UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

24 päivänä syyskuuta 2019 *

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin V V-WHEELS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Kuviomerkki VOLVO, joka on aikaisempi EU-tavaramerkki, kansallinen tavaramerkki ja rekisteröimätön tavaramerkki – Suhteellinen hylkäysperuste – Merkkien samankaltaisuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta

Asiassa T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, kotipaikka Göteborg (Ruotsi), edustajinaan asianajaja T. Dolde ja M. Hawkins, solicitor,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään S. Bonne ja H. O'Neill,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa oli

Paalupaikka Oy, kotipaikka Iisalmi (Suomi),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 21.3.2018 tekemästä päätöksestä (asia R 1852/2017-4), joka koskee Volvo Trademark Holdingin ja Paalupaikan välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tomljenović sekä tuomarit E. Bieliūnas ja A. Kornezov (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies R. Ūkelytė,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.6.2018 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.10.2018 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 16.5.2019 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

Asian tausta

1 Paalupaikka Oy jätti 4.8.2015 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Merkkiä kuvaillaan rekisteröintihakemuksessa seuraavasti: ”sininen ympyrä, jonka keskellä on hopeanvärinen [v]-kirjain”; ympyrää ”ympäröi ohut hopeanvärinen viiva” ja sen alapuolella on ”teksti [v-wheels]”, jossa ”[v]-kirjain – – on hopeanvärinen ja muut kirjaimet sinisiä”. Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 12, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”autonpyörien vanteet; vanteet ajoneuvojen pyöriin; pyörät; pyörät [pyörät] ajoneuvoille; pyörät autoihin; moottoripyörien pyörät; ajoneuvojen pyörät; pyörät kärryihin; pyörät [maa-ajoneuvojen osat]; kilpa-autojen pyörät; pyörät, ulkorenkaat ja telaketjut”.

4 Tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 25.9.2015 Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä nro 182/2015.

5 Kantajana oleva Volvo Trademark Holding AB teki 31.12.2015 väitteen edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten haetun merkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka koskevat kaikkia luokkaan 12 kuuluvia tavaroita:

– alla esitetty numerolla 10397016 rekisteröity EU-kuviomerkki:

– alla esitetty numerolla 4804522 rekisteröity EU-kuviomerkki:



– alla esitetty numerolla 9045311 rekisteröity EU-kuviomerkki:



– alla esitetty numerolla 66240 Suomessa rekisteröity kuviomerkki:



– alla esitetty numerolla 385923 Ruotsissa rekisteröity kuviomerkki:



– alla esitetty kuviomerkki, jonka rekisteröimistä on haettu Ruotsissa 22.8.2014:



– alla esitetty Euroopan unionissa yleisesti tunnettu tavaramerkki:



– alla esitetty unionissa yleisesti tunnettu tavaramerkki:



– alla esitetty unionissa yleisesti tunnettu tavaramerkki:



7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 8 artiklan 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.

8 Väiteosasto hylkäsi 19.6.2017 väitteen kokonaisuudessaan.

9 Kantaja valitti 22.8.2017 EUIPO:ssa väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla.

10 EUIPO:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 21.3.2018 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi erityisesti ensinnäkin, että rekisteröitäväksi haettu merkki oli erilainen kuin väitteen tueksi esitetyt aikaisemmat tavaramerkit ja että näin ollen merkkiin ei voitu katsoa liittyvän asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa. Toiseksi valituslautakunta hylkäsi asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan väiteperusteen sillä perusteella, että asiassa ei täyttynyt kyseisen säännöksen ensimmäinen soveltamisedellytys, koska kyseiset merkit olivat erilaisia. Kolmanneksi valituslautakunta totesi, että näitä kysymyksiä ei ollut arvioitava toisin kantajan esittämien mielipidekyselyjen ja Patentstyretin (teollisoikeusvirasto, Norja) päätöksen perusteella.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, väiteosastossa ja EUIPO:n neljännessä valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä aiheutuneet kulut mukaan lukien.

12 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen kokonaisuudessaan

– velvoittaa kantajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

13 Kantaja esittää kanteensa tueksi neljä kanneperustetta. Ensimmäinen ja toinen kanneperuste koskevat tässä järjestyksessä asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kolmannen kanneperusteen mukaan valituslautakunta on ottanut tosiseikat ja todisteet huomioon vääristyneellä tavalla asetuksen 2017/1001 72 artiklan 2 kohdan vastaisesti. Neljännen kanneperusteen mukaan valituslautakunta on laiminlyönyt asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan mukaisen perusteluvelvollisuutensa.

14 Riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on katsonut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua suhteellista hylkäysperustetta koskevassa arvioinnissaan, että kyseiset merkit olivat erilaisia, jolloin sekä kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan että 8 artiklan 5 kohdan nojalla esitetty väite oli hylättävä.

15 Ensimmäisessä kanneperusteessaan, jonka mukaan asiassa on rikottu asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohtaa, kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että merkit eivät ole lainkaan samankaltaisia, ja hylännyt tällä perusteella kyseisessä kohdassa tarkoitetun suhteellisen hylkäysperusteen.

16 Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos aikaisempi EU-tavaramerkki on unionissa laajalti tunnettu tai aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, riippumatta siitä, ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitä haetaan, samat tai samankaltaiset taikka

erilaiset kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ja jos haettavan tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

17 Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta ilmenee, että tämän säännöksen soveltamisen edellytyksenä on kolmen kumulatiivisen edellytyksen täyttyminen; näistä ensimmäinen on se, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, toinen se, että väitteen tueksi esille tuotu aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmas se, että on olemassa vaara siitä, että rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi (tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 54 kohta).

18 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin samankaltaisuudesta, jonka takia kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. tuomio 12.3.2009, Antartica v. SMHV, C-320/07 P, ei julkaistu, EU:C:2009:146, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

19 Erityisesti asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan edellä 17 kohdassa mainitusta ensimmäisestä soveltamisedellytyksestä eli siitä, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, on muistettava, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yhtäältä asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja toisaalta asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa vaadittava samankaltaisuuden aste on erilainen. Ensin mainitun säännöksen mukaisen suojan antaminen nimittäin edellyttää sen toteamista, että kyseiset tavaramerkit ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara niiden välillä, kun taas sekaannusvaaran olemassaolo ei ole tarpeen viimeksi mainitussa kohdassa säädetyn suojan osalta. Näin ollen asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut haitat voivat johtua aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin vähäisemmästä samankaltaisuudesta, sikäli kuin se on riittävä, jotta kohdeyleisö liittää mainitut tavaramerkit yhteen eli yhdistää ne toisiinsa (tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 53 kohta ja tuomio 20.11.2014, Intra-Presse v. Golden Balls, C-581/13 P ja C-582/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2387, 72 kohta).

20 Tästä seuraa, että jos todetaan, että kyseiset merkit eivät ole lainkaan samankaltaisia, on ilmeistä, että asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoin myöskään asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa ei voida soveltaa. Tuomioistuimen on vain siinä tapauksessa, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin, vaikka vähäisessäkin, samankaltaisia, suoritettava kokonaisarviointi sen määrittelemiseksi, onko näiden tavaramerkkien välillä niiden vähäisestä samankaltaisuusasteesta huolimatta muiden merkityksellisten tekijöiden, kuten aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden tai maineen, vuoksi olemassa sekaannusvaara tai muodostaako kohdeyleisö niiden välille yhteyden (ks. vastaavasti tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 66 kohta ja tuomio 20.11.2014, Intra-Presse v. Golden Balls, C-581/13 P ja C-582/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2387, 73 kohta).

21 Kantajan ensimmäistä kanneperustetta on tarkasteltava näiden alustavien huomautusten valossa.

22 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on arvioinut, että kyseiset merkit olivat erilaisia, ja katsonut tällä perusteella, että asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta ei voida soveltaa, tutkimatta muita kyseisessä kohdassa säädettyjä edellytyksiä, jotka on esitetty edellä 17 kohdassa.

23 Näin ollen on tutkittava, saattoiko valituslautakunta katsoa perustellusti, että kyseiset merkit eivät olleet lainkaan, edes vähäisessä määrin, samankaltaisia.

24 Tältä osin on muistettava, että kaksi merkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhdellä tai useammalla merkityksellisellä tavalla, eli ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvien seikkojen osalta (ks. tuomio 29.11.2018, Louis Vuitton Malletier v. EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, ei julkaistu, EU:T:2018:850, 66 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 Kahden merkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä, jota verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 42 kohta ja tuomio 20.9.2007, Nestlé v. SMHV, C-193/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:539, 43 kohta). Asia voi olla näin muun muassa silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (tuomio 20.9.2007, Nestlé v. SMHV, C-193/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:539, 43 kohta).

26 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on ensinnäkin asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan arviointinsa yhteydessä katsonut, että huomioon otettava kohdeyleisö oli suuri yleisö, eli loppukäyttäjät ja ammattikäyttäjät, joiden tarkkaavaisuuden taso vaihteli keskiverrosta korostuneeseen, ja että sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellinen alue oli aikaisempien EU-tavaramerkkien osalta ja aikaisempien yleisesti tunnettujen rekisteröimättömien tavaramerkkien osalta unioni ja Ruotsissa ja Suomessa rekisteröityjen kansallisten tavaramerkkien osalta Ruotsi ja Suomi. Asianosaiset eivät kiistä tätä kohdeyleisön määritelmää.

27 Tämän jälkeen valituslautakunta on vertaillut kyseisten merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä. Ensiksi se on tutkinut väitteen siltä osin kuin se perustui edellä 6 kohdassa esitettyyn EU-tavaramerkkiin nro 10397016.

28 Valituslautakunta on todennut tältä osin, että rekisteröitäväksi haettu merkki oli kuviomerkki, joka muodostuu tyylitellystä, hopeanvärisestä kirjaimesta ”v” sinisen ympyrän sisällä. Valituslautakunnan mukaan käytetty kirjasinlaji näyttää Garamond-vakiokirjasinlajilta, joka on saatavilla kaikissa tekstinkäsittelyohjelmissa. Valituslautakunta on todennut lisäksi, että sama tyylitelty kirjain esitetään uudestaan ympyrän alapuolella mutta pienempänä, ja tämän jälkeen merkissä on yhdysviiva ja sana ”wheels”, jonka kirjasinlaji näyttää Arial-kirjasinlajilta. Valituslautakunta on katsonut, että kyseinen sana, joka on englannin kielen perussanastoa ja joka todennäköisesti ymmärretään koko unionin alueella, kuvasi haetun tavaramerkin kattamia tavaroita eikä se ollut erottamiskykyinen autojen osalta ja että v-kirjain ei merkinnyt mitään autojen yhteydessä. Valituslautakunta on todennut tällä perusteella, että ”valittajan näkökulmasta parhaassa tapauksessa” rekisteröitäväksi haettua merkkiä hallitsi hopeanvärinen kirjain ”v” sinisen ympyrän sisällä ja että sininen on perusväri.

29 EU-tavaramerkistä nro 10397016 valituslautakunta on todennut, että se muodostui tyylitellystä, sinisin kirjaimin kirjoitetusta sanaosasta ”volvo”, että sininen on perusväri, että sanaosassa käytetty kirjasinlaji näyttää Garamond-vakiokirjasinlajilta ja että ”ainoana erona on se, että kirjaimet [näyttävät] hieman paksummilta kuin [kyseisen kirjasinlajin kirjaimet]”. Valituslautakunta on todennut kyseisten merkkien osalta, että sekä käytetty kirjasinlaji että käytetty väri ovat hyvin pelkistettyjä ja yleisesti liike-elämässä käytettyjä, joten kyseiset merkit eivät ole niiden perusteella erottamiskykyisiä.

30 Kyseisten merkkien ulkoasun vertailun osalta valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, että merkkien hallitsevat osat – eli rekisteröitäväksi haetun merkin kirjain ”v” ja aikaisemman tavaramerkin sanaosa ”volvo” – olivat erilaisia. Valituslautakunta on huomauttanut, että yhdestä ainoasta kirjaimesta muodostuvaa merkkiä ei voida pitää kyseisellä kirjaimella alkavan sanan kaltaisena. Valituslautakunnan mukaan myös muut kuvio-osatekijät olivat erilaisia. Valituslautakunta on todennut, että vaikka molemmissa merkeissä on käytetty sinistä väriä ja vaikka kyse oli samasta sinisen sävystä, tämä ei riittänyt poistamaan merkkien välisten erojen vaikutusta.

31 Lausuntatavasta valituslautakunta on katsonut, että ainoa rekisteröitäväksi haetussa merkissä oleva kirjain eli ”v” lausutaan englanniksi, espanjaksi ja saksaksi eri tavalla kuin aikaisemman tavaramerkin sanaosassa ”volvo” esiintyvä v-kirjain. Kun valituslautakunnan käytettävissä ei ollut sellaista esimerkkiä jollain toisella kielellä, joka osoittaisi asian olevan toisin, valituslautakunta on katsonut, että kyseiset merkit eivät olleet lausuntatavaltaan samankaltaisia.

32 Merkityssisällön osalta valituslautakunta on katsonut, että vertailua ei voitu suorittaa, koska rekisteröitäväksi haetun merkin hallitseva ja erottamiskykyinen osa ja aikaisempi tavaramerkki eivät kumpikaan merkinneet mitään.

33 Lisäksi valituslautakunta on todennut, että jos arvioinnissa otettaisiin huomioon rekisteröitäväksi haetun merkin osa ”v-wheels”, kyseisten merkkien ulkoasu ja lausuntatapa eroaisivat toisistaan vielä selvemmin. Vastaavasti valituslautakunnan mukaan on niin, että jos merkin hallitsevalle osalle – eli yhdelle ainoalle kirjaimelle – annettaisiin merkityssisältö tai jos arvioinnissa otettaisiin huomioon merkin osan ”v-wheels” sana ”wheels”, kyseiset merkit olisivat merkityssisällöltään erilaisia.

34 Toiseksi valituslautakunta on verrannut rekisteröitäväksi haettua merkkiä kaikkiin muihin väitteen tueksi esitettyihin aikaisempiin kuviomerkkeihin, jotka on esitetty edellä 6 kohdassa. Tältä osin se on todennut, että kaikkiin viimeksi mainittuihin merkkeihin sisältyi erottamiskykyinen sanaosa ”volvo”, jonka kirjasinlaji oli sama kuin EU-tavaramerkissä nro 10397016, sekä ”yhtä hallitseva kuviomerkki” ja että sanaosa ”volvo” oli kirjoitettu mustalla valkoisella taustalla tai valkoisella mustalla tai sinisellä taustalla. Lisäksi valituslautakunta on katsonut, että – toisin kuin kantaja väittää – tavaramerkeissä ei ollut ympyrää, koska niiden kuvio-osaa ei voitu jakaa ympyrään ja nuoleen vaan se mielletään yhdeksi osaksi, joka muistuttaa yleisesti tunnettua miessukupuolen symbolia (), jolloin asiassa kyseessä olevilla merkeillä ei ole yhteistä ympyräosaa. Muutenkaan yhdessäkään näistä tavaramerkeistä sanaosa ”volvo” ei ollut hopeanvärinen, toisin kuin rekisteröitäväksi haetun merkin kirjain ”v”. Koska kyseisiin tavaramerkkeihin sisältyi lisäksi ”yhtä hallitseva” muu osa, niiden ja rekisteröitäväksi haetun merkin väliset erot olivat ”sitäkin merkittävämpiä”. Näin ollen valituslautakunta on katsonut, että rekisteröitäväksi haettu merkki oli erilainen kuin muut edellä mainitut tavaramerkit.

35 Kantaja väittää, että asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen näkökulmasta valituslautakunnan suorittama arviointi kyseisten merkkien samankaltaisuudesta on monin tavoin virheellinen. Kannekirjelmässä ja istunnossa kantaja on todennut, että se on keskittynyt väitteissään lähinnä rekisteröitäväksi haetun merkin ja alla esitetyn, yleisesti tunnetun EU-tavaramerkin (jäljempänä väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki) vertailuun:

Rekisteröitäväksi haettu merkki	Aikaisempi unionin alueella yleisesti tunnettu tavaramerkki
	

36 Kantajan mukaan edellä 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan tietyssä määrin samankaltaisia, koska niillä on useita yhteisiä piirteitä, nimittäin v-kirjain, ympyrämuoto, sanaosien sijoittaminen kyseisten ympyrämuotojen sisälle, sama sinisen ja hopean väriyhdistelmä ja saman kirjasinlajin käyttö, joka ei ole Garamond-vakiokirjasinlaji vaan nimenomaisesti kantajan kehittämä kirjasinlaji. Kantajan mukaan valituslautakunta on jättänyt huomiotta osan näistä samankaltaisuuksista sekä kyseisten merkkien perusteella syntyvän kokonaisvaikutelman. Lisäksi merkit ovat myös lausuntatavaltaan tietyssä määrin samankaltaisia.

37 EUIPO väittää tätä vastaan, että ensinnäkin se, että väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosa ”volvo” alkaa v-kirjaimella, joka toistuu siinä myöhemmin, ei riitä poistamaan edellä 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessä olevien merkkien välisten erojen vaikutusta ja että käytetty kirjasinlaji ei ole erityisen erottamiskykyinen. Toiseksi EUIPO väittää, että kyseisissä merkeissä ei ole samoja kuvio-osia, erityisesti ympyrämuotoa, ja eikä sanaosia, joten niitä ei voida pitää samankaltaisina. Kolmanneksi – toisin kuin kantaja väittää – väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosa on sijoitettu suorakulmioon, joka kattaa alle kolmasosan miessukupuolen symbolista, kun taas rekisteröitäväksi haetun merkin osa ”v” kattaa koko sen levyn pinnan, johon kyseinen kirjain on sijoitettu. Neljänneksi EUIPO väittää, että rekisteröitäväksi haetussa merkissä käytetty hopean sävy ei ole sama kuin väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin hopean sävy eikä värien suhde ole niin sama, että kyseiset merkit olisivat samankaltaisia. Lisäksi EUIPO väittää, että sinisen ja hopean väriyhdistelmä ei ole itsessään erottamiskykyinen.

38 On todettava, että rekisteröitäväksi haettu merkki on moniosainen kuviomerkki. Siinä on kokonsa ja sijoittelunsa perusteella hallitseva osa, joka on hopeanvärinen, hieman tyylitellyllä kirjasinlajilla kirjoitettu kirjain ”v” sinisessä ympyrässä, jota ympäröi ohut, hopeanvärinen viiva. Tämän osan alapuolella on pienempi sanaosa ”v-wheels”, jossa on sama kirjain ”v” kuin sinisessä ympyrässäkin mutta pienikokoisempana, kun sanaosan muut kirjaimet on kirjoitettu sinisellä ja niiden kirjasinlaji näyttää Arial-kirjasinlajilta.

39 Tältä osin valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa aivan oikein, että rekisteröitäväksi haetun merkin hallitseva osa muodostui siniseen ympyrään sijoitetusta isosta, hopeanvärisestä kirjaimesta ”v”. On kuitenkin täsmennettävä, että kyseistä sinistä ympyrää ympäröi puolestaan ohut, hopeanvärinen ja ympyränmuotoinen viiva (ks. edellä 2 ja 3 kohta), mitä valituslautakunta ei ole todennut. Merkin sanaosasta ”v-wheels” on todettava, että sitä ei voida pitää hallitsevana kokonsa puolesta eikä myöskään, koska osana sitä toistetaan hallitsevan osan iso, tyylitelty kirjain ”v”. Kyseinen sanaosa ei kuitenkaan jää merkityksettömäksi.

40 Väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki on myös moniosainen tavaramerkki ja se muodostuu sanaosasta ”volvo”, joka on kirjoitettu hieman tyylitellyin valkoisin kirjaimin suorakulmion muotoiselle siniselle taustalle, joka on sellaisen hopeanvärisen, ympyränmuotoisen osan sisällä, jossa on pieni, hopeanvärinen, ulospäin osoittava nuoli ylhäällä oikealla. Tältä osin valituslautakunta on todennut perustellusti, että kyseinen tavaramerkki muodostui hallitsevista osista eli sanaosasta ”volvo” ja ympyränmuotoisesta osasta, jossa on pieni, ulospäin osoittava nuoli ylhäällä oikealla.

41 Ensinnäkin edellä 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessä olevien merkkien ulkoasun vertailun osalta valituslautakunta on katsonut lähinnä, että merkit olivat erilaisia.

42 Tältä osin on kuitenkin todettava, että – kuten kantaja lähinnä väittää – edellä 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan osin samankaltaisia.

43 Ensinnäkin nimittäin rekisteröitäväksi haetun merkin hallitsevan osan sanaosa ja väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosa, eli kirjain ”v” ja sanaosa ”volvo”, ovat osin samankaltaisia. Yhtäältä kirjain ”v” on erityisesti sanaosan ”volvo” ensimmäinen kirjain. Toisaalta sanaosien kirjasinlaji on sama. Vaikka kyseinen kirjasinlaji ei ole erityisen mielikuvituksellinen, se on kuitenkin tyylitelty eikä se kuulu tekstinkäsittelyohjelmien vakiokirjasinlajeihin, kuten asianosaiset ovat istunnossa vahvistaneet. EUIPO ei myöskään kiistä sitä, että kyseinen kirjasinlaji on muotoiltu nimenomaan kantajaa varten ja että kantaja on käyttänyt sitä useiden vuosien ajan. Lisäksi, kuten kantaja perustellusti väittää ja toisin kuin valituslautakunta on todennut, Garamond-kirjasinlajin ja edellä 35 kohdassa esitetyissä asiassa kyseessä olevissa merkeissä käytetyn kirjasinlajin väliset erot eivät typisty ainoastaan siihen, että sanaosien kirjaimet ovat ”hieman paksum[pia]”, vaan – toisin kuin Garamond-kirjasinlajissa – kyseisten merkkien v-kirjaimesta on lisäksi leikattu kirjaimen alaosan terävä kärki. Näin ollen on todettava, että kyseisten merkkien sanaosien ”v” ja ”volvo” kirjasinlaji on sama, eikä kyseinen kirjasinlaji – toisin kuin valituslautakunta on todennut – kuulu liike-elämässä yleisesti käytettyihin kirjasinlajeihin.

44 Unionin yleinen tuomioistuin on muutenkin jo todennut, että se, että merkeissä on käytetty samaa kirjasinlajia, on otettava huomioon vertailtaessa merkkien ulkoasua, vaikka kyse olisi vakiokirjasinlajista (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 16.1.2018, Starbucks v. EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, ei julkaistu, EU:T:2018:4, 29 ja 52 kohta), jolloin on niin, että vaikka kyseisten merkkien sanaosien kirjasinlajina olisi käytetty vakiokirjasinlajia, merkkien voitaisiin katsoa olevan osin samankaltaisia.

45 Toiseksi kyseisten merkkien sanaosat ”v” ja ”volvo” sijaitsevat kumpikin merkkinsä keskellä ja niitä korostetaan selvästi. Molemmat edellä 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessä olevien merkkien sanaosat, joista toinen on hopeanvärinen ja toinen valkoinen, esitetään nimittäin sinisellä taustalla, joka on keskellä ympyränmuotoista kuvio-osaa (ks. jäljempänä 50 kohta), minkä vuoksi ne pistävät silmään. Sanaosia korostetaan selvästi niiden sijoittelulla ja käytetyillä väreillä haetulla kontrastilla. Kuten kantaja perustellusti toteaa, valituslautakunta ei kuitenkaan ole ottanut tätä seikkaa huomioon arvioidessaan kyseisten merkkien ulkoasun samankaltaisuutta.

46 Kolmanneksi rekisteröitäväksi haetussa merkissä ja väitteen tueksi esitetyssä aikaisemmassa tavaramerkissä käytetään hyvin samankaltaisia väriyhdistelmiä. Kyseisille merkeille on nimittäin yhteistä hyvin samansävyinen tai sama sininen väri, jota on käytetty rekisteröitäväksi haetussa merkissä ympyrässä, jossa hopeanvärinen kirjain ”v” sijaitsee, ja tavaramerkissä suorakulmiossa, jonka sisällä on valkoisella kirjoitettu sana ”volvo”. Merkeille on yhteistä myös se, että rekisteröitäväksi haetussa merkissä kirjain ”v” ja sinistä ympyrää ympäröivä ohut, ympyränmuotoinen viiva, ja tavaramerkissä miessukupuolen symboli, ovat hopeanvärisiä.

47 Tältä osin on todettava, että vaikka valituslautakunta on todennut, että molemmissa edellä 35 kohdassa esitetyissä asiassa kyseessä olevissa merkeissä on käytetty sinistä väriä, se ei ole ottanut yleisemmin huomioon sitä, että merkeissä on käytetty hyvin samankaltaista väriyhdistelmää. Se valituslautakunnan

korostama seikka, että väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosa on kirjoitettu valkoisella, kun taas rekisteröitäväksi haetun merkin hallitsevan osan sanaosa on hopeanvärinen, ei poista kyseisissä merkeissä käytetyn väriyhdistelmän samankaltaisuutta, koska kyseisen kahden värin välinen ero ei ole helposti havaittavissa, kun – kuten on tässä tapauksessa – värit ja sininen tausta ovat kontrastissa. Itse asiassa nimenomaan kyseiset väriyhdistelmät auttavat osaltaan korostamaan kyseisiä sanaosia ja tuottamaan samankaltaisen esteettisen kokonaisvaikutelman.

48 Myöskään siitä valituslautakunnan mainitsemasta seikasta, että edellä 35 kohdassa esitetyissä asiassa kyseessä olevissa merkeissä käytetty sininen on hyvin pelkistetty ja yleisesti käytetty liike-elämässä, ei seuraa, että käytettyjen väriyhdistelmien todetulla samankaltaisuudella ei olisi merkitystä. Tältä osin riittää, että todetaan, että kahden merkin ulkoasujen vertailussa on otettava huomioon samojen värien käyttö, vaikka värit ovatkin perusvärejä, kuten esimerkiksi mustan ja valkoisen yhdistelmä 16.1.2018 annetun tuomion COFFEE ROCKS (T-398/16, ei julkaistu, EU:T:2018:4, 52 kohta) taustalla olleessa asiassa.

49 Lisäksi EUIPO:n vastineessaan esittämästä väitteestä, jonka mukaan sekä värien käyttösuhteet edellä 35 kohdassa esitetyissä asiassa kyseessä olevissa merkeissä että merkeissä käytetyt hopean sävyt ovat erilaiset, on todettava, että tällaista perustelua ei esitetä riidanalaisessa päätöksessä, joten tällä väitteellään EUIPO pyrkii perustelemaan riidanalaista päätöstä sellaisilla seikoilla, joita ei ole otettu huomioon kyseisessä päätöksessä. Tällaisiin lisäperusteluihin ei voida vedota pätevästi unionin yleisessä tuomioistuimessa ja näin ollen ne on jätettävä tutkimatta (ks. vastaavasti tuomio 11.12.2014, CEDC International v. SMHV – Underberg (Pullossa olevan ruohonkorren muoto), T-235/12, EU:T:2014:1058, 71 kohta). Muutenkaan väitetty ero käyttösuhteissa ja hopean sävyissä ei mitenkään vaikuta toteamukseen, että rekisteröitäväksi haetussa merkissä ja väitteen tueksi esitetyssä aikaisemmassa tavaramerkissä käytetään hyvin samankaltaista väriyhdistelmää, mikä on selvästi ja välittömästi havaittavissa.

50 Neljänneksi on todettava, että sekä rekisteröitäväksi haettu merkki että väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki ovat kokonaisuutena arvioiden ympyränmuotoisia. Yhtäältä asiassa on nimittäin riidatonta, että ensiksi mainitussa merkissä on iso sininen ympyrä, jota ympäröi ohut, hopeanvärinen ja ympyränmuotoinen viiva, vaikka valituslautakunta ei olekaan ottanut huomioon tätä viimeksi mainittua osaa. Toisaalta valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä, että aikaisemmassa tavaramerkissä on sisäinen ympyrämuoto, jota ympäröi miessukupuolen symbolin hopeanvärinen muoto, tai ainakin kaksi puoliympyrää sen sinisen suorakulmion ylä- ja alapuolella, johon sanaosa ”volvo” on kirjoitettu. Lisäksi kyseisessä tavaramerkissä oleva miessukupuolen symboli () muodostuu ympyräosasta ja nuolesta. Vaikka EUIPO:n tavoin oletettaisiin, että kohdeyleisö tunnistaa välittömästi kyseisen symbolin, tämä ei kuitenkaan merkitse, toisin kuin valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, että kyseinen yleisö ei havaitse, että miessukupuolen symboli muodostuu muun muassa selvästi näkyvästä ympyräosasta, varsinkin, kun ympyräosaan liitetty nuoli on paljon pienempi kuin itse ympyräosa. Siten valituslautakunta on kyseisessä kohdassa katsonut virheellisesti, että kyseisessä tavaramerkissä ”ei ole ympyrää”.

51 Tästä seuraa, että rekisteröitäväksi haetulla merkillä ja väitteen tueksi esitetyllä aikaisemmalla tavaramerkillä on useita yhteisiä ulkoasuun liittyviä piirteitä, nimittäin niissä on käytetty samaa kirjasinlajia, hyvin samankaltaista väriyhdistelmää ja ympyrämuotoja, joiden keskelle on sijoitettu merkin korostettu sanaosa. Sanaosille on lisäksi yhteistä v-kirjaimen käyttö, joka on rekisteröitäväksi haetun merkin hallitsevan osan ainoa kirjain ja väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosan ensimmäinen kirjain.

52 On totta, kuten riidanalaisessa päätöksessä esitetään ja kuten EUIPO väittää, että edellä 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessä olevat merkit myös eroavat merkittävästi toisistaan ulkoasunsa puolesta. Siten erityisesti rekisteröitäväksi haetun merkin hallitsevan osan yhdestä ainoasta kirjaimesta, eli kirjaimesta ”v”, muodostuva sanaosa eroaa väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosasta ”volvo”, jossa on viisi kirjainta; haetussa merkissä on sininen ympyrä, kun taas tavaramerkissä ympyrämuodon

kehä on hopeanvärinen (ks. edellä 40 kohta); toisin kuin haetussa merkissä, tavaramerkissä on sininen suorakulmio, jonka sisällä on sanaosa ”volvo”, sekä kuvio-osa, joka muistuttaa miessukupuolen symbolia, eikä haetun merkin sanaosaa ”v-wheels” ole väitteen tueksi esitetyssä aikaisemmassa tavaramerkissä.

53 Vaikka nämä erot ovat merkittäviä, ne eivät tee edellä 43–51 kohdassa esitetyistä samankaltaisuuksista merkityksettömiä arvioitaessa sitä kokonaisvaikutelmaa, joka edellä 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessä olevien merkkien perusteella syntyy. Kaikki kyseiset samankaltaisuudet nimittäin liittyvät rekisteröitäväksi haetun merkin ja väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin hallitsevien osien eri piirteisiin, jolloin niitä ei voida pitää merkityksettöminä.

54 Lisäksi on niin, että vaikka EUIPO:n tavoin katsottaisiin, että mikään edellä 43–51 kohdassa mainituista samankaltaisuuksista ei yksinään riitä perusteeksi todeta, että edellä 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla, yhdessä tarkasteltuna kyseiset samankaltaisuudet osoittavat kuitenkin, että merkit ovat ulkoasultaan vähäisissä määrin samankaltaisia, mikä on otettava huomioon sovellettaessa kyseistä artiklaa. Tältä osin on riittävää muistuttaa, että edellä 24 ja 25 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan kaksi merkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta.

55 Lisäksi EUIPO myönsi istunnossa, että edellä 35 kohdassa esitetyissä asiassa kyseessä olevissa merkeissä on tiettyjä samankaltaisuuksia, mutta sen mukaan asiassa on kyse ”rajatapauksesta”, jossa merkkien samankaltaisuuden aste ei vastaa oikeuskäytännössä edellytettyä samankaltaisuuden astetta. Tältä osin on kuitenkin muistettava, että edellä 19 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa edellytetään vähäisempää samankaltaisuuden astetta kuin asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja että yhdessä tarkasteltuna edellä 43–51 kohdassa mainitut samankaltaisuudet riittävät perusteeksi todeta, että rekisteröitäväksi haettu merkki ja väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki ovat ulkoasultaan vähäisissä määrin samankaltaisia, mikä on otettava huomioon sovellettaessa asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohtaa.

56 Tästä seuraa, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että edellä 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan erilaisia.

57 Toiseksi edellä 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessä olevien merkkien lausuntatavan vertailusta on katsottava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, etteivät merkkien lausuntatavat ole samankaltaisia. Yhtäältä on nimittäin niin, että kun rekisteröitäväksi haettu merkki lausutaan pelkkänä v-kirjaimena, valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että kirjain ”v” lausutaan toisin kuin väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosa ”volvo”. Ensin mainitussa tapauksessa kirjain lausutaan lausumalla äänne, joka vastaa kyseistä kirjainta aakkosissa, kun taas sanaosa ”volvo”, joka muodostuu tavuista ”vol” ja ”vo”, lausutaan sanana ja sillä on erilainen painotus, intonaatio ja rytmi.

58 Jos toisaalta rekisteröitäväksi haettu merkki lausutaan samalla tavoin kuin sen sanaosa ”v-wheels”, tätäkään lausuntatapaa ei voida rinnastaa väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin sanaosan ”volvo” lausuntatapaan. Toisin kuin kantaja väittää, tavut, joihin edellä 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessä olevat merkit voidaan jakaa, lausutaan eri tavoin. Näin ollen on niin, että vaikka merkeissä on osin samat kirjaimet, ne lausutaan eri järjestyksessä ja niiden painotus ja rytmi poikkeavat toisistaan.

59 Kolmanneksi edellä 35 kohdassa esitettyjen asiassa kyseessä olevien merkkien merkityssisällön vertailusta on riittävää todeta, että asianosaiset eivät riitauta valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan tällaista vertailua ei ole mahdollista suorittaa käsiteltävässä asiassa.

60 Näin ollen on pääteltävä, että edellä 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan vähäisissä määrin samankaltaisia ja että ne eivät ole lausuntatavaltaan samankaltaisia.

61 Lisäksi on muistutettava, ettei kyseisten merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyvillä seikoilla ole aina samaa painoarvoa. Merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien merkitys voi riippua erityisesti merkkeihin itseensä liittyvistä ominaisuuksista tai kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden myyntiolosuhteista. Jos kyseisten tavaramerkkien kattamia tavaroita myydään normaalisti itsepalvelumyymälöissä, joissa kuluttaja valitsee tuotteen itse ja hänen täytyy näin ollen pääosin luottaa tuotteeseen merkityn tavaramerkin kuvaan, merkkien ulkoasun samankaltaisuuden merkitys on pääsääntöisesti suurempi. Jos taas kyseistä tavaraa myydään niin, että sitä pyydetään suullisesti, merkkien lausuntatavan samankaltaisuudella katsotaan yleensä olevan enemmän painoarvoa. Kahden tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuuden asteella on siis vähemmän merkitystä silloin, kun kyse on tavaroista, joita myydään niin, että kohdeyleisö yleensä ostohetkellä mieltää tavaramerkin, joka ne kattaa, ulkoasun kautta (tuomio 11.12.2014, Coca-Cola v. SMHV – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, 68 kohta; ks. myös vastaavasti tuomio 5.7.2016, Future Enterprises v. EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, 32 kohta).

62 Tästä seuraa, että koska valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että edellä 35 kohdassa esitetyt asiassa kyseessä olevat merkit olivat ulkoasultaan erilaisia, valituslautakunta on virheellisesti jättänyt arvioimatta kyseisten merkkien yleistä samankaltaisuutta ja näin ollen tarkastelematta loppuja asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksiä, jotka on esitetty edellä 17 ja 18 kohdassa.

63 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä.

64 Tässä tilanteessa ja koska yksi ainoa suhteellinen hylkäysperuste, kuten esimerkiksi asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdassa säädetty hylkäysperuste, riittää estämään rekisteröitäväksi haetun merkin rekisteröinnin ja koska valituslautakunnan on tutkittava muut kyseisen artiklan soveltamisedellytykset, riidanalainen päätös on kumottava kokonaisuudessaan ilman, että on tutkittava muita kantajan esittämiä kanneperusteita (ks. vastaavasti tuomio 27.10.2016, Spa Monopole v. EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, ei julkaistu, EU:T:2016:631, 71 kohta).

Oikeudenkäyntikulut

65 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

66 Koska EUIPO on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajalle asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

67 Koska kantaja on lisäksi vaatinut, että EUIPO velvoitetaan korvaamaan sille väiteosastolla käydystä menettelystä syntyneet kustannukset ja asian käsittelystä valituslautakunnassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, on muistutettava, että työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille asian käsittelystä valituslautakunnassa aiheutuneita välttämättömiä kustannuksia pidetään korvattavina oikeudenkäyntikuluina, jolloin kyseinen kantajan vaatimus on hyväksyttävä. Tämä ei kuitenkaan koske väiteosastossa käydystä menettelystä syntyneitä kustannuksia. Näin ollen kantajan vaatimus, joka koskee väiteosaston menettelyssä aiheutuneita kuluja, jotka eivät ole korvattavia oikeudenkäyntikuluja, on jätettävä tutkimatta (tuomio 20.9.2018, Kwizda Holding v. EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, 90 ja 91 kohta).

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 21.3.2018 tekemä päätös (asia R 1852/2017-4) kumotaan.

2) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien Volvo Trademark Holding AB:lle asian käsittelystä EUIPO:n valituslautakunnassa aiheutuneet välttämättömät oikeudenkäyntikulut.

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Julistettiin Luxemburgissa 24 päivänä syyskuuta 2019.

Allekirjoitukset