HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a șaptea)

24 septembrie 2019*

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative V V-WHEELS – Mărci ale Uniunii Europene, naționale și neînregistrate figurative anterioare VOLVO – Motiv relativ de refuz – Similitudine a semnelor – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001”

În cauza T-356/18,

**Volvo Trademark Holding AB**, cu sediul în Göteborg (Suedia), reprezentată de T. Dolde, avocat, și de M. Hawkins, solicitor,

reclamantă,

împotriva

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)**, reprezentat de S. Bonne și de H. O’Neill, în calitate de agenți,

pârât,

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO fiind

**Paalupaikka Oy**, cu sediul în Iisalmi (Finlanda),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 21 martie 2018 (cauza R 1852/2017-4), privind o procedură de opoziție între Volvo Trademark Holding și Paalupaikka,

TRIBUNALUL (Camera a șaptea),

compus din doamna V. Tomljenović, președinte, și domnii E. Bieliūnas și A. Kornezov (raportor), judecători,

grefier: doamna R. Ūkelytė, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 7 iunie 2018,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 4 octombrie 2018,

în urma ședinței din 16 mai 2019,

pronunță prezenta

* Limba de procedură: engleza.

## Hotărâre

### Istoricul cauzei

1 La 4 august 2015, Paalupaikka Oy a depus o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), astfel cum a fost modificat [înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este următorul semn figurativ:




3 Acest semn este descris în cererea de înregistrare ca fiind „[u]n cerc albastru în centrul căruia se află [litera «v»] arginti[e]”, cerc care „este înconjurat de o fină delimitare argintie” și apare deasupra „cuvântului «v-wheels»”, în care „[l]itera «[v]» […] este argintie [și] celelalte caractere sunt de culoare albastră”. Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 12 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund

următoarei descrieri: „Jante pentru roțile automobilelor; [j]ante pentru roțile mașinilor; [r]oți; [r]oți pentru vehicule; [r]oți pentru automobile; [r]oți pentru motociclete; [r]oți de mașini; [c]ărucioare pentru vagonete [vehicule]; [r]oți [piese pentru vehicule terestre]; [r]oți pentru carturi de curse; [r]oți, pneuri și benzi de rulare continue”.

4 Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în *Buletinul mărcilor Uniunii Europene* nr. 182/2015 din 25 septembrie 2015.

5 La 31 decembrie 2015, reclamanta, Volvo Trademark Holding AB, a formulat opoziție față de înregistrarea semnului solicitat pentru produsele prevăzute la punctul 3 de mai sus.

6 Opoziția se întemeia pe următoarele mărci anterioare, care acopereau toate produsele din clasa 12:

– marca Uniunii Europene figurativă înregistrată cu numărul 10397016, reprodusă în continuare:




– marca Uniunii Europene figurativă înregistrată cu numărul 4804522, reprodusă în continuare:




– marca Uniunii Europene figurativă înregistrată cu numărul 9045311, reprodusă în continuare:




– marca finlandeză figurativă înregistrată cu numărul 66240, reprodusă în continuare:




– marca suedeză figurativă înregistrată cu numărul 385923, reprodusă în continuare:




– marca suedeză figurativă care a făcut obiectul unei cereri de înregistrare la 22 august 2014, reprodusă în continuare:




– marca de notorietate în Uniunea Europeană, reprodusă în continuare:




– marca de notorietate în Uniune, reprodusă în continuare:




– marca de notorietate în Uniune, reprodusă în continuare:




7 Motivele invocate în susținerea opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001].

8 La 19 iunie 2017, divizia de opoziție a respins opoziția în totalitate.

9 La 22 august 2017, reclamanta a introdus o cale de atac la EUIPO împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenite articolele 66-71 din Regulamentul 2017/1001).

10 Prin decizia din 21 martie 2018 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a EUIPO a respins calea de atac. În special, aceasta a considerat mai întâi că semnul a cărui înregistrare era solicitată era diferit de mărcile anterioare invocate în susținerea opoziției și că, prin urmare, nu se putea constata niciun risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001. În continuare, aceasta a respins motivul de opoziție întemeiat pe articolul 8 alineatul (5) din regulamentul menționat, întrucât prima condiție pentru aplicarea acestei dispoziții nu era îndeplinită, semnele în conflict fiind diferite. În sfârșit, aceasta a arătat că nici sondajele de opinie, nici decizia Patentstyret (Oficiul norvegian pentru proprietate industrială), prezentate de reclamantă, nu puteau repune în discuție aceste concluzii.

## Concluziile părților

11 Reclamanta solicită Tribunalului:

– anularea deciziei atacate;

– obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în cadrul procedurilor în fața diviziei de opoziție și a Camerei a patra de recurs a EUIPO.

12 EUIPO solicită Tribunalului:

– respingerea acțiunii în totalitate;

– obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de acesta.

## În drept

13 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive. Primul și al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) și, respectiv, a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001. Al treilea motiv privește o denaturare a faptelor și a probelor de către camera de recurs, cu încălcarea articolului 72 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001. Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea obligației de motivare care revine camerei de recurs în temeiul articolului 94 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001.

14 Din decizia atacată reiese că, în cadrul analizei motivului relativ de refuz prevăzut la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001, camera de recurs a considerat că semnele în conflict erau diferite, astfel încât se impunea respingerea opoziției întemeiate atât pe articolul 8 alineatul (1) litera (b), cât și pe articolul 8 alineatul (5) din același regulament.

15 În ceea ce privește primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, reclamanta consideră în esență că în mod greșit a constatat camera de recurs lipsa oricărei similitudini între semne, înlăturând, ca urmare a acestui fapt, motivul relativ de refuz prevăzut de această dispoziție.

16 Potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, la opoziția titularului unei mărci anterioare înregistrate în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când este identică sau similară cu o marcă anterioară, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se depune cererea sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca

anterioară, atunci când, în cazul unei mărci UE anterioare, aceasta se bucură de un renume în Uniune sau, în cazul unei mărci naționale anterioare, se bucură de un renume în respectivul stat membru, precum și atunci când utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia.

17 Din modul de redactare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001 rezultă că aplicarea acestei dispoziții este supusă condițiilor cumulative care țin, în primul rând, de identitatea sau de similitudinea dintre mărcile în conflict, în al doilea rând, de existența unui renume al mărcii anterioare invocat în sprijinul opoziției și, în al treilea rând, de existența riscului ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau să aducă atingere acestora (Hotărârea din 28 iunie 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punctul 54).

18 Potrivit unei jurisprudențe constante, atingerile prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001 privind marca comunitară, atunci când se produc, sunt consecința unui anumit grad de similitudine între mărcile anterioară și ulterioară, din cauza căreia publicul vizat realizează o asociere între aceste două mărci, cu alte cuvinte, stabilește o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă (a se vedea Hotărârea din 12 martie 2009, Antartica/OAPI, C-320/07 P, nepublicată, EU:C:2009:146, punctul 43 și jurisprudența citată).

19 În ceea ce privește în special prima condiție de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, amintită la punctul 17 de mai sus, și anume identitatea sau similitudinea semnelor în conflict, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței Curții, gradul de similitudine necesar în cadrul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001, pe de o parte, și în cadrul articolului 8 alineatul (5) din același regulament, pe de altă parte, este diferit. Astfel, în timp ce punerea în aplicare a protecției instituite prin prima dintre aceste două dispoziții este condiționată de constatarea unui asemenea grad de similitudine între mărcile în conflict încât există, în percepția publicului vizat, un risc de confuzie între acestea, existența unui asemenea risc nu este necesară pentru protecția conferită de cea de a doua dintre ele. Astfel, atingerile prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001 pot fi consecința unui grad mai redus de similitudine între mărcile anterioară și ulterioară, dacă acesta este suficient pentru ca publicul vizat să realizeze o asociere între mărcile menționate, cu alte cuvinte, să stabilească o legătură între acestea (Hotărârea din 24 martie 2011, Ferrero/OAPI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punctul 53, și Hotărârea din 20 noiembrie 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P și C-582/13 P, nepublicată, EU:C:2014:2387, punctul 72).

20 Prin urmare, atunci când orice similitudine între semnele în conflict este înlăturată, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, la fel ca alineatul (1) litera (b) al acestui articol, este în mod vădit inaplicabil. Numai în ipoteza în care mărcile în conflict prezintă o anumită similitudine, chiar redusă, este necesar să procedeze la o apreciere globală pentru a stabili dacă, în pofida gradului de similitudine redus dintre acestea, există, dată fiind prezența altor factori pertinenți precum notorietatea sau renumele mărcii anterioare, un risc de confuzie sau o legătură între aceste mărci în percepția publicului vizat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 martie 2011, Ferrero/OAPI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punctul 66, și Hotărârea din 20 noiembrie 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P și C-582/13 P, nepublicată, EU:C:2014:2387, punctul 73).

21 În lumina acestor considerații introductive trebuie analizat primul motiv invocat de reclamantă.

22 În speță, camera de recurs a apreciat că semnele în conflict erau diferite și a constatat, în acest temei, neaplicarea motivului de refuz prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, fără a examina celelalte condiții prevăzute de această dispoziție și amintite la punctul 17 de mai sus.

23 Prin urmare, este necesar să se verifice dacă camera de recurs putea concluziona în mod întemeiat că nu exista nicio similitudine, chiar redusă, între semnele în conflict.

24 În această privință, trebuie amintit că două semne sunt similare atunci când, din punctul de vedere al publicului relevant, există între ele o egalitate cel puțin parțială în ceea ce privește unul sau mai multe aspecte relevante, și anume aspectele vizuale, fonetice și conceptuale [a se vedea Hotărârea din 29 noiembrie 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, nepublicată, EU:T:2018:850, punctul 66 și jurisprudența citată].

25 Aprecierea similitudinii dintre două semne nu se poate limita la luarea în considerare a unei singure componente a unei mărci complexe și la compararea acesteia cu o altă marcă. Dimpotrivă, comparația trebuie să se facă prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg, ceea ce nu exclude faptul că impresia de ansamblu produsă de o marcă complexă în memoria publicului relevant poate fi dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale (a se vedea Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punctul 41 și jurisprudența citată). Aprecierea similitudinii se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punctul 42, și Hotărârea din 20 septembrie 2007, Nestlé/OAPI, C-193/06 P, nepublicată, EU:C:2007:539, punctul 43). Aceasta ar putea fi situația în special atunci când componenta menționată poate domina prin ea însăși imaginea mărcii respective pe care publicul relevant o păstrează în memorie, astfel încât toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile în impresia de ansamblu produsă de ea (Hotărârea din 20 septembrie 2007, Nestlé/OAPI, C-193/06 P, nepublicată, EU:C:2007:539, punctul 43).

26 În speță, mai întâi, camera de recurs a considerat, în cadrul aprecierii sale întemeiate pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001, că publicul relevant care trebuie luat în considerare era marele public, și anume consumatorii finali și consumatorii profesioniști, al căror nivel de atenție varia de la mediu la ridicat, teritoriul relevant pentru analiza riscului de confuzie fiind Uniunea în ceea ce privește mărcile anterioare ale Uniunii și mărcile anterioare neînregistrate de notorietate, precum și Suedia și Finlanda în ceea ce privește mărcile naționale înregistrate pe aceste teritorii. Părțile nu contestă această definiție a publicului relevant.

27 În continuare, camera de recurs a procedat la compararea vizuală, fonetică și conceptuală a semnelor în conflict. În primul rând, ea a examinat opoziția, în măsura în care aceasta era întemeiată pe marca Uniunii Europene nr. 10397016, reprodusă la punctul 6 de mai sus.

28 În această privință, camera de recurs a constatat că semnul a cărui înregistrare fusese solicitată era un semn figurativ constituit din litera stilizată „v”, scrisă cu culoare argintie și inserată într-un cerc albastru. În opinia sa, fontul utilizat se asemăna cu fontul standard Garamond, disponibil în orice program de prelucrare a textului. Aceasta a adăugat că, sub cerc, aceeași literă stilizată era reprodusă, însă la dimensiuni mai mici, urmată de o cratimă și de cuvântul „wheels” scris cu un font care semăna cu fontul Arial. Camera de recurs a considerat că respectivul cuvânt, care era un cuvânt în limba engleză de bază ce putea fi înțeles în întreaga Uniune, era descriptiv în ceea ce privește produsele acoperite de marca a cărei înregistrare fusese solicitată și nedistinctiv în ceea ce privește autovehiculele, iar litera „v” nu avea nicio semnificație în raport cu autovehiculele. În acest temei, ea a indicat că, „în cel mai bun caz pentru reclamantă”, semnul a cărui înregistrare fusese solicitată era dominat de litera „v” argintie inserată într-un cerc albastru, culoarea albastră fiind o culoare primară.

29 În ceea ce privește marca Uniunii Europene nr. 10397016, camera de recurs a arătat că aceasta era constituită din reprezentarea stilizată a elementului verbal „volvo” cu litere albastre, culoarea albastră fiind o culoare primară, și cu caractere asemănătoare cu fontul standard Garamond, „cu singura diferență că aceste litere [păreau] ușor mai groase decât în [fontul menționat]”. În ceea ce privește semnele în conflict, aceasta a arătat că atât fontul, cât și culoarea utilizate erau foarte simple și utilizate în mod curent în comerț, astfel încât nu confereau un caracter distinctiv semnelor menționate.

30 În ceea ce privește comparația vizuală între semnele în conflict, camera de recurs a considerat, la punctul 30 din decizia atacată, că elementele dominante ale semnelor menționate, și anume litera „v” pentru semnul a cărui înregistrare fusese solicitată și, respectiv, elementul verbal „volvo” pentru marca anterioară, erau diferite. Aceasta a observat că un semn compus dintr-o singură literă nu putea fi considerat similar cu un cuvânt care începea cu aceeași literă. În opinia sa, elementele figurative suplimentare erau de asemenea diferite. Ea a indicat că, chiar dacă cele două semne aveau culoarea albastră și chiar dacă era vorba despre aceeași nuanță de albastru, aceasta nu compensa diferențele existente între ele.

31 Pe plan fonetic, camera de recurs a apreciat că litera unică „v” care figurează în semnul a cărui înregistrare fusese solicitată se pronunța în mod diferit față de litera „v”, care figurează în elementul verbal „volvo” din marca anterioară, în limbile engleză, spaniolă și germană. Dat fiind că nu dispunea de niciun exemplu într-o altă limbă care să demonstreze contrariul, aceasta a concluzionat că semnele în conflict nu erau similare pe plan fonetic.

32 Pe plan conceptual, camera de recurs a considerat că nu era posibilă nicio comparație, întrucât nici elementul dominant și distinctiv al semnului a cărui înregistrare fusese solicitată, nici marca anterioară nu aveau vreo semnificație.

33 Pe de altă parte, camera de recurs a arătat că, deși s-a ținut seama de elementul „v-wheels” al semnului a cărui înregistrare fusese solicitată, semnele în conflict ar fi și mai îndepărtate pe plan vizual și fonetic. De asemenea, în opinia sa, în cazul în care un concept ar trebui să fie atribuit elementului dominant al semnului menționat, și anume acela al unei litere unice, sau ar trebui să se țină seama de cuvântul „wheels” din elementul „v-wheels” al acestui semn, semnele în conflict ar fi diferite pe plan conceptual.

34 În al doilea rând, camera de recurs a comparat semnul a cărui înregistrare fusese solicitată cu toate celelalte mărci figurative anterioare prezentate în susținerea opoziției și reluate la punctul 6 de mai sus. În această privință, ea a arătat că toate mărcile respective erau constituite din elementul distinctiv verbal „volvo”, scris cu același font de caractere ca marca Uniunii Europene nr. 10397016, și „dintr-un element figurativ codominant”, elementul verbal „volvo” fiind scris cu negru pe o etichetă albă sau cu alb pe o etichetă neagră sau albastră. Aceasta a considerat, în plus, că aceste mărci nu conțineau un cerc, contrar afirmațiilor reclamantei, întrucât elementul lor figurativ nu putea fi descompus într-un cerc și o săgeată, ci ar fi perceput ca un element unic care se aseamănă cu simbolul notoriu al genului masculin (), astfel încât semnele în conflict nu aveau în comun același element circular. Pe de altă parte, în niciuna dintre aceste mărci, elementul verbal „volvo” nu era scris cu culoare argintie, spre deosebire de litera „v” a semnului amintit. Or, întrucât toate aceste mărci conțin un element „codominant” suplimentar, diferențele dintre ele și acest semn ar fi „cu atât mai mari”. În consecință, camera de recurs a concluzionat că semnul în discuție era diferit de toate celelalte mărci menționate mai sus.

35 Reclamanta susține că, în vederea aplicării articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, aprecierea similitudinii dintre semnele în conflict pe care a efectuat-o camera de recurs este eronată în mai multe privințe. În cererea introductivă și în ședință, aceasta a precizat că argumentele sale se concentrau în principal pe comparația dintre semnul a cărui înregistrare fusese solicitată și marca Uniunii Europene de notorietate reprodusă mai jos (denumită în continuare „marca anterioară invocată”):

| Semnul a cărui înregistrare a fost solicitată | Marcă anterioară de notorietate în Uniune |
|---|---|
|   |   |

36 Potrivit reclamantei, există o anumită similitudine vizuală între semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus pentru motivul că au mai multe elemente comune, și anume litera „v”, forme circulare, o poziționare a elementelor verbale în interiorul formelor circulare menționate, aceeași combinație de culori albastră și argintie și utilizarea aceluiași font, care nu este fontul standard Garamond, ci un font creat în mod special de aceasta. Or, camera de recurs ar fi omis să țină seama de unele dintre aceste asemănări, precum și de impresia de ansamblu produsă de semnele menționate. Pe de altă parte, ar exista de asemenea o anumită similitudine fonetică între aceste semne.

37 EUIPO răspunde că, în primul rând, faptul că elementul verbal „volvo” care figurează în marca anterioară invocată începe cu litera „v”, care este repetată ulterior, nu este suficient pentru a înlătura diferențele dintre semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus și că fontul de caractere utilizat nu este deosebit de distinctiv. În al doilea rând, semnele menționate nu ar avea aceleași elemente figurative, în special o formă circulară, nici aceleași elemente verbale, astfel încât nu ar putea fi considerate similare. În al treilea rând, contrar celor susținute de reclamantă, elementul verbal al mărcii anterioare invocate ar fi poziționat într-un dreptunghi care acoperă mai puțin de o treime din simbolul genului masculin, în timp ce elementul „v” al semnului a cărui înregistrare a fost solicitată ar acoperi toată suprafața discului pe care ar fi fost aplicat. În al patrulea rând, tonul culorii argintii utilizate în semnul menționat nu coincide cu culoarea argintie a mărcii anterioare invocate, iar proporția culorilor nu este identică astfel încât să facă aceste semne similare. Combinația de culori albastră și argintie nu ar fi, pe de altă parte, distinctivă în mod intrinsec.

38 Trebuie să se arate că semnul a cărui înregistrare a fost solicitată este un semn figurativ complex. Acesta cuprinde un element care, ținând seama de dimensiunea și de poziționarea sa, este elementul dominant, constituit din litera „v” scrisă cu culoare argintie cu un font ușor stilizat, inserată într-un

cerc albastru delimitat de o linie fină argintie. Sub acest element se află un element verbal de dimensiuni mai mici, și anume „v-wheels”, a cărui literă „v” este aceeași cu cea care figurează în cercul albastru, dar reprodusă într-o dimensiune mai mică, celelalte caractere fiind scrise cu albastru într-un font care seamănă cu fontul Arial.

39 În această privință, camera de recurs a arătat în mod corect, la punctul 27 din decizia atacată, că elementul dominant al semnului a cărui înregistrare fusese solicitată era cel compus din litera mare „v” scrisă în culoare argintie și inserată într-un cerc albastru. Totuși, este necesar să se precizeze că acest cerc albastru este, la rândul său, înconjurat de o linie circulară fină argintie (a se vedea punctele 2 și 3 de mai sus), ceea ce camera menționată a omis să arate. În ceea ce privește elementul verbal „v-wheels” al semnului menționat, trebuie să se constate că acesta nu poate fi considerat dominant în raport cu dimensiunea sa și cu faptul că reproduce în parte litera mare „v” stilizată a elementului dominant. Acest aspect nu este însă neglijabil.

40 În ceea ce privește marca anterioară invocată, aceasta este de asemenea o marcă complexă constituită din elementul verbal „volvo”, scris cu litere ușor stilizate de culoare albă pe fondul unui dreptunghi albastru inserat într-un element circular de culoare argintie însoțit de o mică săgeată de aceeași culoare care iese în sus în partea dreaptă. În această privință, camera de recurs a subliniat în mod corect că marca menționată era constituită din elemente dominante, și anume din elementul verbal „volvo” și dintr-un element circular însoțit de o săgeată mică ce iese în sus în partea dreaptă.

41 În primul rând, în ceea ce privește compararea semnelor în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus pe plan vizual, camera de recurs a considerat în esență că acestea erau diferite.

42 Totuși, este necesar să se arate în această privință, astfel cum susține în esență reclamanta, că semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus prezintă elemente de asemănare pe plan vizual.

43 Astfel, *primo*, elementul verbal al elementului dominant al semnului a cărui înregistrare a fost solicitată și elementul verbal al mărcii anterioare invocate, și anume litera „v” și, respectiv, elementul verbal „volvo”, evidențiază anumite similitudini. Pe de o parte, litera menționată coincide în special cu prima literă a acestui element verbal. Pe de altă parte, în cele două situații, acestea sunt scrise cu fonturi identice. Chiar dacă acest font nu este deosebit de fantezist, el este totuși stilizat și nu figurează printre fonturile „standard” ale programelor informatice de prelucrare a textului, astfel cum au confirmat părțile în ședință. EUIPO nu contestă, de altfel, că fontul în discuție a fost conceput în mod specific pentru reclamantă și este utilizat de aceasta de mulți ani. Pe de altă parte, după cum susține în mod întemeiat reclamanta și contrar celor arătate de camera de recurs, diferențele dintre fontul Garamond și fontul utilizat în semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus nu constau doar în scrierea „ușor mai groasă” a literelor, ci și în faptul că, spre deosebire de fontul Garamond, litera „v” din cadrul semnelor menționate este scrisă prin decuparea părții ascuțite inferioare a acesteia. În consecință, trebuie să se constate că aceste semne utilizează același font pentru elementele lor verbale „v” și „volvo”, care nu figurează, contrar celor afirmate de camera de recurs, printre fonturile utilizate în mod curent în comerț.

44 În orice caz, Tribunalul a avut deja ocazia să arate că utilizarea aceluiași font, chiar și standard, este un element care trebuie să fie luat în considerare în cadrul examinării comparației vizuale a semnelor în conflict [a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 16 ianuarie 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, nepublicată, EU:T:2018:4, punctele 29 și 52], astfel încât, chiar și în ipoteza în care elementele verbale ale semnelor în conflict ar fi fost scrise cu un font standard, acest fapt nu ar împiedica recunoașterea unui element de asemănare între ele.

45 *Secundo*, elementele verbale „v” și „volvo” ale semnelor în conflict sunt poziționate în centrul semnului lor corespunzător și sunt puse în valoare în mod clar. Astfel, în semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus, ambele elemente verbale amintite, scrise cu culoare argintie și, respectiv, cu alb, sunt prezentate pe un fond albastru în centrul unui element figurativ circular (a se vedea

punctul 50 de mai jos), ceea ce le scoate în evidență. Prin poziționarea lor și prin contrastul urmărit la nivelul culorilor utilizate, acestea sunt puse în valoare în mod clar. Or, după cum susține în mod întemeiat reclamanta, camera de recurs a omis să țină seama de acest aspect la aprecierea similitudinii vizuale a semnelor menționate.

46 *Tertio*, semnul a cărui înregistrare a fost solicitată și marca anterioară invocată utilizează o combinație de culori foarte similară. Astfel, acestea au în comun culoarea albastră, într-o nuanță foarte similară, chiar identică, utilizată în semnul menționat pentru cercul în care este inserată litera „v”, scrisă cu culoare argintie, și în marca amintită pentru dreptunghiul în care este scris cuvântul „volvo” cu alb. Ele au de asemenea în comun utilizarea culorii argintii pentru litera „v” și linia circulară fină care înconjoară cercul albastru, în ceea ce privește acest semn, și pentru simbolul genului masculin, în ceea ce privește această marcă.

47 În această privință, deși camera de recurs a observat că semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus aveau în comun utilizarea culorii albastre, aceasta a omis să țină seama în mod global de utilizarea unei combinații de culori foarte similare. Faptul, subliniat de camera menționată, că elementul verbal al mărcii anterioare invocate este scris cu alb, în timp ce elementul verbal al elementului dominant al semnului a cărui înregistrare a fost solicitată este scris cu culoare argintie nu elimină în niciun fel similitudinea în ceea ce privește combinația de culori utilizată în semnele respective, întrucât, atunci când aceste două culori sunt puse în contrast cu un fond albastru, precum în speță, diferența dintre ele nu este ușor perceptibilă. În realitate, combinațiile de culori menționate contribuie tocmai la punerea în valoare a acestor elemente verbale și la obținerea unui rezultat estetic de ansamblu analog.

48 De asemenea, faptul, subliniat de camera de recurs, că culoarea albastră utilizată în semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus este foarte simplă și utilizată în mod curent în comerț nu înlătură similitudinea constatată la nivelul combinației de culori utilizate. În această privință, este suficient să se amintească faptul că, pentru compararea vizuală a două semne, este necesar să se țină seama de utilizarea acelorași culori, chiar dacă acestea sunt culori primare, precum combinația de negru și alb în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea din 16 ianuarie 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, nepublicată, EU:T:2018:4, punctul 52).

49 Pe de altă parte, în ceea ce privește argumentul invocat de EUIPO în memoriul în răspuns, potrivit căruia atât proporția în care sunt repartizate culorile în semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus, cât și tonul culorii argintii utilizate în aceste semne ar fi diferite, trebuie să se constate că un asemenea motiv nu figurează în decizia atacată, astfel încât, prin intermediul acestui argument, EUIPO pretinde că susține decizia atacată prin elemente neluate în considerare în aceasta. O astfel de motivare suplimentară nu poate fi invocată în mod util în fața Tribunalului și trebuie să fie respinsă ca inadmisibilă [a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 decembrie 2014, CEDC International/OAPI – Underberg (Forma unui fir de iarbă într-o sticlă), T-235/12, EU:T:2014:1058, punctul 71]. În orice caz, pretinsa diferență de proporție și de nuanță a culorii argintii nu infirmă în niciun fel constatarea că semnul a cărui înregistrare a fost solicitată și marca anterioară invocată utilizează o combinație de culori foarte similare, în mod clar și imediat perceptibilă.

50 *Quarto*, trebuie arătat că atât semnul a cărui înregistrare a fost solicitată, cât și marca anterioară invocată se prezintă în mod global sub o formă circulară. Astfel, pe de o parte, nu se contestă că primul conține un mare cerc albastru, care este înconjurat de o linie circulară fină argintie, chiar dacă camera de recurs a omis să țină seama de acest din urmă element. Pe de altă parte, camera menționată a omis să ia în considerare faptul că marca respectivă cuprindea o formă circulară interioară încadrată de contururile argintii ale simbolului genului masculin sau cel puțin două semicercuri interpuse deasupra și dedesubtul dreptunghiului albastru în care se înscrie elementul verbal „volvo”. În plus, simbolul sexului masculin (), prezent în această marcă, este compus dintr-un element circular și dintr-o săgeată. Presupunând, la fel ca EUIPO, că publicul relevant recunoaște imediat simbolul menționat, aceasta nu înseamnă totuși, contrar celor arătate de camera respectivă la punctul 37 din

decizia atacată, că acest public nu va observa că simbolul genului masculin este format printre altele dintr-un element circular vizibil în mod clar, cu atât mai mult cu cât săgeata care este legată de acesta are o dimensiune mult mai mică decât elementul circular ca atare. Prin urmare, camera de recurs a considerat în mod greșit, la punctul menționat, că marca în cauză „nu [conținea] niciun cerc”.

51 Rezultă că semnul a cărui înregistrare a fost solicitată și marca anterioară invocată au mai multe elemente vizuale în comun, și anume utilizarea aceluiași font, a unei combinații de culori foarte similare, a unor forme circulare în centrul cărora sunt poziționate și puse în valoare elementele lor verbale corespunzătoare, acestea din urmă suprapunându-se, în plus, în ceea ce privește litera „v”, unica literă din elementul dominant al semnului a cărui înregistrare a fost solicitată și prima literă a elementului verbal al mărcii anterioare invocate.

52 Desigur, astfel cum se arată în decizia atacată și după cum arată EUIPO, semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus prezintă de asemenea diferențe vizuale importante. Astfel, printre altele, elementul verbal al elementului dominant al semnului a cărui înregistrare a fost solicitată, care constă într-o singură literă, și anume „v”, este diferit de elementul verbal „volvo” al mărcii anterioare invocate, care este format din cinci litere; semnul menționat conține un cerc albastru, spre deosebire de marca în cauză, în care contururile formei circulare sunt de culoare argintie (a se vedea punctul 40 de mai sus); aceasta din urmă cuprinde, spre deosebire de semnul amintit, un dreptunghi albastru în care se înscrie elementul verbal „volvo”, precum și un element figurativ care se aseamănă cu simbolul genului masculin; elementul verbal „v-wheels” al aceluiași semn lipsește în marca anterioară invocată.

53 Totuși, aceste diferențe, deși sunt importante, nu fac neglijabile, în impresia de ansamblu produsă de semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus, similitudinile indicate la punctele 43-51 de mai sus. Astfel, toate aceste similitudini privesc aspecte diferite ale elementelor dominante ale semnului a cărui înregistrare a fost solicitată și marca anterioară invocată, astfel încât pertinența lor nu poate fi înlăturată.

54 În plus, presupunând, asemenea EUIPO, că niciuna dintre asemănările menționate la punctele 43-51 de mai sus, considerată în mod izolat, nu este suficientă pentru a se constata existența unei similitudini între semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus în vederea aplicării articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, nu este mai puțin adevărat că asemănările respective, privite împreună, indică un grad scăzut de similitudine vizuală care trebuie luat în considerare în vederea aplicării acestui articol. Este suficient să se amintească în această privință că, potrivit jurisprudenței amintite la punctele 24 și 25 de mai sus, două semne sunt similare atunci când, din punctul de vedere al publicului relevant, există între ele o egalitate cel puțin parțială în ceea ce privește unul sau mai multe aspecte relevante.

55 Pe de altă parte, în ședință, EUIPO a admis că existau unele asemănări între semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus, susținând în același timp că, în opinia sa, era vorba despre un „caz limită” care nu atingea gradul de similitudine impus de jurisprudență. În această privință, trebuie amintit însă că, potrivit jurisprudenței menționate la punctul 19 de mai sus, gradul de similitudine impus la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001 este mai redus decât cel impus la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament și că asemănările menționate la punctele 43-51 de mai sus, considerate împreună, sunt suficiente pentru a se constata existența unui grad scăzut de similitudine vizuală între semnul a cărui înregistrare a fost solicitată și marca anterioară invocată, care trebuie să fie luat în considerare în vederea aplicării articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001.

56 Rezultă că camera de recurs a considerat în mod greșit că semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus erau diferite pe plan vizual.

57 În al doilea rând, în ceea ce privește compararea fonetică a semnelor în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus, este necesar să se considere că camera de recurs a concluzionat în mod întemeiat în sensul lipsei de similitudine dintre ele. Astfel, pe de o parte, deși semnul a cărui înregistrare se solicită a fost pronunțat numai prin litera „v”, camera menționată a arătat în mod întemeiat, la punctul 31 din decizia atacată, că litera „v” se pronunța în mod diferit față de elementul verbal „volvo” din marca anterioară invocată. În acest caz, litera menționată se pronunță prin emiterea sunetului corespunzător pronunțării sale în cadrul alfabetului, în timp ce elementul verbal amintit, constituit din silabele „vol” și „vo”, se pronunță în mod continuu și respectă un accent, o intonație și un ritm diferite.

58 Pe de altă parte, deși semnul a cărui înregistrare a fost solicitată se pronunță în același mod ca și elementul său verbal „v-wheels”, nici această pronunție nu poate fi asociată cu cea a elementului verbal „volvo” al mărcii anterioare invocate. Contrar celor susținute de reclamantă, silabele în care pot fi descompuse semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus se pronunță diferit. Astfel, chiar dacă unele litere coincid, acestea se pronunță într-o ordine diferită, cu un accent și un ritm diferite.

59 În sfârșit, în al treilea rând, în ceea ce privește compararea conceptuală a semnelor în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus, este suficient să se observe că părțile nu contestă concluzia camerei de recurs potrivit căreia o asemenea comparație nu este posibilă în speță.

60 Prin urmare, trebuie să se concluzioneze că există un grad scăzut de similitudine vizuală între semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus și lipsa similitudinii dintre acestea pe plan fonetic.

61 Pe de altă parte, trebuie amintit că aspectul vizual, fonetic sau conceptual al semnelor în conflict nu are întotdeauna aceeași pondere. Importanța elementelor de similitudine sau de diferență între semne poate să depindă în special de caracteristicile intrinseci ale acestora sau de condițiile de comercializare a produselor sau a serviciilor pe care le desemnează mărcile în conflict. Dacă produsele desemnate de mărcile în cauză sunt în mod normal vândute în magazine cu autoservire, în care consumatorul alege el însuși produsul și trebuie, prin urmare, să se bazeze în principal pe imaginea mărcii aplicate pe acest produs, o similitudine vizuală a semnelor va avea, în general, o mai mare importanță. Dacă, în schimb, pentru vânzarea produsului vizat este necesară pronunțarea mărcii, se va atribui în mod normal o importanță mai mare unei similitudini fonetice a semnelor. Astfel, gradul de similitudine fonetică între două mărci are o importanță mai redusă în cazul produselor comercializate astfel încât, de obicei, publicul relevant percepe marca respectivă care le desemnează într-o formă vizuală la momentul cumpărării lor [Hotărârea din 11 decembrie 2014, Coca-Cola/OAPI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 68; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 5 iulie 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punctul 32].

62 Rezultă că, atunci când a concluzionat în mod greșit că semnele în conflict reproduse la punctul 35 de mai sus erau diferite pe plan vizual, camera de recurs a săvârșit o eroare prin faptul că nu a procedat la aprecierea similitudinii globale a semnelor menționate și, în consecință, la examinarea tuturor celorlalte condiții pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, amintite la punctele 17 și 18 de mai sus.

63 Prin urmare, primul motiv trebuie admis.

64 În aceste condiții și întrucât este suficient ca un singur motiv relativ de refuz, cum este cel prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, să se opună înregistrării mărcii solicitate, iar camera de recurs va trebui să examineze celelalte condiții de aplicare a articolului menționat, trebuie să se anuleze decizia atacată în totalitate, fără să fie necesar să se examineze celelalte motive invocate de reclamantă [a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 octombrie 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, nepublicată, EU:T:2016:631, punctul 71].

**Cu privire la cheltuielile de judecată**

65 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.

66 Întrucât EUIPO a căzut în pretenții, se impune obligarea acestuia la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de reclamantă, aferente procedurii în fața Tribunalului, conform concluziilor acesteia din urmă.

67 În plus, întrucât reclamanta a solicitat obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată efectuate de aceasta în procedura care s-a aflat pe rolul diviziei de opoziție și în fața camerei de recurs, trebuie amintit că, în temeiul articolului 190 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cheltuielile necesare efectuate de părți în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs sunt considerate cheltuieli de judecată recuperabile, astfel încât această cerere a reclamantei este admisibilă. Situația cheltuielilor de judecată aferente procedurii care s-a aflat pe rolul diviziei de opoziție este însă diferită. Prin urmare, cererea reclamantei privind cheltuielile de judecată aferente procedurii care s-a aflat pe rolul diviziei de opoziție, care nu constituie cheltuieli de judecată recuperabile, este inadmisibilă [Hotărârea din 20 septembrie 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, punctele 90 și 91].

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a șaptea)

declară și hotărăște:

1) **Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 21 martie 2018 (cauza R 1852/2017-4).**

2) **Obligă EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată indispensabile efectuate de Volvo Trademark Holding AB în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO.**

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 24 septembrie 2019.

Semnături