

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)

z dnia 30 czerwca 2004 r. \*

W sprawie T-186/02

**BMI Bertollo Srl**, z siedzibą w Pianezze San Lorenzo (Włochy), reprezentowana przez adwokatów F. Tedeschiniego, M. Pinnara, P. Santera, V. Corbeddu oraz M. Bertuccelli, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

\* Język postępowania: włoski.

**Diesel SpA**, z siedzibą w Molvena (Włochy), reprezentowana przez adwokatów G. Bozzolę i C. Bellomunnę,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 marca 2002 r. (sprawa R 525/2001-3), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między BMI Bertollo Srl a Diesel SpA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT  
EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sędziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 czerwca 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 listopada 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę interwenienta Diesel SpA złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 31 października 2002 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 lutego 2004 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 17 lipca 1998 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późn. zm., BMI Bertollo Srl złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.
- 2 Znak, o którego rejestrację wniesiono, to przedstawione poniżej oznaczenie mające zgodnie z zawartym w zgłoszeniu opisem czerwony kolor.

**DIESELIT**

- 3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klas 7, 11 i 21 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującym opisom:

— klasa 7: „żelazka”,

- klasa 11: „maglownice (które nie są urządzeniami ani częściami urządzeń)”,
  
  - klasa 21: „deski do prasowania”.
- 4 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 55/99 z dnia 12 lipca 1999 r.
- 5 W dniu 7 października 1999 r., na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94, spółka Diesel SpA wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego wspólnotowego znaku towarowego. Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego. Opierał się on na podstawie przewidzianej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Uzasadniony został istnieniem, po pierwsze, krajowego znaku towarowego nr 686092, zarejestrowanego we Włoszech w dniu 23 sierpnia 1996 r. dla oznaczenia wszystkich towarów i usług z klas 1–42 porozumienia nicejskiego, po drugie zaś, wspólnotowego znaku towarowego nr 743401, zarejestrowanego w dniu 27 kwietnia 1999 r. dla oznaczenia wszystkich towarów i usług z klas 11, 19, 20 i 21 wspomnianego porozumienia. Dwa wcześniejsze znaki towarowe (zwane dalej „wcześniejszymi znakami towarowymi”) składają się z oznaczenia słownego DIESEL.
- 6 Uzasadnienie sprzeciwu dotyczyło części towarów i usług oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym, a mianowicie:
- klasa 7: „maszyny i obrabiarki; silniki (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechaniczne narzędzia rolnicze; inkubatory do jaj”,

- klasa 11: „urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych”,
  
  - klasa 21: „przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych i nieplaterowane); grzebień i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wiórki stalowe; nieprzerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujęte w innych klasach”.
- 7 Decyzją z dnia 28 lutego 2001 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw i w konsekwencji odmówił rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, przyjmując, że we Włoszech istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do towarów z klas 11 i 21 oraz że wzięwszy pod uwagę znaczne podobieństwo oznaczeń, a także związek, w jakim pozostają do siebie oznaczenia i towary przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, prawdopodobieństwo takie istnieje także w stosunku do „żelazek” objętych wnioskiem skarżącej, które są w pewien sposób podobne do towarów sprzedawanych przez interwenienta.
- 8 W dniu 8 maja 2001 r., na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94, skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 9 Decyzją z dnia 19 marca 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Trzecia Izba Odwoławcza nie uwzględniła odwołania. Izba uznała zasadniczo, że z uwagi na samoistne właściwości wcześniejszych znaków, wyraźne podobieństwo znaków towarowych, a także identyczność lub podobieństwo wnioskowanych towarów, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców stanowiących punkt odniesienia na obszarze, na którym wcześniejsze znaki towarowe są chronione.

## **Żądania stron**

10 Skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
- orzeczenie o rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego.

11 OHIM wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

12 Interwenient wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

- utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji i oddalenie wniosku o rejestrację znaku towarowego DIESELIT,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

- 13 Podczas rozprawy skarżąca odstąpiła od drugiego żądania, którego przedmiotem była rejestracja zgłoszonego znaku towarowego, co Sąd odnotował w protokole z rozprawy.

### **Co do prawa**

- 14 Skarżąca podnosi zasadniczo trzy zarzuty dotyczące, odpowiednio, naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, naruszenia art. 43 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia i ewentualnie naruszenia art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia.

*W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94*

### **Argumenty stron**

- 15 Po pierwsze, skarżąca wskazuje, że odmiennie niż orzekła Izba Odwoławcza, wcześniejsze znaki towarowe DIESEL nie posiadają wysoce odróżniającego charakteru w stosunku do rodzaju towarów, do których się odnoszą.

- 16 Zdaniem skarżącej bowiem, wyrażenie należące do języka potocznego — takie jak słowo „diesel” — niekoniecznie pozostaje w bezpośrednim związku leksykalnym z niektórymi z wnioskowanych towarów, na przykład z odzieżą, jednakże może pozostawać w związku logicznym z oznaczonymi nim towarami należącymi do innych klas, na przykład różnego rodzaju urządzeniami, gdyż słowo „diesel” oznacza rodzaj silnika. Zdaniem skarżącej, Izba Odwoławcza powinna była ocenić opisowe znaczenie oznaczenia DIESEL dla towarów należących do klas 7, 11 i 21, pomiędzy którymi znajdują się między innymi: „silniki”, „mechanizmy sprzęgania i napędu”, „narzędzia rolnicze” i „urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, zaopatrzenia w wodę”, i przyznać, że w stosunku do tych towarów istnieje związek leksykalny lub konotacja opisowa.
- 17 Wobec tego, zdaniem skarżącej, znak towarowy składający się z wyrazu „diesel”, w przypadku gdy odnosi się do narzędzi i urządzeń będących „maszynami”, uzyskuje konotację rodzajową i czysto opisową, która przywodzi na myśl całkowicie naturalny i zwyczajny związek pomiędzy towarami a oznaczeniem. Uważa ona, że opisowy znak towarowy stanowi słaby znak towarowy, któremu przyznawany jest charakter mało odróżniający i w związku z tym słabsza ochrona w przypadku ewentualnego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wskutek podobieństwa do innego znaku. W szczególności nie powinno się przyznawać słabemu znakowi wyłącznej i całkowitej ochrony prawnej, w sytuacji gdy do danego oznaczenia dodaje się warianty lub modyfikacje wyrazu należącego do języka potocznego, tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie w przypadku oznaczenia DIESELIT. Skarżąca odwołuje się do orzecznictwa sądów krajowych, zgodnie z którym słabymi znakami towarowymi są oznaczenia znaczeniowo związane z towarami lub składające się z wyrazów należących do języka potocznego, które nie mogą być przedmiotem wyłącznego i zupełnego prawa własności. Skarżąca przypomina, że znacznie szerszy zakres zastosowania wspólnotowego znaku towarowego zakłada, że tym bardziej niedopuszczalne jest rejestrowanie nazw oraz oznaczeń rodzajowych lub opisowych, które należą do słownictwa używanego w różnych Państwach Członkowskich.
- 18 Skarżąca dodaje, że dla zainteresowanego kręgu odbiorców, składającego się na przykład z gospodyń domowych, mających ogólnie nikłe rozeznanie w zakresie wszelkiego rodzaju silników, oznaczenie DIESEL w połączeniu z narzędziami i urządzeniami gospodarstwa domowego może wywoływać skojarzenie wyłącznie opisowe.



- 19 Zdaniem skarżącej, aby móc zaklasyfikować dany znak towarowy jako mocny, nie może on wywoływać u konsumentów przeświadczenia o istnieniu jakiegokolwiek związku pomiędzy znakiem i określeniami towarów oznaczonych tym znakiem. Aby znak towarowy mógł uzyskać ochronę, nie może on być tożsamy ani z określeniem rodzajowym towaru, do którego się odnosi, ani też z określeniem innego towaru, który konsumenci mogliby skojarzyć lub utożsamić z pierwszym towarem.
- 20 W związku z tym, zdaniem skarżącej, twierdzenie, iż wcześniejsze znaki towarowe DIESEL są mocnymi znakami towarowymi, pomimo iż mogą być utożsamiane z towarami, które u odbiorców stanowiących punkt odniesienia wywołują skojarzenie ze znaczeniem słowa, zakłada porównanie towaru po towarze, o którym Izba Odwoławcza wspomniała, a którego jednakże nie przeprowadziła.
- 21 Zdaniem skarżącej, powołanie się na zasadę bez jej wyjaśnienia czyni zaskarżoną decyzję niezgodną z prawem ze względu na brak uzasadnienia. Nie można bowiem określić powodów, dla których zastosowana została wspomniana zasada, jak również nie można odtworzyć toku rozumowania, który doprowadził do wydania zaskarżonej decyzji.
- 22 Po drugie, skarżąca podnosi brak podobieństwa fonetycznego lub wizualnego pomiędzy zgłoszonym znakiem a wcześniejszymi znakami towarowymi.
- 23 Zdaniem skarżącej, jeżeli chodzi o porównanie fonetyczne, oznaczenie DIESELIT może wywołać, w szczególności u odbiorców, do których jest ono skierowane, podwójny efekt fonetyczny („dieselit” albo „diselit”). W jej opinii, ponieważ w języku włoskim występuje akcent afoniczny, to niezależnie od wymowy włoskiej lub anglosaskiej wyrazu, w każdym przypadku analiza fonetyczna dawałaby wynik całkowicie odmienny od słowa „diesel”. Aby wskazać wszystkie możliwości zastosowania nieprzedstawionego graficznie akcentu afonicznego, które gramatyka języka włoskiego nakazuje zastosować w wymowie słowa „diesel”, należałoby je zapisać „diisel”, podczas gdy słowo „dieselit” powinno byłoby być pisane jako „dièselit”.

- 24 W zakresie porównania wizualnego skarżąca wskazuje, iż wcześniejsze znaki towarowe zapisane są zwykłą, prostą czcionką (Times New Roman), podczas gdy oznaczenie DIESELIT zostało przedstawione przy użyciu zupełnie odmienną czcionki.
- 25 Po trzecie, skarżąca kwestionuje zawartą w zaskarżonej decyzji ocenę stanu faktycznego dotyczącą utrzymywanego podobieństwa towarów.
- 26 Skarżąca zauważa w tym względzie, że różnica pomiędzy „maglownicami (które nie są urządzeniami ani częściami do tych urządzeń)” a „urządzeniami do wytwarzania pary”, do której to kategorii Izba Odwoławcza zaklasyfikowała towar zgłaszany przez skarżącą, jest oczywista, ponieważ maglownica nie wytwarza pary ani też nie jest częścią urządzenia zaprojektowanego w tym celu.
- 27 Skarżąca podważa również skojarzenie „deski do prasowania” z „przyborami kuchennymi i gospodarstwa domowego”. Skarżąca odiera także argument dotyczący istnienia utrzymywanego komplementarnego charakteru „żelazka” i „deski do prasowania”, stwierdzając, że taka komplementarność nie istnieje w momencie nabywania tych towarów, lecz wyłącznie w momencie ich używania.
- 28 Na koniec skarżąca podważa twierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym konsument mógłby przyjąć, że słowo „dieselit” jest włoską wersją znaku towarowego DIESEL lub jego „wersją web”. Użytkownik żelazek lub przyborów gospodarstwa domowego nie jest bowiem w pełni zaznajomiony z rynkiem informatycznym. Ponadto ponieważ znaki DIESEL są powszechnie znane w innych sektorach niż sektor podlegający rozpatrzeniu w niniejszej sprawie, a mianowicie w sektorze odzieży sportowej i młodzieżowej, ta powszechna znajomość posiada w konsekwencji znaczenie dla określonej kategorii konsumentów, która, jej zdaniem, w żaden sposób nie pokrywa się z częścią odbiorców zainteresowaną przyborami gospodarstwa domowego.

- 29 OHIM utrzymuje, że Izba Odwoławcza słusznie przyjęła, że zważywszy na samoistny charakter wcześniejszych znaków i ich wyraźne podobieństwo ze zgłaszanym znakiem, a także identyczność lub podobieństwo wnioskowanych towarów, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców stanowiących punkt odniesienia na terytorium, na którym wcześniejsze znaki towarowe są chronione.
- 30 OHIM twierdzi, że sporne oznaczenia DIESEL i DIESELIT nie mają jakiegokolwiek opisowego charakteru w stosunku do omawianych towarów, które są identyczne lub co najmniej bardzo podobne. W związku z tym wcześniejsze znaki towarowe DIESEL można uznać za znaki mocne w odniesieniu do branż pod uwagę towarów.
- 31 Interwenient przypomina na wstępie, że na przestrzeni wielu lat jego znaki towarowe stały się powszechnie znane na całym świecie w sektorze odzieży w stylu sportowym (zwanej „casual”). Następnie, wraz ze wzrostem i zróżnicowaniem produkcji znak towarowy rozszerzony został także na inne towary. Niemniej interwenient przypomina, że jego sprzeciw opierał się na wcześniejszej rejestracji dwóch znaków towarowych, nie zaś na powszechnej ich znajomości, na którą powołał się tylko w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.
- 32 Odnośnie do określenia zainteresowanego kręgu odbiorców interwenient twierdzi, że może się on składać z bardzo różnych osób, być może w większości z przedstawicielek płci żeńskiej, ale nie tylko i wyłącznie z gospodyń domowych lub osób niemających rozeznania w dziedzinie silników. Stąd należy przede wszystkim wykluczyć możliwość, iż przeciętny konsument, kupując żelazko, prasownicę lub deskę do prasowania, mógłby pomyśleć, że zostały one zaopatrzone w silnik Diesla lub są napędzane silnikiem spalinowym. Ponadto z uwagi na powszechność Internetu, jak również powszechną znajomość znaków DIESEL, większość osób mogłaby przyjąć, że sufiks „it” w oznaczeniu DIESELIT jest wersją internetową oznaczenia DIESEL.

## Ocena Sądu

- 33 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu uprawnionego z wcześniejszego znaku towarowego odmawia się rejestracji znaku, jeżeli „z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [konsumentów] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony”; jednocześnie uściśla się, że „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”. Ponadto w myśl art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) i ii) rozporządzenia nr 40/94 wcześniejsze znaki towarowe oznaczają wspólnotowe znaki towarowe oraz znaki towarowe zarejestrowane w Państwie Członkowskim, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
- 34 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym wykładni pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżanie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), a także orzecznictwem Sądu Pierwszej Instancji dotyczącym rozporządzenia nr 40/94 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29, oraz z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17, jak również wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 25].
- 35 Prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku (wyrok Sądu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22, ww. w pkt 34 wyroki w sprawie Canon, pkt 16, oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18, wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 40 oraz ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Fifties, pkt 26).

- 36 Całościowa ocena zakłada współzależność pomiędzy branymi pod uwagę czynnikami, a w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług. Tak więc niski stopień podobieństwa oznaczonych towarów lub usług może zostać zrównoważony przez wysoki stopień podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie (ww. w pkt 34 wyroki w sprawie Canon, pkt 17 oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19). Współzależność pomiędzy tymi czynnikami została uwzględniona w motywie siódmym rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem lub między określonymi towarami lub usługami (ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Fifties, pkt 27).
- 37 Z orzecznictwa wynika ponadto, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im silniejszy jest odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 35 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24 oraz ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Canon, pkt 18), który powinien zostać stwierdzony bądź z uwagi na samoistne cechy znaku towarowego, bądź też ze względu na jego powszechną znajomość [ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Canon, pkt 18, wyroki Sądu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. II-43, pkt 34, oraz z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 42].
- 38 Ponadto sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danych towarów i usług ma decydujące znaczenie w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Otóż przeciętny konsument zwykle postrzega dany znak jako całość i nie analizuje jego szczegółów (ww. w pkt 35 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23 oraz ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25). Dla celów całościowej oceny należy przyjąć, że przeciętny konsument danych towarów jest właściwie poinformowany, a także dostatecznie uważny i rozsądny. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że przeciętny konsument rzadko ma okazję do bezpośredniego porównania poszczególnych znaków towarowych, a więc musi zaufać niedoskonałemu wizerunkowi znaku zachowanemu

w pamięci. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług (ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

- 39 W omawianym przypadku chodzi o znak DIESEL, który został zarejestrowany, po pierwsze, we Włoszech jako krajowy znak towarowy dla wszystkich towarów i usług z klas 1–42, a po drugie, w OHIM jako wspólnotowy znak towarowy dla wszystkich towarów z klas 11, 19, 20 i 21. Towary wskazane w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego należą do klas 7, 11 i 21. Ponadto terytorium właściwe dla przeprowadzenia analizy co do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd stanowi Wspólnota jako całość — w odniesieniu do towarów należących do klas 11 i 21 — oraz Włochy w odniesieniu do towarów należących do klasy 7. Poza tym, ponieważ chodzi o towary codziennego użytku, za docelowy krąg odbiorców należy przyjąć przeciętnych konsumentów uznanych za właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych.

»

- 40 W świetle powyższych rozważań należy porównać, po pierwsze, oznaczone towary i, po drugie, sporne oznaczenia.

— W przedmiocie porównania towarów

- 41 W kwestii porównania omawianych towarów należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału, dokonując oceny podobieństwa pomiędzy występującymi w sprawie towarami lub usługami należy uwzględnić wszystkie odnoszące się

do nich czynniki, a w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy są one względem siebie konkurencyjne, czy też się uzupełniają (ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Canon, pkt 23).

42 Należy stwierdzić, że ponieważ w zgłoszeniu znaku towarowego we Włoszech interwenient zaznaczył wszystkie klasy towarów, krajowa rejestracja znaku obejmuje wszystkie towary, które mogą należeć do tych klas. Podobnie rejestracją wspólnotową objęte zostały wszystkie te towary, które mogą należeć do objętych ochroną na skalę wspólnotową klas, to znaczy klas 11, 19, 20 i 21, z uwagi na to, że zgłoszenie odnosiło się do towarów z tych klas. W związku z powyższym dla celów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy przyjąć, że występujące w sprawie towary są identyczne.

43 W rezultacie należy uznać, tak jak uczyniła to Izba Odwoławcza w pkt 16 zaskarżonej decyzji, że towary, dla których zgłoszono znak towarowy, oraz towary oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi są identyczne lub podobne.

— W przedmiocie porównania oznaczeń

44 Jeżeli chodzi o porównanie oznaczeń, orzecznictwo nakazuje oprzeć całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego spornych znaków na wywieranym przez nie wrażeniu całości, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (ww. w pkt 35 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23, oraz ww. w pkt 34 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

- 45 Należy zatem zbadać, czy stopień podobieństwa znaków jest na tyle wysoki, ażeby można było przyjąć istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W tym celu trzeba odtworzyć poniżej obydwu znaki:

DIESEL

DIESELIT

wcześniejsze znaki towarowe

zgłoszony znak towarowy (czerwony)

- 46 Odnosnie do porównania graficznego należy wskazać, że oznaczenie DIESEL zawiera się całkowicie w zgłoszonym znaku towarowym DIESELIT. Ostatni z wymienionych znaków zawiera dodatkowy element słowny w porównaniu z wcześniejszymi znakami towarowymi, to znaczy sufiks „it”. Jednakże sam fakt dodania sufiksu „it” do wcześniejszych znaków towarowych nie wystarcza do tego, aby zatrzeć podobieństwo wizualne istniejące pomiędzy tymi dwoma oznaczeniami.
- 47 Ponadto, na co wskazywała Izba Odwoławcza oraz interwenient, element graficzny zgłoszonego znaku towarowego ma charakter marginalny. Przedstawienie graficzne znaku, na które składa się odtworzenie drukowanymi literami, krojem pisma raczej banalnym i zwyczajnym, wyrazu „dieselit” w kolorze czerwonym, nie pozwala na odciążenie uwagi konsumenta w kierunku graficznych elementów zgłoszonego znaku towarowego, innych niż litery, z których się składa.
- 48 W związku z powyższym Izba Odwoławcza trafnie oceniła, że sporne oznaczenia są podobne pod względem wizualnym.



49 W zakresie porównania fonetycznego Izba Odwoławcza stwierdziła (pkt 23 zaskarżonej decyzji), że:

„[...] przyrostek »it« wspólnotowego znaku towarowego nie zmienia pojęciowego rodzaju idei leżącej u podłoża znaku DIESEL, który dalej może być postrzegany jako rdzeń znaku towarowego strony odwołującej się. Sposób wymowy słowa »diesel« przez konsumenta włoskiego (»die« czy »di«) nie ma wielkiego znaczenia; wyraz ten jest obecny w obu tych oznaczeniach, a w związku z tym efekt fonetyczny, niezależnie od sposobu wymowy, zawsze będzie ten sam”.

50 Należy stwierdzić, że ocena dokonana przez Izbę Odwoławczą jest poprawna. W istocie te dwa oznaczenia mają sześć pierwszych liter wspólnych (to znaczy oznaczenie DIESEL jako całe) i te pierwsze sześć liter wymawia się w ten sam sposób zarówno we Włoszech (dla klasy 7), jak i w każdym innym miejscu w obrębie Wspólnoty. W związku z powyższym dodanie sufiksu „it” w oznaczeniu zgłoszonym przez skarżącą nie ma decydującego znaczenia przy porównywaniu z fonetycznego punktu widzenia.

51 W konsekwencji należy orzec, że znaki pozostające w konflikcie są podobne z fonetycznego punktu widzenia.

52 Z kolei odnośnie do porównania koncepcyjnej treści spornych oznaczeń należy zaznaczyć, że Izba Odwoławcza nie dokonała takiego porównania, ograniczając się jedynie do zbadania zawartości semantycznej terminu „diesel”. W tym względzie uznała ona, że wcześniejsze znaki towarowe DIESEL, znajdujące zastosowanie do wszystkich branż pod uwagę towarów, są znakami towarowymi samoistnie mocnymi, ponieważ nie pozostają w żadnym logicznym związku z oznaczonymi nimi towarami (pkt 21 zaskarżonej decyzji).

- 53 W związku z powyższym Izba Odwoławcza uznała, że wcześniejsze znaki towarowe posiadają charakter wysoce odróżniający. Należy przypomnieć, że wysoce odróżniający charakter znaku towarowego można stwierdzić albo ze względu na samoistne cechy samego znaku, albo z uwagi na jego powszechną znajomość. W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza doszła do przekonania, że z uwagi na ich samoistne cechy znaki towarowe DIESEL posiadają charakter wysoce odróżniający w odniesieniu do towarów omawianych w ramach rozpatrywanego sporu.
- 54 Ustosunkowując się do twierdzenia skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza powinna była dokonać oceny znaczenia opisowego oznaczenia DIESEL dla towarów należących do klas 7, 11 i 21, pomiędzy którymi w szczególności znajdują się „silniki”, „mechanizmy sprzęgania i napędu”, „mechaniczne narzędzia rolnicze” oraz „urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, zaopatrzenia w wodę”, należy wskazać, tak jak to uczynił OHIM oraz interwenient, że ocena stopnia charakteru odróżniającego oznaczenia DIESEL powinna być dokonana w stosunku do towarów, na których oparto sprzeciw.
- 55 Należy przypomnieć, że towary zgłoszone przez skarżącą należą w całości do towarów oznaczanych za pomocą wcześniejszych znaków towarowych. W konsekwencji wystarczy dokonać oceny odróżniającego charakteru w stosunku do „żelazek”, „maglownic” i „desek do prasowania”, zgłoszonych przez skarżącą, i należy zatem pominąć również inne towary zgłoszone przez interwenienta, a należące do tych klas, takie jak „maszyny” i „silniki (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych)”.
- 56 Należy stwierdzić, że termin „diesel”, który oznacza silnik spalinowy lub rodzaj silnika, w żaden sposób nie ma charakteru opisowego w stosunku do „żelazek”, „maglownic” i „desek do prasowania”. W tym względzie należy przychylić się do wniosku, do którego doszła Izba Odwoławcza, że znaki towarowe DIESEL, znajdujące zastosowanie do wymienionych wyżej towarów, są znakami samoistnie mocnymi oraz że w związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nawet w przypadku istnienia wariantów i modyfikacji, które nie zmieniają podstawowej tożsamości tych znaków towarowych.

- 57 W ten sposób należy stwierdzić, że oznaczenie DIESELIT może zostać uznane za jeden z wariantów oznaczenia DIESEL. W istocie konsument będzie zwracał uwagę na termin rozpoznawalny w oznaczeniu DIESELIT, to znaczy termin „diesel”, i w konsekwencji przypisze temu oznaczeniu to samo znaczenie koncepcyjne co w przypadku wcześniejszych znaków towarowych. Taka ocena jest poprawna zarówno dla Włoch, jak i dla całego terytorium Wspólnoty. Dodanie sufiksu „it” z koncepcyjnego punktu widzenia nie jest wystarczające dla usunięcia podobieństwa, ponieważ słowo „diesel” dominuje nad oznaczeniem DIESELIT. Ponadto, na co trafnie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 24 zaskarżonej decyzji, dodanie sufiksu „it” w oznaczeniu zgłoszonym przez skarżącą może ewentualnie sugerować konsumentowi, iż pomiędzy tymi dwoma oznaczeniami istnieje związek, ponieważ oznaczenie DIESELIT może być postrzegane jako włoska wersja oznaczenia DIESEL.
- 58 W związku z powyższym należy także stwierdzić istnienie podobieństwa koncepcyjnego spornych oznaczeń.
- 59 Wziąwszy pod uwagę wszystkie powyższe elementy należy stwierdzić, że stopień podobieństwa spornych znaków jest wystarczająco wysoki, ażeby docelowy krąg odbiorców mógł uznać, iż omawiane towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Z tego względu istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych znaków.
- 60 W kwestii twierdzenia skarżącej, jakoby Izba Odwoławcza nie uzasadniła dokonanej przez siebie oceny, zgodnie z którą wcześniejsze znaki towarowe DIESEL posiadają charakter wysoce odróżniający, wystarczy stwierdzić, że jak to wyraźnie wynika z pkt 21 zaskarżonej decyzji, Izba Odwoławcza uznała, iż wcześniejsze znaki towarowe, znajdujące zastosowanie w stosunku do towarów, o których mowa w niniejszej sprawie, są znakami samoistnie mocnymi, ponieważ nie pozostają w żadnym bezpośrednim lub pośrednim związku logicznym z towarami, które odróżniają, co w tym względzie stanowi wystarczające uzasadnienie.

- 61 Ponadto w odniesieniu do twierdzenia skarżącej, jakoby Izba Odwoławcza niesłusznie wzięła pod uwagę powszechną znajomość lub renomę znaków towarowych DIESEL, należy wskazać, że z pkt 12 zaskarżonej decyzji wynika, iż:

„[...] twierdzenia [interwenienta] dotyczące światowej renomy oznaczenia i jego faktycznego używania nie mają znaczenia, gdyż zgłaszająca nie domagała się przedstawienia jakiegokolwiek dowodu używania oznaczenia na podstawie art. 43 ust. 2 [rozporządzenia nr 40/94], ani też dowód taki nie został dostarczony przez [interwenienta] z własnej inicjatywy. W związku z powyższym przedmiotem oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia może być tylko, z jednej strony, znak w formie przedstawionej w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego i, z drugiej strony, wcześniejszy znak towarowy, na którym opierał się sprzeciw”.

- 62 Z powyższych stwierdzeń w sposób oczywisty wynika, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę ani renomy, ani powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych DIESEL. Z tego też względu twierdzenie skarżącej nie znajduje uzasadnienia w faktach.
- 63 Biorąc powyższe pod uwagę, pierwszy zarzut skarżącej należy oddalić.

*W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94*

#### Argumenty stron

- 64 Skarżąca twierdzi, że interwenient nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych dla towarów

z omawianych klas oraz że w związku z tym należało odrzucić sprzeciw. Wskazuje ona, iż powszechna znajomość znaku towarowego ogranicza się zasadniczo do sektora odzieżowego.

65 OHIM przypomina, że zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 na wniosek zgłaszającego uprawniony z wcześniejszego wspólnotowego lub krajowego znaku towarowego powinien przedstawić dowód jego używania. W myśl art. 74 rozporządzenia nr 40/94 w toku postępowania dotyczącego względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się do badania stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony. Tymczasem skarżąca nie wystąpiła z takim wnioskiem. Zgodnie z orzecznictwem Sąd nie może brać pod uwagę wniosku, który nie został przedstawiony i rozpatrzony w postępowaniu przed izbą odwoławczą. Na rozprawie OHIM przypomniał, że z uwagi na to, że nie upłynął jeszcze pięcioletni termin od rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, przewidziany w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, nie można jeszcze żądać dowodu rzeczywistego używania.

66 Interwenient przypomina, że w przypadku gdy dowody używania nie zostały przedstawione z własnej inicjatywy, mogą one zostać przedłożone wyłącznie na wniosek strony przeciwnej, który nie został jednak złożony w niniejszej sprawie. Natomiast w odniesieniu do rejestracji wspólnotowej znaku DIESEL, dokonanej w dniu 27 kwietnia 1999 r., wskazuje on, że niezależnie od powyższego stwierdzenia, skarżąca nie mogła żądać przedstawienia jakiegokolwiek dowodu, ponieważ nie upłynął jeszcze wcześniej wymieniony pięcioletni termin.

## Ocena Sądu

67 Należy przypomnieć, że w świetle art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 na wniosek zgłaszającego uprawniony z wcześniejszego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego wcześniejszy znak towarowy był

rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i na których opiera się sprzeciw, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany od co najmniej 5 lat. Zgodnie z art. 43 ust. 3 tego rozporządzenia ust. 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych, zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w Państwie Członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony.

- 68 W niniejszej sprawie wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany dnia 27 kwietnia 1999 r., natomiast wcześniejszy krajowy znak wspólnotowy został zarejestrowany 23 sierpnia 1996 r., podczas gdy wniosek o rejestrację oznaczenia DIESELIT jako wspólnotowego znaku towarowego został opublikowany w dniu 12 lipca 1999 r. Należy zauważyć zatem, że w tym dniu pięcioletni termin nie upłynął ani w odniesieniu do wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, ani w odniesieniu do wcześniejszego krajowego znaku towarowego. W związku z tym nie można było jeszcze żądać dowodu rzeczywistego używania znaku oraz należało przyjąć, że wcześniejsze znaki towarowe były używane.

- 69 Wobec tego drugi zarzut skarżącej należy oddalić.

*W przedmiocie zarzutu trzeciego, zgłoszonego jako ewentualność i opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94*

- 70 Skarżąca wskazuje, ewentualnie, na istnienie bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji oznaczenia DIESEL dla klas 11 i 21 w przypadku wspólnotowego znaku towarowego oraz dla klasy 7 w przypadku krajowego znaku towarowego.

- 71 Należy zaznaczyć, że w postępowaniu w sprawie sprzeciwu skarżąca nie może powołać żadnej z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji oznaczenia przez krajowy urząd lub OHIM. W istocie należy przypomnieć, że bezwzględne podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 rozporządzenia nr 40/94 nie mogą być rozpoznawane w postępowaniu w sprawie sprzeciwu i że przepis ten nie należy do grupy przepisów, na podstawie których należy oceniać zgodność z prawem zaskarżonej decyzji [wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. II-1589, pkt 72 i 75]. Jeżeli skarżąca uważa, że rejestracji znaku towarowego DIESEL dokonano niezgodnie z przepisami art. 7 rozporządzenia nr 40/94, to powinna była złożyć wniosek o unieważnienie wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego na podstawie art. 51 tego rozporządzenia. Ponadto ważność rejestracji danego oznaczenia jako krajowego znaku towarowego nie może być kwestionowana w postępowaniu dotyczącym rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a jedynie w postępowaniu w sprawie unieważnienia w danym Państwie Członkowskim [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 55].
- 72 W związku z powyższym trzeci zarzut skarżącej należy oddalić.
- 73 W tych okolicznościach skargę należy oddalić w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

- 74 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
  
- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Legal

Tiili

Vilaras

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 czerwca 2004 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

H. Legal