



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto vijeće)

12. studenoga 2014.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Zajednice LOVOL – Verbalni i figurativni žigovi Zajednice i raniji nacionalni figurativni žig VOLVO – Relativni razlozi za odbijanje – Neosnovano iskorištavanje razlikovnoga karaktera ili ugleda ranijeg žiga – Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009“

U predmetu T-524/11,

Volvo Trademark Holding AB, sa sjedištem u Göteborgu (Švedska), koji zastupa M. Treis, odvjetnik,
tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa P. Geroulakos, u svojstvu agenta,

tuženika,

druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom, jest:

Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd, sa sjedištem u Zhangjiakouu (Kina), koji zastupa A. Alejos Cutuli, odvjetnik,

povodom tužbe podnesene protiv odluke prvog žalbenog vijeća OHIM-a od 19. srpnja 2011. (predmet R 1870/2010-1), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Volvo Trademark Holding AB i Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd,

OPĆI SUD (deveto vijeće),

u sastavu: G. Berardis, predsjednik, O. Czúcz (izvjestitelj) i A. Popescu, suci,

tajnik: J. Weychert, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 30. rujna 2011.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 31. siječnja 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 20. siječnja 2012.,

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 29. svibnja 2012.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir odgovor na repliku intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 10. kolovoza 2012.,
uzimajući u obzir rješenje od 27. ožujka 2014. o spajanju predmeta T-524/11 i T-525/11 u svrhu
usmenog postupka,

nakon rasprave održane 2. travnja 2014.,

donosi sljedeću

Presudu

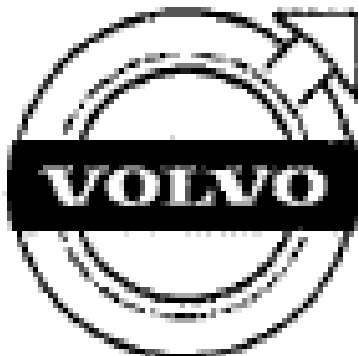
Okolnosti spora

- 1 Intervenijent Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd podnio je 20. travnja 2006. prijavu za registraciju žiga Zajednice Uredu za usklađivanje na unutrašnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) na temelju Uredbe Vijeća br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), koja je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)).
- 2 Žig za registraciju kojega je podnesen zahtjev jest sljedeći figurativni znak:

LOVOL

- 3 Proizvodi za koje je zatražena registracija obuhvaćaju razrede 7 i 9 do 11 Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen, i odgovaraju, za svaki od tih razreda, sljedećem opisu:
 - Razred 7: „Žetveni strojevi: poljoprivredni strojevi, cestovni parni valjci, kopači; punjači; buldožeri; miješalice za beton; dizalice (kranovi); mlatilice za žito; zasađivači za rižu“; [neslužbeni prijevod]
 - Razred 12: „Automobili; poljoprivredna vozila za transport; motocikli; vagoni-dizalice; trokolice; bicikli; električna vozila; motori s unutarnjim izgaranjem za površinska vozila; kamioni – dizalice; kamioni za miješanje betona; traktori“. [neslužbeni prijevod]
- 4 Prijava žiga Zajednice objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 39/2006 od 25. rujna 2006.
- 5 Tužitelj Volvo Trademark Holding AB podnio je prigovor 21. prosinca 2006. na temelju članka 42. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 41. Uredbe br. 207/2009) na registraciju prijavljenog žiga za proizvode iz točke 3. gore.
- 6 Prigovor se temeljio između ostaloga na sljedećim ranijim žigovima:
 - verbalnom žigu Zajednice VOLVO, registriranom 20. lipnja 2005. pod brojem 2 361 087, koji označuje proizvode i usluge iz razreda 1 do 9, 11, 12, 14, 16 do 18, 20 do 22, 24 do 28 i 33 do 42;

- prijavi figurativnog žiga Zajednice prikazanoga gore, podnesenog 30. kolovoza 2001., koji označuje proizvode i usluge iz razreda 1 do 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 do 39 i 41:



- figurativnom žigu prikazanom gore, registriranom u Ujedinjenoj Kraljevini pod brojem 747 361747 361, koji označuje proizvode iz razreda 12:



- figurativnom žigu prikazanom gore, registriranom u Ujedinjenoj Kraljevini pod brojem 1 408 143, koji označuje proizvode iz razreda 7:



- 7 Razlozi na koje se pozvao u prilog prigovoru su oni iz članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 [koji su postali članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009].
- 8 Odlukom od 3. rujna 2010. Odjel za prigovore odbio je prigovor u cijelosti s obrazloženjem da sporni žigovi nisu dovoljno slični u smislu zahtjeva propisanih člankom 8. stavkom 1. točkom (b) i člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009.

- 9 Dana 27. rujna 2010. tužitelj je podnio žalbu OHIM-u protiv odluke Odjela za poništaje na temelju članka 58. do 64. Uredbe 207/2009.
- 10 Odlukom od 19. srpnja 2011. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) prvo žalbeno vijeće potvrdilo je odluku Odjela za prigovore i odbilo tužiteljevu žalbu. Ono je utvrdilo da je stupanj pozornosti relevantne javnosti posebno visok, između ostalog, zbog cijene dotičnih proizvoda i njihove složene tehničke naravi. Nadalje, ono je zaključilo da su sporni znakovi različiti. Stoga, nije mogla postojati vjerojatnost dovođenja u zabludu između znakova u pitanju u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Usto, priznajući da malen stupanj sličnosti može postojati pri primjeni članka 8. stavka 5. navedene uredbe, ono je zaključilo da, s obzirom na to da su znakovi različiti, nije zadovoljen uvjet sličnosti.

Zahtjevi stranaka

- 11 Tužitelj od Općeg suda tužbom zahtijeva da:
- utvrdi da je tužba dopuštena;
 - poništi pobijanu odluku;
 - odbije prijavu registracije žiga LOVOL;
 - naloži intervenijentu snošenje troškova nastalih u ovom postupku i u postupku pred OHIM-om.
- 12 Tužitelj se na raspravi odrekao treće točke zahtjeva.
- 13 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.
- 14 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

- 15 U prilog tužbi tužitelj navodi samo jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. točke (b) Uredbe br. 207/2009.
- 16 Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 glasi:

„Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga u smislu stavka 2., žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg žiga Zajednice, žig ima ugled u Zajednici i kad, u slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kada bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.“

- 17 Povrede iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, kad nastanu, posljedica su određenog stupnja sličnosti između ranijih i kasnijih žigova, zbog koje relevantna javnost povezuje ta dva žiga, odnosno stvara vezu između njih iako ih ne miješa [presuda od 12. ožujka 2009., Antartica/OHIM, C-320/07 P, EU:C:2009:146, t. 43.; presuda od 14. prosinca 2012., Bimbo/OHIM – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, t. 29.; također vidjeti prema analogiji presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, Zb., EU:C:2008:655, t. 30.].
- 18 Primjena članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 podvrgnuta je trima uvjetima, osobito, kao prvo, istovjetnosti ili sličnosti suprotstavljenih žigova, kao drugo, postojanju ugleda ranijeg žiga koji se navodi u prilog tužbi i, kao treće, vjerojatnosti da im upotreba prijavljenog žiga koja bez opravdanog razloga iskorištava ili bi mogla iskoristiti razlikovni karakter ili ugled žiga nanosi ili bi im mogla nanijeti štetu. Ta su tri uvjeta kumulativna i nepostojanje jednog od njih dovodi do nemogućnosti primjene navedene odredbe [presuda od 27. rujna 2011., El Jirari Bouzekri/OHIM – Nike International (NC NICKOL), T-207/09, EU:T:2011:537, t. 29.; vidjeti također u tom smislu presude od 25. svibnja 2005., Spa Monopole/OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb., EU:T:2005:179, t. 30. i od 27. studenoga 2007., Gateway/OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T-434/05, EU:T:2007:359, t. 57.].
- 19 U ovom predmetu žalbeno vijeće je smatralo da je relevantno čitavo područje Zajednice i da se relevantna javnost sastoji od opće javnosti i posebne javnosti zainteresirane za strojeve i profesionalna vozila. U svjetlu naravi proizvoda i njihove cijene, stupanj pozornosti pri izboru takvih proizvoda je visok. Tužitelj nije osporio takve tvrdnje.
- 20 Međutim, tužitelj osporava tvrdnju žalbenog vijeća da prijava žiga LOVOL nije mogla biti odbijena na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 jer su suprotstavljeni znakovi bili različiti te stoga jedan od kumulativnih uvjeta za primjenu te odredbe nije bio zadovoljen.

Sličnost znakova

- 21 Prema sudskoj praksi kriteriji koji se uzimaju u obzir pri ocjeni sličnosti predmetnih znakova isti su kao u slučaju odbijanja registracije prijavljenog žiga zbog vjerojatnosti dovodenja u zabludu prema članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009 i slučaju odbijanja zbog nanošenja štete ugledu ranijega žiga prema članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009 (presuda NC NICKOL, t. 18. *supra*, EU:T:2011:537, t. 31.). Naime, u ta dva slučaja koji dopuštaju odbijanje registracije prijavljenog žiga uvjet sličnosti između dvaju žigova zahtijeva postojanje, posebice, elemenata vizualne, zvučne i konceptualne sličnosti tako da su, sa stajališta relevantne javnosti, najmanje jednako slični što se tiče jednog ili više relevantnih aspekata (presude ACTIVY Media Gateway, t. 18. *supra*, EU:T:2007:359, t. 35. i NC NICKOL, t. 18. *supra*, EU:T:2011:537, t. 31.; vidjeti također sličnu presudu od 23. listopada 2003., Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, Zb., EU:C:2003:582, t. 28. i 30. te navedenu sudsku praksu).
- 22 Ocjena vizualne, fonetske ili konceptualne sličnosti žigova u pitanju treba se temeljiti na ukupnom dojmu koji oni ostavljaju, uzimajući osobito u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente [presude od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, Zb., EU:C:1997:528, t. 23.; od 9. srpnja 2003., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb., EU:T:2003:199, t. 39. i od 24. studenoga 2005., Simonds Farsons Cisk/OHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, Zb., EU:T:2005:418, t. 38.].
- 23 Prema tome, sukladno sudskoj praksi navedenoj u točki 17. gore, valja ispitati je li stupanj sličnosti između suprotstavljenih žigova dostatan da relevantna javnost poveže ta dva žiga odnosno stvori vezu između njih iako ih to ne razlikuje.

– Vizualni aspekt usporedbe

- 24 U pobijanoj odluci žalbeno vijeće najprije je usporedilo prijavljeni žig s verbalnim žigom VOLVO i verbalnim elementom ranijih figurativnih žigova. Utvrdilo je da su sukobljeni žigovi dijelili četiri od pet slova, ali drukčijim redoslijedom. Štoviše, znakovi su se razlikovali u početnim slovima „v“ i „l“ te u prvim slogovima „vol“ i „lo“. Osim toga, utvrđeno je da je malo vjerojatno da bi prosječni potrošač raščlanio slogove žigova da stvori anagram i da bi ga „lovlo“ asocirao na „volvo“. Zatim, žalbeno je vijeće ocijenilo da su grafički elementi u prijavljenom žigu banalni i da ne tvore razlikovni element koji prevladava ili utječe na vizualni dojam žigova kod potrošača. Nadalje, verbalni element ranijih žigova prikazan je bijelim slovima na crnoj pozadini, dok je sporni žig prikazan crnim slovima. Prema tome, žalbeno vijeće zaključilo je da žigovi u pitanju nisu vizualno slični.
- 25 Tužitelj svoju argumentaciju ograničava na usporedbu verbalnog elementa žiga LOVOL i verbalnog žiga VOLVO. Navodi da se oba žiga sastoje od pet slova te od sličnih kombinacija slova „v“, „o“ i „l“. Također, s obzirom na to da velika slova „v“ i „l“ oblikuju kutove, navodi da su njihove geometrijske strukture slične. Žigovi usto imaju isti slijed samoglasnika, tj. „o“ i „o“ te sličan slijed suglasnika, tj. „v“, „l“ i „v“ kod jednoga te „v“ i „l“ kod drugoga. Naposljetku, navodi da su dva žiga obilježena slogovima „vol“ i „v“ ili njihovom inverzijom.
- 26 Kao prvo, valja istaknuti da je početak suprotstavljenih žigova različit s obzirom na to da prijavljeni žig počinje s „l“, dok je prvo slovo žiga VOLVO „v“. Prema sudskoj praksi potrošači uobičajeno pridaju više važnosti prvim dijelovima riječi [vidjeti prema analogiji presudu od 17. ožujka 2004., El Corte Inglés/OHIM – González Cabello (MUNDICOR), T-183/02 i T-184/02, Zb., EU:T:2004:79, t. 81.].
- 27 Kao drugo, u vezi s tužiteljevim argumentom da je prvi slog žiga LOVOL inverzija „vol“, valja primijetiti da tužitelj nije pružio specifičan primjer jezika Unije čija pravila zahtijevaju da se žig LOVOL rastavlja na slogove „lov“ i „ol“. Nasuprot tome, prema pravilima engleskog, njemačkog, francuskog, talijanskog, španjolskog, poljskog, nizozemskog i mađarskog jezika, izraz „lovlo“ se dijeli na slogove „lo“ i „vol“. Čak i ako se pretpostavi da bi prvi slog toga žiga bio „lov“ u jednom od jezika Unije, tužitelj nije pružio nijedan dokaz kojim bi potkrijepio svoju tvrdnju prema kojoj bi prosječni potrošač bio sklon razdijeliti kratke izraze koji nemaju značenje i pročitati prvi slog u inverziji.
- 28 Štoviše, tužitelj se ne može u tom smislu valjano pozivati na presude od 11. lipnja 2009., Hedgefund Intelligence/OHIM – Hedge Invest (InvestHedge) (T-67/08, EU:T:2009:198) i od 25. lipnja 2010., MIP Metro/OHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet) (T-407/08, Zb., EU:T:2010:256).
- 29 U presudi InvestHedge Opći sud je ispitao sličnost između figurativnih žigova InvestHedge i HEDGE INVEST, koji oba sadrže verbalne elemente „invest“ i „hedge“. Utvrdio je da se svaki od znakova u pitanju sastoji od dva istovjetna elementa koji se mogu jasno identificirati jer su u ranijem žigu odvojeni razmakom te se u prijavljenom žigu ističu zbog upotrebe velikih slova „I“ i „H“. Takav je razmještaj dopustio da se dijelovi razdijele u dva različita dijela, tj. „invest“ i „hedge“, koji su bili isti. U tom je kontekstu Opći sud ocijenio da sama inverzija elemenata žiga ne može omogućiti donošenje zaključka da ne postoji vizualna sličnost (presuda InvestHedge, t. 28. *supra*, EU:T:2009:198, t. 35.).
- 30 Isto tako, u presudi Metromeet Opći sud je ispitao vizualnu sličnost između žigova meeting metro i Metromeet. Utvrdio je da se prijavljeni žig sastoji od dva elementa, tj. „metro“ i „meet“, koji se nalaze u inverziji u ranijem žigu, dok riječ „meeting“ javnost može lakše percipirati kao glagolsku imenicu riječi „meet“. Opći sud je podsjetio da sama inverzija elemenata žiga nije dostatna da se zaključi da ne postoji vizualna sličnost (presuda Metromeet, t. 28. *supra*, EU:T:2010:256, t. 37. i 38.).
- 31 Međutim, u ovom predmetu, suprotno predmetima iz presuda InvestHedge, točka 28. *supra* (EU:T:2009:198) i Metromeet, točka 28. *supra* (EU:T:2010:256), znakovi VOLVO i LOVOL ne sadržavaju izraze koji imaju posebno značenje i koje može razumjeti relevantna javnost. Isto tako, ne postoji ništa u razmještaju slova prijavljenog žiga LOVOL što bi upućivalo na to da ih prosječni

potrošač dijeli i promatra svaki slog zasebno. Štoviše, čak i ako se pretpostavi da bi ih prosječni potrošač razdijelio, ništa ne upućuje na to da bi on zatim čitao prva tri slova „l“, „o“ i „v“ obrnutim redoslijedom, kao „vol“, što je suprotno uobičajenom postupku čitanja abecede na latinici.

- 32 Iz toga slijedi da se tužiteljevi argumenti koji navode presude InvestHedge, t. 28. *supra* (EU:T:2009:198) i Metromeet, t. 28. *supra* (EU:T:2010:256) trebaju odbiti zbog navedenih razlika u činjeničnom okviru predmeta u tim presudama, s jedne strane, i činjeničnom okviru u ovom predmetu, s druge strane.
- 33 Kao treće, valja istaknuti da, čak i dok brzo čita dva znaka, prosječni potrošač ne može povezati dva suprotstavljena žiga jer su prvo i zadnja slova tih žigova različita i, štoviše, prijavljen se žig sastoji od dva „l“, a žig VOLVO od dva „v“.
- 34 Kao četvrto, suprotstavljene žigovi zaista se sastoje od kombinacije slova „vol“. Međutim, u ranijem verbalnom žigu ta tri slova nalaze se na početku, dok su u prijavljenom žigu ona na kraju.
- 35 Kao peto, tužitelj ne može valjano temeljiti nijedan argument na pretpostavljenoj sličnosti između velikih slova „L“ i „V“. Naime, za prosječnog se potrošača pretpostavlja da instinktivno razlikuje slova latinične abecede i, u ovom predmetu, da raspoznaje razliku između navedenih slova, posebno u pogledu činjenice da su suprotstavljene znakovi relativno kratki.
- 36 Uostalom, valja istaknuti da figurativni elementi ranijih figurativnih žigova dodatno razlikuju te žigove od prijavljenog žiga i da, u svakom slučaju, tužitelj nije naveo nijedan argument u vezi s navedenim razlikama između žigova u okviru vizualne usporedbe.
- 37 Imajući u vidu sve navedeno, sama činjenica da se suprotstavljene žigovi sastoje od slova „v“, „l“ i „o“ i da uključuju kombinaciju slova „vol“ nije dostatna da relevantna javnost poveže ta dva žiga na temelju vizualne percepcije. Stoga, ne postoji vizualna sličnost koja se treba uzeti u obzir pri primjeni članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 38 Prema tome, valja potvrditi zaključak žalbenog vijeća da su znakovi u pitanju različiti što se tiče vizualnog aspekta.

– Fonetski aspekt usporedbe

- 39 Glede fonetske usporedbe znakova žalbeno vijeće je utvrdilo da sama činjenica da su suprotstavljene žigovi imali isti broj suglasnika nema nikakvu posebnu važnost. Nasuprot tome, što se tiče različitih „samoglasničkih glasova“ u dva sloga suprotstavljenih žigova, oni se razlikuju na fonetskom planu.
- 40 Tužitelj tvrdi da su žigovi VOLVO i LOVOL fonetski slični. On navodi da je izgovor suprotstavljenih žigova, obilježen slogovima „vol“, „vo“ i „lov“, zapanjujuće sličan. Tvrdi da u oba znaka dolazi do ponavljanja samoglasnika „o“, koji prevladava u izgovoru znaka, kao i mekih znakova „l“ i „v“ koji, kad se izgovore, ostaju mukli.
- 41 Valja istaknuti da tužitelj ne može valjano tvrditi da se dva žiga sastoje isključivo od slogova „vol“, „vo“ i „lov“ jer prijavljeni žig nije LOVVOL nego LOVOL. Također, valja podsjetiti da tužitelj nije naveo nijedan jezik Unije u kojem bi se izraz LOVOL dijelio na slogove „lov“ i „ol“. Suprotno tome, prema gramatičkim pravilima jezika koji su navedeni u točki 27. gore, prijavljeni žig sastoji se od slogova „lo“ i „vol“.
- 42 Štoviše, valja ponoviti da, prema sudskoj praksi navedenoj u točki 26. gore, potrošači obično pridaju više važnosti prvim dijelovima riječi. Međutim, početni glasovi suprotstavljenih žigova su različiti.

- 43 Suglasnici koji se nalaze u dvama žigovima i koji se izgovaraju na isti način u različitim jezicima Unije zaista su isti. Međutim, suprotno onome što tvrdi tužitelj, jasno je da se slova „l“ i „v“ izgovaraju različito, s time da je „l“ nadzubni suglasnik, a „v“ zubnounsneni.
- 44 Štoviše, verbalni element „volvo“ sastoji se od suglasnika „l“ i „v“ u nizu, koji se suptilno spajaju u izgovoru, dok se u riječi „lovola“ samoglasnici i suglasnici izmjenjuju tako da se ona izgovara mekše. Prema tome, suprotstavljeni znakovi imaju različit ritam izgovora.
- 45 Stoga, valja zaključiti da sama činjenica da se suprotstavljeni znakovi sastoje od slova „v“, „l“ i „o“ i da uključuju kombinaciju slova „vol“ nije dostatna da relevantna javnost poveže ta dva žiga na temelju fonetske percepcije. Stoga, ne postoji fonetska sličnost koja se treba uzeti u obzir pri primjeni članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 46 Prema tome, valja potvrditi zaključak žalbenog vijeća prema kojemu se suprotstavljeni znakovi razlikuju na fonetskom planu sa stajališta primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

– Konceptualni aspekt usporedbe

- 47 Tužitelj dijeli stajalište žalbenog vijeća prema kojemu je konceptualna usporedba nemoguća s obzirom na to da predmetni znakovi nemaju značenje na jezicima Unije.
- 48 Međutim, tužitelj tvrdi da bi potrošač koji dođe u doticaj s „izmišljenim žigom“ LOVOL mogao biti zaintrigiran novim žigom vozila, posebice zato što je broj proizvođača automobila relativno malen. Prema tome, takvi potrošači će se zapitati ima li novi žig vozila ikakve veze s vrlo starim i vrlo uglednim žigom te će ga stoga povezati sa žigom VOLVO.
- 49 U tom smislu, valja istaknuti da se tužitelj ne poziva ni na jedno načelo utemeljeno na sudskoj praksi.
- 50 Usto, tužitelj nije dostavio nijedan dokaz kojim bi dokazao da će potrošač, koji ima visok stupanj pažnje pri kupnji predmetnih proizvoda, instinktivno povezati novi žig s postojećim žigom s obzirom na to da on nema nikakvo značenje.
- 51 Međutim tužitelj tvrdi da potrošači mogu uspostaviti vezu između LOVOL i VOLVO jer postoji „vizualni rječnik“ u ljudskom mozgu koji ljudi razvijaju dok uče čitati. U tom smislu, on se poziva na znanstveni članak „Skilled Readers Rely on Their Brain’s ‘Visual Dictionary’ to Recognize Words“ [Vješti čitatelji se oslanjaju na vizualni rječnik svojih mozgova kako bi prepoznali riječi] (neslužbeni prijevod), objavljen 14. studenoga 2011.
- 52 OHIM tvrdi da navedeni znanstveni članak, koji se nalazi u prilogu, Opći sud ne može uzeti u obzir jer je podnesen prekasno.
- 53 Opći sud smatra da nije potrebno ispitati dopuštenost predmetnog znanstvenog članka kao dokaznog prijedloga jer, u svakom slučaju, on ne ide u prilog tužiteljevom argumentu. Naime, njegovi autori ističu da, čak i kad se nekoliko slova u dvije riječi podudara, razlika između ostalih slova znači da čitanje tih riječi aktivira različite neurone u ljudskom mozgu. Primjerice, sa stajališta iskusnog čitatelja, razlika između engleskih riječi „hair“ i „hare“ ista je kao i između riječi „hair“ i „soup“, usprkos činjenici da se „hair“ i „hare“ izgovaraju isto.
- 54 Prema tome, valja zaključiti da u ovom predmetu nije moguća konceptualna usporedba. Također, tužitelj nije utvrdio da bi konceptualna usporedba mogla dovesti do povezivanja znakova u smislu sudske prakse navedene u točki 17. gore. Na temelju toga argumenti se moraju odbiti.

- 55 Na temelju prethodno navedenoga i imajući posebno u vidu zaključke koji su izneseni u točkama 37. i 45. gore, valja istaknuti da sama činjenica da se suprotstavljeni žigovi sastoje od slova „v“, „l“ i „o“ te da uključuju kombinaciju tih slova „vol“ nije dostatna za zaključak da relevantna javnost povezuje ta dva žiga. Stoga, navedena se podudarnost ne može kvalificirati kao sličnost u svrhu primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 56 Prema tome, valja potvrditi pobijanu odluku u kojoj je žalbeno vijeće zaključilo, u okviru primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, da su suprotstavljeni znakovi različiti.
- Primjena članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009
- 57 Valja podsjetiti da je, prema sudskoj praksi navedenoj u točki 18. gore, nedostatak triju kumulativnih uvjeta dostatan da se ne primjeni članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009.
- 58 U ovom predmetu suprotstavljeni su znakovi različiti. Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće valjano zaključilo da se registracija prijavljenog žiga nije mogla odbiti na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 59 U skladu s prethodno navedenim, valja odbiti jedini tužbeni zahtjev i, slijedom toga, cijelu tužbu.

Troškovi

- 60 U skladu s člankom 87. stavkom 2. Poslovnika, svakoj stranci koja izgubi spor nalaže se snošenje troškova, ako je postavljen takav zahtjev. Budući da je tužitelj izgubio spor, treba mu se naložiti snošenje troškova, sukladno zahtjevu OHIM-a i intervenijenta.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (deveto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Snošenje troškova nalaže se društvu Volvo Trademark Holding AB.

Berardis

Czucz

Popescu

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg u 12. studenoga 2014.

Potpisi