Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Syvende Afdeling)

24. september 2019*

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket V V-WHEELS – det ældre EU-figurmærke og de ældre nationale og ikke-registrerede figurmærker VOLVO – relativ registreringshindring – lighed mellem tegnene – artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001«

I sag T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, Göteborg (Sverige), ved advokat T. Dolde og solicitor M. Hawkins,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved S. Bonne og H. O'Neill, som befuldmægtigede,

sagsøgte,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO:

Paalupaikka Oy, Iisalmi (Finland),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 21. marts 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1852/2017-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Volvo Trademark Holding og Paalupaikka,

har

RETTEN (Syvende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, V. Tomljenović, og dommerne E. Bieliūnas og A. Kornezov (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig R. Ūkelytė,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. juni 2018,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 4. oktober 2018,

efter retsmødet den 16. maj 2019,

afsagt følgende

* Processprog: engelsk.

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 4. august 2015 indgav Paalupaikka Oy en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).

2 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, er følgende figurtegn:

3 Dette tegn er i registreringsansøgningen beskrevet som »en blå cirkel, i hvis centrum et sølvfarvet [bogstav »v«] befinder sig«, hvilken cirkel »er omgivet af en tynd sølvfarvet afgrænsning« og forefindes over »ordet »v-wheels««, hvori »[b]ogstavet »[v]« […] er sølvfarvet, [og] de andre tegn er i farven blå«. De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 12 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse: »fælge [til biler]; hjulfælge til køretøjer; hjul; drejehjul til transportmidler; hjul til automobiler; hjul til motorcykler; hjul til køretøjer; hjul til rulleborde og -trækvogne; hjul [dele til befordringsmidler på land]; hjul til gokarts [til motorsport]; hjul, dæk og larvefødder«.



4 Denne ansøgning blev offentliggjort i *EU-Varemærketidende* nr. 182/2015 af 25. september 2015.

5 Den 31. december 2015 rejste sagsøgeren, Volvo Trademark Holding AB, indsigelse mod registrering af det ansøgte tegn for de i præmis 3 ovenfor nævnte varer.

6 Indsigelsen blev støttet på følgende ældre varemærker, der alle dækker varer i klasse 12:

– EU-figurmærket registreret under nr. 10397016, der er gengivet nedenfor:



– EU-figurmærket registreret under nr. 4804522, der er gengivet nedenfor:



– EU-figurmærket registreret under nr. 9045311, der er gengivet nedenfor:



– det finske figurmærke registreret under nr. 66240, der er gengivet nedenfor:



– det svenske figurmærke registreret under nr. 385923, der er gengivet nedenfor:



– det svenske figurmærke, som er blevet ansøgt registreret den 22. august 2014, der er gengivet nedenfor:



– det i Den Europæiske Union vitterligt kendte varemærke, der er gengivet nedenfor:



– det i Den Europæiske Union vitterligt kendte varemærke, der er gengivet nedenfor:



– det i Den Europæiske Union vitterligt kendte varemærke, der er gengivet nedenfor:



7 De registreringshindringer, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, er dem, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001].

8 Den 19. juni 2017 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen i sin helhed.

9 Den 22. august 2017 indgav sagsøgeren en klage over indsigelsesafdelingens afgørelse til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 66-71 i forordning 2017/1001).

10 Ved afgørelse af 21. marts 2018 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Fjerde Appelkammer ved EUIPO afslag på klagen. Det lagde indledningsvis nærmere bestemt til grund, at det ansøgte tegn er forskelligt fra de til støtte for indsigelsen påberåbte ældre varemærker, hvorfor der ikke kunne konstateres nogen risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001. Derefter forkastede det indsigelsesgrunden støttet på nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, idet den første betingelse for denne bestemmelses anvendelse ikke er opfyldt, da de omtvistede tegn er forskellige. Det anførte endelig, at hverken de opinionsundersøgelser eller den afgørelse fra Patentstyret (det norske kontor for industriel ejendomsret), som sagsøgeren havde fremlagt, kunne ændre disse konklusioner.

Parternes påstande

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

– Den anfægtede afgørelse annulleres.

– EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne afholdt i forbindelse med sagens behandling for indsigelsesafdelingen og for Fjerde Appelkammer ved EUIPO

12 EUIPO har nedlagt følgende påstande:

– Frifindelse i det hele.

– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

13 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren gjort fire anbringender gældende. Det første og det andet anbringende vedrører tilsidesættelse af henholdsvis artikel 8, stk. 5, og af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001. Det tredje anbringende vedrører appelkammerets urigtige gengivelse af de faktiske omstændigheder og af beviserne i strid med artikel 72, stk. 2, i forordning 2017/1001. Det fjerde anbringende vedrører tilsidesættelse af den begrundelsespligt, der påhviler appelkammeret i medfør af artikel 94, stk. 1, i forordning 2017/1001.

14 Det fremgår af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret ved gennemgangen af den i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 omhandlede registreringshindring lagde til grund, at de omtvistede tegn var forskellige, således at indsigelsen støttet både på artikel 8, stk. 1, litra b), og på samme forordnings artikel 8, stk. 5, skulle forkastes.

15 For så vidt angår det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001 er det i det væsentlige sagsøgerens opfattelse, at det var med urette, at appelkammeret konkluderede, at der ikke foreligger nogen lighed mellem tegnene, idet det som følge af denne omstændighed forkastede den af denne bestemmelse omfattede ugyldighedsgrund.

16 Det fremgår af artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001, at hvis indehaveren af et registreret ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, uanset om de varer eller

tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EU-varemærke, er tale om et i Unionen velkendt varemærke, eller, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

17 Det fremgår af ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001, at anvendelsen af denne bestemmelse er underlagt opfyldelsen af kumulative betingelser om for det første, at der skal være identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, for det andet, at det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, skal have et renommé, og for det tredje, at der skal være en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé (dom af 28.6.2018, EUIPO mod Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, præmis 54).

18 Det følger af fast retspraksis, at når de i artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001 omhandlede krænkelser indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ældre og det yngre varemærke, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder de to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem (jf. dom af 12.3.2009, Antartica mod KHIM, C-320/07 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2009:146, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

19 For så vidt særligt angår den første betingelse for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001, der er nævnt i præmis 17 ovenfor, dvs. identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, skal det bemærkes, at den grad af lighed, som kræves ved anvendelsen af på den ene side artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001 og på den anden side samme forordnings artikel 8, stk. 5, er forskellig. Mens beskyttelsen i den første af disse to bestemmelser forudsætter, at der konstateres en sådan grad af lighed mellem de omtvistede varemærker, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling, er en sådan risiko nemlig ikke en forudsætning for beskyttelse i henhold til den anden af dem. De i artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001 omhandlede krænkelser kan således være en konsekvens af, at der er en mindre grad af lighed mellem det ældre og det yngre varemærke, for så vidt som denne er tilstrækkelig til, at den berørte kundekreds forbinder disse to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse (dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 53, og af 20.11.2014, Intra-Presse mod Golden Balls, C-581/13 P og C-582/13 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2387, præmis 72).

20 Det følger heraf, at når enhver lighed mellem de omtvistede tegn er blevet udelukket, er artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001, ligesom samme artikels stk. 1, litra b), åbenbart uanvendelig. Det er udelukkende i tilfælde, hvor de omtvistede varemærker til en vis grad – endog i svag grad – ligner hinanden, at der er grundlag for at foretage en helhedsvurdering med henblik på at afgøre, om der – til trods for den svage grad af lighed mellem disse varemærker – på baggrund af andre relevante faktorer, såsom den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, foreligger en risiko for, at den relevante kundekreds forveksler varemærkerne eller mener, at der er en sammenhæng mellem dem (jf. i denne retning dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 66, og af 20.11.2014, Intra-Presse mod Golden Balls, C-581/13 P og C-582/13 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2014:2387, præmis 73).

21 Det er i lyset af disse indledende bemærkninger, at sagsøgerens første anbringende skal undersøges.

22 I den foreliggende sag lagde appelkammeret til grund, at de omtvistede tegn er forskellige, og konkluderede på dette grundlag, at artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001 ikke finder anvendelse, uden at undersøge de andre betingelser, der er fastsat i denne bestemmelse og nævnt i præmis 17 ovenfor.

23 Det skal derfor kontrolleres, om appelkammeret med rette kunne konkludere, at der ikke foreligger nogen – selv svag – grad af lighed mellem de omtvistede tegn.

24 Det bemærkes i denne henseende, at to varemærker ligner hinanden, såfremt der efter opfattelsen i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem med hensyn til et eller flere relevante aspekter, dvs. de visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige aspekter (jf. dom af 29.11.2018, Louis Vuitton Malletier mod EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:850, præmis 66 og den deri nævnte retspraksis).

25 Vurderingen af ligheden mellem to tegn kan ikke begrænses til, at der alene tages hensyn til én del i et sammensat varemærke, og at denne del sammenlignes med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed, hvilket ikke udelukker, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele (dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis). Det er kun, når alle andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden alene kan afhænge af den dominerende bestanddel (dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 42, og af 20.9.2007, Nestlé mod KHIM, C-193/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:539, præmis 43). Dette kan navnlig være tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante kundekreds har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af det (dom af 20.9.2007, Nestlé mod KHIM, C-193/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:539, præmis 43).

26 I det foreliggende tilfælde antog appelkammeret for det første i forbindelse med sin vurdering på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001, at den relevante kundekreds, der skal tages i betragtning, er den brede offentlighed, nemlig de endelige forbrugere og professionelle forbrugere, hvis grad af opmærksomhed varierer fra middel til høj, idet det område, der er relevant for analysen af risikoen for forveksling, er Unionen med hensyn til de ældre EU-varemærker og de ældre vitterligt kendte ikke-registrerede varemærker samt Sverige og Finland med hensyn til de nationale varemærker, der er registreret i disse områder. Parterne har ikke bestridt denne definition af den relevante kundekreds.

27 Derefter foretog appelkammeret en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af de omtvistede tegn. For det første undersøgte det indsigelsen, for så vidt som den var støttet på EU-varemærke nr. 10397016, der er gengivet i præmis 6 ovenfor.

28 Appelkammeret fandt i denne henseende, at det tegn, der er ansøgt registreret, er et figurtegn bestående af det stiliserede bogstav »v«, skrevet med sølvfarve og indsat i en blå cirkel. Ifølge appelkammeret ligner den anvendte skrifttype standardskrifttypen Garamond, der er tilgængelig i ethvert tekstbehandlingsprogram. Det tilføjede, at under cirklen bliver det samme stiliserede bogstav gengivet, men i mindre størrelse, efterfulgt af en bindestreg og ordet »wheels« skrevet i en skrifttype, der ligner skrifttypen Arial. Det lagde til grund, at dette ord, der er et grundlæggende engelsk ord, der kan forstås i hele Unionen, er beskrivende for de varer, der er omfattet af det varemærke, der er ansøgt registreret, og ikke var har fornødent særpræg med hensyn til biler, og at bogstavet »v« ikke er meningsbærende i forhold til biler. Det angav på dette grundlag, at »i det for sagsøgeren bedste tilfælde« bliver det tegn, der er ansøgt registreret, domineret af det sølvfarvede bogstav »v« indsat i en blå cirkel, idet farven blå er en grundfarve.

29 Hvad angår EU-varemærke nr. 10397016 bemærkede appelkammeret, at det består af en stiliseret gengivelse af ordbestanddelen »volvo« i blå bogstaver, idet farven blå er en grundfarve, og i tegn, der ligner standardskrifttypen Garamond »med den eneste forskel, at disse bogstaver [fremstår] lidt federe

end i [nævnte skrifttype]«. Hvad angår de omtvistede tegn anførte det, at både skrifttypen og den anvendte farve er meget enkle og almindeligt anvendt i forretningslivet, således at de ikke bibringer disse tegn fornødent særpræg.

30 Hvad angår den visuelle sammenligning af de omtvistede tegn antog appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 30, at de dominerende bestanddele i disse tegn, nemlig henholdsvis bogstavet »v« vedrørende det tegn, der er ansøgt registreret, og ordbestanddelen »volvo« vedrørende det ældre varemærke, er forskellige. Det bemærkede, at et tegn bestående af et enkelt bogstav ikke kan anses for at ligne et ord, der begynder med samme bogstav. Ifølge appelkammeret er de tilstedeværende figurative bestanddele ligeledes forskellige. Det anførte, at selv om de to tegn er blå, og selv om det drejer sig om den samme nuance af blå, kompenserer dette forhold ikke for forskellene mellem dem.

31 På det fonetiske plan konstaterede appelkammeret, at det eneste bogstav »v«, der optræder i det tegn, der er ansøgt registreret, på engelsk, spansk og tysk udtales anderledes end bogstavet »v«, der optræder i ordbestanddelen »volvo« i det ældre varemærke. Da der ikke forelå noget eksempel på et andet sprog, der godtgjorde det modsatte, konkluderede appelkammeret, at de omtvistede tegn ikke ligner hinanden på det fonetiske plan.

32 Det var appelkammerets opfattelse, at det ikke var muligt at foretage nogen begrebsmæssig sammenligning, eftersom den dominerende og særprægede bestanddel i hverken det tegn, der er ansøgt registreret, eller det ældre varemærke har nogen betydning.

33 Appelkammeret bemærkede i øvrigt, at hvis bestanddelen »v-wheels« i det tegn, der er ansøgt registreret, blev taget i betragtning, ville de omtvistede tegn være endnu mere forskellige på det visuelle og fonetiske plan. Hvis et begreb skulle tilskrives den dominerende bestanddel i det nævnte tegn, dvs. et enkelt bogstav, eller hvis ordet »wheels« i bestanddelen »v-wheels« i dette tegn skulle tages i betragtning, ville de omtvistede tegn være begrebsmæssigt forskellige.

34 For det andet foretog appelkammeret en sammenligning af det tegn, der er ansøgt registreret, med alle de andre ældre figurmærker, der er blevet fremlagt til støtte for indsigelsen, og som er gengivet i præmis 6 ovenfor. I denne henseende bemærkede det, at alle disse varemærker udgøres af ordbestanddelen med fornødent særpræg, »volvo«, skrevet med samme skrifttype som EU-varemærke nr. 10397016, og »af en ligeledes dominerende figurativ bestanddel«, idet ordbestanddelen »volvo« er skrevet med sort på en hvid etiket eller i hvidt på en sort eller blå etiket. Det lagde i øvrigt til grund, at disse varemærker i modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, ikke indeholder nogen cirkel, da deres figurative bestanddel ikke kan opdeles i en cirkel og en pil, men vil blive opfattet som en enkelt bestanddel, der ligner det velkendte symbol på det mandlige køn (), således at de omtvistede tegn ikke deler den samme cirkulære bestanddel. I ingen af disse varemærker er ordbestanddelen »volvo« i øvrigt skrevet med sølvfarve til forskel fra bogstavet »v« i det nævnte tegn. Da disse varemærker alle indeholder yderligere en »ligeledes dominerende« bestanddel, er forskellene mellem dem og dette tegn »desto større«. Appelkammeret konkluderede følgelig, at det omhandlede tegn er forskelligt fra alle de andre ovennævnte varemærker.

35 Sagsøgeren har gjort gældende, at den bedømmelse af ligheden mellem de omtvistede tegn, som appelkammeret foretog med henblik på anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001, var fejlagtig i flere henseender. I stævningen og under retsmødet oplyste sagsøgeren, at selskabets argumenter hovedsageligt er fokuseret på sammenligningen mellem det tegn, der er ansøgt registreret, og det i Den Europæiske Union vitterligt kendte varemærke, der er gengivet nedenfor (herefter »det påberåbte ældre varemærke«):

Det tegn, der er ansøgt registreret	Det i Den Europæiske Union vitterligt kendte varemærke
	

36 Ifølge sagsøgeren er der en vis visuel lighed mellem de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, af den grund, at de har flere fælles bestanddele, nemlig bogstavet »v«, cirkulære former, placering af ordbestanddele inde i nævnte cirkulære former, samme kombination af farverne blå og sølv og brug af den samme skrifttype, idet denne ikke er standardskrifttypen Garamond, men en skrifttype, som dette selskab særligt har frembragt. Appelkammeret undlod at tage visse af disse ligheder og det samlede indtryk, som de nævnte tegn frembringer, i betragtning. I øvrigt er der ligeledes en vis fonetisk lighed mellem disse tegn.

37 EUIPO har hertil for det første anført, at den omstændighed, at ordbestanddelen »volvo« i det påberåbte ældre varemærke begynder med bogstavet »v«, som gentages senere, ikke er tilstrækkeligt til at udelukke forskellene mellem de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, og at den anvendte skrifttype ikke har noget særligt særpræg. For det andet har de nævnte tegn hverken de samme figurative bestanddele, bl.a. en cirkulær form, eller de samme ordbestanddele, således at de ikke kan anses for at ligne hinanden. For det tredje er ordbestanddelen i det påberåbte ældre varemærke i modsætning til, hvad sagsøgeren hævder, placeret i et rektangel, der dækker mindre end en tredjedel af symbolet for det mandlige køn, mens bestanddelen »v« i det tegn, der er ansøgt registreret, vil dække hele overfladen på den skive, hvorpå den vil blive anvendt. For det fjerde er der ikke sammenfald mellem nuancen af den sølvfarve, der er anvendt i det nævnte tegn, og det påberåbte ældre varemærkes sølvfarve, og farvernes proportioner er ikke identiske i en grad, som gør, at tegnene ligner hinanden. Kombinationen af farverne blå og sølv har desuden ikke iboende fornødent særpræg.

38 Det skal bemærkes, at det tegn, der er ansøgt registreret, er et sammensat figurtegn. Det omfatter en bestanddel, der i betragtning af sin størrelse og placering er den dominerende bestanddel, som består af bogstavet »v« skrevet med sølvfarve i en let stiliseret skrifttype, indsat i en blå cirkel afgrænset af en tynd, sølvfarvet linje. Under denne bestanddel befinder sig en ordbestanddel af mindre størrelse, nemlig »v-wheels«, hvis bogstav »v« er det samme som det, der vises i den blå cirkel, men gengivet i en mindre størrelse, idet de andre tegn er skrevet med blåt i en skrifttype, der ligner skrifttypen Arial.

39 Appelkammeret bemærkede i denne henseende korrekt i den anfægtede afgørelses punkt 27, at den dominerende bestanddel i det tegn, der er ansøgt registreret, er det, der er sammensat af det store bogstav »v« skrevet med sølvfarve og indsat i en blå cirkel. Det skal dog bemærkes, at denne blå cirkel for sin del er omgivet af en tynd cirkulær sølvfarvet linje (jf. præmis 2 og 3 ovenfor), hvilket nævnte kammer undlod at bemærke. Hvad angår ordbestanddelen »v-wheels« i nævnte tegn skal det anføres, at den ikke kan betragtes som dominerende under hensyntagen til dens størrelse og den omstændighed, at den til dels gengiver det store stiliserede bogstav »v« fra den dominerende bestanddel. Den er dog ikke ubetydelig.

40 Med hensyn til det påberåbte ældre varemærke er det også et sammensat varemærke, der består af ordbestanddelen »volvo« skrevet med let stiliserede bogstaver med hvid farve på en baggrund bestående af et blåt rektangel indsat i en sølvfarvet cirkulær bestanddel, der er forsynet med en lille pil i samme farve, som stikker ud øverst til højre. I denne forbindelse bemærkede appelkammeret med rette, at det nævnte varemærke er sammensat af dominerende bestanddele, nemlig ordbestanddelen »volvo« og en cirkulær bestanddel, der er forsynet med en lille pil, som stikker ud øverst til højre.

41 For det første lagde appelkammeret med hensyn til sammenligningen på det visuelle plan af de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, i det væsentlige til grund, at de var forskellige.

42 Det skal dog i denne henseende bemærkes, at de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, udviser indbyrdes lighedspunkter på det visuelle plan, således som sagsøgeren i det væsentlige har gjort gældende.

43 For det første fremtræder ordbestanddelen i den dominerende bestanddel i det tegn, der er ansøgt registreret, og ordbestanddelen i det påberåbte ældre varemærke, dvs. bogstavet »v« henholdsvis ordbestanddelen »volvo«, med visse ligheder. Dels er nævnte bogstav bl.a. sammenfaldende med det første bogstav i denne ordbestanddel. Dels er de i begge tilfælde skrevet med en identisk skrifttype. Selv om denne skrifttype ikke er særlig fantasifuld, er den ikke desto mindre stiliseret og findes ikke blandt de »almindelige« skrifttyper i tekstbehandlingsprogrammer, således som parterne bekræftede under retsmødet. EUIPO bestrider endvidere ikke, at den omhandlede skrifttype er designet specifikt til sagsøgeren og er blevet brugt af dette selskab i mange år. Som sagsøgeren med rette har gjort gældende og i modsætning til, hvad appelkammeret bemærkede, ligger forskellene mellem skrifttypen Garamond og den skrifttype, der er anvendt i de omtvistede tegn, som er gengivet i præmis 35 ovenfor, ikke kun i den »lidt federe« skrift vedrørende bogstaverne, men også i den omstændighed, at i modsætning til skrifttypen Garamond skrives bogstavet »v« i de nævnte tegn således, at den nederste spidse del heraf skæres væk. Det skal derfor konstateres, at disse tegn anvender den samme skrifttype til deres ordbestanddele »v« og »volvo«, som i modsætning til, hvad appelkammeret anførte, ikke er blandt de skrifttyper, der almindeligvis anvendes i forretningslivet.

44 Under alle omstændigheder har Retten allerede haft lejlighed til at bemærke, at brugen af samme skrifttype, endog en standardtype, er et forhold, der skal tages i betragtning ved gennemgangen af den visuelle sammenligning af omtvistede tegn (jf. i denne retning og analogt dom af 16.1.2018, Starbucks mod EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:4, præmis 29 og 52), således, at selv i tilfælde af, at de omtvistede tegns ordbestanddele ikke var skrevet i en standardskrifttype, ville dette ikke forhindre, at et lighedspunkt imellem dem blev anerkendt.

45 For det andet er ordbestanddelene »v« og »volvo« i de omtvistede tegn placeret i midten af de respektive tegn og er tydeligt fremhævet. I de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, fremstår disse ordbestanddele, skrevet henholdsvis med sølvfarve og farven hvid, begge på en blå baggrund i midten af en cirkulær figurativ bestanddel (jf. præmis 50 nedenfor), hvilket får dem til at skille sig ud. Allerede ved deres placering og den tilsigtede kontrast med hensyn til de anvendte farver fremhæves de tydeligt. Som sagsøgeren med rette har gjort gældende, undlod appelkammeret at tage dette aspekt i betragtning ved sin vurdering af den visuelle lighed mellem disse tegn.

46 For det tredje anvendes i tegnet, der er ansøgt registreret, og i det påberåbte ældre varemærke en indbyrdes særdeles lignende farvekombination. Til fælles har de farven blå i en meget lignende, eller endog identisk, nuance, der i det nævnte tegn anvendes til den cirkel, hvori er indsat bogstavet »v«, som er skrevet med sølvfarve, og, i nævnte varemærke, til det rektangel, hvori ordet »volvo« er skrevet med hvidt. Til fælles har de anvendelsen af farven sølv til bogstavet »v« og den tynde cirkulære linje, der omgiver den blå cirkel, vedrørende dette tegn, og for symbolet for det mandlige køn, vedrørende dette varemærke.

47 Selv om appelkammeret i denne henseende bemærkede, at de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, havde anvendelsen af farven blå til fælles, undlod det mere overordnet at tage anvendelsen af en stærkt sammenlignelig farvekombination i betragtning. Den omstændighed, som det nævnte kammer fremhævede, at ordbestanddelen i det påberåbte ældre varemærke, er skrevet med hvidt, mens ordbestanddelen i den dominerende bestanddel i det tegn, der er ansøgt registreret, er skrevet med sølvfarve, fjerner på ingen måde ligheden med hensyn til den i de nævnte tegn anvendte farvekombination, for så vidt som når disse to farver sættes i kontrast til en blå baggrund, som i det foreliggende tilfælde, er forskellen mellem dem ikke let synlig. I realiteten bidrager de nævnte farvekombinationer netop til at fremhæve disse ordbestanddele og til at opnå et overordnet set tilsvarende æstetisk resultat.

48 Ligeledes fjerner den af appelkammeret anførte omstændighed, at den blå farve, der er anvendt i de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, er meget enkel og ofte brugt i forretningslivet, ikke den konstaterede lighed for så vidt angår den anvendte farvekombination. I den forbindelse er det tilstrækkeligt at bemærke, at med henblik på den visuelle sammenligning af to tegn skal anvendelse af de samme farver, selv om de er grundfarver, såsom den kombinationen af sort og hvid, der gav anledning til dom af 16. januar 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:4, præmis 52), tages i betragtning.

49 Hvad i øvrigt angår det argument, som EUIPO har fremført i svarskriftet, hvorefter både proportionerne for farvefordelingen i de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, og nuancerne af den i disse tegn anvendte sølvfarve, er forskellige, skal det konstateres, at en sådan begrundelse ikke fremgår af den anfægtede afgørelse, således at EUIPO ved dette argument tilsigter at underbygge den anfægtede afgørelse med forhold, der ikke er taget i betragtning deri. En sådan supplerende begrundelse kan ikke med rette gøres gældende for Retten og skal afvises (jf. i denne retning dom af 11.12.2014, CEDC International mod KHIM – Underberg (form som et græsstrå i en flaske), T-235/12, EU:T:2014:1058, præmis 71). Under alle omstændigheder afsvækker den angivelige forskel i proportioner og i sølvfarvens nuance på ingen måde konstateringen, hvorefter det tegn, der er ansøgt registreret, og det påberåbte ældre varemærke anvender en yderst sammenlignelig farvekombination, der er klart og umiddelbart erkendelig.

50 For det fjerde skal det bemærkes, at både det tegn, der er ansøgt registreret, og det påberåbte ældre varemærke overordnet set fremtræder i en cirkulær form. For det første er det ubestridt, at det første indeholder en stor blå cirkel, der er omgivet af en tynd sølvfarvet cirkulær linje, selv om appelkammeret undlod at tage denne sidstnævnte bestanddel i betragtning. For det andet undlod det nævnte kammer at tage den omstændighed, at det nævnte varemærke omfatter en indvendig cirkulær form, der er omsluttet af de sølvfarvede konturer af symbolet for det mandlige køn, eller i det mindste af to halvcirkler, der er anbragt over og under det blå rektangel, hvori ordet »volvo« er skrevet, i betragtning. I øvrigt er symbolet på det mandlige køn (), der indgår i dette varemærke, sammensat af en cirkulært bestanddel og en pil. Selv hvis det lægges til grund, således som EUIPO har gjort, at den relevante kundekreds straks genkender det nævnte symbol, betyder dette dog ikke, i modsætning til hvad nævnte kammer har anført i den anfægtede afgørelses punkt 37, at denne kundekreds ikke vil opfatte, at symbolet for det mandlige køn bl.a. er sammensat af en klart synlig cirkulær bestanddel, og dette så meget desto mere, da pilen, der er fastgjort hertil, er af en størrelse, der er meget mindre end selve den cirkulære bestanddel. Det var således med urette, at appelkammeret i nævnte punkt lagde til grund, at det pågældende varemærke »ikke [indeholder] en cirkel«.

51 Det følger heraf, at det tegn, der er ansøgt registreret, og det påberåbte ældre varemærke har flere visuelle bestanddele til fælles, nemlig anvendelsen af den samme skrifttype, af en meget lignende farvekombination, af cirkulære former i hvis centrum tegnenes respektive ordbestanddele er placeret og fremhævet, idet sidstnævnte i øvrigt er sammenfaldende for så vidt angår bogstavet »v«, der er det eneste bogstav i den dominerende bestanddel i det tegn, der er ansøgt registreret, og første bogstav i ordbestanddelen i det påberåbte ældre varemærke.

52 Som anført i den anfægtede afgørelse, og som EUIPO har gjort gældende, udviser de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, ganske vist også betydelige visuelle forskelle. Således adskiller bl.a. ordbestanddelen i den dominerende bestanddel i det tegn, der er ansøgt registreret, og som består af et enkelt bogstav, nemlig »v«, sig fra ordbestanddelen »volvo« i det påberåbte ældre varemærke, som består af fem bogstaver, det nævnte tegn indeholder en blå cirkel i modsætning til det nævnte varemærke, hvor den cirkulære forms konturer er sølvfarvede (jf. præmis 40 ovenfor), sidstnævnte omfatter i modsætning til dette tegn et blåt rektangel, hvori ordbestanddelen »volvo« er skrevet, og en figurativ bestanddel, der ligner symbolet på det mandlige køn, og ordbestanddelen »v-wheels« i det samme tegn er fraværende i det påberåbte ældre varemærke.

53 Hvor væsentlige disse forskelle end er, gør de imidlertid ikke de ligheder, der er nævnt i præmis 43-51 ovenfor, ubetydelige i det samlede indtryk, der frembringes af de omtvistede tegn, der er gengivet i punkt 35 ovenfor. Alle disse ligheder vedrører nemlig forskellige aspekter af de dominerende bestanddele i det tegn, der er ansøgt registreret, og i det påberåbte ældre varemærke, hvorfor det ikke kan udelukkes, at de har betydning.

54 Hvis det antages, således som EUIPO gør det, at ingen af de ligheder, der er nævnt i præmis 43-51 ovenfor, isoleret set er tilstrækkelige til at fastslå, at der er en lighed mellem de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001, forholder det sig i øvrigt stadig således, at disse ligheder samlet set medfører en lav grad af visuel lighed, der skal tages i betragtning ved anvendelsen af denne artikel. Det er i denne henseende tilstrækkeligt at bemærke, at to tegn i henhold til den retspraksis, hvortil der henvises i præmis 24 og 25 ovenfor, ligner hinanden, såfremt der efter opfattelsen i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere relevante henseender.

55 Under retsmødet medgav EUIPO i øvrigt, at der er visse ligheder mellem de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, idet kontoret gjorde gældende, at der efter dets opfattelse er tale om et »grænsetilfælde«, som ikke når til den grad af lighed, der kræves i henhold til retspraksis. I denne henseende er det imidlertid vigtigt at bemærke, at den grad af lighed, der kræves i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001, i henhold til den retspraksis, der er nævnt i præmis 19 ovenfor, er mindre end den, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og at de ligheder, der er nævnt i punkt 43-51 ovenfor, samlet set er tilstrækkelige til at fastslå, at der er en lav grad af visuel lighed mellem det tegn, der er ansøgt registreret, og det påberåbte ældre varemærke, hvilken lighed skal tages i betragtning ved anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001.

56 Det følger heraf, at det var med urette, at appelkammeret lagde til grund, at de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, var forskellige på det visuelle plan.

57 For det andet må det med hensyn til den fonetiske sammenligning af de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, lægges til grund, at appelkammeret med rette konkluderede, at der ikke er nogen lighed mellem dem. Hvis det tegn, der er ansøgt registreret, udelukkende bliver udtalt som bogstavet »v«, bemærkede det nævnte kammer for det første med rette i den anfægtede afgørelses punkt 31, at bogstavet »v« bliver udtalt anderledes end ordbestanddelen »volvo« i det påberåbte ældre varemærke. I dette tilfælde udtales nævnte bogstav ved udledning af den lyd, der svarer til dets alfabetiske udtale, mens nævnte ordbestanddel, der består af stavelserne »vol« og »vo«, udtales kontinuerligt og er underlagt et andet tryk, og en anden intonation og rytme.

58 Hvis det tegn, der er ansøgt registreret, udtales på samme måde som dets ordbestanddel »v-wheels«, er denne udtale for det andet heller ikke tilsvarende udtalen af ordbestanddelen »volvo« i det påberåbte ældre varemærke. I modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, udtales de stavelser, som de omtvistede tegn, der er gengivet i punkt 35 ovenfor, kan opdeles i, på forskellig måde. Selv om nogle bogstaver er sammenfaldende, udtales de således i en anden rækkefølge med anderledes tryk og rytme.

59 Hvad endelig for det tredje angår den begrebsmæssige sammenligning af de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, er det tilstrækkeligt at bemærke, at parterne ikke har bestridt appelkammerets konklusion, hvorefter en sådan sammenligning i dette tilfælde ikke er mulig.

60 Det må derfor konkluderes, at der er en lav grad af visuel lighed mellem de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, og at der ikke er nogen lighed mellem dem på det fonetiske plan.

61 I denne henseende bemærkes i øvrigt, at de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige aspekter ikke altid har samme vægt. Betydningen af lighedspunkterne eller forskellene mellem tegnene kan bl.a. afhænge af deres væsentlige kendetegn eller markedsføringsbetingelserne for de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker betegner. Hvis de varer, som de omhandlede varemærker omfatter, normalt sælges i selvbetjeningsbutikker, hvor forbrugeren selv vælger varen og således hovedsageligt må forlade sig på billedet af det varemærke, der anvendes på denne vare, får en visuel lighed mellem tegnene generelt større betydning. Hvis den omhandlede vare derimod især sælges mundtligt, vil en fonetisk lighed mellem tegnene normalt blive tillagt større vægt. Graden af fonetisk lighed mellem to varemærker har således mindre betydning i tilfælde, hvor varerne markedsføres på en måde, så den relevante kundekreds normalt i forbindelse med købet opfatter det varemærke, der betegner dem, i visuel form (dom af 11.12.2014, Coca-Cola mod KHIM – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, præmis 68; jf. ligeledes i denne retning dom af 5.7.2016, Future Enterprises mod EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, præmis 32).

62 Det følger heraf, at idet appelkammeret med urette konkluderede, at de omtvistede tegn, der er gengivet i præmis 35 ovenfor, var forskellige på det visuelle plan, begik det en fejl ved at undlade at foretage en samlet bedømmelse af ligheden mellem de nævnte tegn og følgelig en undersøgelse af alle de øvrige betingelser for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001, der er nævnt i præmis 17 og 18 ovenfor.

63 Det første anbringende skal derfor tages til følge.

64 Under disse omstændigheder og for så vidt som det er tilstrækkeligt, at kun en relativ registreringshindring, såsom den i artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001 omhandlede, forhindrer registrering af det ansøgte varemærke, og appelkammeret skal undersøge de øvrige betingelser for anvendelsen af nævnte artikel, bør den anfægtede afgørelse annulleres i sin helhed, uden at det er nødvendigt at undersøge de øvrige anbringender, som sagsøgeren har gjort gældende (jf. i denne retning dom af 27.10.2016, Spa Monopole mod EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:631, præmis 71).

Sagsomkostninger

65 Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

66 EUIPO har tabt sagen og bør derfor pålægges at bære sine egne omkostninger og betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger i forbindelse med sagens behandling for Retten i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

67 Da sagsøgeren desuden har nedlagt påstand om, at EUIPO tilpligtes at betale de af sagsøgeren afholdte omkostninger i forbindelse med sagens behandling ved indsigelsesafdelingen og proceduren for appelkammeret, skal det bemærkes, at nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret i henhold til procesreglementets artikel 190, stk. 2, betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet, således at sagsøgerens påstand i denne henseende kan realitetsbehandles. Det forholder sig imidlertid ikke på samme måde med omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for indsigelsesafdelingen. Sagsøgerens påstand vedrørende de omkostninger, der hidrører fra sagen for indsigelsesafdelingen, som ikke udgør omkostninger, der kan kræves erstattet, kan følgelig ikke antages til realitetsbehandling (dom af 20.9.2018, Kwizda Holding mod EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, præmis 90 og 91).

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Syvende Afdeling):

1) Afgørelsen truffet den 21. marts 2018 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1852/2017-4) annulleres.

2) EUIPO betaler sagsomkostningerne, herunder de nødvendige omkostninger afholdt af Volvo Trademark Holding AB med henblik på sagens behandling for appelkammeret ved EUIPO.

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 24. september 2019.

Underskrifter