

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

30 juni 2004*

In zaak T-186/02,

BMI Bertollo Srl, gevestigd te Pianezze San Lorenzo (Italië), vertegenwoordigd door F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu en M. Bertuccelli, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht,

* Procestaal: Italiaans.

Diesel SpA, gevestigd te Molvena (Italië), vertegenwoordigd door G. Bozzola en C. Bellomunno, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 19 maart 2002 (zaak R 525/2001-3), betreffende een oppositieprocedure tussen BMI Bertollo Srl en Diesel SpA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en M. Vilaras, rechters,
griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 14 juni 2002,

gezien de memorie van antwoord, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 8 november 2002,

gezien de memorie van antwoord van interveniënte Diesel SpA, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 31 oktober 2002,

na de terechtzitting van 4 februari 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 17 juli 1998 heeft BMI Bertollo Srl krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) een aanvraag voor een gemeenschapsmerk ingediend.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het hieronder weergegeven teken, dat, volgens de kleurenbeschrijving in de aanvraag, rood is.

DIESELIT

- 3 De waren waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, behoren tot de klassen 7, 11 en 21 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en beantwoorden aan de volgende omschrijving:

— Klasse 7: „Strijkijzers”;

— Klasse 11: „Stoomketels voor strijkijzers (geen machines of onderdelen van machines)“;

— Klasse 21: „Strijkplanken“.

4 Op 12 juli 1999 is deze aanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 55/99 van 12 juli 1999.

5 Op 7 oktober 1999 heeft de vennootschap Diesel SpA krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit gemeenschapsmerk. De oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag genoemde waren. Tot staving van de oppositie werd de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 genoemde grond aangevoerd. De oppositie werd gebaseerd op het bestaan van, in de eerste plaats, een nationaal merk nr. 686092, dat op 23 augustus 1996 in Italië is ingeschreven ter aanduiding van alle waren en diensten van de klassen 1 tot en met 42 van de reeds genoemde Overeenkomst van Nice, en, in de tweede plaats, een op 27 april 1999 ingeschreven gemeenschapsmerk nr. 743401, ter aanduiding van alle waren van de klassen 11, 19, 20 en 21 van deze overeenkomst. Deze twee oudere merken (hierna: „oudere merken“) worden gevormd door het woordteken DIESEL.

6 De oppositie was gebaseerd op een deel van de waren en diensten die door de oudere merken gedekt waren, te weten:

— klasse 7: „Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissieorganen (behalve voor voertuigen); landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen; broedmachines“;

- klasse 11: „Verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings-, kook-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten en sanitaire installaties”;

 - klasse 21: „Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glas-, porselein- en aardewerk, voor zover niet begrepen in andere klassen”.
- 7 Bij beslissing van 28 februari 2001 heeft de oppositieafdeling de oppositie gegrond verklaard en bijgevolg de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, op grond dat er in Italië verwarringsgevaar bestond voor de waren die tot de klassen 11 en 21 behoren en er, gezien de duidelijke gelijkenis tussen de tekens en de relatie tussen de tekens en de waren bij de beoordeling van de verwarring, ook verwarringsgevaar bestond voor de „strijkijzers” van verzoekster, die een zekere overeenstemming vertonen met de waren van interveniënte.
- 8 Op 8 mei 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 9 De derde kamer van beroep heeft het beroep bij beslissing van 19 maart 2002 (hierna: „bestreden beslissing”) verworpen. De kamer heeft in wezen geoordeeld dat er, gelet op de intrinsieke aard van de oudere merken en de sterke mate van overeenstemming tussen de merken evenals de gelijkheid van of de overeenstemming tussen de aangegeven waren, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verwarringsgevaar bestond bij het relevante publiek op het grondgebied waar de oudere merken bescherming genieten.

Conclusies van partijen

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;

- de gemeenschapsmerkaanvraag toe te wijzen.

11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

12 Intervenïente concludeert dat het het Gerecht behage:

- De bestreden beslissing te bevestigen en het verzoek om inschrijving van het merk DIESELIT af te wijzen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

- 13 Ter terechtzitting heeft verzoekster afstand gedaan van het tweede onderdeel van haar conclusie, ertoe strekkende dat de inschrijving van het aangevraagde merk zou worden gelast, waarvan het Gerecht in het proces-verbaal van de terechtzitting akte heeft genomen.

In rechte

- 14 Verzoekster voert in wezen drie middelen aan, ontleend aan respectievelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, schending van artikel 43, leden 2 en 3, van deze verordening en, subsidiair, schending van artikel 7, lid 1, van deze verordening.

Het eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 15 Verzoekster merkt in de eerste plaats op dat, anders dan de kamer van beroep heeft vastgesteld, de oudere merken DIESEL geen sterk onderscheidend vermogen voor het soort waren waarop deze merken betrekking hebben.

- 16 Ook al houdt een algemeen gangbare term zoals het woord „diesel” niet noodzakelijkerwijze rechtstreeks lexicaal verband met bepaalde opgegeven waren, zoals kleding, dan nog kan hij volgens verzoekster immers een semantisch of lexicaal verband oproepen wanneer hij betrekking heeft op waren die tot andere klassen behoren waarvoor hetzelfde teken is aangevraagd, zoals bepaalde soorten machines, gezien het feit dat het woord „diesel” een type motor aanduidt. Volgens verzoekster had de kamer van beroep de descriptieve betekenis van het teken DIESEL moeten beoordelen met betrekking tot de waren uit de klassen 7, 11, en 21, waartoe onder andere „motoren”, „koppelingen en transmissieorganen”, „landbouwwerktuigen” en „verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings- en waterleidingsapparaten” behoren, en moeten erkennen dat er met betrekking tot deze waren sprake is van een lexicaal verband of een descriptieve connotatie.
- 17 Bijgevolg verkrijgt een merk dat wordt gevormd door het woord „diesel”, volgens verzoekster een generieke en louter descriptieve connotatie die een volkomen natuurlijk en alledaags verband oproept tussen de waren en het teken, wanneer het in verband wordt gebracht met uit „machines” bestaande voorwerpen of werktuigen. Een beschrijvend merk is een zwak merk, dat in geval van een beweerde verwarring met een ander merk een geringer onderscheidend vermogen heeft en bijgevolg een geringere bescherming geniet. Met name krijgt het zwakke merk geen exclusieve en totale bescherming, voor zover aan het betrokken teken variaties of wijzigingen ten opzichte van het normaal gebruikte woord worden toegevoegd, zoals in casu het geval is met het woord DIESELIT. Verzoekster verwijst naar de nationale rechtspraak volgens welke zwakke merken tekens zijn die begripsmatig met de waren verbonden zijn of worden gevormd door algemeen gangbare woorden die niet het voorwerp kunnen vormen van een uitsluitend en volledig recht van toe-eigening. Verzoekster herinnert eraan dat het ruimere toepassingsgebied van het gemeenschapsmerk impliceert dat het nog strenger verboden is om generieke en beschrijvende namen en tekens in te schrijven die tot de woordenschat van de diverse lidstaten behoren.
- 18 Verzoekster voegt daaraan toe dat het teken DIESEL, in verband gebracht met huishoudelijke voorwerpen en machines, bij het betrokken publiek, dat bijvoorbeeld bestaat uit huisvrouwen die in het algemeen niet zoveel van allerhande soorten motoren afweten, een louter beschrijvend verband kan oproepen.

- 19 Om een merk als sterk aan te merken, mag er volgens verzoekster in de perceptie van de consument geen relatie bestaan tussen dit merk en de woorden die de waren aanduiden waarop het betrekking heeft. Om bescherming te verkrijgen, mag een merk noch overeenkomen met de generieke beschrijving van het bedoelde product noch met de beschrijving van een product dat weliswaar verschilt, maar dat de consument zou kunnen gelijkstellen aan het eerste of daarmee in verband zou kunnen brengen.
- 20 De bewering dat de oudere merken DIESEL sterke merken zijn, ook als zij in verband worden gebracht met waren die bij het betrokken publiek een associatie met de betekenis van het woord kunnen oproepen, moest volgens verzoekster derhalve worden gestaafd met een productsgewijze vergelijking, waarvan de kamer van beroep weliswaar gewag heeft gemaakt, maar waartoe zij niet is overgegaan.
- 21 De vermelding van een beginsel zonder uitleg maakt de bestreden beslissing onrechtmatig wegens gebrek aan motivering. Volgens verzoekster is het haar immers onmogelijk de gronden te kennen waarop bedoeld beginsel is toegepast, terwijl evenmin kan worden achterhaald welke redenering tot de bestreden beslissing heeft geleid.
- 22 Verzoekster merkt in de tweede plaats op dat er geen fonetische of visuele overeenstemming is tussen het aangevraagde merk en de oudere merken.
- 23 Wat de fonetische vergelijking betreft kan het teken DIESELIT, vooral voor het betrokken publiek, een dubbel fonetisch resultaat opleveren („dièselit” of „diselit”). Volgens verzoekster is het fonetisch resultaat in alle gevallen voor het woord „diesel” totaal verschillend gezien het feit dat het Italiaans stemloze klanken kent, ongeacht de Italiaanse dan wel Engelse uitspraak van een woord. Wanneer men alle stemloze en niet-zichtbare klanken zou willen aangeven die de Italiaanse taal grammaticaal voorschrijft bij de uitspraak van het woord „diesel”, zou men dit woord „diisel” moeten schrijven en het woord „dieselit” als „dièselit”.

- 24 Verzoekster merkt met betrekking tot de visuele vergelijking op dat de oudere merken worden weergegeven in eenvoudige en gewone drukletters (Times New Roman) terwijl het teken DIESELIT wordt weergegeven in geheel andere letters.
- 25 In de derde plaats bestrijdt verzoekster de beoordelingen in de bestreden beslissing ter zake van de beweerde overeenstemming tussen de waren.
- 26 Verzoekster merkt in dit verband op dat het verschil tussen de „stoomketel voor een strijkijzer (geen machine of onderdeel van een machine)” en „stoomopwekkings-apparaten”, in welke categorie de kamer van beroep het door haar aangevraagde product heeft ondergebracht, voor de hand ligt, aangezien de stoomketel geen stoom produceert indien hij niet is verbonden met een daartoe ontworpen machine.
- 27 Verzoekster bestrijdt eveneens de associatie van de „strijkplank” met „gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken”. Eveneens bestrijdt zij dat een „strijkijzer” en een „strijkplank” complementair zijn; deze complementariteit bestaat niet op het moment van aankoop, maar enkel op het moment van het gebruik ervan.
- 28 Verzoekster bestrijdt tot slot de opvatting van de kamer van beroep dat het woord „dieselit” door de consument zou kunnen worden uitgelegd als de Italiaanse versie van het merk DIESEL of de „web-versie” ervan. De markt voor informatica interesseert immers niet bepaald de gebruikers van strijkijzers of huishoudgerei. Aangezien de bekendheid van de merken DIESEL sectoren betreft die zich onderscheiden van de in casu onderzochte sector, te weten sport- en jeugd kleding, betreft zij derhalve bovendien een categorie consumenten die in geen geval samenvalt met het deel van het publiek waarvoor huishoudgerei van belang is.

- 29 Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er gelet op de intrinsieke aard van de oudere merken en hun sterke overeenstemming evenals de gelijkheid van of de overeenstemming tussen de aangegeven waren, verwarringsgevaar bestond bij het betrokken publiek op het grondgebied waar de oudere merken bescherming genieten.
- 30 Het BHIM is van mening dat de conflicterende tekens, DIESEL en DIESELIT, in het geheel niet beschrijvend van aard zijn met betrekking tot de betrokken waren, die gelijk zijn of op zijn minst sterk overeenstemmen. Bijgevolg kunnen de oudere merken DIESEL voor de betrokken waren als sterke merken worden erkend.
- 31 Interveniënte herinnert allereerst eraan dat haar merken in de loop der jaren een aanzienlijke mondiale bekendheid hebben verworven voor ongedwongen kleding (zogenaamde „casual”-kleding). Interveniënte is deze merken vervolgens ook gaan gebruiken voor talrijke andere categorieën van waren, aangezien zij haar productie heeft opgevoerd en gediversifieerd. Zij herinnert er evenwel aan dat haar oppositie was gebaseerd op het eerdere bestaan van twee inschrijvingen en niet op de bekendheid, welke zij alleen in het kader van de procedure voor de kamer van beroep heeft vermeld.
- 32 Wat de vaststelling van het betrokken publiek betreft, kan het volgens interveniënte om verschillende personen gaan, wellicht overwegend van het vrouwelijk geslacht, maar toch niet om uitsluitend huisvrouwen of personen die geen verstand van motoren hebben. Het is dus uitgesloten dat de gemiddelde consument bij de aankoop van een strijkijzer, een stoomketel voor een strijkijzer of een strijkplank kan menen dat deze waren zijn uitgerust met een dieselmotor of brandstof nodig hebben. Bovendien kan gelet op de verbreidheid van internet en de bekendheid van de merken DIESEL het achtervoegsel „it” in het teken DIESELIT door de meeste personen worden opgevat als de internetversie van DIESEL.

Beoordeling door het Gerecht

- 33 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt”; eveneens wordt aangegeven dat: „verwarring [...] het gevaar van associatie met het oudere merk [omvat]”. Overigens moeten krachtens artikel 8, lid 2, sub a-i en -ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken worden verstaan de gemeenschapsmerken en de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de aanvraag voor het gemeenschapsmerk.
- 34 Volgens de rechtspraak van het Hof over de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), en van het Gerecht over verordening nr. 40/94, is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25].
- 35 Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; in punt 34 reeds aangehaalde arresten Canon, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 18; arrest Hof van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40; arrest Fifties, reeds aangehaald in punt 34, punt 26).

36 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (in punt 34 reeds aangehaalde arresten Canon, punt 17, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 19). De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming moet worden uitgelegd in samenhang met het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van talrijke factoren, met name van de bekendheid van het merk op de markt, de associatie die het kan oproepen met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten.

37 Uit de rechtspraak volgt bovendien dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (arresten SABEL, reeds aangehaald in punt 35, punt 24, en Canon, reeds aangehaald in punt 34, punt 18). Dit onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld aan de hand van de intrinsieke eigenschappen van het merk dan wel aan de hand van de bekendheid die het geniet [arrest Canon, reeds aangehaald in punt 34, punt 18; arresten Gerecht van 15 januari 2003, Mystery Drinks/BHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Jurispr. blz. II-43, punt 34, en 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM - Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 42].

38 Overigens speelt de perceptie van de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald in punt 35, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald in punt 34, punt 25). Voor deze globale beoordeling wordt de gemiddelde consument van de betrokken producten geacht normaal geïnformeerd en redelijk oplettend en voorzichtig te zijn. Er dient overigens rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, de verschillende

merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem daarvan is bijgebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat de mate van oplettendheid van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald in punt 34, punt 26).

39 In casu is het teken DIESEL in de eerste plaats in Italië ingeschreven als nationaal merk voor alle waren en diensten van de klassen 1 tot en met 42, en in de tweede plaats bij het BHIM ingeschreven als gemeenschapsmerk voor alle waren die tot de klassen 11, 19, 20 en 21 behoren. De waren waarvoor het gemeenschapsmerk is aangevraagd behoren tot de klassen 7, 11 en 21. Het voor het onderzoek van het verwarringsgevaar relevante grondgebied wordt derhalve gevormd door de gehele Gemeenschap voor wat betreft de waren die tot de klassen 11 en 21 behoren, en door Italië voor wat betreft de onder klasse 7 vallende waren. Gelet op het feit dat de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn, wordt voor het overige het relevante publiek gevormd door de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk oplettend en voorzichtig te zijn.

40 In het licht van de voorgaande overwegingen moeten in de eerste plaats de betrokken waren en in de tweede plaats de conflicterende tekens worden vergeleken.

— De vergelijking van de waren

41 Met betrekking tot de vergelijking van de betrokken waren zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante

factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Tot die factoren behoren inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik alsook de concurrerende dan wel complementaire aard ervan (arrest Canon, reeds aangehaald in punt 34, punt 23).

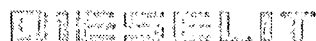
- 42 Vastgesteld moet worden dat, aangezien interveniënte bij haar merkaanvraag in Italië heeft gerefereerd aan de opschriften van alle klassen, haar nationale inschrijving alle waren dekt die tot deze klassen kunnen behoren. Evenzo heeft haar communautaire inschrijving betrekking op alle waren die kunnen behoren tot de klassen waarop op gemeenschapsniveau aanspraak wordt gemaakt, te weten de klassen 11, 19, 20 en 21, aangezien zij in haar aanvraag naar de opschriften van deze klassen heeft verwezen. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet er derhalve van uit worden gegaan dat het om dezelfde waren gaat.
- 43 Derhalve dient te worden geconcludeerd, zoals ook de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft gedaan, dat de in de merkaanvraag bedoelde waren en die waarop de oudere merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijke waren zijn.

— De vergelijking van de tekens

- 44 Wat de vergelijking van de tekens betreft, blijkt uit de rechtspraak dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arresten SABEL, reeds aangehaald in punt 35, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald in punt 34, punt 25).

45 Er dient dus te worden onderzocht of de betrokken tekens voldoende overeenstemmen om te kunnen aannemen dat er gevaar voor verwarring bestaat. Daartoe dienen beide tekens hieronder te worden weergegeven.

DIESEL



oudere merk

aangevraagde merk (rood)

46 Wat de visuele vergelijking betreft, moet worden vastgesteld dat het teken DIESEL volledig in het aangevraagde merk DIESELIT is besloten. Dit laatste bevat een ten opzichte van de oudere merken aanvullend wordelement, te weten het achtervoegsel „it”. De enkele toevoeging van het achtervoegsel „it” aan de oudere merken volstaat niet om de visuele overeenkomst tussen beide tekens te doen verdwijnen.

47 Bovendien is, zoals ook de kamer van beroep en interveniënte hebben vastgesteld, het figuratieve aspect van het aangevraagde merk marginaal. Een grafische voorstelling die bestaat in de weergave in nogal alledaagse en gewone, rode drukletters van de vermelding „dieselit”, zal de consument immers niet in staat stellen zijn aandacht te vestigen op andere figuratieve elementen van het aangevraagde merk dan de letters waaruit het bestaat.

48 De kamer van beroep heeft dus terecht geconstateerd dat de conflicterende tekens vanuit visueel oogpunt overeenstemmen.

49 Wat de fonetische vergelijking betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld (punt 23 van de bestreden beslissing)

„[...] het achtervoegsel ‚it‘ bij het gemeenschapsmerk wijzigt niet de grondvorm van het merk DIESEL, dat steeds herkenbaar blijft als de kern van het merk van verzoekster. De uitspraak van het woord ‚diesel‘ door de Italiaanse consument (‚diè‘ of ‚di‘) doet weinig terzake; dit woord komt in beide tekens voor en het fonetische resultaat is dus, ongeacht de uitspraak, in ieder geval hetzelfde.”

50 Vastgesteld moet worden dat hetgeen de kamer van beroep naar voren brengt juist is. De twee tekens hebben immers de zes eerste letters gemeen (dat wil zeggen het teken DIESEL in zijn geheel) en deze zes eerste letters zullen zowel in Italië (voor wat betreft klasse 7) als elders in de Gemeenschap op dezelfde wijze worden uitgesproken. De toevoeging van achtervoegsel „it” aan het teken van verzoekster is dus niet bepalend voor de vergelijking vanuit fonetisch oogpunt.

51 Derhalve moet worden vastgesteld dat de conflicterende tekens vanuit fonetisch oogpunt overeenstemmen.

52 Wat de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens betreft, moet worden opgemerkt dat de kamer van beroep niet echt is overgegaan tot een dergelijke vergelijking, maar enkel de semantische inhoud van de term „diesel” heeft beoordeeld. Zij heeft in dit verband geconstateerd dat de oudere merken DIESEL, toegepast op de betrokken waren, intrinsiek sterke merken zijn doordat zij geen enkel begripsmatig verband vertonen met de waren die zij onderscheiden (zie punt 21 van de bestreden beslissing).

53 De kamer van beroep heeft derhalve geoordeeld dat de oudere merken veeleer een sterk onderscheidend vermogen hebben. Er zij aan herinnerd dat het sterk onderscheidend vermogen van een merk moet worden bepaald op basis van hetzij de intrinsieke kenmerken van het merk, hetzij de bekendheid die dit geniet. In het onderhavige geval heeft de kamer van beroep het sterk onderscheidend vermogen vastgesteld aan de hand van de intrinsieke kenmerken van de merken DIESEL in verhouding tot de betrokken waren.

54 Met betrekking tot het argument van verzoekster dat de kamer van beroep de descriptieve betekenis van het teken DIESEL had moeten beoordelen voor de waren die tot de klassen 7, 11, en 21 behoren, waartoe onder meer behoren „motoren”, „koppelingen en transmissieorganen” en „verlichtings-, verwarmings-, stoomopwekkings- en waterleidingsapparaten”, moet worden vastgesteld, zoals het BHIM en interveniënte hebben gedaan, dat de beoordeling van de mate van onderscheidend vermogen van het teken DIESEL moet geschieden met betrekking tot de waren waarop de oppositie betrekking heeft.

55 Er zij aan herinnerd dat de door verzoekster aangegeven waren volledig begrepen zijn onder de waren die door de oudere merken worden gedekt. Derhalve hoeft het onderscheidend vermogen enkel te worden beoordeeld met betrekking tot de door verzoekster aangegeven „strijkijzers”, „stoomketels voor strijkijzers” en „strijkplanken”, zonder dat ook rekening dient te worden gehouden met de andere waren die door interveniënte zijn aangegeven en die tot deze klassen behoren, zoals „machines” en „motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen)”.

56 Vastgesteld moet worden dat de term „diesel”, die brandstof of een motortype aanduidt, geenszins beschrijvend is voor „strijkijzers”, „stoomketels voor strijkijzers” en „strijkplanken”. In dat opzicht dient de analyse van de kamer van beroep te worden gedeeld volgens welke de merken DIESEL, toegepast op deze waren, intrinsiek sterke merken zijn, zodat er, zelfs in geval van varianten en wijzigingen die de wezenlijke identiteit van deze merken in stand laten, verwarringsgevaar bestaat.

- 57 Vastgesteld moet worden dat het teken DIESELIT kan worden beschouwd als een variant van het teken DIESEL. De aandacht van de consument zal immers worden gevangen door de in het teken DIESELIT herkenbare term, te weten de term „diesel”, en de consument zal dus aan dit teken dezelfde begripsmatige betekenis geven als aan de oudere merken. Deze beoordeling geldt evenzeer voor Italië als voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap. De toevoeging van het achtervoegsel „it” volstaat niet om de overeenkomst uit begripsmatig oogpunt te doen verdwijnen, aangezien het woord „diesel” in het teken DIESELIT domineert. Overigens kan, zoals de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, de toevoeging van het achtervoegsel „it” aan het teken van verzoekster bij de consument mogelijkerwijze de gedachte oproepen dat er een verband tussen de twee tekens bestaat, aangezien het teken DIESELIT zou kunnen worden opgevat als de Italiaanse versie van het teken DIESEL.
- 58 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat er ook een begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens bestaat.
- 59 Gelet op al deze elementen moet worden vastgesteld dat de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken voldoende sterk is om bij het betrokken publiek de indruk te doen ontstaan dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Er bestaat derhalve een gevaar voor verwarring tussen de merken.
- 60 Aangaande de bewering van verzoekster dat de kamer van beroep haar opvatting dat de oudere merken DIESEL een sterk onderscheidend vermogen hebben, niet heeft gemotiveerd, volstaat de vaststelling dat uit punt 21 van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de oudere merken, toegepast op de in het onderhavige geschil betrokken waren, intrinsiek sterke merken zijn omdat zij geen enkele directe dan wel indirecte begripsmatige relatie hebben met de waren die zij onderscheiden, hetgeen in dit verband een toereikende motivering vormt.

61 Wat voor het overige het argument van verzoekster betreft dat de kamer van beroep ten onrechte rekening heeft gehouden met de bekendheid of de reputatie van de merken DIESEL, volgt uit punt 12 van de bestreden beslissing dat:

„[...] de verklaringen van [verzoekster] ter zake van de wereldwijde bekendheid van het teken en die betrekking hebben op het feitelijk gebruik ervan, niet van belang zijn, gezien het feit dat van het gebruik geen enkel bewijs is geleverd, noch door verzoekster overeenkomstig artikel 43, lid 2, van [verordening nr. 40/94] is gevorderd of door [interveniente] zelf eigener beweging is verschaft. De beoordeling van het verwarringsgevaar kan derhalve slechts zien op, enerzijds, het merk zoals dat in de gemeenschapsmerkaanvraag is omschreven en, anderzijds, het oudere merk waarop de oppositie betrekking heeft.”

62 Uit deze vaststellingen volgt duidelijk dat de kamer van beroep met de bekendheid noch de reputatie van de oudere merken Diesel rekening heeft gehouden. Het argument van verzoekster mist dus feitelijke grondslag.

63 Gelet op het voorgaande dient het eerste middel van verzoekster te worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

64 Verzoekster merkt op dat interveniente geen enkel bewijs heeft geleverd van het normale gebruik van de oudere merken voor waren van de betrokken klassen en dat

de oppositie daarom per definitie moest worden afgewezen. Het merk is immers enkel in de kledingbranche bekend.

65 Het BHIM herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 de houder van een ouder gemeenschapsmerk of nationaal merk op verzoek van de aanvrager het bewijs levert van het gebruik. Het BHIM is op grond van artikel 74 van verordening nr. 40/94 gehouden om tijdens de procedure inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek te beperken tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Verzoekster heeft verzuimd een dergelijke vordering in te dienen. Volgens de rechtspraak kan het Hof een vordering die niet bij de kamer van beroep is ingediend en door deze niet is besproken, niet in overweging nemen. Ter terechtzitting heeft het BHIM eraan herinnerd dat, aangezien de termijn van vijf jaar die in artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 met betrekking tot de inschrijving van het oudere merk is gesteld, nog niet is verstreken, nog niet om het bewijs van het normale gebruik kan zijn verzocht.

66 Interveniente herinnert eraan dat wanneer de bewijzen van het gebruik niet eigener beweging worden verstrekt, deze slechts hoeven te worden aangeboden op verzoek van de wederpartij. In casu is een dergelijk verzoek niet ingediend. Aangezien met betrekking tot de op 27 april 1999 toegestane inschrijving als gemeenschapsmerk van het merk DIESEL de hiervoor genoemde termijn van vijf jaar nog niet was verstreken, had verzoekster hoe dan ook geen enkel bewijs kunnen vragen.

Beoordeling door het Gerecht

67 Er zij aan herinnerd dat op grond van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, op verzoek van de aanvrager het bewijs levert dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de

Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Krachtens artikel 43, lid 3, is lid 2 van toepassing op oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.

68 In het onderhavige geval is het oudere gemeenschapsmerk op 27 april 1999 ingeschreven en het oudere nationale merk op 23 augustus 1996, terwijl het verzoek om inschrijving van het teken DIESELIT als gemeenschapsmerk op 12 juli 1999 is gepubliceerd. Op deze datum was de termijn van vijf jaar dus noch voor het oudere gemeenschapsmerk noch voor het oudere nationale merk verstreken. Daaruit volgt dat het bewijs van het normale gebruik nog niet kon worden verlangd en dat de oudere merken moesten worden geacht te zijn gebruikt.

69 Bijgevolg dient het tweede middel van verzoekster te worden afgewezen.

Het derde, subsidiair aangevoerde middel: schending van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94

70 Subsidiair betoogt verzoekster dat het bestaan van een absolute weigeringsgrond in de weg stond aan een geldige inschrijving van het teken DIESEL voor de klassen 11 en 21 als gemeenschapsmerk en voor klasse 7 als nationaal merk.

- 71 Opgemerkt moet worden dat verzoekster in het kader van een oppositieprocedure geen absolute weigeringsgrond kan aanvoeren tegen een geldige inschrijving van een teken door een nationaal bureau of het BHIM. Er zij aan herinnerd dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgronden niet in het kader van een oppositieprocedure kunnen worden onderzocht en dat dit artikel geen deel uitmaakt van de bepalingen met betrekking tot dewelke de rechtmatigheid van de bestreden beslissing moet worden beoordeeld [arrest Gerecht van 9 april 2003, Durferrit/BHIM — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr. blz. II-1589, punten 72 en 75]. Indien verzoekster van mening is dat het merk DIESEL in strijd met het bepaalde in artikel 7 van verordening nr. 40/94 is ingeschreven, had zij op grond van artikel 51 van deze verordening een verzoek tot nietigverklaring van het oudere gemeenschapsmerk moeten indienen. Bovendien kan de geldigheid van de inschrijving van een teken als nationaal merk niet worden betwist in een procedure voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk, maar alleen in het kader van een in de betrokken lidstaat ingeleide procedure tot nietigverklaring [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55].
- 72 Bijgevolg moet het derde middel van verzoekster worden afgewezen.
- 73 In deze omstandigheden dient het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

- 74 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij in de kosten van het BHIM en interveniënte te worden verwezen overeenkomstig de door deze ingediende vorderingen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) **Verwerpt het beroep.**

- 2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Legal

Tiili

Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 30 juni 2004.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal