Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (seitsmes koda)

24. september 2019*

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi V V–WHEELS taotlus – Varasemad Euroopa Liidu, riigisisesed ja registreerimata kujutismärgid VOLVO – Suhteline keeldumispõhjus – Tähiste sarnasus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõige 5

Kohtuasjas T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, asukoht Göteborg (Rootsi), esindajad: advokaat T. Dolde ja *solicitor* M. Hawkins,

hageja,

versus

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), esindajad: S. Bonne ja H. O'Neill,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses oli

Paalupaikka Oy, asukoht Iisalmi (Soome),

mille ese on hagi EUIPO neljanda apellatsioonikoja 21. märtsi 2018. aasta otsuse (asi R 1852/2017-4) peale, mis käsitleb Volvo Trademark Holdingu ja Paalupaikka vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (seitsmes koda),

koosseisus: koja president V. Tomljenović, kohtunikud E. Bieliūnas ja A. Kornezov (ettekandja),

kohtusekretär: ametnik R. Ūkelytė,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 7. juunil 2018,

arvestades kostja vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 4. oktoobril 2018,

arvestades 16. mail 2019 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

otsuse

Vaidluse taust

1 Paalupaikka Oy esitas 4. augustil 2015 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1), muudetud redaktsioonis (asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrusega (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2017, L 154, lk 1)), ELi kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



3 Kõnealust tähist on registreerimistaotluses kirjeldatud kui „sinine ring, mille keskel asub hõbedane [kirjatäht „v“]“, kusjuures ringjoont „ääristab hõbedane kitsas raam“ ja see paikneb ülalpool „sõna „v-wheels“, milles kirjatäht „[v]“ […] on hõbedane [ja] muude tähtede värvus on sinine“. Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 12 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „sõiduautode rattaveljed; sõidukite rattaveljed; rattad; sõidukirullikud [rattad]; sõiduautorattad; mootorratta rattad; sõidukirattad; kärude [sõidukid] rullikud; rattad [maismaasõidukite osad]; kartautode rattad; rattad, rehvid ja roomikud“.

4 Kaubamärgitaotlus avaldati 25. septembri 2015. aasta väljaandes *Bulletin des marques de l'Union européenne* nr 182/2015.

5 Hageja Volvo Trademark Holding AB esitas 31. detsembril 2015 taotletava tähise registreerimisele eespool punktis 3 nimetatud kaupade osas vastulause.

6 Vastulause tugines järgmistele varasematele kaubamärkidele, mis hõlmasid kõiki klassi 12 kuuluvaid kaupu:

– ELi kujutismärk, mille registreerimisnumber on 10397016 ja mis on kujutatud alljärgnevalt:

– ELi kujutismärk, mille registreerimisnumber on 4804522 ja mis on kujutatud alljärgnevalt:



– ELi kujutismärk, mille registreerimisnumber on 9045311 ja mis on kujutatud alljärgnevalt:



– Soome kujutismärk, mille registreerimisnumber on 66240 ja mis on kujutatud alljärgnevalt:



– Rootsi kujutismärk, mille registreerimisnumber on 385923 ja mis on kujutatud alljärgnevalt:



– Rootsi kujutismärk, mille registreerimise taotlus esitati 22. augustil 2014 ja mis on kujutatud alljärgnevalt:



– Euroopa Liidus üldtuntud kaubamärk, mis on kujutatud alljärgnevalt:



– liidus üldtuntud kaubamärk, mis on kujutatud alljärgnevalt:



– liidus üldtuntud kaubamärk, mis on kujutatud alljärgnevalt:



7 Vastulause toetuseks esitati määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b ja lõikes 5 (nüüd määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5) toodud põhjendused.

8 Vastulausete osakond lükkas 19. juunil 2017 vastulause tervikuna tagasi.

9 Hageja esitas 22. augustil 2017 EUIPO-le määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 (nüüd määruse 2017/1001 artiklid 66–71) alusel vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

10 EUIPO neljanda apellatsioonikoja 21. märtsi 2018. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) jäeti kaebus rahuldamata. Eelkõige asus apellatsioonikoda esiteks seisukohale, et taotletav tähis on vastulause toetuseks esitatud varasematest kaubamärkidest erinev ja seega ei esine segiajamise tõenäosust määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses. Seejärel lükkas ta tagasi nimetatud määruse artikli 8 lõikel 5 põhineva vastulause põhjenduse, kuna selle sätte kohaldamise esimene tingimus ei ole vastandatud tähiste erinevuse tõttu täidetud. Lõpetuseks väitis ta, et ei arvamusküsitlused ega Patentstyret'i (Norra tööstusomandi amet) otsus, mille hageja esitas, ei sea neid järeldusi kahtluse alla.

Poolte nõuded

11 Hageja palub Üldkohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– mõista menetluskulud, sealhulgas EUIPO vastulausete osakonna ja neljanda apellatsioonikoja menetluse kulud välja EUIPO-lt.

12 EUIPO palub Üldkohtul:

– jätta hagi tervikuna rahuldamata;

– mõista tema kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

13 Hageja põhjendab hagi nelja väitega. Esimese ja teise väite kohaselt on rikutud vastavalt määruse 2017/1001 artikli 8 lõiget 5 ja artikli 8 lõike 1 punkti b. Kolmanda väite kohaselt on apellatsioonikoda moonutanud fakte ja tõendeid, rikkudes nii määruse 2017/1001 artikli 72 lõiget 2. Neljas väide puudutab määruse 2017/1001 artikli 94 lõikes 1 ette nähtud apellatsioonikoja põhjendamiskohustuse rikkumist.

14 Vaidlustatud otsusest nähtub, et apellatsioonikoda leidis määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punktis b sätestatud suhtelise keeldumispõhjuse analüüsimisel, et vastandatud tähised on erinevad, mistõttu tuleb vastulause nii selle määruse artikli 8 lõike 1 punkti b kui ka artikli 8 lõike 5 alusel tagasi lükata.

15 Seoses esimese väitega, mille kohaselt on rikutud määruse 2017/1001 artikli 8 lõiget 5, leiab hageja sisuliselt, et apellatsioonikoda eksis, kui ta järeldas, et tähised ei ole üldse sarnased, ning lükkas selles sättes ette nähtud suhtelise keeldumispõhjuse seetõttu tagasi.

16 Määruse 2017/1001 artikli 8 lõikes 5 on sätestatud, et lõike 2 tähenduses registreeritud varasema kaubamärgi omaniku vastulause korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis on identsed, sarnased või ei ole sarnased nendega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, kui varasema ELi kaubamärgi olemasolu korral on see liidus üldtuntud ja varasema riigisisese kaubamärgi olemasolu korral on see üldtuntud asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma asjakohase põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristatavuse või maine ebaausat ärakasutamist või kahjustamist.

17 Määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 5 sõnastusest nähtub, et nimetatud artikli kohaldamine sõltub kumulatiivsetest tingimustest, millest esimene on seotud vastandatud kaubamärkide identsuse või sarnasusega, teine vastulause aluseks oleva varasema kaubamärgi maine olemasoluga, ja kolmas tõenäosusega, et taotletava kaubamärgi kasutamisega ilma tungiva põhjuseta võidakse varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet ära kasutada või kahjustada (28. juuni 2018. aasta kohtuotsus EUIPO *vs.* Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54).

18 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on määruse 2017/1001 artikli 8 lõikes 5 käsitletud rikkumised nende aset leidmise korral varasema ja taotletava kaubamärgi teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus neid kaubamärke vastastikku seostab, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid tingimata omavahel segi (vt 12. märtsi 2009. aasta kohtuotsus Antartica *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-320/07 P, ei avaldata, EU:C:2009:146, punkt 43 ja seal viidatud kohtupraktika).

19 Mis puutub konkreetselt määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 5 kohaldamise esimesse tingimusse, millele on osutatud eespool punktis 17, nimelt sellesse, et vastandatud tähised peavad olema identsed või sarnased, siis tuleb meenutada, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punktis b ja sama määruse artikli 8 lõikes 5 nõutav sarnasuse tase erinev. Nimelt, kui nendest sätetest esimeses ette nähtud kaitse rakendamine sõltub vastandatud tähiste sellise sarnasuse taseme tuvastamisest, mis võib asjaomase avalikkuse silmis põhjustada nende segiajamise tõenäosuse, siis sellise tõenäosuse olemasolu ei ole teise asjaomases sättes ette nähtud kaitse tingimus. Seega võib määruse 2017/1001 artikli 8 lõikes 5 silmas peetud rikkumine olla varasema ja hilisema kaubamärgi vähema sarnasuse tagajärg, kui see sarnasus on piisav, et asjaomane avalikkus neid kaubamärke seostaks, st looks nende vahel seose (24. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Ferrero *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 53, ja 20. novembri 2014. aasta kohtuotsus Intra-Presse *vs.* Golden Balls, C-581/13 P ja C-582/13 P, ei avaldata, EU:C:2014:2387, punkt 72).

20 Sellest järeldub, et kui vastandatud tähiste mis tahes sarnasus on välistatud, on määruse 2017/1001 artikli 8 lõige 5, nagu ka selle artikli lõike 1 punkt b, ilmselgelt kohaldamatu. Ainult juhul, kui vastandatud kaubamärgid on teataval, kas või vähesel määral sarnased, tuleb igakülgselt hinnata, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude asjakohaste tegurite nagu varasema kaubamärgi üldtuntuse või mainekuse tõttu tõenäoline, et asjaomane avalikkus ajab need kaubamärgid tõenäoliselt segi või loob nende vahel seose (vt selle kohta 24. märtsi 2011. aasta kohtuotsus Ferrero *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 66, ja 20. novembri 2014. aasta kohtuotsus Intra-Presse *vs.* Golden Balls, C-581/13 P ja C-582/13 P, ei avaldata, EU:C:2014:2387, punkt 73).

21 Hageja esimest väidet tuleb analüüsida nendest sissejuhatavatest märkustest lähtudes.

22 Käesoleval juhul leidis apellatsioonikoda, et vastandatud tähised on erinevad ja järeldas selle põhjal, et määruse 2017/1001 artikli 8 lõikes 5 sätestatud keeldumispõhjus ei ole kohaldatav, ilma et ta oleks uurinud muid selles sättes ette nähtud ja eespool punktis 17 osutatud tingimusi.

23 Seega tuleb kontrollida, kas apellatsioonikojal oli alust järeldada, et vastandatud tähiste kas või vähene sarnasus täielikult puudub.

24 Siinkohal tuleb märkida, et kaks tähist on sarnased, kui asjaomase avalikkuse silmis on need ühest või mitmest asjakohasest visuaalsest, foneetilisest või kontseptuaalsest aspektist vähemalt osaliselt samased (vt 29. novembri 2018. aasta kohtuotsus Louis Vuitton Malletier *vs.* EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, ei avaldata, EU:T:2018:850, punkt 66 ja seal viidatud kohtupraktika).

25 Kahe tähise sarnasuse hindamine ei saa piirduda sellega, et arvesse võetakse mitmeosalise kaubamärgi ainult ühte koostisosa ja võrreldakse seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase üldsuse

mälus tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosa (vt 12. juuni 2007. aasta kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 41 ja seal viidatud kohtupraktika). Üksnes siis, kui kaubamärgi kõik teised koostisosad on tähtsusetud, võib hinnata sarnasust ainult domineeriva osa põhjal (12. juuni 2007. aasta kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet *vs.* Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 42, ja 20. septembri 2007. aasta kohtuotsus Nestlé *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-193/06 P, ei avaldata, EU:C:2007:539, punkt 43). Sellise juhtumiga võib olla tegemist eeskätt siis, kui kõnealune koostisosa võib asjaomase avalikkuse mällu jäänud kaubamärgi kuvandis üksi domineerima hakata, mistõttu selle kaubamärgi kõik teised koostisosad on kaubamärgist jäävas tervikmuljes tähtsusetud (20. septembri 2007. aasta kohtuotsus Nestlé *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet, C-193/06 P, ei avaldata, EU:C:2007:539, punkt 43).

26 Käesoleval juhul leidis apellatsioonikoda määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel antud hinnangu raames, et arvesse võetav asjaomane avalikkus on lai avalikkus, see tähendab lõpptarbijad ja ärikliendid, kelle tähelepanelikkuse tase on keskmine või kõrge, ning segiajamise tõenäosuse analüüsimisel on varasemate liidu kaubamärkide ja varasemate üldtuntud registreerimata kaubamärkide osas asjakohane liidu territoorium ning Rootsi ja Soome registreeritud riigisiseste kaubamärkide osas nende riikide territoorium. Pooled ei vaidlusta seda asjaomase avalikkuse määratlust.

27 Seejärel viis apellatsioonikoda läbi vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse võrdluse. Esiteks analüüsis ta vastulauset osas, milles see põhineb ELi kaubamärgil nr 10397016, mis on kujutatud eespool punktis 6.

28 Selle kohta nentis apellatsioonikoda, et taotletav tähis on kujutismärk, mis koosneb stiliseeritud tähest „v“, mille värvus on hõbedane ja mis on paigutatud sinisesse ringi. Tema sõnul sarnaneb kasutatud kirjastiil standardkirjastiilile Garamond, mis on kättesaadav mis tahes tekstitöötlusprogrammis. Ta lisas, et ringi all on esitatud sama stiliseeritud, kuid suuruselt väiksem kirjatäht, millele järgneb sidekriips ja sõna „wheels“ kirjutatuna kirjastiilis, mis sarnaneb kirjastiilile Arial. Ta leidis, et nimetatud sõna, mis kuulub inglise keele põhisõnavarasse ja mida mõistetakse kogu liidus, kirjeldab registreerimistaotlusega hõlmatud kaupu, see ei ole sõidukitega seoses eristav ning kirjatäht „v“ ei anna sõidukite suhtes edasi mingit tähendust. Ta märkis selle põhjal, et „hageja seisukohast parimal juhul“ domineerib taotletavas tähises hõbedane kirjatäht „v“, mis on kujutatud sinise ringi sees, kusjuures asjaomane sinine värvus on põhivärvitoon.

29 Mis puutub ELi kaubamärki nr 10397016, siis märkis apellatsioonikoda, et see koosneb siniste kirjatähtedega esitatud sõnalise osa „volvo“ stiliseeritud kujutisest, kusjuures asjaomane sinine värvus on põhivärvitoon, ning kasutatud kirjastiil sarnaneb Garamond standardkirjastiilile, „ainus erinevus on see, et need tähed [näivad olevat] veidi rasvasemas kirjas kui [nimetatud kirjastiil]“. Ta märkis vastandatud tähistega seoses, et nii kasutatud kirjastiil kui ka värvus on väga lihtsad ja kaubanduses laialt kasutuses, mistõttu need ei muuda nimetatud tähist eristusvõimeliseks.

30 Mis puutub vastandatud tähiste visuaalsesse võrdlusse, siis leidis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 30, et asjaomaste tähiste domineerivad osad, s.o taotletava tähise kirjatäht „v“ ja varasema kaubamärgi sõnaline osa „volvo“, on erinevad. Ta märkis, et ühest kirjatähest koosnevat tähist ei saa pidada sarnaseks sõnaga, mis algab selle sama tähega. Tema seisukoha põhjal on ka täiendavad kujutisosad erinevad. Ta märkis, et isegi kui mõlemas tähises on kasutatud sinist värvi ja isegi kui tegemist on sinise sama tooniga, ei korva see nende vahelisi erinevusi.

31 Foneetilisest küljest leidis apellatsioonikoda, et üksikut tähte „v“, mis sisaldub taotletavas tähises, häälдatakse erinevalt varasema kaubamärgi koosseisu kuuluvas sõnalises osas olevast kirjatähest „v“ inglise, hispaania ja saksa keeles. Arvestades, et temal puudus näide muu keele kohta, mis tõendaks vastupidist, järeldas ta, et vastandatud tähised ei ole foneetiliselt sarnased.

32 Kontseptuaalsest küljest leidis apellatsioonikoda, et võrdlus ei ole võimalik, kuna ei taotletava kaubamärgi domineerival ja eristaval osal ega varasemal kaubamärgil ei ole tähendust.

33 Peale selle märkis apellatsioonikoda, et kui taotletava tähise osa „v-wheels“ oleks võetud arvesse, siis erineksid vastandatud tähised visuaalselt ja foneetiliselt teineteisest veelgi enam. Samuti märkis ta, et kui kõnealuse tähise domineerivale osale, nimelt üksikule kirjatähele oleks omistatud teatav mõistesisu või kui osas „v-wheels“ oleks võetud arvesse sõna „wheels“, oleksid vastandatud tähised kontseptuaalsest küljest erinevad.

34 Teiseks võrdles apellatsioonikoda taotletavat tähist kõigi muude varasemate kujutismärkidega, mis on esitatud vastulause toetuseks ja mis on kujutatud eespool punktis 6. Sellega seoses märkis ta, et kõik need kaubamärgid koosnevad sõnalisest osast „volvo“, mis on kirjutatud samas kirjastiilis kui ELi kaubamärk nr 10397016, ja „kaasdomineerivast kujutisosast“, kusjuures sõnaline osa „volvo“ on kirjutatud mustade tähtedega valgel märgisel või valgete tähtedega mustal või sinisel märgisel. Ta leidis ka, et vastupidi hageja väidetele ei sisalda need kaubamärgid ringi, kuna nende kujutisosa ei saa lahutada ringiks ja nooleks, vaid seda tajutakse kui ühtset elementi, mis sarnaneb tuntud meessoo sümboliga (), mistõttu vastandatud tähiste puhul puudub neile ühine ringikujuline osa. Lisaks sellele ei ole erinevalt asjaomase tähise kirjatähest „v“ üheski nendes kaubamärkides sõnaline osa „volvo“ kirjutatud hõbedaselt. Kuna aga kõik need kaubamärgid sisaldavad täiendavat „kaasdomineerivat“ osa, siis on erinevused nende kaubamärkide ja tähise vahel „veelgi suuremad“. Seetõttu järeldas apellatsioonikoda, et asjaomane tähis on kõigist muudest eespool nimetatud kaubamärkidest erinev.

35 Hageja väidab, et määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 5 kohaldamisega seoses on apellatsioonikoja läbiviidud vastandatud tähiste sarnasuse hindamine mitmest küljest väär. Hageja märkis hagiavalduses ja kohtuistungil, et tema argumendid keskenduvad peamiselt taotletava tähise ja alljärgneva üldtuntud ELi kaubamärgi (edaspidi „asjaomane varasem kaubamärk“) võrdlusele:

Taotletav tähis	Varasem liidus üldtuntud kaubamärk
	

36 Hageja väitel esineb teatav visuaalne sarnasus eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähiste vahel, kuna neil on mitu ühist osa, nimelt kirjatäht „v“, ringikujuline kujund, sõnalise osa paigutamine selle ringikujulise kujundi sisse, sama sinise ja hõbedase värvuse kombinatsioon, sama kirjastiili kasutus, kusjuures see kirjastiil ei ole standardkirjastiil Garamond, vaid üks hageja enda loodud kirjastiil. Apellatsioonikoda aga jättis teatavad osutatud sarnasused ja nimetatud tähisest jääva tervikmulje arvesse võtmata. Peale selle esineb ka nende tähiste teatav foneetiline sarnasus.

37 EUIPO väidab vastu, et esiteks ei ole asjaolu, et asjaomases varasemas kaubamärgis esinev sõnaline osa „volvo“ algab tähega „v“, mis kordub, eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähiste vaheliste erinevuste välistamiseks piisav ning kasutatud kirjastiil ei ole märkimisväärselt eristav. Teiseks ei ole neil tähistel samad kujutisosad, eelkõige ringikujuline kujund, ega ka samad sõnalised osad, mistõttu

neid ei saa pidada sarnaseks. Kolmandaks on vastupidi hageja väidetele varasema kaubamärgi sõnaline osa paigutatud ristkülikusse, mis hõlmab vähem kui ühe kolmandiku meessoo sümbolist, samas kui taotletava tähise osa „v“ hõlmab kogu selle ketta pindala, millele nimetatud täht on kantud. Neljandaks ei kattu selles tähises kasutatud hõbedase värvi toon asjaomase varasema kaubamärgi hõbedase värvusega ning värvide proportsioon ei ole sama, mis muudaks need tähised sarnaseks. Pealegi ei ole sinise ja hõbedase värvi kombinatsioon ka oma olemuselt eristav.

38 Tuleb märkida, et taotletav tähis on mitmeosaline kujutismärk. See sisaldab osa, mis suurust ja paigutust arvesse võttes on domineeriv ning mis koosneb hõbedasest kirjatähest „v“, kirjutatuna vähesel määral stiliseeritud kirjastiilis, mis on paigutatud sinisesse ringi, mida ääristab peenike hõbedane joon. Sellest osast allpool on väiksem sõnaline osa, nimelt „v-wheels“, mille koosseisu kuuluv kirjatäht „v“ on sama, mis sinises ringis, kuid see on esitatud väiksemana, ning muud tähed on kirjutatud siniselt kirjastiilis, mis sarnaneb kirjastiilile Arial.

39 Sellega seoses märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 27 õigesti, et taotletava tähise domineeriv osa on osa, mis koosneb hõbedasest suurtähest „v“, mis on paigutatud sinisesse ringi. Siiski olgu täpsustatud, et seda sinist ringi ääristab peenike ringjoon (vt eespool punktid 2 ja 3), mille apellatsioonikoda jättis välja toomata. Mis puutub nimetatud tähise sõnalisse ossa „v-wheels“, siis olgu märgitud, et seda ei saa pidada domineerivaks selle suuruse ja asjaolu põhjal, et selles on osaliselt korratud domineeriva osa stiliseeritud suurtäht „v“. See ei ole aga tähtsusetu.

40 Mis puutub asjaomasesse varasemasse kaubamärki, siis on ka see mitmeosaline kaubamärk, mis koosneb sõnalisest osast „volvo“, mis on kirjutatud valgete vähesel määral stiliseeritud väikeste kirjatähtedega sinise ristküliku taustal, mis omakorda on paigutatud hõbedase ringikujulise koostisosa sisse, millele on lisatud väike sama värvi nool ringist väljuval suunal üleval paremal. Sellega seoses märkis apellatsioonikoda õigesti, et nimetatud kaubamärk koosneb domineerivatest osadest, nimelt sõnalisest osast „volvo“ ja ringikujulisest osast, millele on lisatud väike sama värvi nool ringist väljuval suunal üleval paremal.

41 Mis esiteks puutub eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähiste visuaalsesse võrdlusse, siis leidis apellatsioonikoda sisuliselt, et need on erinevad.

42 Siinkohal tuleb siiski märkida, nagu sisuliselt väidab hageja, et eespool punktis 35 toodud vastandatud tähistel on visuaalselt sarnaseid osi.

43 Esiteks olgu märgitud, et taotletava tähise sõnaline osa ja asjaomase varasema kaubamärgi sõnaline osa, nimelt vastavalt kirjatäht „v“ ja sõnaline osa „volvo“ on teataval määral sarnased. Esiteks kattub nimetatud kirjatäht selle sõnalise osa esimese tähega. Teiseks on mõlemal juhul kirjutamisel kasutatud identset kirjastiili. Isegi kui see kirjastiil ei ole eriti omapärane, on see siiski stiliseeritud ning seda ei esine tekstitöötlusprogrammide „standardkirjastiilide“ seas, nagu pooled seda kohtuistungil kinnitasid. Ka ei vaidle EUIPO vastu sellele, et kõnealune kirjastiil on loodud konkreetselt hageja jaoks ja hageja on seda kasutanud juba aastaid. Nagu hageja õigesti märgib ja vastupidi apellatsioonikoja seisukohale ei seisne erinevused kirjastiili Garamond ja vastandatud tähistes kasutatud, eespool punktis 35 esitatud kirjastiili vahel tähtede „veidi paksemas“ kirjas, vaid ka selles, et erinevalt kirjastiilist Garamond on täht „v“ nendes tähistes kirjutatud nii, et alumine teravik on ära lõigatud. Seetõttu tuleb märkida, et nendes tähistes on kasutatud sama kirjastiili sõnaliste osade „v“ ja „volvo“ jaoks, mida erinevalt apellatsioonikoja väidetest ei esine kirjastiilide seas, mida tavaliselt kaubandustegevuses kasutatakse.

44 Igal juhul on Üldkohtul juba olnud võimalus märkida, et sama, kas või standardse kirjastiili kasutamine on asjaolu, mida tuleb vastandatud tähiste visuaalse võrdluse raames arvestada (vt selle kohta ja analoogia alusel 16. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus Starbucks *vs.* EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, ei avaldata, EU:T:2018:4, punktid 29 ja 52), mistõttu isegi juhul, kui vastandatud tähiste sõnalised osad oleksid kirjutatud standardkirjastiilis, ei takistaks see nende teatava sarnasuse tunnustamist.

45 Teiseks on vastandatud tähiste sõnalised osad „v“ ja „volvo“ vastava tähise keskmes ning neid on selgelt rõhutatud. Nimelt on eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähistes need sõnalised osad, kirjutatuna vastavalt hõbedaste ja valgete tähtedega, mõlemal juhul esitatud sinisel taustal ringikujulise kujundi keskel (vt allpool punkt 50), mis muudab need hästi nähtavaks. Nende paigutust ja kasutatud värvide osas taotletud kontrasti arvestades hakkavad need selgesti silma. Nagu hageja aga õigesti väidab, jättis apellatsioonikoda nende tähiste visuaalse sarnasuse hindamisel selle aspektiga arvestamata.

46 Kolmandaks on taotletavas tähises ja asjaomases varasemas kaubamärgis kasutatud väga sarnaseid värvikombinatsioone. Neile on ühine sinine värv, mille toon on sarnane või lausa identne ja mida nimetatud tähises on kasutatud ringi jaoks, milles asub hõbedane täht „v“, ning mida on asjaomases kaubamärgis kasutatud ristküliku jaoks, kuhu on paigutatud valgete tähtedega kirjutatud sõna „volvo“. Neile on ühine ka kirjatähe „v“ kujutamine hõbedasena ning peenike joon, mis asjaomase tähise puhul ääristab sinist ringi ning asjaomase kaubamärgi puhul meessoo sümbolit.

47 Selle kohta olgu märgitud, et kuigi apellatsioonikoda sedastas, et eespool punktis 35 toodud vastandatud tähistes on mõlemas kasutatud sinist värvi, jättis ta arvestamata asjaoluga, et üldiselt on kasutatud väga sarnast värvikombinatsiooni. Apellatsioonikoja rõhutatud asjaolu, et asjaomase varasema kaubamärgi sõnaline osa on kirjutatud valgete tähtedega, samas kui taotletava tähise domineeriva osa sõnaline osa on kirjutatud hõbedaste tähtedega, ei muuda olematuks nendes tähistes kasutatud värvikombinatsiooni sarnasust, kuna juhul, kui need kaks värvi on mõeldud vastanduma sinisele taustale nagu käesoleval juhul, ei ole nende vaheline erinevus kergesti märgatav. Tegelikult aitavad need värvikombinatsioonid nende sõnaliste osade rõhutamisele ja analoogse esteetilise tulemuse saavutamisele just kaasa.

48 Samuti ei kõrvalda apellatsioonikoja sedastatud asjaolu, et vastandatud tähistes kasutatud ja eespool punktis 35 esitatud sinine värv on väga lihtne ja kaubandustegevuses tavapärane, kasutatud värvikombinatsiooni osas tuvastatud sarnasust. Selles osas piisab, kui meenutada, et kahe tähise visuaalse võrdluse puhul tuleb arvesse võtta samade värvide kasutamist, isegi kui need on põhivärvid nagu musta ja valge kombinatsioon, kohtuasjas, milles tehti 16. jaanuari 2018. aasta kohtuotsus COFFEE ROCKS (T-398/16, ei avaldata, EU:T:2018:4, punkt 52).

49 Mis aga puutub EUIPO argumenti kostja vastuses, mille kohaselt nii värvide omavaheline proportsioon eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähistes kui ka neis tähistes kasutatud hõbedase värvi toon on erinevad, siis olgu märgitud, et sellist põhjendust ei ole vaidlustatud otsuses esitatud, mistõttu EUIPO soovib selle argumendiga põhistada vaidlustatud otsust asjaoludega, mida selles otsuses arvesse ei võetud. Sellist täiendavat põhjendust ei saa Üldkohtus tulemuslikult esitada ja see tuleb vastuvõetamatuna tagasi lükata (vt selle kohta 11. detsembri 2014. aasta kohtuotsus CEDC International *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Underberg (pudelis oleva rohulible kuju), T-235/12, EU:T:2014:1058, punkt 71). Igal juhul ei lükka väidetav hõbedase värvi proportsiooni ja tooni erinevus mingil moel ümber järeldust, et taotletavas tähises ja asjaomases varasemas kaubamärgis on kasutatud väga sarnast, selgelt ja vahetult tajutavat värvikombinatsiooni.

50 Neljandaks tuleb märkida, et nii taotletav tähis kui ka asjaomane varasem kaubamärk on üldistatult ringikujulised. Esiteks ei ole vaidlust selles, et neist esimene sisaldab suurt sinist ringi, mida ääristab peenike hõbedane ringjoon, isegi kui apellatsioonikoda jättis viimati nimetatud asjaolu arvesse võtmata. Teiselt poolt jättis apellatsioonikoda arvesse võtmata asjaolu, et nimetatud kaubamärgil on kujutatud sisemine ringikujuline kujund, mida ääristab meessoo sümboli hõbedane kontuur või vähemalt kaks poolringi, mis on paigutatud sõnalist osa „volvo“ sisaldavast sinisest ristkülikust üles- ja allapoole. Peale selle koosneb selles kaubamärgis sisalduv meessoo sümbol () ringkujulisest elemendist ja noolest. Isegi kui eeldada EUIPO eeskujul, et asjaomane avalikkus tunneb nimetatud sümboli vahetult ära, ei tähenda see vastupidi vaidlustatud otsuse punktis 37 esitatud apellatsioonikoja seisukohale siiski, et see avalikkus ei taju, et meessoo sümbol koosneb muu hulgas selgelt nähtavast

ringikujulisest koostisosast, seda enam, et sellele lisatud nool on palju väiksem kui ringikujuline osa ise. Apellatsioonikoda leidis nimetatud punktis seega ekslikult, et asjaomane kaubamärk „ei sisalda ringi“.

51 Sellest tuleneb, et taotletaval tähisel ja asjaomasel varasemal kaubamärgil on mitu ühist visuaalset koostisosa, nimelt on kasutatud sama kirjastiili, väga sarnast värvikombinatsiooni, ringikujulisi elemente, mille keskele on paigutatud ja mis rõhutavad vastavaid sõnalisi osi, kusjuures viimased ühtivad ka kirjatähe „v“ osas, mis on ainus täht taotletava tähise domineerivas osas ja asjaomase varasema kaubamärgi sõnalise osa esimene täht.

52 Vastab ka tõele, et nagu vaidlustatud otsuses on märgitud ja nagu EUIPO väidab, on eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähistel ka olulisi visuaalseid erinevusi. Nimelt erineb taotletava tähise domineeriva osa sõnaline osa, mis koosneb ühestainsast kirjatähest, nimelt tähest „v“, asjaomase varasema kaubamärgi sõnalisest osast „volvo“, mis koosneb viiest tähest; see tähis sisaldab sinist ringi erinevalt asjaomasest kaubamärgist, mille ringikujulise kujundi kontuurid on hõbedased (vt eespool punkt 40); viimane sisaldab asjaomase tähisega võrreldes sinist ristkülikut, kuhu on kirjutatud sõnaline osa „volvo“, ning kujutisosa, mis sarnaneb meessoo sümbolile; sama tähise sõnaline osa „v-wheels“ asjaomases varasemas kaubamärgis puudub.

53 Siiski ei muuda need erinevused, kui tahes olulised need ka ei oleks, eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähistest jäävas tervikmuljes tähtsusetuks eespool punktides 43–51 esitatud sarnasusi. Kõik need sarnasused puudutavad taotletava tähise ja asjaomase varasema kaubamärgi domineerivate osade erinevaid aspekte, mistõttu nende asjakohasust ei saa jätta arvesse võtmata.

54 Lisaks, kui eeldada samamoodi nagu EUIPO, et ükski eespool punktides 43–51 nimetatud sarnasustest eraldi võetuna ei ole piisav eespool punktis 35 viidatud vastandatud tähiste sarnasuse olemasolu tuvastamiseks määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 5 kohaldamise eesmärgil, annavad need sarnasused tervikuna siiski tunnistust vähesest visuaalsest sarnasusest, mida tuleb selle artikli kohaldamisel arvesse võtta. Siinkohal olgu märgitud, et eespool punktides 24 ja 25 osutatud kohtupraktika kohaselt on kaks tähist sarnased, kui asjaomase avalikkuse silmis on need ühe või mitme asjakohase aspekti poolest vähemalt osaliselt samased.

55 Peale selle möönis EUIPO kohtuistungil, et esinevad eespool punktis 35 toodud vastandatud tähiste teatavad sarnasused, märkides samas, et tema arvates on tegemist „piiripealse juhtumiga“, mis ei vasta kohtupraktikas nõutud sarnasuse tasemele. Siinkohal olgu aga märgitud, et eespool punktis 19 viidatud kohtupraktika kohaselt on määruse 2017/1001 artikli 8 lõikes 5 nõutud sarnasuse tase madalam kui see, mis on nõutud selle määruse artikli 8 lõike 1 punktis b, ning et eespool punktides 43-51 tuvastatud sarnasused on koostoimes piisavad, et tuvastada taotletava tähise ja asjaomase varasema kaubamärgi vähene sarnasus, mida tuleb määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 5 kohaldamisel arvesse võtta.

56 Sellest tulenevalt leidis apellatsioonikoda ekslikult, et eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähised on visuaalselt erinevad.

57 Mis teiseks puutub eespool punktis 35 toodud vastandatud tähiste foneetilisse võrdlusse, siis tuleb asuda seisukohale, et apellatsioonikoda järeldas õigesti, et need ei ole sarnased. Nimelt, kui ühelt poolt häälдatakse taotletavat tähist ainult tähe „v“ abil, siis märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 31 õigesti, et tähte „v“ häälдatakse asjaomase varasema kaubamärgi sõnalisest osast „volvo“ erinevalt. Asjaomasel juhul häälдatakse nimetatud tähte vastavalt tähestiku tähe häälдusele, samas kui nimetatud sõnalist osa, mis koosneb silpidest „vol“ ja „vo“, häälдatakse katkestuseta, teistsuguse rõhuasetuse, intonatsiooni ja rütmiga.

58 Teiselt poolt, kui taotletavat tähist hääldatakse samamoodi nagu selle sõnalist osa „v-wheels“, ei saa ka sellist hääldust pidada sarnaseks asjaomase varasema kaubamärgi sõnalise osa „volvo“ omaga. Vastupidi hageja väidetele hääldatakse eespool punktis 35 toodud vastandatud tähiste silpe erinevalt. Isegi kui mõni täht langeb kokku, hääldatakse neid teistsuguses järjestuses, erineva rõhu ja rütmiga.

59 Lõpetuseks ja kolmandaks piisab eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähiste kontseptuaalse võrdluse osas tähelepanekust, et pooled ei vaidlusta apellatsioonikoja järeldust, et selline võrdlus ei ole käesoleval juhul võimalik.

60 Seega tuleb järeldada, et eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähised on vähesel määral visuaalselt sarnased ning foneetiline sarnasus puudub.

61 Lisaks olgu märgitud, et vastandatud tähiste visuaalsel, foneetilisel ja kontseptuaalsel küljel ei ole alati sama kaal. Tähiste sarnaste või erinevate elementide tähtsus võib sõltuda eelkõige asjaomase kaubamärgi olemusest tulenevatest omadustest või vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenuste turustamistingimustest. Kui asjaomase kaubamärgiga tähistatud kaupa müüakse tavaliselt selvehallis, kus tarbija valib tooteid ise ning peab seetõttu usaldama kaubal olevat kaubamärgi kujutist, on tähiste visuaalne sarnasus üldiselt tähtsam. Kui aga asjaomast kaupa müüakse eelkõige suulise nõudmise alusel, on tavaliselt suurem tähtsus tähiste foneetilisel sarnasusel. Nii on kaubamärkide foneetilise sarnasuse tase vähem oluline juhtudel, kui kaupu turustatakse nii, et ostu sooritades tajub asjaomane avalikkus tavaliselt neid kaupu tähistavat kaubamärki visuaalselt (11. detsembri 2014. aasta kohtuotsus Coca-Cola *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punkt 68; vt selle kohta samuti 5. juuli 2016. aasta kohtuotsus Future Enterprises *vs.* EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punkt 32).

62 Sellest tuleneb, et kuna apellatsioonikoda järeldas ekslikult, et eespool punktis 35 esitatud vastandatud tähised on visuaalselt erinevad, siis tegi ta vea, jättes läbi viimata asjaomaste tähiste igakülgse sarnasuse hindamise ning järelikult jättes analüüsimata ka kõik muud määruse 2017/1001 artikli 8 lõike 5 kohaldamise tingimused, millele on viidatud eespool punktides 17 ja 18.

63 Järelikult tuleb esimese väitega nõustuda.

64 Neil asjaoludel ja kuna piisab, kui kas või üks keeldumispõhjus, nagu seda on määruse 2017/1001 artikli 8 lõikes 5 olev põhjus, annab alust keelduda taotletava kaubamärgi registreerimisest, ning kuna apellatsioonikoda peab kontrollima selle artikli kohaldamise muid tingimusi, tuleb vaidlustatud otsus tervikuna tühistada, ilma et oleks vaja analüüsida muid hageja esitatud väiteid (vt selle kohta 27. oktoobri 2016. aasta kohtuotsus Spa Monopole *vs.* EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, ei avaldata, EU:T:2016:631, punkt 71).

Kohtukulud

65 Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõike 1 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.

66 Kuna EUIPO on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb tema kohtukulud jätta tema enda kanda ja vastavalt hageja nõudele mõista temalt välja hageja kohtukulud.

67 Kuna hageja on palunud mõista EUIPO-lt välja ka kulud, mida ta kandis seoses vastulausete osakonna ja apellatsioonikoja menetlusega, siis tuleb meenutada, et kodukorra artikli 190 lõike 2 alusel käsitatakse poolte vältimatuid kulusid seoses apellatsioonikoja menetlusega hüvitatavate kuludena, mistõttu see hageja nõue on vastuvõetav. Sama ei kehti siiski kulude kohta seoses vastulausete

osakonna menetlusega. Seetõttu on vastuvõetamatu hageja nõue, mis puudutab vastulausete osakonna menetluses kantud kulusid, mis ei ole hüvitatavad (20. septembri 2018. aasta kohtuotsus Kwizda Holding *vs.* EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, punktid 90 ja 91).

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (seitsmes koda)

otsustab:

1. **Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) neljanda apellatsioonikoja 21. märtsi 2018. aasta otsus (asi R 1852/2017-4).**

2. **Mõista EUIPO-lt välja kohtukulud, sh Volvo Trademark Holding AB vältimatud kulud seoses EUIPO apellatsioonikoja menetlusega.**

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 24. septembril 2019 Luxembourgis.

Allkirjad