

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τέταρτο τμήμα)
της 30ής Ιουνίου 2004*

Στην υπόθεση T-186/02,

BMI Bertollo Srl, με έδρα το Pianezze San Lorenzo (Ιταλία), εκπροσωπούμενη από τους F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu και M. Bertucelli, δικηγόρους, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο,

προσφεύγουσα,

κατά

Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), εκπροσωπούμενου από τον O. Montalto,

καθού,

έτερος διάδικος στην ενώπιον του τμήματος προσφυγών του Γραφείου εναρμονίσεως στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) και παρεμβαίνουσα στην ενώπιον του Πρωτοδικείου διαδικασία:

* Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική.

Diesel SpA, με έδρα τη Μοίνα (Ιταλία), εκπροσωπούμενη από τους G. Bozzola και C. Bellomunno, δικηγόρους,

που έχει ως αντικείμενο προσφυγή κατά της αποφάσεως του τρίτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 19ης Μαρτίου 2002 (υπόθεση R 525/2001-3), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της BMI Bertollo Srl και της Diesel SpA,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(τέταρτο τμήμα),

συγκείμενο από τους H. Legal, πρόεδρο, V. Tiili και M. Βηλαρά, δικαστές,

γραμματέας: B. Pastor, βοηθός γραμματέας,

έχοντας υπόψη το δικόγραφο της προσφυγής που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 14ης Ιουνίου 2002,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 8ης Νοεμβρίου 2002,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως της παρεμβαίνουσας Diesel SpA που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 31 Οκτωβρίου 2002,

κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 4ης Φεβρουαρίου 2004,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

Ιστορικό της διαφοράς

- 1 Στις 17 Ιουλίου 1998, η BMI Bertollo Srl υπέβαλε, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994 L 11, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε, αίτηση καταχώρισης εικονιστικού κοινοτικού σήματος στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).
- 2 Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι το εικονιζόμενο κατωτέρω σήμα, το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή των χρωμάτων που περιλαμβάνει η αίτηση, είναι χρώματος κόκκινου

DIESELIT

- 3 Τα προϊόντα για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση του σήματος υπάγονται στις κλάσεις 7, 11 και 21 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας που αφορά τη διεθνή κατάταξη προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή:

— κλάση 7: «Σίδηρα σιδερώματος»

— κλάση 11: «Λέβητες σιδερώματος (χωρίς μηχανές ή τμήματα μηχανών)»·

— κλάση 21: «Σιδερώστρες»·

4 Στις 12 Ιουλίου 1999, η αίτηση καταχώρισης σήματος δημοσιεύθηκε στο *Δελτίο κοινοτικών σημάτων* αριθ. 55/99, της 12ης Ιουλίου 1999.

5 Στις 7 Οκτωβρίου 1999, η εταιρία Diesel SpA άσκησε ανακοπή, βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού 40/94, κατά της καταχώρισης αυτού του κοινοτικού σήματος. Η ανακοπή ασκήθηκε κατά όλων των προϊόντων που αφορούσε η αίτηση καταχώρισης σήματος. Ο λόγος που προβλήθηκε προς στήριξη της ανακοπής ήταν ο λόγος του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94. Η ανακοπή στηριζόταν στην ύπαρξη, αφενός, του εθνικού σήματος αριθ. 686092, που καταχωρίστηκε στην Ιταλία στις 23 Αυγούστου 1996 και αφορούσε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τάξεων 1 έως 42 του Διακανονισμού της Νίκαιας και, αφετέρου, του κοινοτικού σήματος αριθ. 743401, που καταχωρίστηκε στις 27 Απριλίου 1999 και αφορούσε όλα τα προϊόντα των τάξεων 11, 19, 20 και 21 του εν λόγω διακανονισμού. Τα δύο αυτά προγενέστερα σήματα (στο εξής: προγενέστερα σήματα) συνίστανται στο λεκτικό σημείο DIESEL.

6 Η ανακοπή αφορούσε ένα μέρος των προϊόντων και των υπηρεσιών που καλύπτουν τα προγενέστερα σήματα, ήτοι:

— κλάση 7: «Μηχανές και μηχανήματα κατεργασίας κινητήρες (εκτός των κινητήρων χερσαίων οχημάτων)· συμπλέκτες και εξαρτήματα μεταδόσεως κινήσεως (εκτός αυτών που προορίζονται για χερσαία οχήματα)· γεωργικά μηχανήματα εξαιρουμένων των χειροκίνητων· εκκολαπτικές μηχανές»·

- κλάση 11: «Συσκευές και συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, παραγωγής ατμού, μαγειρέματος, ψύξης αποξήρανσης, αερισμού, υδροδότησης και εγκαταστάσεις υγιεινής».

 - κλάση 21: «Μικρά σκεύη και δοχεία οικιακής και μαγειρικής χρήσης (μη κατασκευασμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα)· χτένια και σφουγγάρια· βούρτσες (εκτός πινέλων)· είδη ψηκτροποιίας· είδη καθαρισμού· σύρμα καθαρισμού· ακατέργαστο ή ημικατεργασμένο γυαλί (εκτός της οικοδομικής υάλου)· είδη υαλουργίας, πορσελάνη και φαγεντιανά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις».
- 7 Με απόφαση της 28ης Φεβρουαρίου 2001, το τμήμα ανακοπών δέχθηκε την ανακοπή και, ως εκ τούτου, απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως του σήματος, με την αιτιολογία ότι ελλόχευε κίνδυνος συγχύσεως στην Ιταλία των προϊόντων των κλάσεων 11 και 21 και ότι, δεδομένης της έντονης ομοιότητας των σημείων και της σχέσεως μεταξύ των σημείων και των προϊόντων που προέκυψε κατά την εκτίμηση του βαθμού συγχύσεως, υφίστατο επίσης κίνδυνος συγχύσεως για τα «σίδερα σιδερώματος» της προσφεύγουσας, τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητες με τα προϊόντα της παρεμβαίνουσας.
- 8 Στις 8 Μαΐου 2001, η προσφεύγουσα άσκησε, δυνάμει του άρθρου 59 του κανονισμού 40/94, προσφυγή ενώπιον του ΓΕΕΑ κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών.
- 9 Με απόφαση της 19ης Μαρτίου 2002 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), το τρίτο τμήμα προσφυγών απέρριψε την προσφυγή. Το τμήμα προσφυγών έκρινε, κατ' ουσίαν, ότι, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσεως των προγενέστερων σημάτων και της έντονης ομοιότητας μεταξύ των σημάτων, καθώς και της ταυτότητας ή της ομοιότητας μεταξύ των προϊόντων των οποίων ζητείται η καταχώριση, υφίστατο, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, κίνδυνος συγχύσεως για το καταναλωτικό κοινό εντός της επικράτειας στην οποία προστατεύονται τα προγενέστερα σήματα.

Αιτήματα των διαδίκων

10 Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

- να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
- να δεχθεί την αίτηση καταχώρισεως του κοινοτικού σήματος.

11 Το ΓΕΕΑ ζητεί από το Πρωτοδικείο:

- να απορρίψει την προσφυγή,
- να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

12 Η παρεμβαίνουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

- να επικυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να απορρίψει την αίτηση καταχώρισεως του σήματος DIESELIT·

— να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

- 13 Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, η προσφεύγουσα παραιτήθηκε από το δεύτερο αίτημά της, με το οποίο είχε ζητήσει να διαταχθεί η καταχώριση του επίμαχου σήματος, γεγονός που το Πρωτοδικείο έλαβε υπόψη στα πρακτικά της επ' ακροατηρίου συζητήσεως.

Σκεπτικό

- 14 Η προσφεύγουσα προβάλλει, κατ' ουσίαν, τρεις λόγους προσφυγής, οι οποίοι αντλούνται, αντιστοίχως, από την παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, από την παράβαση του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του ίδιου κανονισμού και, επικουρικώς, από την παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού.

Επί του πρώτου λόγου προσφυγής, που αντλείται από την παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94

Επιχειρήματα των διαδίκων

- 15 Πρώτον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι τα προγενέστερα σήματα DIESEL δεν έχουν αυξημένο διακριτικό χαρακτήρα σε σχέση με το είδος προϊόντων που αφορούν τα εν λόγω σήματα, αντιθέτως προς τη σχετική διαπίστωση του τμήματος προσφυγών.

- 16 Συγκεκριμένα, κατά την προσφεύγουσα, μολονότι ένας όρος συνήθους χρήσεως, όπως ο όρος «diesel», δεν έχει κατ' ανάγκη άμεση σχέση από λεξιλογικής απόψεως με ορισμένα από τα επίδικα προϊόντα, για παράδειγμα με τα ενδύματα, μπορεί, αντιθέτως, να αποκτήσει εννοιολογική ή λεξιλογική σχέση οσάκις αφορά προϊόντα ανήκοντα σε άλλες κλάσεις για τις οποίες έχει επίσης υποβληθεί αίτηση καταχωρίσεως για το ίδιο σημείο, όπως π.χ. για ορισμένα είδη μηχανών, δεδομένου ότι ο όρος «diesel» αφορά είδος κινητήρα. Κατά την προσφεύγουσα, το τμήμα προσφυγών έπρεπε να είχε εκτιμήσει τον περιγραφικό χαρακτήρα του σημείου DIESEL για τα προϊόντα των τάξεων 7, 11 και 21, στα οποία συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι «κινητήρες», «συμπλέκτες και εξαρτήματα μεταδόσεως κινήσεως υμένων των χειροκίνητων», «γεωργικά μηχανήματα» και «συσκευές και συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, παραγωγής ατμού, μαγειρέματος, ψύξης αποξηήρασης, αερισμού, υδροδότησης», και έπρεπε να είχε αναγνωρίσει ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν λεξιλογική σχέση ή περιγραφική σημασία.
- 17 Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την προσφεύγουσα, ένα σήμα που συνίσταται στον όρο «diesel», όταν αφορά εξαρτήματα ή εργαλεία αποτελούμενα από «μηχανές», αποκτά γενική και αμιγώς περιγραφική σημασία και παραπέμπει σε έναν εντελώς φυσικό και συνήθη δεσμό μεταξύ των προϊόντων και του σημείου. Ένα περιγραφικό σήμα δεν είναι ισχυρό και έχει λιγότερο διακριτικό χαρακτήρα και, επομένως, τυγχάνει ήσσονος προστασίας σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα συγχύσεως με άλλο σήμα. Ειδικότερα, το μη ισχυρό σήμα δεν τυγχάνει αποκλειστικής και πλήρους προστασίας, στον βαθμό που στο επίμαχο σημείο έχουν επέλθει παραλλαγές και τροποποιήσεις σε σχέση με τον όρο συνήθους χρήσεως, όπως συμβαίνει, εν προκειμένω, με το σημείο DIESELIT. Η προσφεύγουσα επικαλείται την εθνική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία τα μη ισχυρά σήματα αποτελούν σημεία που συνδέονται από εννοιολογικής απόψεως με τα προϊόντα ή συνίστανται σε όρους συνήθους χρήσεως και που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αποκλειστικού και πλήρους δικαιώματος ιδιοποιήσεως. Η προσφεύγουσα υπενθυμίζει ότι το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού σήματος συνεπάγεται αυστηρότερη απαγόρευση καταχωρίσεως ονομάτων καθώς και γενικών και περιγραφικών σημείων, τα οποία ανήκουν στο λεξιλόγιο των διαφόρων κρατών μελών.
- 18 Η προσφεύγουσα προσθέτει ότι, για το ενδιαφερόμενο κοινό, το οποίο αποτελείται, μεταξύ άλλων, από νοικοκυρές που γενικώς διαθέτουν ελάχιστες γνώσεις στον τομέα των μηχανών κάθε τύπου, το σημείο DIESEL, συνοδευόμενο από εξαρτήματα και μηχανές οικιακής χρήσεως, μπορεί να έχει αμιγώς περιγραφικό χαρακτήρα.

- 19 Κατά την προσφεύγουσα, για να χαρακτηριστεί ένα σήμα ως ισχυρό, δεν πρέπει να υπάρχει καμία σχέση, στη συνείδηση των καταναλωτών, μεταξύ του σήματος αυτού και των όρων που περιγράφουν τα προϊόντα τα οποία αφορά. Για να τύχει προστασίας ένα σήμα, δεν πρέπει να συμπίπτει ούτε με τη γενική περιγραφή του οικείου προϊόντος ούτε με την περιγραφή διαφορετικού προϊόντος το οποίο οι καταναλωτές θα μπορούσαν ωστόσο να εξομοιώσουν ή να συνδέσουν με το πρώτο προϊόν.
- 20 Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την προσφεύγουσα, ο ισχυρισμός ότι τα προγενέστερα σήματα DIESEL αποτελούν ισχυρά σήματα ακόμη και όταν αφορούν προϊόντα που το καταναλωτικό κοινό μπορεί να θεωρήσει ότι συνδέονται με την έννοια του όρου συνεπαγόταν σύγκριση των προϊόντων, για την οποία το τμήμα προσφυγών έκανε λόγο, χωρίς όμως να προβεί σ' αυτή.
- 21 Η επίκληση μιας αρχής χωρίς εξήγηση καθιστά την απόφαση παράνομη λόγω ελλείψεως αιτιολογίας. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει η προσφεύγουσα, της είναι αδύνατο να επισημάνει τους λόγους για τους οποίους εφαρμόστηκε η αρχή, όπως της είναι επίσης αδύνατο να αναδομήσει τον συλλογισμό στον οποίο στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση.
- 22 Δεύτερον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ομοιότητα σε φωνητικό ή οπτικό επίπεδο μεταξύ του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και των προγενέστερων σημάτων.
- 23 Όσον αφορά τη σύγκριση σε φωνητικό επίπεδο, το σημείο DIESELIT μπορεί να προκαλέσει στο οικείο κοινό δύο φωνητικά αποτελέσματα («dieselit » ή «diselit»). Κατά την προσφεύγουσα, δεδομένου ότι η ιταλική γλώσσα έχει άφωνα γράμματα, ανεξαρτήτως της ιταλικής ή αγγλοσαξωνικής προφοράς της λέξεως, από την εφαρμογή των κανόνων φωνητικής προκύπτει, εν πάση περιπτώσει, εντελώς διαφορετικό ηχητικό αποτέλεσμα από αυτό της λέξεως «diesel». Για να αποδοθούν, κατά την εκφορά της λέξεως «diesel», όλα τα άφωνα γράμματα και τα τονικά σημεία που δεν αποδίδονται γραπτώς, κατ' εφαρμογή των κανόνων γραμματικής της ιταλικής γλώσσας, η ορθογραφία της λέξεως θα έπρεπε να είναι «diisel», η δε λέξη «dieselit» θα έπρεπε να γράφεται «dièselit».

- 24 Όσον αφορά τη σύγκριση σε οπτικό επίπεδο, η προσφεύγουσα επισημαίνει ότι τα προγενέστερα σήματα αποδίδονται γραπτώς με απλούς και συνήθεις τυπογραφικούς χαρακτήρες (Times New Roman), ενώ το σημείο DIESELIT αποδίδεται με εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες.
- 25 Τρίτον, η προσφεύγουσα αμφισβητεί τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνει η προσβαλλόμενη απόφαση όσον αφορά τη φερόμενη ομοιότητα των προϊόντων.
- 26 Η προσφεύγουσα υποστηρίζει, συναφώς, ότι η διαφορά μεταξύ του «λέβητα σιδερώματος (χωρίς μηχανές ή τμήματα μηχανών)» και των «συσκευών παραγωγής ατμού», της κατηγορίας δηλαδή στην οποία το τμήμα προσφυγών συμπεριέλαβε το επίμαχο προϊόν, είναι προφανής, καθόσον το πρώτο προϊόν δεν παράγει ατμό αν δεν είναι εξοπλισμένο με σχετική μηχανή.
- 27 Η προσφεύγουσα αμφισβητεί επίσης κατά πόσο συνδέονται η «σιδερώστρα» με τα «μικρά σκεύη και δοχεία οικιακής και μαγειρικής χρήσης». Ομοίως, αμφισβητεί τον συμπληρωματικό χαρακτήρα που υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους ένα «σίδηρο σιδερώματος» και μια «σιδερώστρα»· αυτή η αλληλοσυμπλήρωση δεν υφίσταται κατά την αγορά των προϊόντων, αλλά μόνον κατά τη χρήση τους.
- 28 Τέλος, η προσφεύγουσα αμφισβητεί τον ισχυρισμό του τμήματος προσφυγών ότι ο όρος «dieselit» μπορεί να ερμηνευθεί από τον καταναλωτή υπό την έννοια ότι αποτελεί την ιταλική εκδοχή του σήματος DIESEL ή τη «διαδικτυακή εκδοχή» του. Συγκεκριμένα, η αγορά της πληροφορικής δεν αφορά ειδικώς τον καταναλωτή σιδηρών σιδερώματος ή εξαρτημάτων οικιακής χρήσεως. Επιπλέον, δεδομένου ότι η φήμη των σημάτων DIESEL αφορά τομείς διαφορετικούς από τον εξεταζόμενο στην υπό κρίση υπόθεση, ήτοι τα αθλητικά και νεανικά ενδύματα, άπτεται, κατά συνέπεια, μιας κατηγορίας καταναλωτών που ουδόλως συμπίπτει με το τμήμα του καταναλωτικού κοινού που ενδιαφέρεται για τα εξαρτήματα οικιακής χρήσεως.

- 29 Το Γραφείο υποστηρίζει ότι το τμήμα προσφυγών ορθώς έκρινε ότι, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσεως των προγενέστερων σημάτων και της έντονης ομοιότητάς τους, καθώς και της ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων των οποίων ζητείται η καταχώριση, ελλόχευε για το ενδιαφερόμενο κοινό κίνδυνος συγχύσεως εντός της επικράτειας στην οποία προστατεύονται τα προγενέστερα σήματα.
- 30 Το Γραφείο φρονεί ότι τα αντιπαρατιθέμενα σήματα DIESEL και DIESELIT δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα σε σχέση με τα επίμαχα προϊόντα, τα οποία είναι πανομοιότυπα ή τουλάχιστον παρεμφερή σε μεγάλο βαθμό. Κατά συνέπεια, τα προγενέστερα σήματα DIESEL μπορούν να αναγνωριστούν ως ισχυρά σήματα για τα επίμαχα προϊόντα.
- 31 Η παρεμβαίνουσα υπενθυμίζει, καταρχάς, ότι τα σήματά της απέκτησαν με την πάροδο των ετών σημαντική διεθνή φήμη όσον αφορά τα πρόχειρα ενδύματα (επονομαζόμενα «casual»). Τα σήματα αυτά επεκτάθηκαν, στη συνέχεια, σε πολλές άλλες κατηγορίες προϊόντων, δεδομένου ότι η παρεμβαίνουσα αύξησε την ποσότητα και το φάσμα των προϊόντων της. Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η ανακοπή της στηριζόταν στην προϋπαρξη δύο καταχωρίσεων και όχι στη φήμη, για την οποία έκανε λόγο μόνο στο πλαίσιο της ενώπιον του τμήματος προσφυγών διαδικασίας.
- 32 Όσον αφορά τον καθορισμό του ενδιαφερόμενου κοινού, κατά την παρεμβαίνουσα, μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετικά πρόσωπα, ίσως κατά την πλειονότητά τους γένους θηλυκού, αλλά όχι μόνο νοικοκυρές ή άτομα χωρίς γνώσεις στον τομέα των μηχανών. Επομένως, αποκλείεται το ενδεχόμενο ένας μέσος καταναλωτής, αγοράζοντας ένα σίδερο σιδερώματος, έναν λέβητα σιδερώματος ή μια σιδερώστρα, να σκεφτεί ότι τα προϊόντα αυτά είναι εξοπλισμένα με μηχανή diesel ή λειτουργούν με καύσιμα. Επίσης, δεδομένης της διαδόσεως του διαδικτύου, καθώς και της φήμης των σημάτων DIESEL, το επίθημα «it» του σήματος DIESELIT μπορεί να ερμηνευθεί από την πλειονότητα των ατόμων ως η διαδικτυακή εκδοχή του DIESEL.

Εκτίμηση του Πρωτοδικείου

- 33 Σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, σε περίπτωση ασκήσεως ανακοπής από τον κάτοχο προγενέστερου σήματος, η αιτούμενη καταχώριση σήματος απορρίπτεται, «εάν, λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζουν τα δύο σήματα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού της εδαφικής περιοχής στην οποία απολαύει προστασίας το προγενέστερο σήμα». διευκρινίζεται επίσης ότι «ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα». Εξάλλου, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2, στοιχείο α', i και ii, του κανονισμού 40/94, ως προγενέστερα σήματα νοούνται τα κοινοτικά σήματα και τα καταχωρισθέντα εντός κράτους μέλους σήματα των οποίων η ημερομηνία καταχώρισεως προηγείται της ημερομηνίας αιτήσεως κοινοτικού σήματος.
- 34 Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου περί της ερμηνείας της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40 σ. 1), και της νομολογίας του Πρωτοδικείου όσον αφορά τον κανονισμό 40/94, συνιστά κίνδυνο συγχύσεως το να είναι δυνατό το κοινό να πιστέψει ότι τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από οικονομικά συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις [αποφάσεις του Δικαστηρίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, C-39/97, Canon, Συλλογή 1998, σ. I-5507, σκέψη 29, και της 22ας Ιουνίου 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Συλλογή 1999, σ. I-3819, σκέψη 17]· απόφαση του Πρωτοδικείου της 23ης Οκτωβρίου 2002, T-104/01, Oberhauser κατά ΓΕΕΑ — Petit Liberto (Fifties), Συλλογή 2002, σ. II-4359, σκέψη 25].
- 35 Ο κίνδυνος συγχύσεως για το κοινό πρέπει να εκτιμάται συνολικά, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση (απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, SABEL, Συλλογή 1997, σ. I-6191, σκέψη 22· αποφάσεις Canon, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 16, και Lloyd Schuhfabrik Meyer, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 18· απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Ιουνίου 2000, C-425/98, Marca Mode, Συλλογή 2000, σ. I-4861, σκέψη 40· απόφαση Fifties, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 26).

- 36 Η συνολική αυτή εκτίμηση συνεπάγεται κάποια αλληλεξάρτηση των λαμβανομένων υπόψη παραγόντων και, ιδίως, της ομοιότητας των σημάτων καθώς και της ομοιότητας των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Έτσι, μια ελαφρά ομοιότητα μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να αντισταθμίζεται από μια έντονη ομοιότητα μεταξύ των σημάτων και αντιστρόφως (αποφάσεις Canon, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 17, και Lloyd Schuhfabrik Meyer, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 19). Η αλληλεξάρτηση των παραγόντων αυτών εκφράζεται στην έβδομη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 40/94, κατά την οποία είναι απαραίτητο η έννοια της ομοιότητας να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο συγχύσεως του οποίου η εκτίμηση, αυτή καθεαυτή, εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το κατά πόσον είναι γνωστό το σήμα στην αγορά και από τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου καθώς και μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών (απόφαση Fifties, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 27).
- 37 Από τη νομολογία προκύπτει επίσης ότι ο κίνδυνος συγχύσεως είναι μεγαλύτερος όταν αποδεικνύεται ότι ο διακριτικός χαρακτήρα ενός σήματος είναι υψηλός (αποφάσεις SABEL, προμνησθείσα στη σκέψη 35, σκέψη 24, και Canon, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 18), ο δε κίνδυνος αυτός πρέπει να διαπιστώνεται είτε σε σχέση με τις σύμφυτες ιδιότητες του σήματος είτε λόγω της φήμης του [απόφαση Canon, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 18, αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 15ης Ιανουαρίου 2003, T-99/01, Mystery Drinks κατά ΓΕΕΑ — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Συλλογή 2003, σ. II-43, σκέψη 34, και της 22ας Οκτωβρίου 2003, T-311/01, Éditions Albert René κατά ΓΕΕΑ — Trucco (Starix), που δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 42]
- 38 Εξάλλου, η αντίληψη του μέσου καταναλωτή τον οποίο αφορούν τα επίμαχα προϊόντα και υπηρεσίες για τα σήματα έχει καθοριστικό ρόλο στη συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως. Ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται ένα σήμα ως σύνολο και δεν προβαίνει σε εξέταση των διαφορετικών στοιχείων που το συνθέτουν (αποφάσεις SABEL, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 23, και Lloyd Schuhfabrik Meyer, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 25). Για τη συνολική αυτή εκτίμηση, ο μέσος καταναλωτής των οικείων προϊόντων πρέπει να λαμβάνει τη συνήθη πληροφόρηση και να είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος. Εξάλλου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ότι ο μέσος καταναλωτής έχει σπανίως τη δυνατότητα να συγκρίνει άμεσα διαφορετικά σήματα, αλλά πρέπει να εμπιστεύεται

την ατελή εικόνα τους την οποία έχει αποτυπώσει στη μνήμη του. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το ότι το επίπεδο προσοχής του μέσου καταναλωτή είναι δυνατόν να αποτελεί συνάρτηση της επίμαχης κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών (απόφαση Lloyd Schuhfabrik Meyer, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 26).

- 39 Έν προκειμένω, το σημείο DIESEL είναι, αφενός, καταχωρισμένο στην Ιταλία ως εθνικό σήμα, για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τάξεων 1 έως 42, και, αφετέρου, στο Γραφείο ως κοινοτικό σήμα για όλα τα προϊόντα των τάξεων 11, 19, 20 και 21. Τα προϊόντα τα οποία αφορά η αίτηση καταχώρισης κοινοτικού σήματος εμπίπτουν στις τάξεις 7, 11 και 21. Συνεπώς, το κρίσιμο έδαφος για την ανάλυση του κινδύνου συγχύσεως είναι, όσον αφορά τα προϊόντα των τάξεων 11 και 21, ολόκληρη η Κοινότητα, όσον αφορά δε τα προϊόντα της τάξεως 7, η επικράτεια της Ιταλίας. Εξάλλου, δεδομένου ότι τα επίμαχα προϊόντα είναι προϊόντα συνήθους καταναλώσεως, το ενδιαφερόμενο κοινό είναι ο μέσος καταναλωτής, ο οποίος πρέπει να λαμβάνει τη συνήθη πληροφόρηση και να είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος.
- 40 Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων, επιβάλλεται η σύγκριση, αφενός, των οικείων προϊόντων, και, αφετέρου, των αντιπαρατιθέμενων σημείων.

— Επί της συγκρίσεως των προϊόντων

- 41 Όσον αφορά τη σύγκριση των οικείων προϊόντων, επιβάλλεται η υπενθύμιση ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, για να εκτιμηθεί η ομοιότητα των επίμαχων προϊόντων ή υπηρεσιών, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα κρίσιμα

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σχέση τους. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη φύση τους, τον προορισμό τους, τη χρήση τους καθώς και το κατά πόσο έχουν ανταγωνιστικό ή συμπληρωματικό χαρακτήρα (απόφαση Canon, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 23).

42 Επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι η παρεμβαίνουσα αναφέρθηκε, με την αίτησή της καταχώρισεως σήματος στην Ιταλία, στις επικεφαλίδες όλων των κλάσεων, η εθνική καταχώριση του σήματός της καλύπτει όλα τα προϊόντα που είναι δυνατόν να εμπίπτουν στις εν λόγω τάξεις. Ομοίως, η κοινοτική καταχώριση καλύπτει όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν δυνητικώς στις τάξεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση καταχώρισεως σε κοινοτικό επίπεδο, δηλαδή για τις τάξεις 11, 19, 20 και 21, δεδομένου ότι, στην αίτησή της, αναφέρθηκε στις επικεφαλίδες των εν λόγω κλάσεων. Ως εκ τούτου, για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος συγχύσεως, τα επίμαχα προϊόντα πρέπει να θεωρηθούν πανομοιότυπα.

43 Συνεπώς, επιβάλλεται το γίνει δεκτό το συμπέρασμα στο οποίο προέβη το τμήμα προσφυγών με τη σκέψη 16 της προσβαλλομένης αποφάσεως, ότι δηλαδή τα προϊόντα που αφορά η αίτηση καταχώρισεως σήματος και αυτά που καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματα είναι πανομοιότυπα ή παρεμφερή.

— Επί της συγκρίσεως των σημείων

44 Όσον αφορά τη σύγκριση των σημείων, από τη νομολογία προκύπτει ότι η συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως πρέπει, από πλευράς οπτικής, φωνητικής ή εννοιολογικής ομοιότητας των επίμαχων σημάτων, να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που δημιουργούν, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων (αποφάσεις SABEL, προμνησθείσα στη σκέψη 35, σκέψη 23, και Lloyd Schuhfabrik Meyer, προμνησθείσα στη σκέψη 34, σκέψη 25).

- 45 Υπό το φως των σκέψεων αυτών πρέπει να εξεταστεί αν ο βαθμός ομοιότητας των εν λόγω σημάτων είναι αρκετά υψηλός ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος συγχύσεώς τους.

DIESEL

DIESELIT

Προγενέστερο σήμα

Σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση (κόκκινο)

- 46 Όσον αφορά τη σύγκριση σε οπτικό επίπεδο, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το σημείο DIESEL περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο σήμα DIESELIT, του οποίου ζητείται η καταχώριση. Το τελευταίο αυτό σήμα περιέχει μια πρόσθετη συλλαβή σε σχέση με τα προγενέστερα σήματα, το επίθημα «it». Η απλή όμως προσθήκη του επιθήματος «it» στα προγενέστερα σήματα δεν αρκεί για να παύσει η σε οπτικό επίπεδο ομοιότητα μεταξύ των δύο αυτών σημείων.

- 47 Επίσης, και όπως διαπίστωσαν το τμήμα προσφυγών και η παρεμβαίνουσα, το εικονιστικό στοιχείο του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση είναι ελάχιστο. Συγκεκριμένα, μια γραφική παράσταση που συνίσταται στην αναπαραγωγή της λέξεως «dieselit» με τυπογραφικούς χαρακτήρες, μάλλον κοινότοπους και συνηθισμένους, χρώματος κόκκινου, δεν παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να στρέψει την προσοχή του σε άλλα εικονιστικά στοιχεία του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση, πλην των γραμμάτων που το συνθέτουν.

- 48 Συνεπώς, το τμήμα προσφυγών ορθώς έκρινε ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία συμπίπτουν από οπτικής απόψεως.

- 49 Όσον αφορά τη σύγκριση από φωνητικής απόψεως, το τμήμα προσφυγών έκρινε τα εξής (σκέψη 23 της προσβαλλομένης αποφάσεως):

«[...] το επίθημα “it” του κοινοτικού σήματος δεν μεταβάλλει τη σημασιολογία του σήματος DIESEL, το οποίο εξακολουθεί να είναι η καρδιά του σήματος της προσφεύγουσας. Είναι άνευ σημασίας η προφορά της λέξεως “diesel” από τον Ιταλό καταναλωτή (“die” ή “di”). η λέξη αυτή περιλαμβάνεται σε αμφότερα τα σήματα και, ως εκ τούτου, το φωνητικό αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως της προφοράς, θα συμπίπτει εν πάση περιπτώσει».

- 50 Πρέπει να γίνει δεκτό ότι η διαπίστωση του τμήματος προσφυγών είναι ορθή. Συγκεκριμένα, τα δύο σημεία έχουν τα έξι πρώτα γράμματα κοινά (δηλαδή ολόκληρο το σημείο DIESEL) και τα έξι αυτά πρώτα γράμματα προφέρονται με τον ίδιο τρόπο, τόσο στην Ιταλία (για την κλάση 7) όσο και σε άλλες χώρες της Κοινότητας. Συνεπώς, η προσθήκη του επιθήματος «it» στο σημείο της προσφεύγουσας δεν είναι καθοριστική για τη σύγκριση σε φωνητικό επίπεδο.
- 51 Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία συμπίπτουν από φωνητικής απόψεως.
- 52 Όσον αφορά τη σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων σημείων σε εννοιολογικό επίπεδο, πρέπει να τονιστεί ότι το τμήμα προσφυγών δεν προέβη ακριβώς σε τέτοια σύγκριση, αλλά περιορίστηκε στην εκτίμηση σε σημασιολογικό επίπεδο του όρου «diesel». Συναφώς, το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε ότι τα προγενέστερα σήματα DIESEL, που ισχύουν για τα επίμαχα προϊόντα, είναι σήματα ιδιαίτερος ισχυρά, καθόσον δεν έχουν καμία εννοιολογική σχέση με τα προϊόντα στα οποία προσιδιάζουν (σκέψη 21 της προσβαλλομένης αποφάσεως).

- 53 Συνεπώς, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι τα προγενέστερα σήματα έχουν μάλλον υψηλό διακριτικό χαρακτήρα. Επιβάλλεται η υπενθύμιση ότι ο υψηλός διακριτικός χαρακτήρας ενός σήματος πρέπει να διαπιστώνεται είτε από πλευράς των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σήματος, είτε λόγω της φήμης που έχει αποκτήσει. Εν προκειμένω, το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε τον υψηλό διακριτικό χαρακτήρα από πλευράς των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σημάτων DIESEL, σε σχέση με τα επίμαχα στην παρούσα διαφορά προϊόντα.
- 54 Όσον αφορά το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι το τμήμα προσφυγών έπρεπε να εκτιμήσει τον περιγραφικό χαρακτήρα του σημείου DIESEL για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις τάξεις 7, 11 και 21, στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι «μηχανές», «συμπλέκτες και εξαρτήματα μεταδόσεως κινήσεως», «γεωργικά μηχανήματα» και «συσκευές και συστήματα φωτισμού, θέρμανσης, παραγωγής ατμού, μαγειρέματος, ψύξης αποξήρανσης, αερισμού, υδροδότησης», επιβάλλεται να γίνει δεκτό, όπως διαπίστωσε το Γραφείο και η παρεμβαίνουσα, ότι ο βαθμός του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου DIESEL πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τα προϊόντα στα οποία στηρίζεται η ανακοπή.
- 55 Επιβάλλεται η υπενθύμιση ότι τα προϊόντα των οποίων την καταχώριση ζητεί η προσφεύγουσα ανήκουν εξ ολοκλήρου στα προϊόντα που καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματα. Συνεπώς, αρκεί να εκτιμηθεί ο διακριτικός χαρακτήρας μόνο σε σχέση με τα «σίδερα σιδερώματος», τους «λέβητες σιδερώματος» και τις «σιδερώστρες», για τα οποία ζητεί την καταχώριση σήματος η προσφεύγουσα, και δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα άλλα προϊόντα που αφορά η αίτηση της παρεμβαίνουσας και που ανήκουν στις εν λόγω τάξεις, όπως οι «μηχανές» και οι «κινητήρες (εκτός των κινητήρων χερσαίων οχημάτων)».
- 56 Επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο όρος « diesel », που σημαίνει καύσιμο ή είδος κινητήρα, ουδόλως περιγραφικό χαρακτήρα έχει όσον αφορά τα «σίδερα σιδερώματος», τους «λέβητες σιδερώματος» και τις «σιδερώστρες». Συναφώς, πρέπει να γίνει δεκτή η ανάλυση του τμήματος προσφυγών σύμφωνα με την οποία τα σήματα DIESEL, που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά, είναι σήματα ιδιαίτερωσ ισχυρά και ότι, κατά συνέπεια, υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως ακόμη και όταν έχουν επέλθει παραλλαγές και τροποποιήσεις από τις οποίες προκύπτει η ουσιαστική ομοιότητα των εν λόγω σημάτων.

- 57 Επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το σημείο DIESELIT μπορεί να θεωρηθεί ως παραλλαγή του σημείου DIESEL. Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον αναγνωρίσιμο όρο του σημείου DIESELIT, ήτοι στον όρο «diesel», και, συνεπώς, ο καταναλωτής θα δώσει στο σημείο αυτό την ίδια εννοιολογική σημασία με αυτή των προγενέστερων σημάτων. Η εκτίμηση αυτή ισχύει τόσο για την Ιταλία όσο και για όλο το έδαφος της Κοινότητας. Η προσθήκη του επιθήματος «it» δεν αρκεί για να παύσει η ομοιότητα σε εννοιολογικό επίπεδο, δεδομένου ότι ο όρος «diesel» κυριαρχεί στο σημείο DIESELIT. Εξάλλου, όπως ορθώς επισήμανε το τμήμα προσφυγών με τη σκέψη 24 της προσβαλλομένης αποφάσεως, η προσθήκη του επιθήματος «it» στο σημείο της προσφεύγουσας θα δημιουργήσει ενδεχομένως στη σκέψη του καταναλωτή την εντύπωση ότι υφίσταται δεσμός μεταξύ των δύο σημείων, καθόσον το σημείο DIESELIT μπορεί να γίνει αντιληπτό ως η ιταλική απόδοση του σημείου DIESEL.
- 58 Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι υφίσταται επίσης εννοιολογική ομοιότητα μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων.
- 59 Εν όψει όλων αυτών των στοιχείων, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο βαθμός ομοιότητας των επίμαχων σημάτων είναι επαρκώς υψηλός ώστε να πείσει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι τα επίμαχα προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από οικονομικώς συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Συνεπώς, υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως των εν λόγω σημάτων.
- 60 Όσον αφορά τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι το τμήμα προσφυγών δεν αιτιολόγησε τη διαπίστωσή του ότι τα προγενέστερα σήματα DIESEL έχουν υψηλό διακριτικό χαρακτήρα, αρκεί η διαπίστωση ότι από τη σκέψη 21 της προσβαλλομένης αποφάσεως προκύπτει σαφώς ότι το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι τα προγενέστερα σήματα, που ίσχυαν για τα επίμαχα στην παρούσα διαφορά προϊόντα, είναι σήματα ιδιαίτεως ισχυρά, καθόσον δεν έχουν καμία άμεση ή έμμεση σχέση σε εννοιολογικό επίπεδο με τα προϊόντα στα οποία προσιδιάζουν, πράγμα που συνιστά επαρκή σχετική αιτιολογία.

- 61 Εξάλλου, όσον αφορά το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι το τμήμα προσφυγών κακώς έλαβε υπόψη τη φήμη ή το διαδεδομένο όνομα των σημείων DIESEL, επιβάλλεται η επισήμανση ότι από τη σκέψη 12 της προσβαλλομένης αποφάσεως προκύπτει ότι:

«[...] οι ισχυρισμοί της [προσφεύγουσας] όσον αφορά τη διεθνή φήμη του σημείου και που αφορούν την ουσιαστική χρήση του είναι άνευ σημασίας, δεδομένου ότι δεν παρασχέθηκε καμία απόδειξη σχετική με τη χρήση και ούτε η αιτούσα ζήτησε σχετική απόδειξη, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, του [κανονισμού 40/94] ούτε η [παρεμβαίνουσα] προσκόμισε αυθορμήτως κάποια απόδειξη. Η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως δεν είναι, επομένως, δυνατό να έχει άλλο αντικείμενο παρά, αφενός, το σήμα όπως παρουσιάζεται στην αίτηση καταχώρισεως κοινοτικού σήματος και, αφετέρου, το προγενέστερο σήμα στο οποίο βασίστηκε η ανακοπή».

- 62 Από τις διαπιστώσεις αυτές προκύπτει σαφώς ότι το τμήμα προσφυγών δεν έλαβε υπόψη ούτε το διαδεδομένο όνομα ούτε τη φήμη των προγενέστερων σημάτων DIESEL. Συνεπώς, το επιχείρημα της προσφεύγουσας είναι αβάσιμο.

- 63 Κατόπιν των ανωτέρω σκέψεων, επιβάλλεται η απόρριψη του πρώτου λόγου της προσφεύγουσας.

Επί του δευτέρου λόγου προσφυγής, που αντλείται από παράβαση του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94

Επιχειρήματα των διαδίκων

- 64 Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η παρεμβαίνουσα δεν παρέσχε καμία απόδειξη όσον αφορά τη σοβαρή χρήση των προγενέστερων σημάτων για τα προϊόντα των

επίμαχων τάξεων και ότι, ως εκ τούτου, η ανακοπή έπρεπε να απορριφθεί εξαρχής. Συγκεκριμένα, η φήμη του σήματος περιορίζεται στον τομέα της ενδύσεως.

- 65 Το Γραφείο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, ο κάτοχος προγενέστερου κοινοτικού ή εθνικού σήματος παρέχει απόδειξη χρήσεως κατόπιν σχετικής αιτήσεως. Το Γραφείο υποχρεούται, στο πλαίσιο της διαδικασίας που αφορά τους σχετικούς με την άρνηση καταχώρισεως λόγους, βάσει του άρθρου 74 του κανονισμού 40/94, να περιορίσει την εξέταση στους προβαλλόμενους λόγους και στις αιτήσεις που υπέβαλαν οι διάδικοι. Η προσφεύγουσα όμως παρέλειψε να υποβάλει την εν λόγω αίτηση. Σύμφωνα με τη νομολογία, το Πρωτοδικείο δεν μπορεί να λάβει υπόψη μια αίτηση που δεν υποβλήθηκε ούτε συζητήθηκε ενώπιον του τμήματος προσφυγών. Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, το Γραφείο υπενθύμισε ότι, δεδομένου ότι η πενταετής προθεσμία του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 όσον αφορά την καταχώριση του προγενέστερου σήματος δεν έχει παρέλθει ακόμη, δεν ήταν δυνατό να ζητηθεί απόδειξη σοβαρής χρήσεως.

- 66 Η παρεμβαίνουσα υπενθυμίζει ότι οι αποδείξεως χρήσεως, όταν παρέχονται αυθόρμητα, πρέπει να ακολουθούν αίτηση του αντιδίκου, το οποίο δεν συνέβη εν προκειμένω. Όσον αφορά την κοινοτική καταχώριση του σήματος DIESEL, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 1999, η προαναφερθείσα πενταετής προθεσμία δεν έχει ακόμη παρέλθει, η προσφεύγουσα δεν μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να ζητήσει καμία απόδειξη.

Εκτίμηση του Πρωτοδικείου

- 67 Επιβάλλεται να υπομνησθεί ότι, βάσει του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, κατόπιν αιτήσεως, ο ανακόπτων κάτοχος προγενέστερου κοινοτικού σήματος οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσίευσής της αιτήσεως κοινοτικού σήματος, είχε γίνει

ουσιαστική χρήση του προγενέστερου κοινοτικού σήματος στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε και επί των οποίων βασίζεται η ανακοπή του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την ημερομηνία αυτή, το προγενέστερο σήμα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον καταχωρισμένο. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, η παράγραφος 2 εφαρμόζεται στα προγενέστερα εθνικά σήματα υπό τον όρο ότι η χρήση στην Κοινότητα αντικαθίσταται από τη χρήση στο κράτος μέλος στο οποίο προστατεύεται το προγενέστερο εθνικό σήμα.

68 Εν προκειμένω, το προγενέστερο κοινοτικό σήμα καταχωρίστηκε στις 27 Απριλίου 1999 και το προγενέστερο εθνικό σήμα στις 23 Αυγούστου 1996, ενώ η αίτηση καταχώρισεως του σημείου DIESELIT ως κοινοτικού σήματος δημοσιεύθηκε στις 12 Ιουλίου 1999. Επομένως, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η πενταετής προθεσμία δεν είχε παρέλθει την εν λόγω ημερομηνία ούτε για το προγενέστερο κοινοτικό σήμα ούτε για το προγενέστερο εθνικό σήμα. Συνεπώς, η απόδειξη της σοβαρής χρήσεως δεν μπορούσε ακόμη να ζητηθεί και τα προγενέστερα σήματα έπρεπε να θεωρηθούν ως χρησιμοποιηθέντα.

69 Κατά συνέπεια, επιβάλλεται η απόρριψη του δευτέρου λόγου προσφυγής.

Επί του τρίτου λόγου προσφυγής, που προβλήθηκε επικουρικώς και αντλείται από την παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94

70 Η προσφεύγουσα υποστηρίζει, επικουρικώς, ότι η ύπαρξη απόλυτου λόγου απαραδέκτου δεν καθιστούσε δυνατή την έγκυρη καταχώριση του σημείου DIESEL για τις τάξεις 11 και 21 ως κοινοτικού σήματος και για την κλάση 7 ως εθνικού σήματος.

- 71 Επιβάλλεται η επισήμανση ότι η προσφεύγουσα δεν μπορεί, στο πλαίσιο διαδικασίας ανακοπής, να προβάλει απόλυτο λόγο απαραδέκτου ο οποίος δεν καθιστά δυνατή την έγκυρη καταχώριση σημείου από ένα εθνικό γραφείο ή από το Γραφείο. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται να υπομνησθεί ότι οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου του άρθρου 7 του κανονισμού 40/94 δεν πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο διαδικασίας ανακοπής και ότι το άρθρο αυτό δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις βάσει των οποίων πρέπει να εκτιμηθεί η νομιμότητα της προσβαλλομένης αποφάσεως [απόφαση του Πρωτοδικείου της 9ης Απριλίου 2003, T-224/01, Durferrit κατά ΓΕΕΑ — Kolene (NU-TRIDE), Συλλογή 2003, σ. II-1589, σκέψεις 72 και 75]. Αν η προσφεύγουσα θεωρούσε ότι το σήμα DIESEL καταχωρίστηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού 40/94, έπρεπε να είχε υποβάλει αίτηση ακυρότητας δυνάμει του άρθρου 51 του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά το προγενέστερο κοινοτικό σήμα. Επίσης, το κύρος της καταχώρισεως σημείου ως εθνικού σήματος δεν μπορεί να αμφισβητηθεί στο πλαίσιο διαδικασίας καταχώρισεως κοινοτικού σήματος, αλλά αποκλειστικώς στο πλαίσιο διαδικασίας ακυρώσεως κινηθείσας εντός του οικείου κράτους μέλους [απόφαση του Πρωτοδικείου της 23ης Οκτωβρίου 2002, T-6/01, Matrazzen Concord κατά ΓΕΕΑ — Hukla Germany (MATRATZEN), Συλλογή 2002, σ. II-4335, σκέψη 55].
- 72 Συνεπώς, επιβάλλεται η απόρριψη του τρίτου λόγου προσφυγής.
- 73 Υπό τις συνθήκες αυτές, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

Επί των δικαστικών εξόδων

- 74 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του Γραφείου και της παρεμβαίνουσας, σύμφωνα με το σχετικό αίτημά τους.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (τέταρτο τμήμα)

αποφασίζει:

- 1) Απορρίπτει την προσφυγή.
- 2) Καταδικάζει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.

Legal

Tiili

Βηλαράς

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 30 Ιουνίου 2004.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

H. Jung

H. Legal