



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 12 listopada 2014 r. *

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego LOVOL — Wcześniejsze wspólnotowe, słowny i graficzny, oraz graficzne krajowe znaki towarowe VOLVO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-524/11

Volvo Trademark Holding AB, z siedzibą w Göteborgu (Szwecja), reprezentowana przez adwokata M. Treisa,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez P. Geroulakosa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd., z siedzibą w Zhangjiakou (Chiny), reprezentowana przez adwokata A. Alejos Cutuli,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 lipca 2011 r. (sprawa R 1870/2010-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Volvo Trademark Holding AB a Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: G. Berardis, prezes, O. Czúcz (sprawozdawca) i A. Popescu, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 30 września 2011 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 31 stycznia 2012 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 stycznia 2012 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 maja 2012 r.,

po zapoznaniu się z dupliką interwenienta złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 sierpnia 2012 r.,

uwzględniając postanowienie z dnia 27 marca 2014 r. w przedmiocie połączenia spraw T-524/11 i T-525/11 do łącznego rozpoznania na ustnym etapie postępowania,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 kwietnia 2014 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 20 kwietnia 2006 r. interwenient, Hebei Aulion Heavy Industries Co., Ltd., dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:

LOVOL

- 3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 7 i 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:
 - klasa 7: „żniwiarki; maszyny rolnicze, walce drogowe; koparki (czerparki); ładowarki; koparki (czerparki); mieszarki do betonu; dźwigi; młocarnie; maszyny do przesadzania ryżu”;
 - klasa 12: „samochody osobowe; pojazdy transportowe do użytku rolniczego; motocykle; platformy z żurawiami masztowymi; auta o małej pojemności typu cycle car; rowery; pojazdy elektryczne; silniki do pojazdów lądowych; wózki widłowe; ciężarówki – betoniarki; traktory”.
- 4 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 39/2006 z dnia 25 września 2006 r.
- 5 W dniu 21 grudnia 2006 r. skarżąca, Volvo Trademark Holding AB, wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.

- 6 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na następujące wcześniejsze znaki towarowe:
- słowny wspólnotowy znak towarowy VOLVO, zarejestrowany w dniu 20 czerwca 2005 r. pod numerem 2 361 087, oznaczający towary i usługi należące do klas 1–9, 11, 12, 14, 16–18, 20–22, 24–28 i 33–42;

- zgłoszenie przedstawionego poniżej graficznego wspólnotowego znaku towarowego, dokonane w dniu 30 sierpnia 2001 r. dla towarów i usług należących do klas 1–4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–39 i 41:



- przedstawiony poniżej graficzny krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 747 361, oznaczający towary należące do klasy 12:



- graficzny krajowy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 1 408 143, oznaczający towary należące do klasy 7:



- 7 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009].

- 8 Decyzją z dnia 3 września 2010 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości z tego względu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie wykazywały wystarczającego stopnia podobieństwa z punktu widzenia wymogów art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 9 W dniu 27 września 2010 r. skarżąca – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 10 Decyzją z dnia 19 lipca 2011 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza potwierdziła decyzję Wydziału Sprzeciwów i oddaliła odwołanie wniesione przez skarżącą. Stwierdziła ona, że poziom uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców jest szczególnie wysoki, głównie z uwagi na cenę rozpatrywanych towarów i ich wysoce techniczny charakter. Ponadto Izba Odwoławcza uznała, że kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się od siebie. A zatem w przypadku tych oznaczeń nie może istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Co więcej, Izba Odwoławcza, przyznawszy, że w przypadku zastosowania art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia minimalny stopień podobieństwa może być niższy, uznała jednak, iż ponieważ oznaczenia te różnią się od siebie, przesłanka dotycząca podobieństwa nie została spełniona.

Żądania stron

- 11 W skardze skarżąca wnosi do Sądu o:
- uznanie skargi za dopuszczalną;
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - odrzucenie zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego LOVOL;
 - obciążenie interwenienta kosztami postępowania poniesionymi przez nią w związku z niniejszym postępowaniem i z postępowaniem przed OHIM.
- 12 Podczas rozprawy skarżąca odstąpiła od żądania trzeciego.
- 13 OHIM wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
- 14 Interwenient wnosi do Sądu o:
- potwierdzenie zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 15 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

16 Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009:

„[...] w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku [identyczny z wcześniejszym znakiem lub do niego podobny] i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [i jeżeli używanie tego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.

17 Naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym a późniejszym znakiem towarowym, z powodu którego dany krąg odbiorców będzie kojarzył te dwa znaki, to znaczy dostrzeże między nimi związek, nie myląc ich jednak [wyrok z dnia 12 marca 2009 r. Antartica/OHIM, C-320/07 P, EU:C:2009:146, pkt 43; wyrok z dnia 14 grudnia 2012 r. Bimbo/OHIM – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, pkt 29; zob. również analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. Intel Corporation, C-252/07, Zb.Orz., EU:C:2008:655, pkt 30].

18 Stosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 uzależnione jest od wystąpienia trzech przesłanek, mianowicie: po pierwsze, musi zachodzić identyczność lub podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych; po drugie, wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, musi cieszyć się renomą; i po trzecie, musi istnieć niebezpieczeństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę. Te trzy przesłanki mają charakter kumulatywny, w związku z czym niespełnienie choćby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania wspomnianego przepisu [wyrok z dnia 27 września 2011 r. El Jirari Bouzekri/OHIM – Nike International (NC NICKOL), T-207/09, EU:T:2011:537, pkt 29; zob. także podobnie wyroki: z dnia 25 maja 2005 r. Spa Monopole/OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb.Orz., EU:T:2005:179, pkt 30; z dnia 27 listopada 2007 r. Gateway/OHIM – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T-434/05, EU:T:2007:359, pkt 57].

19 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że właściwym dla oceny terytorium jest cała Unia i że właściwy krąg odbiorców składa się zarazem z ogółu odbiorców, jak i z odbiorców wyspecjalizowanych, zainteresowanych specjalistycznymi maszynami i pojazdami. Ze względu na charakter towarów i ich cenę poziom uwagi wykazywanej przez odbiorców przy dokonywaniu wyboru towarów jest w tym wypadku wysoki. Ustalenia te nie zostały zakwestionowane przez skarżącą.

20 Skarżąca nie zgadza się jednak z dokonaniem przez Izbę Odwoławczą stwierdzeniem, iż rejestracji znaku towarowego LOVOL nie można było odmówić na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 ze względu na to, że kolidujące ze sobą oznaczenia różniły się od siebie, a w związku z tym nie zostały spełnione kumulatywne przesłanki zastosowania rzeczzonego przepisu.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

21 Zgodnie z orzecznictwem kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów, są identyczne w przypadku odmowy rejestracji zgłoszonego znaku towarowego z powodu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i odmowy rejestracji z powodu działania na szkodę renomy

wcześniejszego znaku towarowego zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (ww. w pkt 18 wyrok NC NICKOL, EU:T:2011:537, pkt 31). W istocie w obu tych przypadkach umożliwiającym odmówienie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego przesłanka podobieństwa oznaczeń wymaga istnienia w szczególności elementów podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub conceptualnego, w wyniku czego z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku z istotnych aspektów (ww. w pkt 18 wyroki: ACTIVY Media Gateway, EU:T:2007:359, pkt 35; NC NICKOL, EU:T:2011:537, pkt 31; zob. także analogicznie wyrok z dnia 23 października 2003 r. Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, Rec., EU:C:2003:582, pkt 28, 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 22 Ocena dotycząca podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub conceptualnego rozpatrywanych znaków towarowych musi opierać się na całościowym wrażeniu, jakie znaki te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących [wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. SABEL, C-251/95, Rec., EU:C:1997:528, pkt 23; z dnia 9 lipca 2003 r. Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec., EU:T:2003:199, pkt 39; z dnia 24 listopada 2005 r. Simonds Farsons Cisk/OHIM – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, Zb.Orz., EU:T:2005:418, pkt 38].
- 23 W rezultacie zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 17 powyżej należy rozpatrzyć, czy kolidujące ze sobą znaki wykazują wystarczający stopień podobieństwa, który może sprawić, że dany krąg odbiorców będzie kojarzył te dwa znaki, to znaczy dostrzeże między nimi związek, nie myląc ich jednak.

– W przedmiocie wizualnego aspektu porównania

- 24 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza porównała najpierw zgłoszony znak towarowy ze słownym znakiem towarowym VOLVO i z elementem słownym występującym we wcześniejszych graficznych znakach towarowych. Stwierdziła ona, że cztery z pięciu liter składających się na kolidujące ze sobą oznaczenia są identyczne, choć występują w różnej kolejności. Ponadto oznaczenia te różnią się początkowymi literami, odpowiednio „v” i „l”, oraz pierwszymi sylabami – „vol” i „lo”. Co więcej, jest mało prawdopodobne, że przeciętny konsument dokona rozbioru sylabicznego każdego z tych znaków w celu stworzenia anagramu i skojarzy w ten sposób „lovlo” z „volvo”. Następnie Izba Odwoławcza uznała, że elementy graficzne zgłoszonego znaku towarowego są dosyć pospolite i nie stanowią elementu różnicującego, który zdominuje wizualne postrzeganie oznaczeń przez konsumenta lub na nie wpłynie. Ponadto element słowny wcześniejszych znaków towarowych jest zapisany białymi literami na czarnym tle, natomiast sporny znak towarowy jest przedstawiany za pomocą czarnych liter. W rezultacie Izba Odwoławcza stwierdziła, że kolidujące ze sobą oznaczenia są wizualnie różne.
- 25 Skarżąca ogranicza swą argumentację do porównania elementu słownego znaku towarowego LOVOL ze słownym znakiem towarowym VOLVO. Podnosi ona, że każdy z tych dwóch znaków składa się z pięciu liter i że zawierają one podobną kombinację liter „v”, „o” i „l”. Ponieważ wielkie litery „V” i „L” mają postać kąta, ich struktura geometryczna jest podobna. Rozpatrywane znaki towarowe są tworzone przez tę samą sekwencję samogłosek, a mianowicie „o” i „o”, i podobną sekwencję spółgłosek, czyli „v”, „l” i „v” w przypadku jednego z nich oraz „l”, „v” i „l” w przypadku drugiego z nich. Wreszcie oba te znaki zawierają sylaby „vol” i „vo” lub ich odwrotność.
- 26 Po pierwsze, należy podkreślić, że początek kolidujących ze sobą oznaczeń jest różny, ponieważ zgłoszony znak towarowy zaczyna się od litery „l”, natomiast pierwszą literą znaku towarowego VOLVO jest „v”. Tymczasem zgodnie z orzecznictwem konsument nadaje zwykle większe znaczenie początkowej części słów [zob. analogicznie wyrok z dnia 17 marca 2004 r. El Corte Inglés/OHIM – González Cabello (MUNDICOR), T-183/02 i T-184/02, Rec., EU:T:2004:79, pkt 81].

- 27 Po drugie, jeżeli chodzi o argument skarżącej, zgodnie z którym pierwsza sylaba znaku towarowego LOVOL jest odwróceniem „vol”, należy zauważyć, że skarżąca nie wskazała żadnego języka Unii, którego reguły nakazywałyby podział znaku towarowego LOVOL na sylaby „lov” i „ol”. Natomiast zgodnie z regułami języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, polskiego, niderlandzkiego i węgierskiego wyraz „lovol” dzieli się na sylaby „lo” i „vol”. Nawet gdyby założyć, że w jednym z języków Unii „lov” stanowi pierwszą sylabę, skarżąca nie przedstawiła dowodów na poparcie twierdzenia, że przeciętny konsument byłby skłonny dokonać rozbioru krótkiego wyrazu nieposiadającego znaczenia i odczytać jego pierwszą sylabę w odwrotnej kolejności.
- 28 Co więcej, skarżąca nie może skutecznie powoływać się w tym względzie na wyroki z dnia 11 czerwca 2009 r. *Hedfund Intelligence/OHIM – Hedge Invest (InvestHedge)* (T-67/08, EU:T:2009:198) i z dnia 25 czerwca 2010 r. *MIP Metro/OHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)* (T-407/08, Zb.Orz., EU:T:2010:256).
- 29 W wyroku *InvestHedge* Sąd rozpatrywał podobieństwo między graficznymi znakami towarowymi *InvestHedge* i *HEDGE INVEST*, z których każdy zawierał elementy słowne „invest” i „hedge”. Stwierdził on, że każde z oznaczeń będących przedmiotem tej sprawy składało się z dwóch identycznych elementów, które można było łatwo wyróżnić, ponieważ we wcześniejszym znaku towarowym były one oddzielone spacją, a w zgłoszonym znaku towarowym były wyraźnie oddzielone dzięki użyciu wielkich liter „I” i „H”. Taki układ pozwalał natychmiast dokonać ich rozdziału na dwie odrębne części, a mianowicie na „invest” i „hedge”, które były identyczne. To właśnie w tym kontekście Sąd uznał, że samo odwrócenie kolejności elementów w znaku towarowym nie może prowadzić do stwierdzenia braku podobieństwa wizualnego (ww. w pkt 28 wyrok *InvestHedge*, EU:T:2009:198, pkt 35).
- 30 Podobnie w wyroku *Metromeet* Sąd analizował podobieństwo wizualne między znakami towarowymi *meeting metro* i *Metromeet*. Uznał on, że zgłoszony znak towarowy składał się z dwóch elementów, „metro” i „meet”, które występowały również, w odwróconej kolejności, we wcześniejszym znaku towarowym, ponieważ słowo „meeting” może z łatwością zostać uznane przez właściwy krąg odbiorców za imiesłów słowa „meet”. Sąd przypomniał, że samo odwrócenie kolejności elementów w znaku nie może prowadzić do stwierdzenia braku podobieństwa wizualnego (ww. w pkt 28 wyrok *Metromeet*, EU:T:2010:256, pkt 37, 38).
- 31 Niemniej jednak w niniejszym przypadku – inaczej niż w sprawach, w których wydano ww. w pkt 28 wyroki *InvestHedge* (EU:T:2009:198) i *Metromeet* (EU:T:2010:256) – oznaczenia VOLVO i LOVOL nie składają się z wyrazów mających różne znaczenie, które są zrozumiałe dla właściwego kręgu odbiorców. Jednocześnie układ liter zgłoszonego znaku towarowego LOVOL w żaden sposób nie pozwala na uznanie, że przeciętny konsument będzie dokonywał jego rozbioru i postrzegał dwie składające się na niego sylaby oddzielnie. Ponadto nawet gdyby założyć, że przeciętny konsument dokona takiego rozbioru, nic nie wskazuje na to, że na przekór zwykłemu procesowi czytania alfabetu łańciskiego przeczyta on trzy pierwsze litery „l”, „o” i „v” w odwrotnej kolejności jako „vol”.
- 32 Z powyższego wynika, że argumenty skarżącej oparte na ww. w pkt 28 wyrokach *InvestHedge* (EU:T:2009:198) i *Metromeet* (EU:T:2010:256) należy oddalić z powodu istotnych różnic w faktycznym kontekście z jednej strony spraw, w których wydano wspomniane wyroki, i z drugiej strony rozpatrywanej tu sprawy.
- 33 Po trzecie, należy podkreślić, że przeciętny konsument nie skojarzy tych dwóch oznaczeń nawet przy ich pobieżnej lekturze, ponieważ kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się zarówno pierwszą, jak i drugą swoją literą, przy czym dodatkowo zgłoszony znak towarowy ma dwie litery „l”, a znak towarowy VOLVO – dwie litery „v”.

- 34 Po czwarte, wprawdzie kolidujące ze sobą oznaczenia zawierają zestawienie liter „vol”, jednak we wcześniejszym słownym znaku towarowym te trzy litery stanowią jego początkową część, podczas gdy w zgłoszonym znaku towarowym sytuują się one na jego końcu.
- 35 Po piąte, skarżąca nie może skutecznie podnosić jakiegokolwiek argumentu dotyczącego podnoszonego przez nią podobieństwa wielkich liter „L” i „V”. Przyjmuje się bowiem, że przeciętny konsument instynktownie odróżnia litery alfabetu łacińskiego, a w niniejszym przypadku będzie dostrzegał różnice dzielące wspomniane litery, zważywszy także na fakt, że kolidujące ze sobą oznaczenia są stosunkowo krótkie.
- 36 Ponadto należy podkreślić, że składające się na wcześniejsze graficzne znaki towarowe elementy graficzne dodatkowo odróżniają te znaki od zgłoszonego znaku towarowego, a w każdym razie skarżąca nie podnosi żadnego argumentu dotyczącego wskazanych powyżej różnic między znakami towarowymi w kontekście porównania wizualnego.
- 37 W świetle powyższych rozważań sama okoliczność, że kolidujące ze sobą oznaczenia są tworzone przez litery „v”, „l” i „o” i zawierają zestawienie liter „vol”, nie wystarczy, aby sprawić, że właściwy krąg odbiorców będzie kojarzył wspomniane oznaczenia, bazując na ich postrzeganiu wizualnym. A zatem nie mamy tu do czynienia z podobieństwem wizualnym, które może być brane pod uwagę przy stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 38 W rezultacie należy potwierdzić dokonane przez Izbę Odwoławczą stwierdzenie, że rozpatrywane oznaczenia różnią się od siebie na płaszczyźnie wizualnej.
- W przedmiocie fonetycznego aspektu porównania
- 39 Co się tyczy fonetycznego porównania oznaczeń, Izba Odwoławcza uznała, że sam fakt, iż kolidujące ze sobą znaki mają taką samą liczbę sylab, nie ma żadnego szczególnego znaczenia. Natomiast z uwagi na odmienne „wokaliczne brzmienie” dwóch sylab kolidujących ze sobą znaków te ostatnie różnią się od siebie na płaszczyźnie fonetycznej.
- 40 Skarżąca uważa, że znaki towarowe VOLVO i LOVOL są do siebie podobne pod względem fonetycznym. Podnosi ona, że wymowie kolidujących ze sobą znaków ton nadają sylaby „vol”, „vo” i „lov”, wykazujące uderzające podobieństwo. Te dwa oznaczenia łączy powtórzenie samogłoski „o”, która charakteryzuje wymowę każdego z tych oznaczeń, a także występowanie spółgłosek miękkich „l” i „v”, których wymowa jest bezdźwięczna.
- 41 Należy zauważyć, że skarżąca nie może skutecznie utrzymywać, iż te dwa znaki towarowe składają się jedynie z sylab „vol”, „vo” i „lov”, ponieważ zgłoszony znak towarowy wymawia się nie LOVVOL, ale LOVOL. Ponadto trzeba przypomnieć, że skarżąca nie wskazuje żadnego języka Unii, w którym wyraz LOVOL dzieliłby się na sylaby „lov” i „ol”. Przeciwnie, zgodnie z regułami gramatycznymi języków wymienionych w pkt 27 powyżej zgłoszony znak towarowy składa się z sylab „lo” i „vol”.
- 42 Ponadto należy ponownie zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 26 powyżej konsument nadaje zwykle większe znaczenie początkowej części słów. Tymczasem pierwsze głoski kolidujących ze sobą oznaczeń są różne.
- 43 Wprawdzie samogłoski występujące w tych dwóch oznaczeniach są identyczne i są wymawiane w identyczny sposób w więcej niż jednym z języków Unii, jednak wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, wymowa liter „l” i „v” znacznie się różni, gdyż głoska „l” jest spółgłoską dźwięczną, natomiast głoska „v” jest spółgłoską wargowo-zębową.

- 44 Co więcej, w elemencie słownym „volvo” spółgłoski „l” i „v” występują obok siebie, co powoduje lekkie zawieszenie w jego wymowie, podczas gdy w wyrazie „lovol” samogłoski i spółgłoski występują naprzemiennie, sprawiając, że jego wymowa jest bardziej płynna. Kolidujące ze sobą oznaczenia mają w rezultacie odmienny rytm wymowy.
- 45 A zatem należy stwierdzić, iż sama okoliczność, że kolidujące ze sobą oznaczenia są tworzone przez litery „v”, „l” i „o” i zawierają zestawienie liter „vol”, nie wystarczy, aby sprawić, że właściwy krąg odbiorców będzie kojarzył wspomniane oznaczenia, bazując na ich postrzeganiu fonetycznym. W związku z tym nie mamy tu do czynienia z podobieństwem fonetycznym, które może być brane pod uwagę przy stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 46 W konsekwencji należy potwierdzić wniosek Izby Odwoławczej, że z punktu widzenia stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 kolidujące ze sobą oznaczenia różnią się od siebie na płaszczyźnie fonetycznej.
- W przedmiocie konceptualnego aspektu porównania
- 47 Skarżąca podziela stanowisko Izby Odwoławczej, według której ze względu na to, że rozpatrywane oznaczenia nie posiadają znaczenia choćby nawet w jednym z języków Unii, przeprowadzenie porównania konceptualnego nie jest możliwe.
- 48 Jednakże podnosi ona, że konsument, który zetknie się z „wymyślonym znakiem towarowym” LOVOL, będzie zaintrygowany tą nową marką samochodu, tym bardziej że liczba producentów w branży motoryzacyjnej jest stosunkowo ograniczona. W rezultacie konsument będzie się zastanawiał, czy ta nowa marka samochodu ma związek z jakąś dużo starszą i wysoko cenioną marką samochodu, i w tym momencie zostanie skłoniony do skojarzenia jej ze znakiem towarowym VOLVO.
- 49 Należy wskazać, że w tym względzie skarżąca nie oparła się na żadnej z zasad ustanowionych w orzecznictwie.
- 50 Ponadto nie przedstawiła ona dowodu, który wykazałby, że konsument wykazujący wysoki stopień uwagi przy dokonywaniu zakupu rozpatrywanych tu towarów, kiedy zetknie się z „wymyślonym znakiem”, który nie posiada żadnego znaczenia semantycznego, będzie instynktownie kojarzył nowy znak z istniejącym już znakiem towarowym.
- 51 Skarżąca podnosi jednak, że mogłoby dojść do skojarzenia oznaczeń LOVOL i VOLVO przez konsumenta z powodu istnienia w ludzkim mózgu „obrazkowego słownika”, który rozwija się w trakcie nauki czytania. W tym względzie oparła się ona na artykule naukowym zatytułowanym „Skilled Readers Rely on Their Brain’s »Visual Dictionary« to Recognize Words” („Doświadczeni czytelnicy w celu rozpoznania słów opierają się na »obrazkowym słowniku« w ich mózgu”), opublikowanym w dniu 14 listopada 2011 r.
- 52 OHIM podnosi, że wspomniany artykuł naukowy, załączony do repliki, nie może zostać uwzględniony przez Sąd, gdyż nie został przedstawiony w odpowiednim terminie.
- 53 Sąd uważa, że nie ma potrzeby rozpatrywać dopuszczalności nowego dowodu, jaki stanowi ów artykuł, gdyż tak czy inaczej artykuł ten nie stanowi poparcia dla tezy skarżącej. Autorzy tego artykułu podkreślają bowiem, że nawet w przypadku zbieżności kilku liter w dwóch słowach różnice w pozostałych literach powodują, iż lektura tych słów pobudza odmienne neurony w ludzkim mózgu. Na przykład w odczuciu doświadczonego czytelnika angielskie słowa „hair” i „hare” dzieli tyle samo co słowa „hair” i „soup”, i to mimo identycznej wymowy wyrazów „hair” i „hare”.

- 54 W rezultacie należy stwierdzić, że w niniejszym przypadku porównanie konceptualne nie jest możliwe. Jednocześnie skarżąca nie udowodniła, że konceptualne postrzeganie oznaczeń może prowadzić do ich skojarzenia w rozumieniu orzecznictwa przywołanego w pkt 17 powyżej. Z tego względu nie można uwzględnić jej argumentów.
- 55 Na podstawie powyższych ustaleń, a zwłaszcza w świetle stwierdzeń dokonanych w pkt 37 i 45 powyżej, należy zauważyć, iż sama okoliczność, że kolidujące ze sobą oznaczenia są tworzone przez litery „v”, „l” i „o” i zawierają zestawienie liter „vol”, nie wystarczy, aby sprawić, że właściwy krąg odbiorców będzie kojarzył wspomniane oznaczenia lub dostrzeże między nimi związek. A zatem wspomniana zbieżność liter nie może zostać zakwalifikowana do celów stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 jako podobieństwo.
- 56 W konsekwencji należy potwierdzić zaskarżoną decyzję w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza, w kontekście stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, doszła do wniosku, że kolidujące ze sobą oznaczenia są różne.

W przedmiocie zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009

- 57 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 18 powyżej niespełnienie jednej z trzech przesłanek kumulatywnych wystarczy, by art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 nie znalazł w danym wypadku zastosowania.
- 58 W niniejszej sprawie kolidujące ze sobą oznaczenia są różne. Wynika z tego, że Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, iż rejestracji zgłoszonego znaku towarowego nie można było odmówić na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 59 W świetle powyższego należy oddalić jedyny zarzut skarżącej, a co za tym idzie – skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

- 60 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (dziewiąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Volvo Trademark Holding AB zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Berardis

Czúcz

Popescu

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 listopada 2014 r.

Podpisy