a, žig ima ugled u Uniji ili kada, u

slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kada bi upotreba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.

17 Iz teksta članka 8. stavka 5. Uredbe br. 2017/1001 proizlazi da je primjena te odredbe podvrgnuta kumulativnim uvjetima koji se odnose, kao prvo, na istovjetnost ili sličnost suprotstavljenih žigova, kao drugo, na postojanje ugleda ranijeg žiga na koji se poziva u prilog prigovoru i, kao treće, na postojanje opasnosti da upotreba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im našteti (presuda od 28. lipnja 2018., EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, t. 54.).

18 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, povrede iz članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001, kad nastanu, posljedica su određenog stupnja sličnosti između ranijeg i kasnijeg žiga, zbog čega relevantna javnost povezuje ta dva žiga, odnosno stvara vezu između njih iako ih ne miješa (vidjeti presudu od 12. ožujka 2009., Antartica/OHIM, C-320/07 P, neobjavljenu, EU:C:2009:146, t. 43. i navedenu sudsku praksu).

19 Što se konkretno tiče prvog uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001, na koji se podsjeća u točki 17. ove presude, to jest istovjetnosti ili sličnosti suprotstavljenih znakova, valja podsjetiti na to da je, prema sudskoj praksi Suda, potreban stupanj sličnosti u okviru članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe 2017/1001, s jedne strane, i članka 8. stavka 5. iste uredbe, s druge strane, različit. Naime, dok provedbu zaštite ustanovljene prvom od tih dviju odredbi uvjetuje utvrđenje takvog stupnja sličnosti između suprotstavljenih žigova da kod relevantne javnosti glede njih postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu, postojanje takve vjerojatnosti ne zahtijeva se za zaštitu zajamčenu drugom odredbom. Stoga povrede iz članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001 mogu biti posljedica nižeg stupnja sličnosti između ranijeg i kasnijeg žiga, pod uvjetom da je on dovoljan da relevantna javnost poveže navedene žigove, to jest uspostavi vezu između njih (presude od 24. ožujka 2011., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, t. 53. i od 20. studenoga 2014., Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P i C-582/13 P, neobjavljena, EU:C:2014:2387, t. 72.).

20 Iz toga slijedi da je, kada je isključena svaka sličnost između suprotstavljenih znakova, članak 8. stavak 5. Uredbe 2017/1001, kao i njegov stavak 1. točka (b), očito neprimjenjiv. Samo pod pretpostavkom da između suprotstavljenih žigova postoji određena sličnost, iako slaba, treba provesti sveobuhvatnu ocjenu kako bi se utvrdilo postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu relevantne javnosti u pogledu tih žigova ili vjerojatnost da ih ona poveže, unatoč niskom stupnju sličnosti između njih, zbog prisutnosti drugih relevantnih čimbenika kao što je općepoznatost ili ugled ranijeg žiga (vidjeti u tom smislu presude od 24. ožujka 2011., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, t. 66. i od 20. studenoga 2014., Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P i C-582/13 P, neobjavljenu, EU:C:2014:2387, t. 73.).

21 U svjetlu tih uvodnih razmatranja treba ispitati prvi tužiteljev tužbeni razlog.

22 U ovom slučaju žalbeno vijeće ocijenilo je da su suprotstavljeni znakovi različiti te je na temelju toga zaključilo da se razlog za odbijanje iz članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001 ne primjenjuje a da pritom nije ispitalo druge uvjete koji su tom odredbom predviđeni, a na koje se podsjeća u točki 17. ove presude.

23 Stoga valja provjeriti je li žalbeno vijeće moglo pravilno zaključiti da između suprotstavljenih znakova ne postoji nikakva, pa ni slaba sličnost.

24 U tom pogledu valja podsjetiti na to da su dva znaka slična kad sa stajališta relevantne javnosti između njih postoji barem djelomična jednakost u odnosu na jedan ili više relevantnih aspekata, to jest vizualne, fonetske i konceptualne aspekte (vidjeti presudu od 29. studenoga 2018., Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, neobjavljenu, EU:T:2018:850, t. 66. i navedenu sudsku praksu).

25 Ocjena sličnosti između dvaju znakova ne može se ograničiti na to da se uzme u obzir samo jedan dio složenog žiga te ga se usporedi s drugim žigom. Upravo suprotno, usporedba se treba provesti ispitivanjem svakog od predmetnih žigova kao cjeline, što ne isključuje mogućnost da pod određenim okolnostima jedan ili više njegovih dijelova dominira dojmom cjeline koji složeni žig ostavlja na relevantnu javnost (vidjeti presudu od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, t. 41. i navedenu sudsku praksu). Jedino se u slučaju da su svi drugi dijelovi žiga zanemarivi ocjena sličnosti može provesti samo na temelju dominantnog elementa (presude od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, t. 42. i od 20. rujna 2007., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, t. 43.). Takav bi slučaj bio kada bi taj dio mogao sam prevladavati u slici tog žiga koju relevantna javnost pamti, tako da su svi ostali dijelovi zanemarivi u cjelokupnom dojmu koji on ostavlja (presuda od 20. rujna 2007., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, t. 43.).

26 U ovom slučaju žalbeno vijeće najprije je smatralo, u okviru svoje ocjene koja se temelji na članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe 2017/1001, da je relevantna javnost koju treba uzeti u obzir šira javnost, to jest krajnji potrošači i profesionalni potrošači, čiji stupanj pažnje varira od prosječnog do povećanog, pri čemu je relevantno područje za analizu vjerojatnosti dovođenja u zabludu Unija u pogledu ranijih žigova Unije i ranijih neregistriranih dobro poznatih žigova te Švedska i Finska kad je riječ o nacionalnim žigovima registriranima na tim državnim područjima. Stranke ne osporavaju tu definiciju relevantne javnosti.

27 Žalbeno vijeće zatim je provelo vizualnu, fonetsku i konceptualnu usporedbu suprotstavljenih znakova. Kao prvo, ono je ispitalo prigovor u dijelu u kojem se temelji na žigu Europske unije br. 10397016, prikazanom u točki 6. ove presude.

28 U tom pogledu žalbeno je vijeće utvrdilo da je znak za čiju je registraciju podnesena prijava figurativni znak koji se sastoji od stiliziranog slova „v”, napisanog u srebrnoj boji i umetnutog u plavi krug. Prema njegovu mišljenju, upotrijebljeni font nalikuje standardnom fontu *Garamond*, koji je dostupan u svakom programu za obradu teksta. Dodalo je da je isto stilizirano slovo prikazano ispod kruga, ali u manjoj veličini, nakon kojeg slijedi spojnica i riječ „wheels”, napisana fontom koji nalikuje fontu *Arial*. Smatralo je da je navedena riječ, koja je u osnovi engleska riječ koju se može razumjeti u cijeloj Uniji, opisna u odnosu na proizvode koji su obuhvaćeni žigom za čiju je registraciju podnesena prijava te da nije razlikovna u odnosu na automobile i da slovo „v” ne prenosi nikakvo značenje u odnosu na automobile. Na toj je osnovi navelo da, „u najboljem slučaju za tužitelja”, znakom za čiju je registraciju podnesena prijava dominira srebrno slovo „v”, koje je umetnuto u plavi krug, pri čemu je plava osnovna boja.

29 U odnosu na žig Europske unije br. 10397016 žalbeno je vijeće istaknulo da se on sastoji od stiliziranog prikaza verbalnog elementa „volvo” u plavim slovima, pri čemu je plava osnovna boja, u fontu koji nalikuje standardnom fontu *Garamond*, „uz jedinu razliku da su ta slova [prikazana] nešto šire nego u [navedenom fontu]”. Što se tiče suprotstavljenih znakova, navelo je da su i primijenjeni font i boja vrlo jednostavni i često korišteni u trgovačkom prometu, na način da se njima ne dodjeljuje razlikovni karakter navedenim znakovima.

30 Kad je riječ o vizualnoj usporedbi suprotstavljenih znakova, žalbeno je vijeće u točki 30. pobijane odluke utvrdilo da su dominantni elementi navedenih znakova, to jest slovo „v” za znak za čiju je registraciju podnesena prijava i verbalni element „volvo” za raniji žig, različiti. Primijetilo je da se znak koji se sastoji samo od jednog slova ne može smatrati sličnim riječi koja tim istim slovom počinje. Prema njegovu mišljenju, dodatni figurativni elementi također su različiti. Navelo je da, premda oba znaka sadržavaju plavu boju i premda se radi o istoj nijansi plave, to ne nadoknađuje razlike koje između njih postoje.

31 U fonetskom smislu, žalbeno je vijeće smatralo da se jedino slovo „v” koje se nalazi u znaku za čiju je registraciju podnesena prijava na engleskom, španjolskom i njemačkom izgovara drugačije od slova „v” koje se nalazi u verbalnom elementu „volvo” ranijeg žiga. Budući da nije raspolagalo nijednim primjerom iz drugog jezika koji dokazuje suprotno, zaključilo je da suprotstavljeni znakovi nisu fonetski slični.

32 U konceptualnom smislu, žalbeno vijeće smatralo je da nikakva usporedba nije moguća jer ni dominantni i razlikovni element znaka za čiju je registraciju podnesena prijava ni raniji žig nemaju značenje.

33 Osim toga, žalbeno je vijeće istaknulo da, kad bi se uzeo u obzir element „v-wheels” znaka za čiju je registraciju podnesena prijava, suprotstavljeni znakovi još bi se više udaljili u vizualnom i fonetskom smislu. Ono isto tako smatra da bi suprotstavljeni znakovi bili konceptualno različiti ako bi dominantnom elementu navedenog znaka – to jest jedinom slovu – trebalo pripisati značenje ili ako bi trebalo uzeti u obzir riječ „wheels” iz elementa „v-wheels” tog znaka.

34 Kao drugo, žalbeno vijeće provelo je usporedbu znaka za čiju je registraciju podnesena prijava sa svim ostalim ranijim figurativnim žigovima koji su izneseni u prilog prigovoru i preuzeti u točki 6. ove presude. U tom je pogledu istaknulo da se svi ti žigovi sastoje od razlikovnog verbalnog elementa „volvo”, koji je napisan u istom fontu kao i žig Europske unije br. 10397016, i od „kodominantnog figurativnog elementa”, pri čemu je verbalni element „volvo” napisan crnim na bijeloj oznaci ili bijelim na crnoj ili plavoj oznaci. Usto je smatralo da ti žigovi, za razliku od onoga što tvrdi tužitelj, ne sadržavaju krug, s obzirom na to da se njihov figurativni element ne može razdvojiti na krug i strelicu, nego se percipira kao jedini element koji nalikuje općepoznatom simbolu muškog roda (), na način da suprotstavljeni znakovi ne dijele isti kružni element. Osim toga, ni u jednom od tih žigova verbalni element „volvo” nije napisan u srebrnoj boji, za razliku od slova „v” navedenog znaka. Međutim, s obzirom na to da ti žigovi sadržavaju dodatni „kodominantni” element, razlike između njih i tog znaka su „tim veće”. Stoga je žalbeno vijeće zaključilo da je znak u pitanju različit od svih ostalih navedenih žigova.

35 Tužitelj tvrdi da je, za potrebe primjene članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001, ocjena sličnosti između suprotstavljenih znakova koju je provelo žalbeno vijeće pogrešna u više pogleda. U tužbi i na raspravi pojasnio je da se njegovi argumenti u bitnome usredotočuju na usporedbu između znaka za koji je podnesena prijava i dobro poznatog žiga Europske unije prikazanog u nastavku (u daljnjem tekstu: raniji žig na koji se poziva):

Znak za čiju je registraciju podnesena prijava	Raniji dobro poznat žig u Uniji
	

36 Prema tužiteljevu mišljenju, postoji određena vizualna sličnost između suprotstavljenih znakova prikazanih u točki 35. ove presude jer imaju više zajedničkih elemenata, odnosno slovo „v”, kružne oblike, položaj verbalnih elemenata unutar navedenih kružnih oblika i istu kombinaciju plave i srebrne boje te koriste isti font, pri čemu nije riječ o standardnom fontu *Garamond*, nego o posebnom fontu

koji je on izradio. Međutim, žalbeno vijeće propustilo je uzeti u obzir neke od tih sličnosti te ukupan dojam koji ostavljaju navedeni znakovi. Osim toga, između tih znakova također postoji određena fonetska sličnost.

37 EUIPO odgovara, kao prvo, da činjenica da verbalni element „volvo” koji se nalazi u ranijem žigu na koji se poziva počinje slovom „v”, koje se naknadno ponavlja, nije dovoljna da se isključe razlike između suprotstavljenih znakova prikazanih u točki 35. ove presude te da korišteni font nije osobito razlikovan. Kao drugo, navedeni znakovi nemaju iste figurativne elemente, osobito kružni oblik, ni iste verbalne elemente, na način da ih se ne može smatrati sličnima. Kao treće, za razliku od onoga što tvrdi tužitelj, verbalni element ranijeg žiga na koji se poziva postavljen je u pravokutnik koji pokriva manje od trećine simbola muškog roda, dok element „v” znaka za čiju je registraciju podnesena prijava obuhvaća čitavu površinu diska na koji je primijenjen. Kao četvrto, ton srebrne boje korišten u navedenom znaku ne podudara se sa srebrnom bojom ranijeg žiga na koji se poziva niti je omjer boja istovjetan do mjere da bi te znakove učinio sličnima. Osim toga, kombinacija plave i srebrne boje nije suštinski razlikovna.

38 Valja istaknuti da je znak za čiju je registraciju podnesena prijava složeni figurativni znak. On sadržava element koji je, s obzirom na svoju veličinu i položaj, dominantan, a koji se sastoji od slova „v” koje je napisano u srebrnoj boji u blago stiliziranom fontu, umetnutog u plavi krug okružen uskim srebrnim okvirom. Ispod tog elementa nalazi se manji verbalni element, odnosno „v-wheels”, čije je slovo „v” isto kao i ono koje se nalazi u plavom krugu, ali je prikazano u manjoj veličini, pri čemu su drugi znakovi napisani u plavoj boji u fontu koji nalikuje fontu *Arial*.

39 S tim u vezi, žalbeno vijeće pravilno je u točki 27. pobijane odluke istaknulo da je dominantni element znaka za čiju je registraciju podnesena prijava onaj koji se sastoji od velikog slova „v” koje je napisano u srebrnoj boji i umetnuto u plavi krug. Ipak, treba pojasniti da je plavi krug okružen uskim okruglim srebrnim okvirom (vidjeti točke 2. i 3. ove presude), što je žalbeno vijeće propustilo istaknuti. Kad je riječ o verbalnom elementu „v-wheels” navedenog znaka, valja utvrditi da se on – s obzirom na svoju veličinu i činjenicu da djelomično prikazuje veliko stilizirano slovo „v” dominantnog elementa – ne može smatrati dominantnim. Međutim, nije zanemariv.

40 Što se tiče ranijeg žiga na koji se poziva, on je također složeni žig koji se sastoji od verbalnog elementa „volvo”, koji je napisan blago stiliziranim slovima bijele boje na pozadini plavog pravokutnika umetnutog u kružni element srebrne boje s malom strelicom iste boje koja izlazi gore na desno. U tom pogledu žalbeno je vijeće pravilno navelo da se navedeni žig sastoji od dominantnih elemenata, odnosno verbalnog elementa „volvo” i kružnog elementa s malom strelicom koja izlazi gore na desno.

41 Kao prvo, kada je riječ o vizualnoj usporedbi suprotstavljenih znakova prikazanih u točki 35. ove presude, žalbeno vijeće u biti je smatralo da su oni različiti.

42 Međutim, u tom pogledu valja istaknuti, kao što to u biti tvrdi tužitelj, da suprotstavljeni znakovi prikazani u točki 35. ove presude imaju elemente zbog kojih su međusobno vizualno slični.

43 Naime, kao prvo, vidljive su određene sličnosti između verbalnog elementa dominantnog elementa znaka za čiju je registraciju podnesena prijava te verbalnog elementa ranijeg žiga na koji se poziva, to jest slova „v” i verbalnog elementa „volvo”. S jedne strane, navedeno se slovo, među ostalim, podudara s prvim slovom tog verbalnog elementa. S druge strane, u obama su slučajevima napisana istovjetnim fontom. Iako taj font nije osobito domišljat, on je ipak stiliziran te se ne nalazi među „standardnim” fontovima programa za obradu teksta, što su potvrdile stranke na raspravi. Uostalom, EUIPO ne osporava da je font u pitanju posebno osmišljen za tužitelja i da se on njime koristio dugi niz godina. Osim toga, kao što to pravilno ističe tužitelj, a za razliku od onoga što je navelo žalbeno vijeće, razlike između fonta *Garamond* i fonta koji se koristi u suprotstavljenim znakovima prikazanima u točki 35. ove presude nisu ograničene na to da su slova pisana „nešto šire”, nego razlike postoje i u činjenici da je, za razliku od fonta *Garamond*, slovo „v” u navedenim znakovima pisano na način da je njegov donji

oštar dio odrezan. Prema tome, valja utvrditi da se ti znakovi koriste istim fontom u svojim verbalnim elementima „v” i „volvo”, koji, za razliku od onoga što tvrdi žalbeno vijeće, nije među fontovima koji se često upotrebljavaju u trgovačkom prometu.

44 U svakom slučaju, Opći sud već je imao priliku istaknuti da je upotreba istog fonta, pa čak i standardnoga, element koji treba uzeti u obzir u okviru ispitivanja vizualne usporedbe suprotstavljenih znakova (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 16. siječnja 2018., Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, neobjavljenu, EU:T:2018:4, t. 29. i 52.), na način da, čak i kad bi, hipotetski, verbalni elementi suprotstavljenih znakova bili napisani standardnim fontom, to ne bi spriječilo da se između njih utvrdi element sličnosti.

45 Kao drugo, verbalni elementi „v” i „volvo” suprotstavljenih znakova postavljeni su u središte njihova znaka i jasno ih se ističe. Naime, oba ta verbalna elementa u suprotstavljenim znakovima, koji su prikazani u točki 35. ove presude, napisana u srebrnoj odnosno u bijeloj boji, prikazana su na plavoj pozadini u središtu figurativnog kružnog elementa (vidjeti točku 50. ove presude), što ih ističe. Zbog svojeg položaja i kontrastnog učinka izabranih boja, jasno su naglašeni. Međutim, kao što to tužitelj pravilno ističe, žalbeno vijeće propustilo je pri ocjeni vizualne sličnosti navedenih znakova uzeti u obzir taj aspekt.

46 Kao treće, znak za čiju je registraciju podnesena prijava i raniji žig na koji se poziva upotrebljavaju vrlo sličnu kombinaciju boja. Naime, dijele plavu boju vrlo slične, gotovo istovjetne nijanse, koja se u navedenom znaku koristi za krug u koji je umetnuto slovo „v”, napisano u srebrnoj boji, a u navedenom žigu za pravokutnik u kojem je riječ „volvo” napisana u bijeloj boji. Dijele i upotrebu srebrne boje za slovo „v” i uski okrugli okvir koji okružuje plavi krug, kad je riječ o tom znaku, i za simbol muškog roda, kad je riječ o tom žigu.

47 U tom pogledu, iako je žalbeno vijeće primijetilo da suprotstavljeni znakovi prikazani u točki 35. ove presude dijele upotrebu plave boje, propustilo je, šire gledano, uzeti u obzir upotrebu vrlo slične kombinacije boja. Činjenica da je verbalni element ranijeg žiga na koji se poziva napisan u bijeloj boji, dok je verbalni element dominantnog elementa znaka za čiju je registraciju podnesena prijava napisan u srebrnoj boji, koju je naglasilo navedeno vijeće, nikako ne isključuje sličnost u odnosu na kombinaciju boja koja se upotrebljava u navedenim znakovima, s obzirom na to da, kada se napravi kontrast između tih boja i bijele pozadine, kao u ovom slučaju, razlika između njih nije lako uočljiva. Zapravo, navedene kombinacije boja upravo doprinose isticanju tih verbalnih elemenata i dobivanju analognog estetskog učinka cjeline.

48 Isto tako, činjenica, koju je istaknulo žalbeno vijeće, da je plava boja koja se koristi u suprotstavljenim znakovima prikazanima u točki 35. ove presude vrlo jednostavna te da se često koristi u trgovačkom prometu ne isključuje sličnost koja je utvrđena u odnosu na upotrijebljenu kombinaciju boja. U tom pogledu dovoljno je podsjetiti na to da za potrebe vizualne usporedbe dvaju znakova treba uzeti u obzir upotrebu istih boja, čak i ako su osnovne, poput crno-bijele kombinacije u predmetu u kojem je donesena presuda od 16. siječnja 2018., COFFEE ROCKS (T-398/16, neobjavljena, EU:T:2018:4, t. 52.).

49 Osim toga, što se tiče argumenta na koji se EUIPO poziva u odgovoru na tužbu, prema kojem su i omjer u kojem su boje podijeljene u suprotstavljenim znakovima prikazanima u točki 35. ove presude i ton srebrne boje koja se koristi u tim znakovima različiti, valja utvrditi da se takav razlog ne navodi u pobijanoj odluci, na način da EUIPO nastoji potkrijepiti pobijanu odluku dokazima koji u njoj nisu uzeti u obzir. Takva dopuna obrazloženja ne može se učinkovito upotrijebiti pred Općim sudom i treba je odbaciti kao nedopuštenu (vidjeti u tom smislu presudu od 11. prosinca 2014., CEDC International/OHIM – Underberg (Oblik vlati trave u boci), T-235/12, EU:T:2014:1058, t. 71.). U svakom slučaju, navodna razlika u omjeru i tonu srebrne boje nikako ne dovodi u pitanje utvrđenje da znak za čiju je registraciju podnesena prijava i raniji žig na koji se poziva koriste vrlo sličnu kombinaciju boja, koja je jasno i odmah uočljiva.

50 Kao četvrto, valja istaknuti da i znak za čiju je registraciju podnesena prijava i raniji žig na koji se poziva općenito gledano imaju kružni oblik. Naime, s jedne strane, nije sporno da prvi sadržava veliki plavi krug, koji je okružen uskim okruglim srebrnim okvirom, unatoč tomu što je žalbeno vijeće propustilo uzeti u obzir taj potonji element. S druge strane, navedeno vijeće propustilo je uzeti u obzir činjenicu da navedeni žig sadržava unutarnji kružni oblik omotan srebrnim konturama simbola muškog roda ili barem dva polukruga umetnuta iznad i ispod plavog pravokutnika, u kojem se nalazi verbalni element „volvo”. Usto, simbol muškog roda (), koji je prisutan u tom žigu, sastoji se od kružnog elementa i strelice. Pod pretpostavkom, kao što je to smatrao EUIPO, da relevantna javnost odmah prepoznaje navedeni simbol, to ipak ne znači da ta javnost – za razliku od onoga što je žalbeno vijeće navelo u točki 37. pobijane odluke – neće uočiti da se simbol muškog roda, među ostalim, sastoji od jasno vidljivog kružnog elementa, to više što je strelica koja mu je pripojena mnogo manja od samog kružnog elementa. Stoga je žalbeno vijeće u navedenoj točki pogrešno smatralo da dotični žig „ne [sadržava] krug”.

51 Iz toga slijedi da znak za čiju je registraciju podnesena prijava i raniji žig na koji se poziva imaju više zajedničkih vizualnih elemenata, to jest upotrebu istog fonta, vrlo slične kombinacije boja i kružnih oblika u središtu kojih su postavljeni i istaknuti njihovi verbalni elementi, pri čemu se potonji k tome podudaraju u slovu „v”, koje je jedino slovo u dominantnom elementu znaka za čiju je registraciju podnesena prijava i prvo slovo verbalnog elementa ranijeg žiga na koji se poziva.

52 Točno je da, kao što je to izloženo u pobijanoj odluci i kao što to tvrdi EUIPO, između suprotstavljenih znakova prikazanih u točki 35. ove presude također postoje značajne vizualne razlike. Tako se, među ostalim, verbalni element dominantnog elementa znaka za čiju je registraciju podnesena prijava, koji se sastoji samo od jednog slova, to jest slova „v”, razlikuje od verbalnog elementa „volvo” ranijeg žiga na koji se poziva, koji se sastoji od pet slova; navedeni znak sadržava plavi krug, za razliku od navedenog žiga, u kojem su konture kružnog oblika srebrne boje (vidjeti točku 40. ove presude); potonji sadržava, za razliku od tog znaka, plavi pravokutnik u kojem se nalazi verbalni element „volvo” te figurativni element koji nalikuje simbolu muškog roda; verbalni element „v-wheels” istog znaka ne nalazi se u ranijem žigu na koji se poziva.

53 Međutim, te razlike, koliko god bile važne, u ukupnom dojmu koji ostavljaju suprotstavljeni znakovi prikazani u točki 35. ove presude ne čine sličnosti koje su navedene u točkama 43. do 51. ove presude zanemarivima. Naime, sve te sličnosti odnose se na različite aspekte dominantnih elemenata znaka za čiju je registraciju podnesena prijava i ranijeg žiga na koji se poziva, tako da se njihova relevantnost ne može otkloniti.

54 Usto, čak i pod pretpostavkom, kao što to smatra EUIPO, da nijedna od sličnosti istaknutih u točkama 43. do 51. ove presude, uzeta zasebno, nije dovoljna da bi se utvrdilo da između suprotstavljenih znakova prikazanih u točki 35. ove presude postoje sličnosti u svrhu primjene članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001, i dalje je točno da je iz navedenih sličnosti, kad se promatraju zajedno, razvidan nizak stupanj vizualne sličnosti koja se treba uzeti u obzir za potrebe primjene tog članka. U tom pogledu dovoljno je podsjetiti na to da su, u skladu sa sudskom praksom na koju se podsjeća u točkama 24. i 25. ove presude, dva znaka slična kada sa stajališta relevantne javnosti između njih postoji barem djelomična jednakost u odnosu na jedan ili više relevantnih aspekata.

55 Osim toga, EUIPO je na raspravi priznao da između suprotstavljenih znakova prikazanih u točki 35. ove presude postoje određene sličnosti, pri čemu je tvrdio da se, prema njegovu mišljenju, radi o „graničnom slučaju” koji ne doseže stupanj sličnosti koji zahtijeva sudska praksa. Međutim, u tom pogledu valja podsjetiti na to da je, prema sudskoj praksi spomenutoj u točki 19. ove presude, stupanj sličnosti koji se zahtijeva člankom 8. stavkom 5. te uredbe manji od onoga koji se zahtijeva člankom 8. stavkom 1. točkom (b) te uredbe i da su sličnosti istaknute u točkama 43. do 51. ove presude, promatrane zajedno, dovoljne kako bi se utvrdilo da između znaka za čiju je registraciju podnesena prijava i ranijeg žiga na koji se poziva postoji nizak stupanj vizualne sličnosti koji se mora uzeti u obzir za potrebe primjene članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001.

56 Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da su suprotstavljeni znakovi prikazani u točki 35. ove presude vizualno različiti.

57 Kao drugo, što se tiče fonetske usporedbe suprotstavljenih znakova prikazanih u točki 35. ove presude, valja smatrati da je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da oni nisu međusobno slični. Naime, s jedne strane, iako se znak za čiju je registraciju podnesena prijava izgovara isključivo kao slovo „v”, navedeno je vijeće u točki 31. pobijane odluke pravilno istaknulo da se slovo „v” različito izgovara u verbalnom elementu „volvo” u ranijem žigu na koji se poziva. U tom se slučaju navedeno slovo izgovara kao glas koji odgovara tom slovu abecede, dok se navedeni verbalni element, koji se sastoji od slogova „vol” i „vo”, izgovara neprekinuto i podliježe drukčijem naglašavanju, intonaciji i ritmu.

58 S druge strane, iako se znak za čiju je registraciju podnesena prijava izgovara na isti način kao i njegov verbalni element „v-wheels”, taj se izgovor ne može usporediti ni s onim verbalnog elementa „volvo” ranijeg žiga na koji se poziva. Za razliku od onoga što tvrdi tužitelj, slogovi na koje se mogu rastaviti suprotstavljeni znakovi prikazani u točki 35. ove presude izgovaraju se na različit način. Stoga, iako se određena slova podudaraju, ona se izgovaraju drukčijim redoslijedom, s drukčijim naglašavanjem i ritmom.

59 Naposljetku, kao treće, što se tiče konceptualne usporedbe suprotstavljenih znakova prikazanih u točki 35. ove presude, dovoljno je primijetiti da stranke ne osporavaju zaključak žalbenog vijeća prema kojem takva usporedba u ovom slučaju nije moguća.

60 Stoga treba zaključiti da postoji nizak stupanj vizualne sličnosti između suprotstavljenih znakova prikazanih u točki 35. ove presude i da između njih ne postoji fonetska sličnost.

61 Osim toga, valja podsjetiti na to da vizualni, fonetski ili konceptualni aspekti suprotstavljenih znakova nemaju uvijek istu važnost. Važnost elemenata sličnosti ili razlike između znakova može, među ostalim, ovisiti o njihovim bitnim značajkama ili uvjetima stavljanja na tržište proizvoda ili pružanja usluga obuhvaćenih suprotstavljenim žigovima. Ako se proizvodi obuhvaćeni predmetnim žigovima uobičajeno prodaju u samoposluživanjima ili gdje ih potrošač sam izabire te se stoga mora uglavnom pouzdati u sliku žiga primijenjenog na taj proizvod, vizualna sličnost znakova bit će u pravilu važnija. Ako se, s druge strane, odnosni proizvod prodaje usmeno, bit će uobičajeno da se veća važnost pripiše fonetskoj sličnosti znakova. Stoga je stupanj fonetske sličnosti između dvaju žigova manje važan u slučaju proizvoda koji se stavljaju na tržište na takav način da relevantna javnost prilikom kupnje redovito percipira žig koji ih označava u vizualnom obliku (presuda od 11. prosinca 2014., Coca-Cola/OHIM – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, t. 68.; vidjeti također u tom smislu presudu od 5. srpnja 2016., Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, t. 32.).

62 Iz toga slijedi da je, time što je pogrešno zaključilo da su suprotstavljeni znakovi prikazani u točki 35. ove presude vizualno različiti, žalbeno vijeće počinilo pogrešku propuštajući provesti ocjenu ukupne sličnosti navedenih znakova i, posljedično, ispitivanje svih ostalih uvjeta za primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001, na koje se podsjeća u točkama 17. i 18. ove presude.

63 Stoga prvi tužbeni razlog treba prihvatiti.

64 U tim okolnostima i s obzirom na to da je dovoljno da se samo jedan relativni razlog za odbijanje, poput onoga iz članka 8. stavka 5. Uredbe 2017/1001, protivi zatraženoj registraciji žiga i na to da će žalbeno vijeće trebati ispitati ostale uvjete primjene navedenog članka, valja poništiti pobijanu odluku u cijelosti a da nije potrebno ispitati ostale tužbene razloge koje tužitelj ističe (vidjeti u tom smislu presudu od 27. listopada 2016., Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, neobjavljenu, EU:T:2016:631, t. 71.).

Troškovi

65 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.

66 Budući da EUIPO nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje vlastitih troškova i tužiteljevih troškova povezanih s postupkom pred Općim sudom, u skladu s njegovim zahtjevom.

67 Usto, s obzirom na to da je tužitelj podnio zahtjev da se EUIPO-u naloži snošenje troškova koje je imao u postupku pred Odjelom za prigovore i pred žalbenim vijećem, valja podsjetiti na to da se, u skladu s člankom 190. stavkom 2. Poslovnika, nužni troškovi koji su strankama nastali u postupku pred žalbenim vijećem smatraju troškovima čiju je naknadu moguće tražiti, tako da je taj tužiteljev zahtjev dopušten. Međutim, to se ne odnosi na troškove u postupku pred Odjelom za prigovore. Stoga je tužiteljev zahtjev koji se odnosi na troškove nastale u postupku pred Odjelom za prigovore, koji nisu troškovi naknadu kojih je moguće tražiti, nedopušten (presuda od 20. rujna 2018., Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, t. 90. i 91.).

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (sedmo vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. **Poništava se odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 21. ožujka 2018. (predmet R 1852/2017-4).**

2. **EUIPO-u se nalaže snošenje troškova, uključujući nužne troškove društva Volvo Trademark Holding u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a.**

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 24. rujna 2019.

Potpisi