

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

30. juni 2004*

I sag T-186/02,

BMI Bertollo Srl, Pianezze San Lorenzo (Italien), ved advokati F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu og M. Bertuccelli, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved O. Montalto, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret var

* Processprog: italiensk.

Diesel SpA, Molvena (Italien), ved advocati G. Bozzola og C. Bellomunno,

angående en påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 19. marts 2002 af Tredje Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 525/2001-3) vedrørende en indsigelsessag mellem BMI Bertollo Srl og Diesel SpA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
(Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne V. Tiili og M. Vilaras,
justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 14. juni 2002,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. november 2002,

under henvisning til intervenienten Diesel SpA's svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 31. oktober 2002,

og efter retsmødet den 4. februar 2004,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

- 1 Den 17. juli 1998 indgav BMI Bertollo Srl i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

- 2 Der er ansøgt om registrering af det tegn, der er gengivet nedenfor, som ifølge den farvebeskrivelse, der var vedlagt ansøgningen, er i farven rød:

DIESELIT

- 3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 7, 11 og 21 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og er beskrevet på følgende måde:

— Klasse 7: »Strygejern«.

— Klasse 11: »Vandbeholdere til strygejern (ikke maskiner eller maskindele)«.

— Klasse 21: »Strygebrætter«.

4 Denne ansøgning blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 55/99 af 12. juli 1999.

5 Den 7. oktober 1999 rejste selskabet Diesel SpA en indsigelse i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 mod registrering af dette EF-varemærke. Indsigelsen var rejst i forhold til alle de varer, der var omfattet af varemærkeansøgningen. Begrundelsen, der er blevet påberåbt til støtte for indsigelsen, er den i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 anførte. Indsigelsen støttes dels på eksistensen af et nationalt varemærke nr. 686092, der er registreret i Italien den 23. august 1996 som betegnelse for alle varer og tjenesteydelser, der falder ind under klasse 1-42 i Nice-arrangementet, dels på EF-varemærke nr. 743401, der er registreret den 27. april 1999 som betegnelse for alle varer henhørende under klasse 11, 19, 20 og 21 i Nice-arrangementet. De to ældre varemærker (herefter »de ældre varemærker«) udgøres af ordmærket DIESEL.

6 Indsigelsen er støttet på en del af de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af de ældre varemærker, nemlig:

— Klasse 7: »Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner«.

- Klasse 11: »Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer«.

 - Klasse 21: »Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (dog ikke glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser)«.
- 7 Ved afgørelse af 28. februar 2001 tog Indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge og gav følgelig afslag på at registrere det ansøgte varemærke med den begrundelse, at der i Italien var en risiko for forveksling i forhold til de varer, som henhører under klasse 11 og 21, og at der i betragtning af tegnenes markante lighed og forholdet mellem tegnene og varerne ved bedømmelsen af, om der kan ske forveksling, også var en risiko for forveksling i forhold til sagsøgerens »strygejern«, som har en vis lighed med intervenientens varer.
- 8 Den 8. maj 2001 påklagede sagsøgeren Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94.
- 9 Ved afgørelse af 19. marts 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Tredje Appellkammer klagen. Appellkammeret fandt i det væsentlige, at der under hensyntagen til de ældre varemærkers reelle beskaffenhed og i kraft af ligheden mellem varemærkerne samt den omstændighed, at de omhandlede varer var af samme eller lignende art, i den relevante kundekreds' bevidsthed inden for det område, hvor de ældre varemærker er beskyttet, var en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse annulleres.

- Ansøgningen om registrering af EF-varemærket imødekommes.

11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Frifindelse.

- Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

- Den anfægtede afgørelse tiltrædes og ansøgningen om registrering af varemærket DIESELIT afslås.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- 13 Sagsøgeren har under retsmødet frafaldet sin anden påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at registrere det ansøgte varemærke, hvilket Retten har taget til efterretning ved tilførsel til retsbogen.

Retlige bemærkninger

- 14 Sagsøgeren har i det væsentlige påberåbt sig tre anbringender, nemlig tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, tilsidesættelse af artikel 43, stk. 2 og 3, i denne forordning, og subsidiært tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, i denne forordning.

Første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 15 Det bemærkes for det første, at i modsætning til det, appelkammeret nåede frem til, har sagsøgeren gjort gældende, at de ældre varemærker DIESEL ikke har et særlig stærkt særpræg i forhold til den type varer, der er omfattet af disse varemærker.

- 16 Ifølge sagsøgeren har et almindeligt anvendt ord som »diesel« nemlig ikke nødvendigvis nogen direkte sproglig forbindelse med visse af de varer, som er omfattet af de ældre varemærker, som eksempelvis tøj, men ordet kan antyde en begrebsmæssig eller sproglig forbindelse, når det vedrører varer, der henhører under andre af samme tegn omfattede klasser, som eksempelvis forskellige maskiner. Ordet »diesel« betegner nemlig en motortype. Ifølge sagsøgeren skulle appelkammeret have bedømt, hvor beskrivende tegnet DIESEL er for varerne, der henhører under klasse 7, 11 og 21, hvorunder man blandt andet finder »motorer«, »koblinger og transmissionsdele«, »landbrugsredskaber« og »apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, og vandledning«, og erkendt, at der er tale om en sproglig forbindelse til eller en indirekte beskrivelse af disse varer.
- 17 Dermed mener sagsøgeren, at et varemærke, der består af ordet »diesel«, når det sættes i forbindelse med redskaber og værktøj, der er »maskiner«, opnår en generisk og helt beskrivende betydning, hvilket skaber et fuldstændig naturligt og banalt bindeled mellem varerne og tegnet. Et beskrivende varemærke er et svagt varemærke, som har en mindre grad af særpræg og følgelig nyder en mindre grad af beskyttelse i tilfælde af en påstået forveksling med et andet varemærke. Navnlige kan et svagt varemærke ikke opnå en eksklusiv og fuldkommen beskyttelse, når det omtvistede tegn gennem tilføjelser og ændringer har fjernet sig fra dets almindelige anvendelse, som det er tilfældet i den foreliggende sag med tegnet DIESELIT. Sagsøgeren har henvist til national retspraksis, hvorefter svage varemærker er tegn, der begrebsmæssigt har tilknytning til varer eller består af almindeligt anvendte ord, som ikke kan gøres til genstand for en eksklusiv og fuldkommen tilegnelse. Sagsøgeren minder om, at det større anvendelsesområde for EF-varemærker indebærer, at registreringen af generiske og beskrivende ord og tegn, som indgår i de forskellige medlemsstaters ordforråd, i endnu højere grad er omfattet af et forbud.
- 18 Sagsøgeren har tilføjet, at tegnet DIESEL, som forbindes med redskaber og husholdningsmaskiner, hos den relevante kundekreds, som eksempelvis består af hjemmearbejdende kvinder, der generelt savner en dybere indsigt i forskellige motorer, kan skabe et fuldkomment beskrivende bindeled.

- 19 Ifølge sagsøgeren kræves det af et varemærke, for at det kan betegnes som værende stærkt, at der ikke efter forbrugernes opfattelse må være nogen forbindelse mellem varemærket og de ord, som anvendes for at betegne de varer, som varemærket finder anvendelse på. For at opnå beskyttelse må et varemærke hverken være sammenfaldende med den generelle beskrivelse af varen eller med beskrivelsen af en anden vare, som forbrugerne imidlertid kunne sammenligne eller associere med den første vare.
- 20 Ifølge sagsøgeren forudsætter påstanden om, at de ældre varemærker DIESEL er stærke varemærker, selv når de associeres med varer, som hos den relevante kundekreds kan skabe et bindeled til ordets betydning, at der foretages en sammenligning vare for vare af en sådan art, som appelkammeret henviste til, men ikke foretog.
- 21 Påberåbelsen af et princip, som ikke forklares, bevirker dog, at den anfægtede afgørelse er ulovlig i kraft af manglende begrundelse. Ifølge sagsøgeren er det nemlig umuligt at forstå begrundelsen for, at det påberåbte princip fandt anvendelse, ligesom det er umuligt at rekonstruere det ræsonnement, der ledte til den anfægtede afgørelse.
- 22 Det bemærkes for det andet, at sagsøgeren har gjort gældende, at der ikke er nogen fonetisk eller visuel lighed mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker.
- 23 Hvad angår den fonetiske sammenligning kan tegnet DIESELIT hos den omhandlede kundekreds give anledning til to forskellige fonetiske resultater (»dieselit« og »diselit«). Eftersom italiensk indeholder stumme lyde, uafhængigt af om ordet udtales på italiensk eller engelsk, mener sagsøgeren, at det fonetiske resultat under alle omstændigheder vil være et helt andet end ordet »diesel«. Hvis man skulle angive alle det italienske sprogs grammatiske regler om stumme og usynlige lyde i udtalen af ordet »diesel«, skulle ordet skrives »diisel«, mens ordet »dieselit« skulle skrives »dièselit«.

- 24 Med hensyn til den visuelle sammenligning har sagsøgeren bemærket, at de ældre varemærker skrives med almindelige enkle typer (Times New Roman), mens tegnet DIESELIT skrives med helt andre typer.
- 25 For det tredje har sagsøgeren anfægtet den vurdering, der i den anfægtede afgørelse er foretaget med hensyn til den påståede lighed mellem varerne.
- 26 Sagsøgeren har i denne henseende gjort gældende, at der er en åbenbar forskel mellem »vandbeholdere til strygejern (ikke maskiner eller maskindele)« og »apparater til dampdannelse«, som er den kategori, appelkammeret har indplaceret den omhandlede vare i. Dette skyldes, at den første kategori ikke danner damp, hvis ikke den er tilkoblet en maskine, som er lavet til dette formål.
- 27 Sagsøgeren har ligeledes anfægtet, at der skulle være en forbindelse mellem »strygebrætter« og »husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere«. Tilsvarende har sagsøgeren anfægtet påstanden om, at et »strygejern« og et »strygebræt« supplerer hinanden, idet dette indbyrdes supplerende forhold ikke er aktuelt på købstidspunktet, men kun på tidspunktet for deres anvendelse.
- 28 Endelig bemærkes det, at sagsøgeren har anfægtet appelkammerets påstand om, at ordet »dieselit« af forbrugeren vil kunne opfattes som den italienske udgave af mærket DIESEL eller dets »webudgave«. IT-markedet interesserer nemlig ikke ligefrem forbrugeren af strygejern og husholdningsredskaber. Da mærket DIESEL har et omdømme i andre sektorer end i de, der er undersøgt i den foreliggende sag, nemlig i sports- og ungdomstøj, berører det følgelig en forbrugergruppe, som på ingen måde er sammenfaldende med den del af offentligheden, som interesserer sig for husholdningsredskaber.

- 29 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at appelkammeret med rette har fundet, at der under hensyntagen til de ældre varemærkers reelle beskaffenhed og i kraft af den store lighed mellem varemærkerne samt den omstændighed, at de omhandlede varer er af samme eller lignende art, i den relevante kundekreds' bevidsthed inden for det område, hvor de ældre mærker er beskyttet, var en risiko for forveksling.
- 30 Harmoniseringskontoret finder, at de omhandlede tegn, DIESEL og DIESELIT, ikke har nogen beskrivende funktion i forhold til de omhandlede varer, som er af samme eller stort set lignende art. De ældre varemærker DIESEL kan følgelig anses for stærke varemærker for de omhandlede varer.
- 31 Intervenienten har indledningsvis mindet om, at dennes varemærker i løbet af årene på globalt plan har opnået et anseeligt omdømme inden for uformel beklædning (kaldet »casual«). Varemærkerne har lidt efter lidt bredt sig ud over mange andre varegrupper, idet intervenienten har udvidet og diversificeret sin produktion. Intervenienten har imidlertid påpeget, at dennes indsigelse bygger på to tidligere registreringer og ikke på varemærkets omdømme, som denne alene nævnte under proceduren for appelkammeret.
- 32 Hvad angår afgrænsningen af den relevante kundekreds kan det ifølge intervenienten dreje sig om forskellige personer, måske navnlig kvinder, men ikke af den grund udelukkende hjemmearbejdende kvinder eller personer, som ikke har kendskab til motorer. Det er således udelukket, at den almindelige forbruger ved køb af et strygejern, en vandbeholder til strygejern eller et strygebræt kan tro, at disse varer er udstyret med en dieselmotor eller bruger brændstof. Med tanke dels på internettets rækkevidde, dels på varemærkerne DIESEL's omdømme vil endelsen »it« i DIESELIT af de fleste personer kunne opfattes som DIESEL's internetversion.

Rettens bemærkninger

- 33 Det bestemmes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art«. Det præciseres også, at »risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. i) og ii), i forordning nr. 40/94 skal ved ældre varemærker forstås EF-varemærker og mærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.
- 34 Ifølge Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) og Rettens praksis vedrørende forordning nr. 40/94, udgør risikoen for, at det i offentligheden kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, en risiko for forveksling (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, samt Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25).
- 35 Risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed skal underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, Canon-dommen, præmis 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, og Domstolens dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, samt Fifties-dommen, præmis 26).

36 Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Canon-dommen, præmis 17, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 19). Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer til udtryk i syvende betragtning til forordning nr. 40/94, ifølge hvilken begrebet lighed bør fortolkes i forhold til risikoen for forveksling, og bedømmelsen heraf afhænger af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er på markedet, om der kan skabes en forbindelse med det benyttede eller registrerede tegn, samt hvor stor ligheden er mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

37 Det følger videre af retspraksis, at jo højere grad af særpræg, det ældre varemærke har, desto større er risikoen for forveksling (SABEL-dommen, præmis 24, og Canon-dommen, præmis 18), og at denne grad af særpræg enten må fastslås på grundlag af de egenskaber, som varemærket har, eller ud fra det udbredte kendskab, der er knyttet hertil (Canon-dommen, præmis 18, Rettens dom af 15.1.2003, sag T-99/01, Mystery Drinks mod KHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Sml. II, s. 43, præmis 34, og af 22.10.2003, sag T-311/01, Éditions Albert René mod KHIM — Trucco (Starix), Sml. II, s. 4625, præmis 42).

38 Desuden spiller det en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25). For så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren af den pågældende kategori af varer for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må imidlertid tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de

forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26).

39 I den foreliggende sag er mærket DIESEL dels registreret i Italien som nationalt varemærke for alle varer og tjenesteydelser, som henhører under klasse 1-42, dels registreret som EF-varemærke ved Harmoniseringskontoret for alle varer, som henhører under klasse 11, 19, 20 og 21. Varerne, som er omfattet af det EF-varemærke, der er ansøgt om, vedrører klasse 7, 11 og 21. Det område, som er relevant i forhold til bedømmelsen af risikoen for forveksling, er hele Fællesskabet for så vidt angår varerne, som henhører under klasse 11 og 21, og Italien for så vidt angår varerne, som henhører under klasse 7. Da de omhandlede varer er dagligvarer, udgøres den relevante kundekreds af gennemsnitsforbruger, som anses for almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet.

40 På baggrund af ovennævnte skal der foretages en sammenligning dels af de omhandlede varer, dels af de omhandlede tegn.

— Sammenligning af varerne

41 Med hensyn til sammenligningen af de omhandlede varer skal opmærksomheden henledes på Domstolens faste praksis, hvorefter der med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal tages hensyn til alle

de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (Canon-dommen, præmis 23).

- 42 Det konstateres, at eftersom intervenienten i sin ansøgning om registrering i Italien henviste til overskrifterne på alle klasserne, dækker den nationale registrering alle de varer, der henhører under disse klasser. Tilsvarende dækker intervenientens EF-varemærkeregistrering alle de varer, der henhører under de klasser, der er påberåbt på fællesskabsplan, nemlig klasse 11, 19, 20 og 21, eftersom intervenienten har henvist til overskrifterne på disse klasser i sin registreringsansøgning. I vurderingen af risikoen for forveksling skal de omtvistede varer således anses for at være identiske.
- 43 Det må således konkluderes, som appelkammeret har gjort (den anfægtede afgørelses punkt 16), at de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og varerne, der er dækket af de ældre varemærker, er identiske eller af lignende art.

— Sammenligning af tegnene

- 44 Med hensyn til sammenligningen af tegnene fremgår det af retspraksis, at denne helhedsvurdering af risikoen for forveksling, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed, skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25).

- 45 Det skal herefter undersøges, om graden af lighed mellem de omhandlede varemærker er tilstrækkelig høj til, at der er en risiko for forveksling mellem varemærkerne. Til det formål gengives de to tegn herunder:

DIESEL

DIESELIT

de ældre varemærker

det ansøgte varemærke (rødt)

- 46 Hvad angår den visuelle sammenligning skal det fastslås, at tegnet DIESEL i sin helhed indgår i det ansøgte varemærke DIESELIT. Sidstnævnte indeholder en ekstra ordbestanddel i forhold til de ældre varemærker, nemlig endelsen »it«. Alene tilføjelsen af endelsen »it« til de ældre varemærker er ikke tilstrækkeligt til at fjerne den visuelle lighed, som findes mellem de to tegn.

- 47 Det fastslås desuden, hvad også appelkammeret og intervenienten har bemærket, at den figurative bestanddel af det ansøgte varemærke er marginal. Den grafiske gengivelse af »dieselit« består nemlig af en forholdsvis banal og almindelig trykt skrift i rød, som ikke henleder forbrugerens opmærksomhed på de figurative bestanddele af det ansøgte varemærke ud over på de bogstaver, det består af.

- 48 Appelkammeret har således med rette fundet, at de omhandlede tegn ud fra en visuel betragtning er af lignende art.

49 Med hensyn til den fonetiske lighed har appelkammeret hævdet følgende (den anfægtede afgørelses punkt 23):

»[...] endelsen »it« på EF-varemærket ændrer ikke det begrebsmæssige indhold af varemærket DIESEL, som fortsat kan identificeres som det essentielle i sagsøgerens varemærke. Uanset hvordan de italienske forbrugere udtaler ordet »diesel« (»die« eller »di«), findes ordet i begge tegn, og følgelig er det fonetiske resultat, uanset udtalen, under alle omstændigheder det samme.«

50 Det fastslås, at appelkammerets udtalelse er korrekt. De to tegn har nemlig de seks første bogstaver til fælles (dvs. hele tegnet DIESEL), og disse seks første bogstaver udtales på samme måde i såvel Italien (for klasse 7) som i Fællesskabet i øvrigt. Tilføjelsen af endelsen »it« på sagsøgerens tegn er derfor ikke af afgørende betydning i forhold til en fonetisk sammenligning.

51 Det fastslås derfor, at der fonetisk set er lighed mellem de omtvistede tegn.

52 Med hensyn til den begrebsmæssige sammenligning af de omtvistede tegn skal det bemærkes, at appelkammeret ikke har foretaget en sådan sammenligning i egentlig forstand, men har begrænset sig til at vurdere det semantiske indhold af ordet »diesel«. I denne forbindelse har appelkammeret fundet, at de ældre varemærker DIESEL anvendt på de omhandlede varer er varemærker, som i sig selv er stærke, idet de ikke har nogen begrebsmæssig forbindelse til de varer, de kendetegner.

- 53 Appellkammeret har således fastholdt, at de ældre varemærker har et forholdsvis stærkt særpræg. Det skal bemærkes, at et varemærkes stærke særpræg enten skal fastslås på grundlag af varemærkets egne egenskaber eller begrundet i det omdømme, som knytter sig til det. I den foreliggende sag har appellkammeret fundet, at varemærket havde et stærkt særpræg i kraft af varemærkerne DIESEL's egne egenskaber i modsætning til de i denne sag omhandlede varer.
- 54 Med hensyn til sagsøgerens argument om, at appellkammeret skulle have taget stilling til, hvor beskrivende tegnet DIESEL var for de varer, som henhører under klasse 7, 11 og 21, hvor man blandt andet finder »motorer«, »koblinger og transmissionsdele«, »landbrugsredskaber« og »apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, og vandledning«, skal det fastslås, som også Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, at bedømmelsen af tegnet DIESEL's grad af særpræg skal foretages i forhold til de varer, som indsigelsen bygger på.
- 55 Det skal påpeges, at de varer, der er omfattet af sagsøgerens registreringsansøgning, fuldt ud er omfattet af de varer, som de ældre varemærker omfatter. Det er derfor tilstrækkeligt at tage stilling til særpræget i forhold til de af sagsøgeren anmeldte varer »strygejern«, »vandbeholdere til strygejern« og »strygebrætter«, mens der ikke er grund til også at inddrage de øvrige varer, som henhører under de klasser, som intervenientens varemærker omfatter, såsom »maskiner« og »motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land)«.
- 56 Det skal bemærkes, at ordet »diesel«, som betyder brændstof eller motortype, ikke på nogen måde er beskrivende i forhold til »strygejern«, »vandbeholdere til strygejern« og »strygebrætter«. I den forbindelse er der grund til at tiltræde appellkammerets bedømmelse, hvorefter varemærkerne DIESEL anvendt på de disse varer er varemærker, som i sig selv er stærke, og at der derfor er en risiko for forveksling, selv når der er tale om varianter og ændringer, som ikke berører disse varemærkers grundlæggende identitet.

- 57 Det skal dog bemærkes, at tegnet DIESELIT kan opfattes som en variant af tegnet DIESEL. Forbrugerens opmærksomhed henledes nemlig på det ord, som genkendes i tegnet DIESELIT, hvilket er ordet »diesel«, og derfor vil forbrugeren tillægge dette tegn den samme begrebsmæssige betydning som de ældre varemærker. Denne bedømmelse gælder for såvel Italien som for hele Fællesskabets område. Tilføjelsen af endelsen »it« er ikke tilstrækkelig til at fjerne den begrebsmæssige lighed, så længe ordet »diesel« er dominerende i tegnet DIESELIT. Som appelkammeret med rette har fastslået i den anfægtede afgørelses punkt 24, vil tilføjelsen af endelsen »it« på sagsøgerens tegn i øvrigt kunne få forbrugeren til at tro, at der er en forbindelse mellem de to tegn, idet tegnet DIESELIT ville kunne opfattes som den italienske version af tegnet DIESEL.
- 58 Følgelig skal det fastslås, at der også foreligger en begrebsmæssig lighed mellem de to omtvistede tegn.
- 59 På baggrund af ovennævnte skal det fastslås, at graden af lighed mellem de omhandlede varemærker er tilstrækkelig høj til, at det i den tilsigtede kundekreds kan antages, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder. Der er således en risiko for forveksling af disse varemærker.
- 60 Hvad angår sagsøgerens påstand om, at appelkammeret ikke har begrundet sin udtalelse om, at de ældre varemærker DIESEL har et stærkt særpræg, skal det blot fastslås, at det af den anfægtede afgørelses punkt 21 klart fremgår, at appelkammeret har fundet, at de ældre varemærker anvendt på de i denne sag relevante varer er varemærker, som i sig selv er stærke, idet de ikke har nogen begrebsmæssig forbindelse, hverken direkte eller indirekte, med de varer, de kendetegner. Dette er en fyldestgørende begrundelse i den sammenhæng.

- 61 For så vidt angår sagsøgerens argument om, at appelkammeret med urette har taget hensyn til varemærkerne DIESEL's omdømme og renommé, skal det fastslås, at det af den anfægtede afgørelses punkt 12 følger, at:

»[...] [intervenientens] påstand om tegnets renommé på globalt plan, og som vedrører dets effektive anvendelse, er irrelevant, eftersom der ikke er ført bevis for tegnets brug, og idet dette hverken er begæret af ansøgeren i henhold til artikel 43, stk. 2 [i forordning nr. 40/94], eller er sket på [intervenientens] egen foranledning. Genstanden for bedømmelsen af risikoen for forveksling kan følgelig kun være varemærket, som det er præsenteret i EF-varemærkeansøgningen, og de ældre varemærker, som er påberåbt i indsigelsen.«

- 62 Det fremgår klart af disse udtalelser, at appelkammeret ikke har taget hensyn til de ældre varemærker DIESEL's renommé eller omdømme. Sagsøgerens argument er derfor faktisk urigtigt.

- 63 På baggrund af ovennævnte skal sagsøgerens første anbringende afvises.

Andet anbringende vedrørende tilsidesættelsen af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

- 64 Sagsøgeren har gjort gældende, at intervenienten ikke har godtgjort, at der er gjort reel brug af de ældre varemærker i forhold til de varer, der henhører under de

omhandlede klasser, og at indsigelsen derfor umiddelbart må forkastes. Varemærkets omdømme begrænser sig nemlig til tøjbranchen.

- 65 Harmoniseringskontoret har påpeget, at det på begæring af ansøgeren i medfør af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 påhviler indehaveren af et ældre nationalt eller EF-varemærke at godtgøre for varemærkets brug. I sager vedrørende relative registreringshindringer skal Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 74 i forordning nr. 40/94 begrænse sig til at prøve de af parterne fremsatte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. Sagsøgeren har dog ikke fremsat en sådan anmodning. Ifølge retspraksis kan Retten ikke tage stilling til en anmodning, som hverken er blevet fremført for eller diskuteret ved appelkammeret. Under retsmødet har Harmoniseringskontoret påpeget, at eftersom fristen på fem år i forhold til det ældre varemærkes registrering, som er omhandlet i artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94, endnu ikke er udløbet, har det ikke været muligt at begære det ældre varemærkes reelle brug godtgjort.
- 66 Intervenienten har påpeget, at godtgørelse for varemærkets brug, når det ikke sker uopfordret, kun skal ske på modpartens begæring, og at en sådan ikke er fremsat i den foreliggende sag. Hvad angår registreringen af EF-varemærket DIESEL, som fandt sted den 27. april 1999, hvorfor den ovennævnte frist på fem år endnu ikke er udløbet, ville sagsøgeren alligevel ikke kunne begære en sådan godtgørelse.

Rettens bemærkninger

- 67 Det skal påpeges, at det af artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 40/94 følger, at indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, på begæring af ansøgeren skal godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-

varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Det følger af stk. 3 i samme artikel, at stk. 2 finder anvendelse på de ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.

- 68 I den foreliggende sag blev det ældre EF-varemærke registreret den 27. april 1999 og det ældre nationale varemærke blev registreret den 23. august 1996, mens ansøgningen om registrering af tegnet DIESELIT som EF-varemærke blev offentliggjort den 12. juli 1999. Det skal således fastslås, at fristen på fem år ikke var udløbet på datoen for offentliggørelse, hverken for det ældre EF-varemærke eller for det ældre nationale varemærke. Det følger heraf, at der endnu ikke kunne fremsættes begæring om godtgørelse for den reelle brug, og at de ældre varemærker skulle anses for at være blevet brugt.

- 69 Følgelig skal sagsøgerens andet anbringende afvises.

Tredje anbringende, som er gjort gældende subsidiært, vedrørende tilsidesættelsen af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94

- 70 Sagsøgeren har subsidiært gjort gældende, at der forelå en absolut registreringshindring mod gyldigt at registrere tegnet DIESEL for klasse 11 og 21 som EF-varemærke, og for klasse 7 som nationalt varemærke.

- 71 Det skal fastslås, at sagsøgeren ikke i en indsigelsessag kan påberåbe sig en absolut registreringshindring som værende til hinder for, at en national myndighed eller Harmoniseringskontoret gyldigt kan registrere et tegn. Opmærksomheden skal nemlig henledes på, at de absolutte registreringshindringer som omhandlet i artikel 7 i forordning nr. 40/94 ikke skal behandles inden for rammerne af en indsigelsessag, og at denne artikel ikke er blandt de bestemmelser, i forhold til hvilke lovligheden af den anfægtede afgørelse skal vurderes (Rettens dom af 9.4.2003, sag T-224/01, Durferriit mod KHIM — Kolene (NU-TRIDE), Sml. II, s. 1589, præmis 72 og 75). Hvis sagsøgeren mener, at varemærket DIESEL er blevet registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7 i forordning nr. 40/94, skulle der have været indgivet begæring om, at det ældre EF-varemærke blev erklæret ugyldigt i medfør af artikel 51 i denne forordning. Endvidere kan gyldigheden af registreringen af et tegn som nationalt varemærke ikke anfægtes under en procedure om registrering af et EF-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 55).
- 72 Sagsøgerens tredje anbringende skal derfor afvises.
- 73 Herefter bør Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

- 74 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor betale de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret og af intervenienten, i overensstemmelse med deres påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Legal

Tiili

Vilaras

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 30. juni 2004.

H. Jung

Justitssekretær

H. Legal

Afdelingsformand