

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija)SPRENDIMAS
2004 m. birželio 30 d.*

Byloje T-186/02

BMI Bertollo Srl, įsteigta Pianezze San Lorenzo (Italija), atstovaujama advokatų F. Tedeschini, Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu ir M. Bertucelli, nurodžiusių adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą O. Montalto,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

* Proceso kalba: italų.

Diesel SpA, įsteigta Molvenoje (Italija), atstovaujama advokatų G. Bozzola ir C. Bellomunno,

dėl VRDT trečiosios apeliacinės tarybos 2002 m. kovo 19 d. Sprendimo (byla R 525/2001-3) protesto procedūroje tarp *BMI Bertollo Srl* ir *Diesel SpA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai V. Tiili ir M. Vilaras,

sekretorė B. Pastor, sekretoriaus padėjėja,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo sekretoriatas gavo 2002 m. birželio 14 d.,

susipažinęs su atsiliepimu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo sekretoriatas gavo 2002 m. lapkričio 8 d.,

susipažinęs su įstojusiu į bylą šalies *Diesel SpA* atsiliepimu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo sekretoriatas gavo 2002 m. spalio 31 d.,

įvykus 2004 m. vasario 4 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1998 m. liepos 17 d. *BMI Bertollo Srl*, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro čia pavaizduotas žymuo, kuris pagal paraiškoje pateiktą aprašymą yra raudonos spalvos.

DIESELIT

- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su pakeitimais ir pataisymais 7, 11 ir 21 klasėms, kurių aprašymas yra toks:

— 7 klasė: „Lygintuvai“,

— 11 klasė: „Lyginimo katilai (ne įrengimai ir ne įrengimų dalys)“,

— 21 klasė: „Lyginimo lentos“.

4 1999 m. liepos 12 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 55/99.

5 1999 m. spalio 7 d. bendrovė *Diesel SpA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, padavė protestą dėl šio Bendrijos prekių ženklo registravimo. Protestas buvo paduotas visų prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių atžvilgiu. Jame remiamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu. Protestas buvo grindžiamas nacionalinio prekių ženklo Nr. 686092, įregistruoto Italijoje 1996 m. rugpjūčio 23 d. visoms Nicos sutarties 1–42 klasių prekėms ir paslaugoms bei Bendrijos prekių ženklo Nr. 743401, įregistruoto 1999 m. balandžio 27 d. Nicos sutarties 11, 19, 20 ir 21 klasių prekėms, egzistavimu. Šiuos du ankstesnius prekių ženklus (toliau – ankstesni prekių ženklai) sudaro žodinis žymuo DIESEL.

6 Protestas buvo paduotas dėl tam tikrų prekių ir paslaugų, kurias apėmė ankstesni prekių ženklai:

— 7 klasė: „Mašinos ir staklės; varikliai (išskyrus antžeminio transporto priemonių); mašinų sankabų ir pavarų elementai (išskyrus antžeminių transporto priemonių); žemės ūkio padargai, išskyrus rankinius; perėtuvai“,

- 11 klasė: „Apšvietimo, šildymo, garų gamybos, valgio virimo, šaldymo, džiovavimo, vėdinimo, vandens tiekimo ir sanitariniai įrenginiai“,

 - 21 klasė: „Namų apyvokos arba virtuvės reikmenys ir indai (išskyrus brangiųjų metalų arba jais padengtus); šukos ir kempinės; šepetėliai (išskyrus teptukus); šepetėlių medžiagos; valymo reikmenys; metaliniai raizginiai šveistukai; neapdirbtas arba iš dalies apdirbtas stiklas (išskyrus statybinį); kitoms klasėms nepriskirti stiklo, porceliano ir keramikos gaminiai.
- 7 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Protestų skyrius patenkino protestą ir atsisakė registruoti prekių ženklą, dėl kurio buvo paduota paraiška, nes egzistavo suklaidinimo galimybė Italijoje dėl 11 ir 21 klasėms priskirtų prekių; be to, dėl didelio prekių ženklų panašumo ir abipusio ryšio tarp žymenų ir prekių, vertinant suklaidinimo galimybę, egzistavo ir suklaidinimo galimybė dėl ieškovės nurodytų „lygintuvų“, kurie turi tam tikro panašumo su įstojusios į bylą šalies prekėmis.
- 8 2001 m. gegužės 8 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, padavė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 9 2002 m. kovo 19 sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Trečioji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Iš esmės ji pripažino, jog dėl ankstesniems prekių ženkliams būdingų savybių ir didelio prekių ženklų tarpusavio panašumo bei nurodytų prekių tapatumo ar panašumo egzistavo galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

Šalių reikalavimai

10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,
- patenkinti Bendrijos prekių ženklo paraišką.

11 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

12 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

- patvirtinti ginčijamą sprendimą ir atmesti paraišką dėl prekių ženklo DIESELIT įregistravimo,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

- 13 Per posėdį ieškovė atsisakė antro reikalavimo dėl prekių ženklo, dėl kurio buvo paduota paraiška, įregistravimo. Pirmosios instancijos teismas tą pažymėjo posėdžio protokole.

Dėl teisės

- 14 Ieškovė iš esmės remiasi trimis pagrindais: Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto, 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei papildomai – šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies pažeidimu.

Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

Šalių argumentai

- 15 Visų pirma ieškovė, kitaip negu Apeliacinė taryba, teigia, kad ankstesni prekių ženklai DIESEL neturi ryškaus skiriamąjo požymio prekių, kurias jie žymi, rūšies atžvilgiu.

- 16 Iš tikrųjų, ieškovės teigimu, nors įprastai vartojamas žodis, kaip antai *diesel*, nebūtinai turi tiesioginį leksinį ryšį su tam tikromis nurodomomis prekėmis, pavyzdžiui, drabužiais, jis, kita vertus, gali turėti prasminį ar leksinį ryšį tada, kai yra susijęs su kitų klasių prekėmis, kurias žymi šis žymuo, pavyzdžiui, įvairiomis staklėmis, turint omenyje, kad žodis *diesel* nusako variklio tipą. Ieškovės teigimu, Apeliacinė taryba turėjo įvertinti žymens DIESEL apibūdinančią apimtį 7, 11 ir 21 klasių prekėms, tarp kurių yra, *inter alia*, „varikliai“, „mašinių sankabų ir pavarų elementai“, „žemės ūkio padargai“, „apšvietimo, šildymo, garų gamybos, vandens tiekimo įrenginiai“, ir pripažinti, kad šių prekių atžvilgiu egzistuoja leksinis ryšys arba apibūdinantis prireikšmis.
- 17 Ieškovės teigimu, kai žodinis prekių ženklas „diesel“ yra susijęs su reikmenimis ir įrankiais, kurie yra „mašinos“, jis įgyja rūšinį ir išimtinai apibūdinantį prireikšmį, kuris sukuria visiškai natūralų bei paprastą prekių ir žymens ryšį. Apibūdinantis prekių ženklas yra „silpnas“ ženklas, jo skiriamasis požymis silpnesnis ir dėl to jam suteikiama mažesnė apsauga tariamo suklaudinimo dėl panašumo į kitą ženklą atveju. „Silpnam“ prekių ženklui nėra pripažįstama išimtinė ir visapusiška apsauga, kai prie tam tikro prekių ženklo, kaip DIESELIT atveju, yra pridėdamos su plačiai vartojamu žodžiu susijusios variacijos ar modifikacijos. Ieškovė remiasi nacionaline teise, kuri numato, jog „silpni“ prekių ženklai yra ženklai, konceptualiai susiję su prekėmis arba sudaryti iš plačiai vartojamų žodžių, kurie negali būti išimtinės ir neribotos nuosavybės teisės gynimo objektas. Ieškovė primena, kad platesnė Bendrijos prekių ženklo taikymo sritis numanomai reiškia, jog dar griežčiau draudžiama registruoti bendrinius ir apibūdinančius žodžius ir žymenis, kurie kasdienėje kalboje vartojami įvairiose valstybėse narėse.
- 18 Ieškovė papildomai teigia, kad tam tikrai visuomenės daliai, pavyzdžiui, namų šeimininkėms, kurios paprastai mažai supranta apie įvairių tipų variklius, su namų ūkio reikmenimis ir mašinomis susijęs prekių ženklas DIESEL gali reikšti išimtinai apibūdinantį ryšį.

- 19 Ieškovės teigimu, kad prekių ženklas galėtų būti laikomas stipriu, vartotojai neturi jausti ryšio tarp šio prekių ženklo ir žodžių, apibūdinančių prekes, kurias jis žymi. Prekių ženklui yra taikoma apsauga, jeigu jis nesutampa su tam tikros prekės ar su kitos prekės, su kuria vartotojai galėtų ją tapatinti arba sieti, bendrinio apibūdinimu.
- 20 Dėl to, pasak ieškovės, teiginys, jog ankstesni prekių ženklai DIESEL yra „stiprūs“ prekių ženklai net ir tuo atveju, kai jie susiję su prekėmis, kurios tam tikrai visuomenės daliai gali sietis su žodžio reikšme, suponuoja lyginimą tarp kiekvienos prekės, kuri paminėjo, tačiau kurio neatliko Apeliacinė taryba.
- 21 Dėl principo formulavimo nepateikiant paaiškinimo ginčijamas sprendimas yra neteisėtas, nes jis nemotyvuotas. Iš tikrųjų, ieškovės teigimu, ji negali paaiškinti, kodėl šis principas buvo taikomas, bei nustatyti, kokiais argumentais vadovautasi priimant ginčijamą sprendimą.
- 22 Antra, ieškovė tvirtina, kad tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnių prekių ženklų nėra fonetinio ar vizualaus panašumo.
- 23 Kai dėl fonetinio palyginimo, žymuo DIESELIT, ypač atitinkamoje visuomenėje, gali būti tariamas dvejopai (*dieselit* arba *diselit*). Ieškovės teigimu, turint omenyje, kad italų kalboje egzistuoja nebylūs ortografiniai ženklai, neatsižvelgiant į tai, ar tarimas yra itališkas ar anglosaksiškas, šis žodis bus tariamas visiškai kitaip nei žodis „diesel“. Jeigu norima nurodyti visus nebylius ir nematomus ortografinius ženklus, kuriuos reikėtų naudoti pagal italų kalbos gramatiką tariant žodį „diesel“, reikėtų rašyti „diisel“, o žodis „dieselit“ turėtų būti rašomas „dièselit“.

- 24 Dėl vizualaus palyginimo ieškovė pažymi, kad ankstesni prekių ženklai yra pavaizduoti paprastu ir įprastu šriftu (*Times New Roman*), o žymuo DIESELIT – visai kitu šriftu.
- 25 Trečia, ieškovė ginčija ginčijamame sprendime padarytą išvadą dėl prekių panašumo.
- 26 Ieškovė šiuo klausimu tvirtina, kad skirtumas tarp „lyginimo katilo (ne įrengimai ir ne įrengimų dalys)“ ir „garų gamybos įrenginių“, prie kurių Apeliacinė taryba priskyre jos nurodytas prekes, yra akivaizdus, nes pirmoji prekė negamina garų, jeigu ji nėra siejama su tam tikslui pagaminta mašina.
- 27 Ieškovė taip pat ginčija „lyginimo lentų“ siejimą su „namų apyvokos arba virtuvės reikmenimis ir indais“. Kartu ji ginčija tariamai papildantį „lygintuvo“ ir „lyginimo lentos“ pobūdį. Toks pobūdis neegzistuoja įsigyjant prekes, o atsiranda tik jas naudojant.
- 28 Galiausiai ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos teiginį, jog žodį „dieselit“ vartotojas gali suvokti kaip itališką prekių ženklo DIESEL versiją arba kaip jos itališką internetinę versiją. Iš tikrųjų lygintuvų ar namų apyvokos reikmenų vartotojai nėra tiesiogiai susiję su internetine rinkodara. Be to, kadangi prekių ženklas DIESEL yra plačiai žinomas kituose nei šioje byloje nagrinėjamuose sektoriuose, t. y. sportinės ir jaunimo aprangos, jis apima vartotojų kategoriją, kuri jokių būdu nesutampa su visuomenės dalimi, kuri naudoja namų apyvokos reikmenis.

- 29 VRDT teigia, kad Apeliacinė taryba pagrįstai manė, jog dėl ankstesniems prekių ženklams būdingų savybių ir didelio prekių ženklų tarpusavio panašumo bei nurodytų prekių tapatumo ar panašumo egzistavo galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.
- 30 VRDT mano, kad prekių ženklai DIESEL ir DIESELIT, dėl kurių kilo ginčas, neturi jokio skiriamąjo požymio nagrinėjamų prekių, kurios yra tapačios ar bent labai panašios, atžvilgiu. Dėl to ankstesni prekių ženklai DIESEL gali būti pripažinti stipriais nagrinėjamų prekių atžvilgiu.
- 31 Įstojusi į bylą šalis visų pirma primena, kad šie prekių ženklai laikui bėgant tapo plačiai žinomi visame pasaulyje žymint laisvalaikio aprangą. Vėliau prekių ženklo naudojimas buvo išplėstas daugeliui kitų prekių kategorijų, kai įstojusi į bylą šalis padidino ir pajvairino gamybą. Tačiau primena, kad jos protestas yra grindžiamas ne plačiu žinojimu, kurį ji tik paminėjo vykstant procedūrai Apeliacinėje taryboje, o dviem ankstesnėmis registracijomis.
- 32 Dėl suinteresuotosios visuomenės dalies nustatymo įstojusi į bylą šalis teigia, jog ją gali sudaryti įvairūs asmenys, galbūt daugiausiai moterys, bet nebūtinai namų šeimininkės ar asmenys, neturintys žinių apie variklius. Dėl to atmetinas teiginys, jog paprastas vartotojas, pirksdamas lygintuvą, lyginimo katilą ar lyginimo lentą, gali manyti, kad šiose prekėse gali būti įrengtas dyzelinis variklis ar kad jis yra varomas kuru. Be to, turint omenyje interneto paplitimą bei DIESEL prekių ženklų platų žinojimą, priešaga „it“ žymenyje DIESELIT gali būti daugumos suvokiama kaip DIESEL internetinė versija.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 33 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą dėl ankstesnio prekių ženklo savininko protesto prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, „jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas“; ten taip pat sakoma, jog „suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“. Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto i ir ii papunkčius ankstesni prekių ženklai reiškia Bendrijos prekių ženklus bei prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.
- 34 Pagal Teisingumo Teismo praktiką dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) ir Pirmosios instancijos teismo praktiką dėl Reglamento Nr. 40/94 aiškinimo galimybė suklaidinti egzistuoja, kai visuomenė gali manyti, jog tam tikros prekės yra pagamintos toje pačioje ar paslaugos teikiamos tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais ekonomiškai susijusių įmonių (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktas ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktas; 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 25 punktas).
- 35 Galimybė suklaidinti visuomenę turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į visus su byla susijusius veiksnius. (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C 251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktas; 34 punkte minėtų sprendimo *Canon* 16 punktas ir sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 18 punktas; 2000 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Marca Mode*, C 425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktas; 34 punkte minėto sprendimo *Fifties* 26 punktas).

- 36 Toks visapusiškas vertinimas savaime reiškia, jog tarp veiksmų, į kuriuos atsižvelgiama, ypač tarp prekių ženklų bei prekių ir paslaugų, kurioms jie skirti, panašumo turi egzistuoti tarpusavio priklausomybė. Mažą panašumo laipsnį tarp prekių ar paslaugų, kurias žymi ženklas, gali kompensuoti didelis prekių ženklų panašumo laipsnis, ir atvirkščiai (34 punkte minėto sprendimo *Canon* 17 punktas ir sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 19 punktas). Veiksmų tarpusavio priklausomybė atsispindi Reglamento Nr. 40/94 preambulės septintoje konstatuojamojoje dalyje, kurioje sakoma, kad panašumo koncepcija turi būti aiškinama susietai su suklaidinimo galimybe, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksmų, ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimo susiejimo su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojančio panašumo (34 punkte minėto sprendimo *Fifties* 27 punktas).
- 37 Iš teismų praktikos matyti, kad juo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, juo didesnė suklaidinimo galimybė (35 punkte minėto sprendimo *SABEL* 24 punktas ir 34 punkte minėto sprendimo *Canon* 18 punktas). Ar prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, nustatoma atsižvelgiant į prekių ženklui būdingas savybes arba į jo platų žinojimą (34 punkte minėto sprendimo *Canon* 18 punktas; 2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mystery Drinks prieš VRDT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rink. p. II-43, 34 punktas ir 2003 m. spalio 22 d. Sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT — Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 42 punktas).
- 38 Be to, paprasto nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojo prekių ženklo suvokimas yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant visapusišką vertinimą dėl suklaidinimo galimybės egzistavimo. Paprastas vartotojas paprastai suvokia prekių ženklą kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių (35 punkte minėto sprendimo *SABEL* 23 punktas ir 34 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktas). Tokio visapusiško vertinimo tikslais laikoma, jog paprastas nagrinėjamų prekių vartotojas yra gerai informuotas ir protingai pastabus bei rūpestingas. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad tik retais atvejais paprastas vartotojas turi galimybę tiesiogiai

palyginti skirtingus prekių ženklus; paprastai jis turi remtis atmintyje išsaugotu netobulu prekių ženklo atvaizdu. Reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad paprasto vartotojo pastabumo lygis gali kisti atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijas (34 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktas).

39 Šiuo atveju prekių ženklas DIESEL yra įregistruotas Italijoje kaip nacionalinis ženklas visoms 1–42 klasių prekėms bei paslaugoms ir VRDT kaip Bendrijos prekių ženklas visoms 11, 19, 20 ir 21 klasių prekėms bei paslaugoms. Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės priklauso 7, 11 ir 21 klasėms. Dėl to vertinant sukklaidinimo galimybę nagrinėjamą teritoriją sudaro visa Bendrija 11 ir 21 klasių prekių atveju ir Italija – 7 klasės prekių atveju. Be to, turint omenyje, kad nagrinėjamos prekės skirtos kasdieniam naudojimui, jas naudojanti visuomenės dalis yra paprasti vartotojai, kurie laikomi gerai informuotais, yra protingai pastabūs bei rūpestingi.

40 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, reikia pereiti prie nagrinėjamų prekių ir žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo.

— Dėl prekių palyginimo

41 Dėl nagrinėjamų prekių palyginimo reikia priminti, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ir paslaugų nusakančius veiksnius,

ypač į jų prigimtį, paskirtį, naudojimą bei „konkuruojančius“ ar papildančius požymius (minėto *Canon* sprendimo 23 punktas).

42 Būtina pabrėžti: kadangi įstojusi į bylą šalis savo prekių ženklo paraiškoje Italijoje nurodė visų klasių antraštes, nacionalinė registracija apima visas prekes, kurios priklauso šioms klasėms. Kadangi įstojusi į bylą šalis Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodė šių klasių antraštes, Bendrijos registracija apima visas prekes, kurios gali priklausyti Bendrijos lygiu nurodytoms klasėms, t. y. 11, 19, 20 ir 21. Atitinkamai nagrinėjamos prekės turi būti laikomos tapačiomis suklaidinimo galimybės nustatymo tikslais.

43 Dėl to darytina tokia pat išvada, prie kurios priėjo Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 16 punkte, jóg prašomo įregistruoti ženklo prekės ir ankstesnių ženklų prekės yra tapačios arba panašios.

— Dėl žymenų palyginimo

44 Iš teismų praktikos šiuo klausimu matyti, kad visapusiškas suklaidinimo galimybės įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualių prekių panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į skiriamuosius ir dominuojančius požymius (35 punkte minėto sprendimo *SABEL* 23 punktas ir 34 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktas).

- 45 Norint konstatuoti, kad egzistuoja žymenų supainiojimo galimybė, reikia nustatyti, ar panašumo tarp žymenų laipsnis yra pakankamai didelis. Tam pavaizduosime šiuos du žymenis:

DIESEL

DIESELIT

ankstesni prekių ženklai

prašomas įregistruoti prekių ženklas
(raudonos spalvos)

- 46 Dėl vizualaus palyginimo reikia pastebėti, kad žymuo DIESEL visiškai įeina į prašomą įregistruoti prekių ženklą DIESELIT. Pastarajame yra papildomas žodinis elementas, palyginti su ankstesniu prekių ženklu, būtent priesaga „it“. Vien priesagos „it“ pridėjimo prie ankstesnių prekių ženklų nepakanka, kad išnyktų tarp žymenų esantis vizualus panašumas.

- 47 Be to, kaip pažymėjo Apeliacinė taryba ir įstojusi į bylą šalis, vaizdinis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas yra nežymus. Iš tikrųjų grafinis vaizdas, kuris gaunamas atspausdinus raudonai žodžio „dieselit“ gana paprastas ir niekuo neišsiskiriančias raides, atkreipia vartotojo dėmesį į prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinius elementus, išskyrus jį sudarančias raides.

- 48 Dėl to Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai panašūs.

49 Dėl fonetinio palyginimo Apeliacinė taryba 23 ginčijamo sprendimo punkte išsakė nuomonę:

„<...> Bendrijos prekių ženklo priesaga „it“ nekeičia prekių ženklo DIESEL koncepcijos, ir jis visada lieka tarsi ieškovės prekių ženklo šerdis. Mažai reikšmės turi Italijos vartotojo žodžio „diesel“ tarimas („die“ ar „di“); šis žodis yra dviejuose žymenyse ir dėl to fonetinis jo skambėjimas, nesvarbu koks būtų tarimas, yra toks pats“.

50 Reikia pripažinti, jog Apeliacinės tarybos teiginys yra teisingas. Iš tikrųjų abu žymenys turi bendras šešias pirmąsias raides, t. y. visą DIESEL žymenį, ir jos yra tariamos taip pat ir Italijoje (7 klasės prekėms), ir visoje Bendrijoje. Dėl to priesagos „it“ pridėjimas prie ieškovės žymens neturi lemiamos reikšmės atliekant fonetinį palyginimą.

51 Dėl to darytina išvada, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra fonetiškai panašūs.

52 Dėl konceptualaus žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo reikia pastebėti, kad, tiesą sakant, Apeliacinė taryba neatliko tokio palyginimo ir apsiribojo semantiniu žodžio „dieselit“ turinio vertinimu. Šiuo klausimu ji pripažino, jog ankstesni prekių ženklai DIESEL, skirti nagrinėjamioms prekėms žymėti, dėl jiems būdingų savybių yra „stiprūs“, nes tarp jų ir prekių, kurias jie žymi, nėra jokio konceptualaus ryšio (ginčijamo sprendimo 21 punktą).

- 53 Dėl to Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad ankstesni prekių ženklai turi ryškų skiriamąjį požymį. Reikia priminti, kad yra laikoma, jog prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį dėl jam būdingų savybių arba dėl plataus žinojimo. Šiuo atveju Apeliacinė taryba pripažino, jog skiriamasis požymis yra ryškus dėl prekių ženklui DIESEL būdingų savybių šioje byloje nagrinėjamų prekių atžvilgiu.
- 54 Dėl ieškovės argumento, jog Apeliacinė taryba turėjo įvertinti žymens DIESEL apibūdinančią apimtį 7, 11 ir 21 klasių prekėms, tarp kurių, be kita ko, yra „varikliai“, „mašinų sankabų ir pavarų elementai“, „žemės ūkio padargai“, „apšvietimo, šildymo, garų gamybos, vandens tiekimo įrenginiai“, reikia pritarti VRDT ir įstojusios į bylą šalies nuomonei, kad prekių ženklo DIESEL skiriamojo požymio laipsnis turi būti vertinamas atsižvelgiant į prekes, kuriomis yra grindžiamas protestas.
- 55 Reikia priminti, kad ieškovės paraiškoje nurodytas prekes visiškai apima ankstesnių ženklų prekės. Dėl to pakanka įvertinti skiriamąjį požymį tik „lygintuvų“, „lyginimo katilų“ ir „lyginimo lentų“, kuriuos nurodo ieškovė, atžvilgiu ir nebūtina atsižvelgti į kitas šioms klasėms priklausančias įstojusios į bylą šalies nurodytas prekes, kaip antai „mašinos“ ir „varikliai (išskyrus antžeminio transporto priemonių)“.
- 56 Reikia pripažinti, kad žodis „diesel“, kuris reiškia kurą arba variklio tipą, nėra apibūdinamasis žodis „lygintuvų“, „lyginimo katilų“ ir „lyginimo lentų“ atžvilgiu. Šiuo klausimu reikia sutikti su Apeliacinės tarybos nuomone, jog šias prekes žymintys prekių ženklai DIESEL dėl jiems būdingų savybių yra „stiprūs“ ir dėl to egzistuoja suklaidinimo galimybė net variantų ir modifikacijų, kurios sudaro prielaidas šių prekių ženklų dideliame išskirtinume atsirasti, atveju.

- 57 Konstatuotina, kad žymuo DIESELIT gali būti laikomas žymens DIESEL variantu. Iš tikrųjų vartotojo dėmesį patraukia žymenį DIESELIT sudarantis atpažįstamas žodis „diesel“, ir dėl to vartotojas šiam žymeniui suteikia tokią pat konceptualią reikšmę kaip ir ankstesniems ženklams. Tai tinka ir Italijai, ir visai Bendrijos teritorijai. Priesagos „it“ pridėjimo nepakanka, kad išnyktų konceptualus panašumas, atsižvelgiant į tai, jog žodis „diesel“ dominuoja žymenyje DIESELIT. Be to, kaip teisingai pastebėjo Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 24 punkte, priesagos „it“ pridėjimas prie ieškovės žymens vartotojui gali leisti manyti, jog tarp dviejų žymenų yra ryšys, o DIESELIT gali būti suvokiamas kaip žymens DIESEL itališka versija.
- 58 Dėl to konstatuotina, kad tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, egzistuoja ir konceptualus panašumas.
- 59 Atsižvelgiant į visus šiuos elementus, konstatuotina, kad nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis yra pakankamai didelis, jog visuomenės dalis, kuriai yra skirtos nagrinėjamos prekės, gali manyti, kad jos kilusios iš tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais – iš ekonomiškai susijusių įmonių. Dėl tos priežasties egzistuoja šių prekių ženklų supainiojimo galimybė.
- 60 Dėl ieškovės tvirtinimo, kad Apeliacinė taryba nemotyvavo teiginio dėl ankstesnių prekių ženklų DIESEL ryškaus skiriamąjo požymio, pakanka pasakyti, jog iš ginčijamo sprendimo 21 punkto aiškiai matyti, jog Apeliacinė taryba padarė pakankamai motyvuotą išvadą, kad ankstesni prekių ženklai, skirti šioje byloje aptariamoms prekėms žymėti, dėl jiems būdingų savybių yra „stiprūs“, nes tarp jų ir prekių, kurias jie žymi, nėra jokio – tiesioginio ar netiesioginio – konceptualaus ryšio.

- 61 Be to, dėl ieškovės argumento, jog Apeliacinė taryba nepagrįstai atsižvelgė į prekių ženklų platų žinojimą ar gerą vardą, reikia pacituoti ginčijamo sprendimo 12 punktą, kuriame sakoma:

„<...> (įstojusios į bylą) šalies tvirtinimai, susiję su realiu žymens naudojimu dėl jo gero vardo pasaulyje, neturi reikšmės, nes nebuvo pateikta jokių naudojimo įrodymų: jų nereikalavo paraišką padavęs asmuo pagal (Reglamento Nr. 40/94) 43 straipsnio 2 dalį ir jų nepateikė savo iniciatyva pati (įstojusi į bylą) šalis. Dėl šios priežasties suklaudinimo galimybės vertinimo objektas gali būti tik prekių ženklas - toks, koks jis pateikiamas Bendrijos prekių ženklo paraiškoje, ir proteste nurodomas ankstesnis prekių ženklas“.

- 62 Iš šių argumentų darytina aiški išvada, jog Apeliacinė taryba neatsižvelgė nei į ankstesnių prekių ženklų DIESEL gerą vardą, nei į platų žinojimą. Dėl to ieškovės argumentas neatitinka faktų.

- 63 Atsižvelgiant į visa tai, kas pasakyta, ieškovės pirmasis pagrindas yra atmestinas.

Dėl antrojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu

Šalių argumentai

- 64 Ieškovė tvirtina, kad įstojusi į bylą šalis nepateikė jokių ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų nurodytoms prekėms žymėti įrodymų, dėl ko protestas turėjo

būti atmestas *ab initio*. Iš tikrųjų prekių ženklas yra plačiai žinomas tik aprangos sektoriuje.

65 VRDT primena, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis ankstesnio Bendrijos ar nacionalinio prekių ženklo savininkas pateikia naudojimo įrodymus paraišką padavusio asmens prašymu. Pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnį procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinų pagrindų atveju VRDT nagrinėja tik tai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus ir šalių pateiktus prašymus. Ieškovė nepateikė tokio prašymo. Remiantis teismų praktika, Pirmosios instancijos teismas negali nagrinėti prašymo, kuris nebuvo pateiktas ar nagrinėtas Apeliacinėje taryboje. Per posėdį VRDT priminė, kad, atsižvelgiant į tai, jog Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalyje numatytas penkerių metų terminas dar nesibaigė, kol kas negalima reikalauti naudojimo iš tikrųjų įrodymų.

66 Įstojusi į bylą šalis primena, kad naudojimo įrodymai, jeigu jie nėra pateikiami savo iniciatyva, turi būti pateikiami tik priešingos šalies prašymu, kuris nebuvo paduotas šioje byloje. Ieškovė bet kuriuo atveju negali reikalauti jokių įrodymų dėl Bendrijos prekių ženklo DIEESEL registracijos 1999 m. balandžio 27 d., kadangi minėtas penkerių metų terminas dar nesibaigė.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

67 Reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį ieškovės prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymų, jog penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint

prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą; arba kad buvo rimtų priešasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Pagal šio straipsnio 3 dalį 2 dalies nuostatos taikomos ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams, naudojamą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje.

- 68 Šiuo atveju ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas 1999 m. balandžio 27 d., ankstesnis nacionalinis prekių ženklas – 1996 m. rugpjūčio 23 d., o žymens DIESELIT, kaip Bendrijos prekių ženklo, paraiška paskelbta 1999 m. liepos 12 d. Reikia pripažinti, kad penkerių metų laikotarpis tą dieną dar nebuvo pasibaigęs nei ankstesnio Bendrijos, nei nacionalinio prekių ženklo atžvilgiu. Iš to išplaukia, kad nebuvo galima reikalauti naudojimo iš tikrųjų įrodymų ir kad ankstesni prekių ženklai turėjo būti laikomi naudojamais.

- 69 Dėl to ieškovės antrasis pagrindas yra atmestinas.

Dėl papildomo trečiojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies pažeidimu

- 70 Ieškovė papildomai teigia, kad dėl absoliutaus atmetimo pagrindo nebuvo galima teisėtai registruoti žymens DIESEL, kaip Bendrijos prekių ženklo, 11 ir 21 klasės prekėms ir, kaip nacionalinio ženklo, 7 klasei.

- 71 Reikia pažymėti, kad ieškovė, remdamasi absoliučiu atmetimo pagrindu, negali protesto procedūroje ginčyti teisėto žymens registravimo nacionalinėje įstaigoje arba VRDT. Iš tikrųjų reikia priminti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnyje įtvirtinti absoliutūs atmetimo pagrindai neturi būti nagrinėjami protesto procedūroje ir kad šis straipsnis nėra nuostata, kuria remiantis reikia vertinti ginčijamo sprendimo teisėtumą (2003 m. balandžio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Durferrit* prieš VRDT — *Kolene (NU-TRIDE)*, T-224/01, Rink. p. II-1589, 72 ir 75 punktai). Jei ieškovė mano, kad prekių ženklas DIESEL buvo registruotas pažeidžiant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio nuostatas, ankstesnio Bendrijos prekių ženklo atveju ji turėjo paduoti prašymą dėl negaliojimo pagal reglamento 51 straipsnį. Be to, žymens, kaip nacionalinio prekių ženklo, registravimo teisėtumas gali būti ginčijamas tik panaikinimo procedūros valstybėje narėje metu, o ne Bendrijos prekių ženklo registravimo procedūroje (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord* prieš VRDT — *Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 55 punktas).
- 72 Todėl ieškovės trečiasis pagrindas yra atmestinas.
- 73 Tokiomis aplinkybėmis visas ieškinys yra atmestinas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 74 Pagal Pirmosios instancijos teismo Darbo reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti visas VRDT ir įstojusios į bylą šalies išlaidas pagal jų pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Legal

Tiili

Vilaras

Paskelbta 2004 m. birželio 30 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Sekretorius

H. Jung

Pirmininkas

H. Legal