



Zbornik sudske prakse

Predmet T-524/11

**Volvo Trademark Holding AB
protiv**

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

„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 razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga – Članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009“

Sažetak – Presuda Općeg suda (deveto vijeće) od 12. studenoga 2014.

1. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga koji ima ugled – Zaštita ranijeg uglednog žiga proširena na proizvode ili usluge koji nisu slični – Pretpostavke*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 5)

2. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga koji ima ugled – Zaštita ranijeg uglednog žiga proširena na proizvode ili usluge koji nisu slični – Sličnost predmetnih žigova – Kriteriji ocjene*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b) i st. 5.)

3. *Žig Zajednice – Definicija i stjecanje žiga Zajednice – Relativni razlozi za odbijanje – Prigovor nositelja ranijeg istovjetnog ili sličnog žiga koji ima ugled – Zaštita ranijeg uglednog žiga proširena na proizvode ili usluge koji nisu slični – Figurativni žig LOVOL – Verbalni i figurativni žigovi VOLVO*

(Uredba Vijeća br. 207/2009, čl. 8. st. 1. t. (b) i st. 5.)

1. Povrede iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 o žigu Zajednice, kad nastanu, posljedica su određenog stupnja sličnosti između ranijih i kasnijih žigova, zbog kojeg relevantna javnost povezuje ta dva žiga, odnosno stvara vezu između njih iako ih ne miješa.

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.

(t. 17., 18.)

2. 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 dovođenja u zabludu prema članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009 i u slučaju odbijanja zbog nanošenja štete ugledu ranijeg žiga prema članku 8. stavku 5. navedene uredbe. Naime, u tim dvama slučajevima 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. 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.

(t. 21., 22.)

3. Vidjeti tekst odluke.

(t. 55.-58.)