Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

de 24 de septiembre de 2019 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión V V-WHEELS — Marcas figurativas anteriores de la Unión, nacionales y no registradas, VOLVO — Motivo de denegación relativo — Similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001»

En el asunto T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, con domicilio social en Gotemburgo (Suecia), representada por el Sr. T. Dolde, abogado, y el Sr. M. Hawkins, Solicitor,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. S. Bonne y el Sr. H. O'Neill, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO era:

Paalupaikka Oy, con domicilio social en Iisalmi (Finlandia),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de marzo de 2018 (asunto R 1852/2017-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Volvo Trademark Holding y Paalupaikka,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),

integrado por la Sra. V. Tomljenović, Presidenta, y los Sres. E. Bieliūnas y A. Kornezov (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. R. Ūkelytė, administradora;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de junio de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 4 de octubre de 2018;

celebrada la vista el 16 de mayo de 2019;

* Lengua de procedimiento: inglés.

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 4 de agosto de 2015, Paalupaikka Oy presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



3 Dicho signo se describió en la solicitud de registro como «un círculo azul, en cuyo centro figura una letra “v” plateada»; el círculo «tiene un contorno fino plateado» y aparece encima del «elemento denominativo “v-wheels”», cuya «letra “[v]” […] es plateada y el resto del texto es azul». Los

productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción: «Llantas para ruedas de automóviles; rines [llantas] para ruedas de vehículos; ruedas; ruedecillas [ruedas] para vehículos; ruedas de automóvil; ruedas para motocicletas; ruedas de vehículos; ruedecillas para carritos [vehículos]; ruedas [piezas de vehículos terrestres]; ruedas para karts de carreras; llantas, neumáticos y cadenas de transmisión continua».

4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea* n.º 182/2015, de 25 de septiembre de 2015.

5 El 31 de diciembre de 2015, la recurrente, Volvo Trademark Holding AB, formuló oposición contra el registro del signo solicitado para los productos indicados en el anterior apartado 3.

6 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores, que incluían todas productos de la clase 12:

– la marca figurativa de la Unión registrada con el número 10397016, que se reproduce a continuación:

– la marca figurativa de la Unión registrada con el número 4804522, que se reproduce a continuación:



– la marca figurativa de la Unión registrada con el número 9045311, que se reproduce a continuación:



– la marca figurativa finlandesa registrada con el número 66240, que se reproduce a continuación:



– la marca figurativa sueca registrada con el número 385923, que se reproduce a continuación:



– la marca figurativa sueca cuyo registro se solicitó el 22 de agosto de 2014 que se reproduce a continuación:



– la marca notoriamente conocida en la Unión Europea que se reproduce a continuación:



– la marca notoriamente conocida en la Unión que se reproduce a continuación:



– la marca notoriamente conocida en la Unión que se reproduce a continuación:



7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento 2017/1001].

8 El 19 de junio de 2017, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad.

9 El 22 de agosto de 2017, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001).

10 Mediante resolución de 21 de marzo de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. En primer lugar, consideró, en particular, que el signo cuyo registro se solicitaba era diferente de las marcas anteriores invocadas en apoyo de la oposición, de modo que no cabía declarar la existencia de ningún riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001. Seguidamente, desestimó el motivo de oposición basado en el artículo 8, apartado 5, del referido Reglamento, puesto que no se cumplía la primera condición para la aplicación de dicha disposición, al ser diferentes los signos en conflicto. Por último, señaló que ni las encuestas de opinión ni la resolución de la Patentstyret (Oficina de Propiedad Industrial, Noruega), presentadas por la recurrente podían poner en entredicho esas conclusiones.

Pretensiones de las partes

11 La recurrente solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Condene a la EUIPO en costas, incluidas las correspondientes a los procedimientos ante la División de Oposición y la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO.

12 La EUIPO solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso en su totalidad.

– Condene a la recurrente a cargar con las costas en que ha incurrido la Oficina.

Fundamentos de Derecho

13 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca cuatro motivos. Los motivos primero y segundo se basan respectivamente en la infracción del artículo 8, apartado 5, y del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001. El tercer motivo se basa en la desnaturalización de los hechos y de las pruebas por parte de la Sala de Recurso, en infracción del artículo 72, apartado 2, del Reglamento 2017/1001. El cuarto motivo se basa en un incumplimiento de la obligación de motivación que incumbe a la Sala de Recurso en virtud del artículo 94, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.

14 De la resolución impugnada se desprende que, al analizar el motivo de denegación relativo del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto eran diferentes, de manera que procedía desestimar la oposición basada tanto en el artículo 8, apartado 1, letra b), como en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

15 Por lo que respecta al primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, la recurrente considera, esencialmente, que la Sala de Recurso concluyó erróneamente que no existía similitud alguna entre los signos, razón por la que desestimó el motivo de denegación relativo contemplado en dicha disposición.

16 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para ese carácter distintivo o ese renombre.

17 Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 resulta que la aplicación de esta disposición está sujeta a requisitos acumulativos en cuanto concierne, en primer lugar, a la identidad o la similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, a la notoriedad de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición y, en tercer lugar, a la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos (sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, apartado 54).

18 Según reiterada jurisprudencia, los perjuicios a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, cuando se producen, son consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público pertinente relaciona esas dos marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aunque no las confunda (véase la sentencia de 12 de marzo de 2009, Antartica/OAMI, C-320/07 P, no publicada, EU:C:2009:146, apartado 43 y jurisprudencia citada).

19 Por lo que respecta, en particular, al primer requisito para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, recordado en el anterior apartado 17, a saber, la identidad de los signos en conflicto o su similitud, debe recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es diferente el grado de similitud requerido en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, por una parte, y del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, por otra. En efecto, mientras que la aplicación de la protección establecida por la primera de estas disposiciones está supeditada a la comprobación de un grado de similitud tal entre las marcas en conflicto que, para el público pertinente, exista un riesgo de confusión entre ambas, ese riesgo de confusión no se exige para la protección conferida por la segunda de ellas. Por tanto, las infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 pueden ser la consecuencia de un menor grado de similitud entre las marcas anterior y posterior, siempre que este sea suficiente para que el público pertinente relacione ambas marcas, es decir, establezca un vínculo entre ellas (sentencias de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 53, y de 20 de noviembre de 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P y C-582/13 P, no publicada, EU:C:2014:2387, apartado 72).

20 Por lo tanto, cuando se descarta toda similitud entre los signos en conflicto, son manifiestamente inaplicables el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 y su apartado 1, letra b). Únicamente en caso de que las marcas en conflicto presenten una cierta similitud, aun cuando sea escasa, debe dicho órgano jurisdiccional proceder a una apreciación global con el fin de determinar si, pese al escaso grado de similitud entre ellas, existe, por la presencia de otros factores pertinentes como la notoriedad o el renombre de la marca anterior, un riesgo de confusión o un vínculo entre dichas marcas en el ánimo del público pertinente (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 66, y de 20 de noviembre de 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P y C-582/13 P, no publicada, EU:C:2014:2387, apartado 73).

21 El primer motivo aducido por la recurrente debe examinarse a la luz de estas observaciones previas.

22 En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto eran diferentes y sobre esa base concluyó que era inaplicable el motivo de denegación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, sin examinar los demás requisitos previstos en esa disposición y recordados en el anterior apartado 17.

23 Por consiguiente, procede comprobar si la Sala de Recurso podía concluir fundadamente que no existía similitud alguna, siquiera escasa, entre los signos en conflicto.

24 A este respecto, ha de recordarse que dos signos son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellos una igualdad al menos parcial en lo que concierne a uno o varios aspectos pertinentes, a saber, los aspectos visual, fonético y conceptual [véase la sentencia de 29 de noviembre de 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, no publicada, EU:T:2018:850, apartado 66 y jurisprudencia citada].

25 La apreciación de la similitud entre dos signos no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 41 y jurisprudencia citada). Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada, EU:C:2007:539, apartado 43). Así podría suceder, en particular, cuando dicho componente pueda dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente guarda en la memoria, de manera que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por esta (sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada, EU:C:2007:539, apartado 43).

26 En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró, en el marco de su apreciación fundada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, ante todo que el público pertinente que debía tomarse en consideración era el público en general, a saber, los consumidores finales y los consumidores profesionales, cuyo nivel de atención varía de medio a elevado, y que el territorio pertinente para el análisis del riesgo de confusión era la Unión en lo que respecta a las marcas anteriores de la Unión y las marcas anteriores no registradas notoriamente conocidas, así como Suecia y Finlandia en lo que respecta a las marcas nacionales registradas en esos territorios. Las partes no se oponen a esta definición del público pertinente.

27 A continuación, la Sala de Recurso procedió a la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto. En primer lugar, examinó la oposición en la medida en que se basaba en la marca de la Unión n.º 10397016, reproducida en el anterior apartado 6.

28 A este respecto, la Sala de Recurso declaró que el signo cuyo registro se había solicitado era un signo figurativo constituido por la letra estilizada «v», escrita en color plateado e insertada dentro de un círculo azul. En su opinión, el tipo de letra utilizado es similar al tipo de letra estándar Garamond, disponible en cualquier programa de tratamiento de textos. Añadió que debajo del círculo se reproducía la misma letra estilizada, aunque en un tamaño más reducido, seguida de un guion y del término «wheels» escrito en un tipo de letra que se parecía al tipo de letra Arial. Consideró que el referido término, que es una palabra inglesa básica que puede entenderse en toda la Unión, era descriptivo de los productos a los que se refiere la marca cuyo registro se había solicitado y no era distintiva en lo que respecta a los automóviles y que la letra «v» no transmitía ningún significado con

respecto a los automóviles. Sobre esta base indicó que, «en el mejor de los casos para la recurrente», el signo cuyo registro se había solicitado estaba dominado por la letra «v» plateada, insertada en un círculo azul, siendo el azul un color básico.

29 En cuanto a la marca de la Unión n.º 10397016, la Sala de Recurso señaló que esta estaba constituida por la representación estilizada del elemento denominativo «volvo» en letras azules, siendo el color azul un color básico, y en caracteres parecidos al tipo de letra estándar Garamond, «con la única salvedad de que esas letras [resultan] ligeramente más gruesas que en [el referido tipo de letra]». En lo que atañe a los signos en conflicto, precisó que tanto el tipo de letra como el color utilizado eran muy sencillos y de uso corriente en el tráfico económico, de manera que no conferían carácter distintivo a los signos indicados.

30 En lo que concierne a la comparación visual de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que los elementos dominantes de los referidos signos, a saber, respectivamente, la letra «v» para el signo cuyo registro se había solicitado y el elemento denominativo «volvo» para la marca anterior, eran diferentes. Observó que un signo compuesto de una sola letra no puede considerarse similar a una palabra que comienza por esa misma letra. En su opinión, los elementos figurativos adicionales también eran diferentes. Señaló que, aunque los dos signos presentaban el color azul y pese a que se trataba del mismo tono de azul, esto no compensaba las diferencias existentes entre ellos.

31 En el plano fonético, la Sala de Recurso consideró que la letra única «v», que figura en el signo cuyo registro se había solicitado, se pronunciaba de manera diferente de la letra «v» que figura en el elemento denominativo «volvo» de la marca anterior en inglés, español y alemán. Habida cuenta de que no disponía de ningún ejemplo en otra lengua que demostrase lo contrario, concluyó que los signos en conflicto no eran similares en el plano fonético.

32 En el plano conceptual, la Sala de Recurso consideró que no era posible realizar comparación alguna, ya que ni el elemento dominante y distintivo del signo cuyo registro se había solicitado ni la marca anterior tenían ningún significado.

33 Por otra parte, la Sala de Recurso destacó que, de haber tomado en consideración el elemento «v-wheels» del signo cuyo registro se había solicitado, los signos en conflicto serían aún más distantes en los planos visual y fonético. Asimismo, en su opinión, los signos en conflicto diferirían uno del otro en el plano conceptual si debiera atribuirse un concepto al elemento dominante del referido signo, a saber, una letra única, o si debiera tenerse en cuenta el término «wheels» del elemento «v-wheels» de dicho signo.

34 En segundo lugar, la Sala de Recurso procedió a comparar el signo cuyo registro se había solicitado con todas las demás marcas figurativas anteriores presentadas en apoyo de la oposición y recogidas en el anterior apartado 6. A este respecto, señaló que todas esas marcas estaban constituidas por el elemento distintivo denominativo «volvo», escrito en el mismo tipo de letra que la marca de la Unión n.º 10397016, y por un «elemento figurativo codominante», estando el elemento denominativo «volvo» escrito en negro sobre una etiqueta blanca o en blanco sobre una etiqueta negra o azul. Además, contrariamente a las alegaciones de la recurrente, consideró que dichas marcas no contenían ningún círculo, puesto que su elemento figurativo no podía descomponerse en un círculo y una flecha, sino que se percibía como un elemento único que se parecía al símbolo conocido que designa al género masculino (), de modo que los signos en conflicto no compartían el mismo elemento circular. Por otra parte, en ninguna de esas marcas, el elemento denominativo «volvo» estaba escrito en color plateado, a diferencia de la letra «v» del referido signo. Pues bien, la Sala de Recurso declaró que, al contener todas esas marcas un elemento «codominante» adicional, las diferencias entre ellas y dicho signo eran «aún mayores». Por consiguiente, concluyó que el signo de que se trata era diferente de todas las otras marcas antes mencionadas.

35 La recurrente sostiene que, a los efectos de aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto que hizo la Sala de Recurso es errónea en varios aspectos. En el recurso y en la vista, precisó que sus alegaciones se centraban esencialmente en la comparación entre el signo cuyo registro se había solicitado y la marca de la Unión notoriamente conocida que se reproduce a continuación (en lo sucesivo, «marca anterior invocada»):

Signo cuyo registro se solicitó	Marca anterior notoriamente conocida en la Unión
	

36 En opinión de la recurrente, existe cierta similitud visual entre los signos en conflicto, reproducidos en el anterior apartado 35, por tener varios elementos en común, a saber, la letra «v», formas circulares, un posicionamiento de los elementos denominativos en el interior de las referidas formas circulares, una misma combinación de colores azul y plateado, así como el uso del mismo tipo de letra, que no es el tipo de letra estándar Garamond, sino un tipo de letra especialmente creado por ella. Pues bien, según la recurrente, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta algunas de esas similitudes ni la impresión de conjunto producida por los referidos signos. Además, también existe cierta similitud fonética entre ellos.

37 La EUIPO contesta, en primer lugar, que el hecho de que el elemento denominativo «volvo», que figura en la marca anterior invocada, comience por la letra «v», que se repite a continuación, no basta para descartar las diferencias entre los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 y que el tipo de letra utilizado no es particularmente distintivo. En segundo lugar, que los referidos signos no presentan los mismos elementos figurativos, en particular, una forma circular, ni los mismos elementos denominativos, de modo que no pueden considerarse similares. En tercer lugar, que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el elemento denominativo de la marca anterior invocada está posicionado en un rectángulo que cubre menos de un tercio del símbolo del género masculino, mientras que el elemento «v» del signo cuyo registro se solicitó cubre toda la superficie del disco sobre el que se ha colocado. En cuarto lugar, el tono del color plateado utilizado en el referido signo no coincide con el color plateado de la marca anterior invocada y la proporción de los colores no coincide hasta el punto de hacer que esos signos sean similares. Por otra parte, la combinación de los colores azul y plateado no es intrínsecamente distintiva.

38 Procede señalar que el signo cuyo registro se solicitó es un signo figurativo compuesto. Contiene un elemento que, habida cuenta de su tamaño y de su posicionamiento, es el elemento dominante, constituido por la letra «v», escrita en color plateado en un tipo de letra ligeramente estilizado, insertada en un círculo azul delimitado por una fina línea plateada. Debajo de dicho elemento se encuentra un elemento denominativo de menor tamaño, a saber, «v-wheels», cuya letra «v» es la misma que figura en el círculo azul, pero reproducida a menor tamaño, mientras que los demás caracteres están escritos en azul en un tipo de letra que se parece al tipo de letra Arial.

39 A este respecto, la Sala de Recurso señaló acertadamente, en el apartado 27 de la resolución impugnada, que el elemento dominante del signo cuyo registro se había solicitado era el compuesto por la gran letra «v» escrita en color plateado e insertada en un círculo azul. Ha de precisarse, no obstante, que ese círculo azul está bordeado por una fina línea circular plateada (véanse los anteriores apartados 2 y 3), lo que la referida Sala omitió mencionar. En lo que atañe al elemento denominativo

«v-wheels» del referido signo, procede declarar que no puede considerarse dominante habida cuenta de su tamaño y de que reproduce, en parte, la gran letra estilizada «v» del elemento dominante. No obstante, dicho elemento no es insignificante.

40 En lo referente a la marca anterior invocada, esta también es una marca compuesta constituida por el elemento denominativo «volvo», escrito en letras ligeramente estilizadas de color blanco sobre el fondo de un rectángulo azul, insertado en un elemento circular de color plateado con una pequeña flecha del mismo color que sale arriba a la derecha. A este respecto, la Sala de Recurso puso de relieve con buen criterio que la referida marca estaba constituida por elementos dominantes, a saber, el elemento denominativo «volvo» y un elemento circular con una pequeña flecha que sale arriba a la derecha.

41 En primer lugar, en lo relativo a la comparación en el plano visual de los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que estos eran diferentes.

42 No obstante, procede señalar a este respecto, como alega esencialmente la recurrente, que los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 presentan elementos de similitud en el plano visual.

43 En efecto, en primer lugar, el elemento denominativo del elemento dominante del signo cuyo registro se solicitó y el elemento denominativo de la marca anterior invocada, a saber, la letra «v» y el elemento denominativo «volvo», respectivamente, presentan ciertas similitudes. Por una parte, la referida letra coincide, en particular, con la primera letra de dicho elemento denominativo. Por otra, en ambos casos están escritos en el mismo tipo de letra. Aunque dicho tipo de letra no sea particularmente caprichoso, es estilizado y no figura entre los tipos de letra «estándar» de los programas de tratamiento de textos, tal como confirmaron las partes en la vista. Por otro lado, la EUIPO no niega que el tipo de letra de que se trata haya sido concebido especialmente para la recurrente ni que esta lo use desde hace muchos años. Además, como aduce acertadamente la recurrente y contrariamente a lo que señaló la Sala de Recurso, las diferencias entre el tipo de letra Garamond y el tipo de letra utilizado en los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 no residen únicamente en la escritura «ligeramente más gruesa» de las letras, sino también en que, a diferencia del tipo de letra Garamond, la letra «v» en los citados signos se escribe cortando la parte angulada inferior de la misma. Por lo tanto, procede afirmar que esos signos utilizan el mismo tipo de letra para sus elementos denominativos «v» y «volvo», que, contrariamente a lo que afirmó la Sala de Recurso, no figura entre los tipos de letra normalmente utilizados en el tráfico económico.

44 En todo caso, el Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar que la utilización de un mismo tipo de letra, incluso estándar, es un elemento que debe tomarse en consideración en el marco del análisis de la comparación visual de los signos en conflicto [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 16 de enero de 2018, Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, no publicada, EU:T:2018:4, apartados 29 y 52], de manera que, incluso en el supuesto de que los elementos denominativos de los signos en conflicto se escribieran en un tipo de letra estándar, esto no obstaría a reconocer un elemento de similitud entre ellos.

45 En segundo lugar, los elementos denominativos «v» y «volvo» de los signos en conflicto están posicionados en el centro de su respectivo signo y claramente realzados. En efecto, en los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35, esos elementos denominativos, escritos respectivamente en color plateado y en blanco, se presentan ambos sobre un fondo azul en el centro de un elemento figurativo circular (véase el posterior apartado 50), lo que los hace resaltar. Por su ubicación y el contraste buscado en cuanto a los colores utilizados, estos están claramente realzados. Ahora bien, como señala acertadamente la recurrente, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta este aspecto al apreciar la similitud visual entre los referidos signos.

46 En tercer lugar, el signo cuyo registro se solicitó y la marca anterior invocada utilizan una combinación de colores muy parecida. En efecto, comparten el color azul, en un tono muy similar o idéntico, utilizado, en el referido signo, para el círculo en el que se inscribe la letra «v», escrita en color plateado, y, en la marca indicada, para el rectángulo en el que está escrito el término «volvo» en blanco. Asimismo, comparten la utilización del color plateado para la letra «v» y la fina línea circular que delimita el círculo azul, en lo que respecta a dicho signo, y para el símbolo del género masculino, en lo que atañe a la marca.

47 A este respecto, si bien la Sala de Recurso observó que los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 compartían el uso del color azul, no tuvo en cuenta más generalmente la utilización de una combinación de colores muy similar. El hecho, que destacó la referida Sala, de que el elemento denominativo de la marca anterior invocada esté escrito en blanco, mientras que el elemento denominativo del elemento dominante del signo cuyo registro se solicitó está escrito en color plateado, no elimina en absoluto la similitud en lo que respecta a la combinación de colores utilizada en los referidos signos en la medida en que, cuando esos dos colores se ponen en contraste con un fondo azul, como sucede en el presente asunto, la diferencia entre ellos no es fácilmente perceptible. En realidad, las referidas combinaciones de colores contribuyen precisamente a resaltar esos elementos denominativos y a obtener un resultado estético de conjunto que es análogo.

48 Asimismo, el hecho, destacado por la Sala de Recurso, de que el color azul utilizado en los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 sea muy simple y de uso corriente en el tráfico económico no elimina la similitud comprobada desde el punto de vista de la combinación de colores utilizada. A este respecto, basta recordar que, a efectos de la comparación visual de dos signos, procede tener en cuenta la utilización de los mismos colores, aunque sean básicos, como la combinación de blanco y negro en el asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de enero de 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, no publicada, EU:T:2018:4), apartado 52.

49 Además, por lo que respecta a la alegación invocada por la EUIPO en el escrito de contestación de que son diferentes tanto la proporción de reparto de los colores en los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 como el tono del color plateado utilizado en esos signos, procede señalar que tal motivo no figura en la resolución impugnada, de manera que, mediante dicha alegación, la EUIPO pretende defender la resolución impugnada basándose en elementos no tenidos en cuenta en ella. Esa motivación complementaria no puede utilizarse ante el Tribunal y debe declararse su inadmisibilidad [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, CEDC International/OAMI — Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella), T-235/12, EU:T:2014:1058, apartado 71]. En todo caso, la supuesta diferencia en la proporción y en el tono del color plateado no desmiente en modo alguno la afirmación de que el signo cuyo registro se solicitó y la marca anterior invocada utilizan una combinación de colores muy similar, clara e inmediatamente perceptible.

50 En cuarto lugar, procede observar que tanto el signo cuyo registro se solicitó como la marca anterior invocada se presentan globalmente en forma circular. En efecto, por una parte, es pacífico que el primero contiene un gran círculo azul, rodeado por una fina línea circular plateada, aunque la Sala de Recurso no tuviera en cuenta este último elemento. Por otra parte, la referida Sala omitió tomar en consideración el hecho de que la referida marca contiene una forma circular interior que se encuentra dentro de los contornos plateados del símbolo del género masculino o, al menos, dos semicírculos interpuestos por encima y por debajo del rectángulo azul en el que se inscribe el elemento denominativo «volvo». Además, el símbolo del género masculino (), presente en dicha marca, está compuesto por un elemento circular y una flecha. Suponiendo que, igual que hace la EUIPO, el público pertinente reconozca inmediatamente el referido símbolo, esto no significa, sin embargo, contrariamente a lo que señaló la referida Sala en el apartado 37 de la resolución impugnada, que el público no percibirá que el símbolo del género masculino está compuesto, en particular, por un elemento circular claramente visible, tanto más cuanto que la flecha unida a él es de un tamaño mucho más pequeño que el propio elemento circular. Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró erróneamente, en dicho apartado, que la marca de que se trata «no [contenía] ningún círculo».

51 Por consiguiente, el signo cuyo registro se solicitó y la marca anterior invocada presentan varios elementos visuales comunes, a saber, la utilización del mismo tipo de letra, una combinación de colores muy similar, formas circulares en cuyo centro están posicionados y puestos de relieve sus respectivos elementos denominativos, los cuales coinciden, además, en la letra «v», única letra en el elemento dominante del signo cuyo registro se solicitó y primera letra del elemento denominativo de la marca anterior invocada.

52 Es cierto que, como se ha expuesto en la resolución impugnada y como alega la EUIPO, los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 presentan también diferencias visuales importantes. Así, en particular, el elemento denominativo del elemento dominante del signo cuyo registro se solicitó, consistente en una sola letra, la «v», difiere del elemento denominativo «volvo» de la marca anterior invocada, que consiste en cinco letras. Dicho signo contiene un círculo azul, a diferencia de la marca en la que los contornos de la forma circular son de color plateado (véase el anterior apartado 40). Esta última contiene, a diferencia del referido signo, un rectángulo azul en el que se inscribe el elemento denominativo «volvo», así como un elemento figurativo parecido al símbolo del género masculino. El elemento denominativo «v-wheels» del mismo signo falta en la marca anterior invocada.

53 No obstante, por importantes que sean esas diferencias, no hacen insignificantes las similitudes indicadas en los anteriores apartados 43 a 51 en la impresión de conjunto que producen los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35. En efecto, todas esas similitudes se refieren a diferentes aspectos de los elementos dominantes del signo cuyo registro se solicitó y la marca anterior invocada, de manera que su pertinencia no puede descartarse.

54 Por otra parte, aun suponiendo, al igual que hace la EUIPO, que ninguna de las semejanzas indicadas en los anteriores apartados 43 a 51, considerada aisladamente, baste para declarar la existencia de una similitud entre los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 a los efectos de aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, no deja de ser cierto que las referidas similitudes, consideradas en su conjunto, revelan un escaso grado de similitud visual, que debe tenerse en cuenta a los efectos de aplicar dicho artículo. Basta recordar a este respecto que, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 24 y 25, dos signos son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellos una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes.

55 Por otra parte, en la vista, la EUIPO admitió que existían ciertas semejanzas entre los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35, señalando que, en su opinión, se trataba de un «caso límite» que no alcanzaba el grado de similitud requerido por la jurisprudencia. Sin embargo, a este respecto procede recordar que, según la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 19, el grado de similitud requerido por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 es menor al exigido por el artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento y que las semejanzas constatadas en los anteriores apartados 43 a 51, vistas en su conjunto, bastan para declarar que existe un escaso grado de similitud visual entre el signo cuyo registro se solicitó y la marca anterior invocada, que debe tomarse en consideración a los efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001.

56 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró erróneamente que los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 eran diferentes en el plano visual.

57 En segundo lugar, por lo que respecta a la comparación fonética de los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35, procede entender que la Sala de Recurso consideró fundadamente que no existía similitud entre ellos. En efecto, por una parte, mientras el signo cuyo registro se solicitó se pronuncia únicamente por la letra «v», la referida Sala declaró acertadamente, en el apartado 31 de la resolución impugnada, que la letra «v» se pronunciaba de manera diferente al elemento denominativo «volvo» en la marca anterior invocada. En aquel caso, la referida letra se

pronuncia por la emisión del sonido correspondiente a su recitado alfabético, mientras que el citado elemento denominativo, constituido por las sílabas «vol» y «vo», se pronuncia de manera continua y obedece a una acentuación, a una entonación y a un ritmo diferentes.

58 Por otra parte, si bien el signo cuyo registro se solicitó se pronuncia de la misma manera que su elemento denominativo «v-wheels», esta pronunciación tampoco puede asemejarse a la del elemento denominativo «volvo» de la marca anterior invocada. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, las sílabas en que pueden descomponerse los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 se pronuncian de manera diferente. Por lo tanto, aunque coincidan determinadas letras, estas se pronuncian en un orden diferente, con una acentuación y un ritmo diferentes.

59 Por último, en tercer lugar, en lo que atañe a la comparación conceptual de los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35, basta observar que las partes no se oponen a la conclusión de la Sala de Recurso de que tal comparación no es posible en el presente asunto.

60 Por consiguiente, procede concluir que existe un escaso grado de similitud visual entre los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 y que no existe similitud entre ellos en el plano fonético.

61 Además, procede recordar que los aspectos visual, fonético o conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre el mismo peso. La importancia de los elementos asimilativos o diferenciadores entre signos puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones en que se comercializan los productos o servicios que designan las marcas en conflicto. Si los productos designados por las marcas controvertidas se venden normalmente en autoservicios donde el propio consumidor elige el producto y debe, por tanto, fiarse principalmente de la imagen de la marca colocada sobre ese producto, la similitud visual de los signos será, con carácter general, más importante. En cambio, si el producto se destina sobre todo a la venta oral, se atribuirá normalmente más relevancia a la similitud fonética entre los signos. Por tanto, el grado de similitud fonética entre dos marcas es de menor importancia en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente perciba visualmente la marca que designe dichas mercancías [sentencia de 11 de diciembre de 2014, Coca-Cola/OAMI — Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 68; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2016, Future Enterprises/EUIPO — McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, apartado 32].

62 Por consiguiente, al concluir erróneamente que los signos en conflicto reproducidos en el anterior apartado 35 eran diferentes en el plano visual, la Sala de Recurso incurrió en error por no haber apreciado la similitud global entre los referidos signos y, por consiguiente, no haber examinado el conjunto de los demás requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, recordados en los anteriores apartados 17 y 18.

63 Por lo tanto, procede estimar el primer motivo de recurso.

64 En estas circunstancias y, puesto que basta que un solo motivo relativo de denegación, tal como el previsto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, se oponga al registro de la marca solicitada y que la Sala de Recurso deberá examinar los demás requisitos de aplicación de dicho artículo, procede anular la resolución impugnada en su totalidad sin que sea necesario examinar los demás motivos invocados por la recurrente [véase, en este sentido, la sentencia de 27 de octubre de 2016, Spa Monopole/EUIPO — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, no publicada, EU:T:2016:631, apartado 71].

Costas

65 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

66 Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la EUIPO, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente en el presente procedimiento ante el Tribunal, conforme a lo solicitado por esta última.

67 Además, al haber solicitado la recurrente que se condene a la EUIPO a cargar con las costas en que hubiera incurrido con motivo de los procedimientos ante la División de Oposición y ante la Sala de Recurso, debe recordarse que, en virtud del artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables, de modo que procede estimar esta pretensión de la recurrente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los gastos realizados a efectos del procedimiento ante la División de Oposición. Por lo tanto, se inadmite la pretensión de la recurrente relativa a las costas correspondientes al procedimiento ante la División de Oposición, que no son costas recuperables [sentencia de 20 de septiembre de 2018, Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, apartados 90 y 91].

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

decide:

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 21 de marzo de 2018 (asunto R 1852/2017-4).

2) Condenar a la EUIPO en costas, incluidas las costas indispensables efectuadas por Volvo Trademark Holding AB a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO.

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de septiembre de 2019.

Firmas