

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)
z dne 30. junija 2004*

V zadevi T-186/02,

BMI Bertollo Srl, s sedežem v Pianezze San Lorenzo (Italija), ki ga zastopajo F. Tedeschini, Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu in Bertuccelli, avocats, z naslovom za vročanje v Luxembourg,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke, modeli) (UUNT), ki ga zastopa O. Montalto, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, je bila

* Jezik postopka: italijanščina.

Diesel SpA, s sedežem v Molveni (Italija), ki jo zastopata G. Bozzola in C. Bellomunno, avocats,

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 19. marca 2002 (zadeva R 525/2001-3) v zvezi s postopkom z ugovorom med BMI Bertollo Srl in Diesel SpA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, V. Tiili, sodnica, in M. Vilaras, sodnik,

sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje dne 14. junija 2002,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje dne 8. novembra 2002,

na podlagi odgovora intervenienta Diesel SpA na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje dne 31. oktobra 2002,

na podlagi obravnave z dne 4. februarja 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 BMI Bertollo Srl je dne 17. julija 1998 na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložil prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994 L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.
- 2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je znak, natisnjen pod tem besedilom, ki je glede na opis barv v prijavi rdeče barve.

DIESELIT

- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, v razrede 7, 11 in 21 in ustrezajo naslednjemu opisu:

— razred 7: „likalni stroji“;

— razred 11: „kotli za likanje (ne stroji, ne deli strojev)“;

— razred 21: „likalne mize“.

4 Navedena prijava je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 55/99 z dne 12. julija 1999.

5 Dne 7. oktobra 1999 je družba Diesel S.p.A. vložila ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper registracijo te znamke Skupnosti. Ugovor je bil vložen zoper vse proizvode, navedene v prijavi znamke. Uveljavljal je razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ugovor je temeljil na obstoju nacionalne znamke št. 686092, registrirane v Italiji dne 23. avgusta 1996 za označevanje vseh proizvodov in storitev, uvrščenih v razrede od 1 do 42 zgoraj navedenega Nicejskega aranžmaja, in znamke Skupnosti št. 743401, registrirane dne 27. aprila 1999 za označevanje proizvodov, uvrščenih v razrede 11, 19, 20 in 21 imenovanega aranžmaja. Ti prejšnji znamki (v nadaljevanju: prejšnji znamki) sta sestavljeni iz besednega znaka DIESEL.

6 Ugovor je temeljil na delu proizvodov in storitev, ki jih pokrivata prejšnji znamki, in sicer:

— razred 7: „stroji in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska vozila); sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno upravljanje); valilniki“;

- razred 11: „naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, vodovodne in sanitarne instalacije“;

 - razred 21: „priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen tistih iz žlahtnih kovin ali prevlečenih z njimi); glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za ščetkarstvo; čistilne priprave; jeklena volna; surovo ali delno obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo drugi razredi“.
- 7 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 28. februarja 2001 sprejel ugovor in posledično zavrnil registracijo predlagane znamke, ker je v Italiji obstajala verjetnost zmede za proizvode, uvrščene v razreda 11 in 21, in ker pri presojanju zmede zaradi poudarjene podobnosti med znaki in zaradi zveze med znaki in proizvodi obstaja ravno tako verjetnost zmede pri „likalnih strojih“ tožeče stranke, ki imajo določeno podobnost s proizvodi intervenienta.
- 8 Dne 8. maja 2001 je tožeča stranka pri UUNT vložila pritožbo iz člena 59 Uredbe št. 40/94 zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 9 Tretji odbor za pritožbe je z odločbo z dne 19. marca 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo. V bistvu je odbor menil, da je glede na poseben značaj prejšnjih znamk, glede na močno podobnost med znamkami in na istovetnost ali podobnost med zadevnimi proizvodi obstajala verjetnost zmede pri ciljni javnosti na ozemlju, na katerem sta prejšnji znamki varovani, v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Predlogi strank

- 10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijano odločbo;
 - popravi odločitev o prijavi znamke Skupnosti.
- 11 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- zavrne pritožbo kot neutemeljeno;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 12 Intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- potrdi izpodbijano odločbo in zavrne zahtevo za registracijo znamke DIESELIT;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

- 13 Tožeča stranka se je med obravnavo odpovedala svojemu drugemu predlogu, katerega namen je bil, da bi se odredila registracija prijavljene znamke, kar je Sodišče prve stopnje vneslo v zapisnik obravnave.

Pravo

- 14 Tožeča stranka se v bistvu sklicuje na tri tožbene razloge, ki temeljijo na kršitvi člena (8)(1)(b) Uredbe št. 40/94, kršitvi člena 43(2) in (3) te uredbe in podredno na kršitvi člena 7(1) te uredbe.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 15 Tožeča stranka najprej navaja, da prejšnji znamki DIESEL, v nasprotju z ugotovitvijo odbora za pritožbe, nimata velikega razlikovalnega učinka glede na vrsto proizvodov, na katere se nanašata.

- 16 Tožeča stranka meni, da če izraz, kot je beseda „diesel“, ki se pogosto uporablja, nima neposredne besedne zveze z nekaterimi zadevnimi proizvodi, na primer z oblačili, pa nasprotno lahko navaja na pojmovno ali besedno zvezo, kadar se nanaša na proizvode iz drugih razredov, za katere je bil zahtevan isti znak, na primer na vrste strojev, saj beseda „diesel“ označuje vrsto motorja. Po mnenju tožeče stranke bi odbor za pritožbe moral presoditi opisni pomen znaka DIESEL za proizvode iz razredov 7, 11 in 21, med katerimi so „motorji“, „sklopke in pogonski deli“, „poljedelski stroji“, „naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, vodovodne instalacije“, in priznati, da obstaja besedna zveza ali opisni pomen za te proizvode.
- 17 Po mnenju tožeče stranke znamka, sestavljena iz besede „diesel“, kadar je ta povezana z orodji ali pripravami z „motorji“, dobi generičen in popolnoma opisni pomen, ker je popolnoma naravna in vsakdanja vez med proizvodi in znakom. Opisna znamka bi bila šibka in bi se ji priznal manjši razlikovalni učinek, torej ob domnevni zamenjavi z drugo znamko, manjše varstvo. Šibki znamki naj zlasti ne bi bilo priznано izključno in popolno varstvo, če so zadevnemu znaku dodane različice in spremembe izraza v običajni rabi, kot je v tem primeru pri znaku DIESELIT. Tožeča stranka se sklicuje na nacionalno sodno prakso, v skladu s katero so šibke znamke znaki, ki so pojmovno povezani s proizvodi ali so sestavljeni iz izrazov v običajni rabi in ne morejo biti predmet izključne in popolne prilastitve. Tožeča stranka opozarja, da širše področje uporabe znamke skupnosti povzroči, da je še strožje prepovedana registracija imen ter generičnih in opisnih znakov, ki pripadajo besednjaku različnih držav članic.
- 18 Tožeča stranka dodaja, da bo znak DIESEL, povezan s hišnimi orodji in motorji, pri zadevni javnosti, sestavljeni na primer iz gospodinj, ki se načeloma slabo spoznajo na področje motorjev vseh vrst, lahko spominjal na popolnoma opisno zvezo.

- 19 Po mnenju tožeče stranke za to, da bi se znamko označilo kot močno, potrošniki ne smejo meniti, da obstaja razmerje med to znamko in izrazi, ki označujejo proizvode, za katere se uporablja. Da bi znamka pridobila varstvo, se ne sme skladati z generičnim opisom proizvoda, za katerega velja, ne z opisom različnega proizvoda, ki bi ga potrošniki lahko izenačili ali povezali s prvim.
- 20 Posledično tožeča stranka meni, da trditev, da sta prejšnji znamki DIESEL močni znamki, čeprav sta povezani s proizvodi, ki v predstavah upoštevne javnosti lahko sprožijo vez s pomenom besede, predpostavlja primerjavo, proizvoda za proizvodom, na katero se je odbor za pritožbe skliceval, vendar je ni opravil.
- 21 Navedba načela brez obrazložitve bi povzročila nezakonitost izpodbijane odločbe zaradi neobrazložitve. Dejansko tožeča stranka meni, da ni mogoče, da bi prepoznala razloge, zakaj je bilo uporabljeno navedeno načelo, in da ravno tako ne more ugotoviti, kakšno sklepanje je pripeljalo do izpodbijane odločbe.
- 22 Drugič, tožeča stranka navaja, da med prijavljeno znamko in prejšnjima znamkama ne obstajata glasovna in vidna podobnost.
- 23 Glede glasovne primerjave bi znak DIESELIT pri zadevni javnosti vzbudil dvojni glasovni učinek („dieselit“ ali „diselit“). Po mnenju tožeče stranke bi bil glasovni učinek, neodvisno od italijanske ali anglosaksonske izgovorjave besede, ker ima italijanščina afonične naglase, v vsakem primeru popolnoma drugačen od besede „diesel“. Če bi želeli navesti vse afonične in nevidne naglase, ki jih slovnica italijanskega jezika predpisuje za izgovorjavo besede „diesel“, bi morali napisati „diisel“, medtem ko bi bilo treba besedo „dieselit“ pisati kot „dièselit“.

- 24 Glede vidne primerjave tožeča stranka navaja, da sta prejšnji znamki predstavljeni s preprostimi in navadnimi tiskanimi črkami (Times New Roman), medtem ko je znak DIESELIT predstavljen s popolnoma drugačnimi črkami.
- 25 Tretjič, tožeča stranka ugovarja ugotovitvam iz izpodbijane odločbe o domnevni podobnosti proizvodov.
- 26 Tožeča stranka glede tega navaja, da je razlika med „kotli za likanje (ne stroji, ne deli strojev)“ in „naprav[ami] za proizvodnjo pare“, kategorija, v katero je odbor za pritožbe uvrstil zahtevani proizvod, očitna, saj prvi ne proizvajajo pare, če niso povezani s stroji za ta namen.
- 27 Tožeča stranka ugovarja tudi ujemanju „likalne mize“ s „priprav[ami] ter posod[ami] za gospodinjstvo ali kuhinjo“. Ravno tako izpodbija domnevni dopolnilni značaj „likalni[h] stroj[ev]“ in „likaln[ih] miz[...]“; ta dopolnilnost naj ne bi obstajala ob njihovi pridobitvi, ampak samo med njihovo uporabo.
- 28 Končno tožeča stranka izpodbija trditev odbora za pritožbe, v skladu s katero bi si potrošnik besedo „dieselit“ lahko razlagal kot italijansko različico znamke DIESEL ali kot njeno „spletno različico“. Dejansko naj trg informatike ne bi vplival na potrošnika likalnikov ali hišnih orodij. Ker naj bi sloves znamk DIESEL veljal na sektorjih, ki niso sektor v tem primeru, in sicer športna oblačila in oblačila za mlade, torej za kategorijo potrošnikov, ki naj se v nobenem primeru ne bi ujemali z delom javnosti, ki ga zanimajo hišna orodja.

- 29 UUNT trdi, da je odbor za pritožbe pravilno menil, da je ob upoštevanju bistvenega značaja prejšnjih znamk in močne podobnosti znamk in enakosti ali podobnosti zahtevanih proizvodov obstajala verjetnost zmede pri upoštevnosti javnosti na ozemlju, na katerem sta prejšnji znamki varovani.
- 30 UUNT meni, da sporna znaka DIESEL in DIESELIT nista opisna v razmerju do zadevnih proizvodov, ki so enaki ali so si vsaj močno podobni. Posledično bi prejšnji znamki DIESEL lahko bili priznani kot močni znamki za zadevne proizvode.
- 31 Intervenient najprej opozarja, da sta njegovi znamki pridobili pomemben svetovni sloves za vsakodnevna oblačila (imenovana „casual“). Ti sta bili pozneje razširjeni na številne druge kategorije proizvodov, ker je intervenient povečal in razpršil svojo proizvodnjo. Vendar opozarja, da njegovi ugovori temeljijo na prejšnjem obstoju dveh registracij in ne na slovesu, ki ga je omenil le v postopku pred odborom za pritožbe.
- 32 Glede določitve upoštevnosti javnosti so to po mnenju intervenienta lahko različne osebe, morda večinoma ženskega spola, vendar ne samo za gospodinje ali osebe, ki slabo poznajo področje motorjev. Torej bi bilo izključeno, da bi povprečni potrošnik, ki bi kupil likalnik, kotel za likanje ali likalno mizo, lahko mislil, da so ti proizvodi opremljeni z dizelskim motorjem ali jih poganja gorivo. Poleg tega bi si lahko večina oseb glede na razširjenost spletnih strani in glede na sloves znamk DIESEL, pripono „it“ razlagala kot različico DIESEL na spletnih straneh.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 33 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, „če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“; ravno tako je določeno, da „verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“. V skladu s členom 8(2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 40/94 prejšnje znamke pomenijo znamke Skupnosti in znamke, registrirane v državi članici, katerih datum zahteve za registracijo je pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.
- 34 V skladu s sodno prakso Sodišča v zvezi z razlago Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989 L 40, str. 1) in Sodišča prve stopnje v zvezi z Uredbo št. 40/94 je verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij (sodbe Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. p. I-5507, točka 29, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17; sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 25).
- 35 Verjetnost zmede pri javnosti je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov posameznega primera (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22; sodbi v zadevi Canon iz zgornje točke 34, točka 16, in v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer iz zgornje točke 34, točka 18; sodba Sodišča z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode, C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40; sodba v zadevi Fifties iz zgornje točke 34, točka 26).

- 36 Ta celovita presoja zajema določeno medsebojno odvisnost med upoštevanimi dejavniki in zlasti med podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Šibko stopnjo podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami je mogoče izravnati z visoko stopnjo podobnosti med znamkama in obratno (sodbi v zadevi Canon iz zgornje točke 34, točka 17, in v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer iz zgornje točke 34, točka 19). Medsebojna odvisnost med temi dejavniki je izražena v sedmi uvodni izjavi Uredbe 40/94, v skladu s katero je treba podati razlago pojma podobnosti o verjetnosti zmede, katere presoja je odvisna od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak in stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami (sodba v zadevi Fifties iz zgornje točke 34, točka 27).
- 37 Razen tega iz sodbe prakse izhaja, da je verjetnost zmede toliko večja, če se izkaže, da je pomemben razlikovalni učinek prejšnje znamke (sodbi v zadevi SABEL, iz zgornje točke 35, točka 24, in v zadevi Canon, iz zgornje točke 34, točka 18), ki ga je treba ugotavljati ali glede na bistvene lastnosti znamke ali glede na njen sloves (sodba v zadevi Canon iz zgornje točke 34, točka 18; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, str. II-43, točka 34, in z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 42).
- 38 Pri celoviti presoji verjetnosti zmede ima odločilno vlogo to, kako povprečni potrošnik zadevnih proizvodov ali storitev dojema znamke. Povprečni potrošnik običajno dojema znamko kot celoto in se ne posveča preizkusu različnih njenih podrobnosti (sodbi v zadevi SABEL iz zgornje točke 35, točka 23, in v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer iz zgornje točke 34, točka 25). Zaradi te celovite presoje naj bi bil povprečni potrošnik zadevnih proizvodov običajno obveščen in primerno pozoren in preudaren. Treba je upoštevati dejstvo, da ima povprečni potrošnik le redko možnost, da neposredno primerja različne znamke, ampak se mora zanesti na

njihovo nepopolno podobo, ki jo je ohranil v spominu. Ravno tako je treba upoštevati dejstvo, da je stopnja pozornosti povprečnega potrošnika različna, odvisno od vrste zadevnih proizvodov ali storitev (sodba v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer iz zgornje točke 34, točka 26).

39 V tem primeru je znak DIESEL registriran v Italiji kot nacionalna znamka za vse proizvode in storitve iz razredov od 1 do 42 in pri UUNT kot znamka Skupnosti za vse proizvode iz razredov 11, 19, 20 in 21. Proizvodi, navedeni v zahtevi za registracijo znamke Skupnosti, spadajo v razrede 7, 11 in 21. Upoštevno ozemlje za analizo verjetnosti zmede je celotna Skupnost pri proizvodih iz razredov 11 in 21 in Italija pri proizvodih iz razreda 7. Ker so to proizvodi vsakdanje porabe, je ciljna javnost povprečni potrošnik, ki naj bi bil običajno obveščen in primerno pozoren in preudaren.

40 Ob upoštevanju zgoraj navedenih razmišljanj je treba opraviti primerjavo zadevnih proizvodov in spornih znakov.

— Primerjava proizvodov

41 Glede primerjave zadevnih proizvodov je treba spomniti, da se v skladu s sodno prakso Sodišča pri presoji podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevajo vsi ustrezni dejavniki, ki določajo njihov odnos. Ti dejavniki vključujejo

zlasti njihovo vrsto, njihov namen, njihovo uporabo in njihovo konkurenčno ali dopolnilno lastnost (sodba v zadevi Canon iz zgornje točke 34, točka 23).

- 42 Intervenant se je v svoji zahtevi za registracijo znamke v Italiji skliceval na naslove vseh razredov in treba je ugotoviti, da njegova nacionalna registracija pokriva vse proizvode, ki lahko spadajo v te razrede. Njegova registracija Skupnosti pokriva ravno tako vse proizvode, ki lahko spadajo v razrede, zahtevane na ravni Skupnosti, razrede 11, 19, 20 in 21, ker se je v svoji zahtevi skliceval na naslove teh razredov. Torej je treba zaradi presoje verjetnosti zmede zadevne proizvode šteti kot enake.
- 43 Kot je sklenil že odbor za pritožbe v točki 16 izpodbijane odločbe, je treba ugotoviti, da so proizvodi iz zahteve za registracijo in proizvodi, ki jih pokrivata prejšnji znamki, enaki ali podobni.

— Primerjava znakov

- 44 Glede primerjave znakov iz sodne prakse izhaja, da mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, glasovne ali pojmovne podobnosti zadevnih znank temeljiti na njihovem celotnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (sodbi v zadevi SABEL iz zgornje točke 35, točka 23, in v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer iz zgornje točke 34, točka 25).

- 45 Torej je treba raziskati, ali je stopnja podobnosti med zadevnima znakoma dovolj visoka, da je mogoča presoja, da obstaja verjetnost zmede glede teh. V ta namen je potreben ponovni prikaz dveh znakov:

DIESEL

DIESELIT

prejšnji znamki

prijavljena znamka (rdeča)

- 46 Glede vidne primerjave je treba ugotoviti, da prijavljena znamka DIESELIT v celoti zajema znak DIESEL. Znamka DIESELIT vsebuje dodatni besedni element v razmerju do prejšnjih znamk, pripono „it“. Samo dejstvo, da se prejšnjima znamkama doda pripona „it“, ne zadošča za odpravo vidne podobnosti med obema znakoma.

- 47 Poleg tega je, kot sta ugotovila že odbor za pritožbe in intervenient, oblikovni element prijavljene znamke postranski. Dejansko grafični prikaz, ki zajema natis omembe „dieselit“ s preprostimi in navadnimi tiskanimi črkami rdeče barve, potrošniku ne bo omogočil, da bi odvrnil svojo pozornost od črk, ki sestavljajo prijavljeno znamko, na njene druge oblikovne elemente.

- 48 Odbor za pritožbe je torej pravilno menil, da sta si sporna znaka na vidni ravni podobna.

49 Glede glasovne primerjave je odbor za pritožbe trdil (točka 23 izpodbijane odločbe):

„[...] pripone ‚it‘ znamke skupnosti ne spremeni ideološkega tipa znamke DIESEL, ki je še zmeraj prepoznavna kot srce znamke tožeče stranke. Malo pomembno je, kako italijanski potrošnik izgovarja besedo ‚diesel‘ (‚die‘ ali ‚di‘); ta beseda je prisotna v obeh znakih in glasovni izid bo na vsak način, ne glede na izgovorjavo, enak.“

50 Treba je ugotoviti, da je trditev odbora za pritožbe pravilna. Dejansko je znakoma skupnih prvih šest črk (oziroma znak DIESEL v celoti) in teh prvih šest črk se bo izgovarjalo enako tako v Italiji (za razred 7) kot drugje v Skupnosti. Dodatek pripone „it“ znaku tožeče stranke ni odločilen za primerjavo na glasovni ravni.

51 Torej je treba ugotoviti, da sta si sporna znaka na glasovni ravni podobna.

52 Glede pojmovne primerjave spornih znakov je treba opozoriti, da odbor za pritožbe take primerjave ni opravil, ampak se je omejil na presojo pojmovne vsebine izraza „diesel“. Glede tega je ugotovil, da sta prejšnji znamki DIESEL, ki se uporabljata za zadevne proizvode, v bistvu močni znamki, ker nimata nobene pojmovne zveze s proizvodi, ki jih razlikujeta (točka 21 izpodbijane odločbe).

- 53 Odbor za pritožbe je torej odločil, da imata prejšnji znamki velik razlikovalni učinek. Treba je poudariti, da je treba velik razlikovalni učinek ugotoviti glede na bistvene lastnosti znamke ali zaradi njenega slovesa. V tem primeru je odbor za pritožbe ugotovil velik razlikovalni učinek glede na bistvene lastnosti znamk DIESEL v razmerju do zadevnih proizvodov v tej zadevi.
- 54 Glede trditve tožeče stranke, v skladu s katero bi odbor za pritožbe moral presojeti opisni pomen znaka DIESEL za proizvode iz razredov 7, 11 in 21, med katerimi so zlasti „motor“, „sklopke in pogonski deli“, „poljedelski stroji“ in „naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, vodovodne instalacije“, je treba ugotoviti, tako kot sta že UUNT in intervenient, da mora biti presoja stopnje razlikovalnega učinka znaka DIESEL opravljena v razmerju do proizvodov, na katerih temelji ugovor.
- 55 Treba je poudariti, da so proizvodi, ki jih zahteva tožeča stranka, v celoti zajeti s proizvodi, ki jih pokrivata prejšnji znamki. Torej se razlikovalni učinek lahko presoja samo za „likaln[e] stroje“, „kotle za likanje“ in „likaln[e] miz[e]“, ki jih zahteva tožeča stranka, in ni treba upoštevati tudi drugih proizvodov, ki jih je zahteval intervenient in ki spadajo v te razrede, kot so „stroji“ in „motorji (razen za suhozemska vozila)“.
- 56 Treba je ugotoviti, da izraz „diesel“, ki pomeni gorivo ali vrsto motorja, nikakor ni opis za „likaln[e] stroj[e]“, „koti[e] za likanje“ in „likaln[e] miz[e]“. Glede tega se je treba strinjati z analizo odbora za pritožbe, v skladu s katero sta znamki DIESEL, ki se uporabljata za te proizvode, v bistvu močni znamki in da torej kljub različicam in spremembam, ki ohranjajo bistveno istovetnost teh znamk, obstaja verjetnost zmede.

- 57 Treba je ugotoviti, da je mogoče znak DIESELIT presojeti kot različico znaka DIESEL. Pozornost potrošnika bo dejansko pritegnil izraz, prepoznaven v znaku DIESELIT, namreč izraz „diesel“, in potrošnik bo temu znaku pripisal enak pojmovni pomen kot prejšnjima znamkama. Ta presoja velja tako za Italijo kot za celotno ozemlje Skupnosti. Dodatek pripone „it“ ne zadošča, da bi se odpravila podobnost na pojmovni ravni, ker je beseda „diesel“ prevladujoča v znaku DIESELIT. Poleg tega bo lahko, kot je pravilno poudaril odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe, dodatek pripone „it“ znaku tožeče stranke pri potrošniku morebitno vzbudil zamisel, da med dvema znakoma obstaja povezava, ker je znak DIESELIT mogoče dojeti kot italijansko različico znaka DIESEL.
- 58 Posledično je treba ugotoviti, da obstaja tudi pojmovna podobnost med spornima znakoma.
- 59 Glede na vse te elemente je treba ugotoviti, da je stopnja podobnosti med zadevnimi znamkami dovolj visoka, da bi ciljna javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi izhajajo iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij. Torej med temi znamkami obstaja verjetnost zmede.
- 60 Glede trditve tožeče stranke, v skladu s katero odbor za pritožbe ni obrazložil svoje trditve, da imata prejšnji znamki DIESEL velik razlikovalni učinek, zadošča ugotovitev, da iz točke 21 izpodbijane odločbe jasno izhaja, da je odbor za pritožbe menil, da sta prejšnji znamki, ki se uporabljata za zadevne proizvode v tem sporu, v bistvu močni znamki, ker nimata nobene pojmovne zveze, neposredne ali posredne, s proizvodi, ki jih razlikujeta, kar je zadostna obrazložitev.

- 61 Glede navedbe tožeče stranke, da je odbor za pritožbe napačno upošteval sloves ali ugled znamk DIESEL, je treba poudariti, da iz točke 12 izpodbijane odločbe izhaja, da:

„[...] trditve [intervenienta] o svetovnem slovesom znaka in ki se nanašajo na njegovo dejansko uporabo, niso pomembne, ker tožeča stranka ni predložila in ni zahtevala nobenega dokaza o uporabi skladno s členom 43(2) [Uredbe št. 40/94] niti ga ni sam od sebe predložil [intervenient] sam. Posledično se lahko verjetnost zmede presoja na eni strani samo pri znamki, kot je predstavljena v zahtevi za registracijo znamke Skupnosti, in na drugi strani pri prejšnji znamki, ki ji nasprotuje.“

- 62 Iz teh ugotovitev jasno izhaja, da odbor za pritožbe ni upošteval ne slovesa ne ugleda prejšnjih znamk DIESEL. Torej je trditev tožeče stranke brez dejanske podlage.

- 63 Glede na vse zgoraj navedeno je treba prvi tožbeni razlog tožeče stranke zavrtniti.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 64 Tožeča stranka trdi, da intervenient ni predložil nobenega dokaza o dejanski in resni uporabi prejšnjih znamk za proizvode iz zadevnih razredov in da bi moral biti

ugovor zaradi tega takoj zavržen. Dejansko bi naj bil sloves znamke omejen na oblačila.

- 65 UUNT opozarja, da imetnik prejšnje znamke Skupnosti ali prejšnje nacionalne znamke v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 dokazuje uporabo na zahtevo tožeče stranke. UUNT bi moral preučevanje na podlagi člena 74 Uredbe št. 40/94 v postopku o relativnih razlogih za zavrnitev registracije omejiti na zahtevane ukrepe in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Med obravnavo je UUNT opozoril, da dokaza o dejanski in resni uporabi še ni bilo mogoče zahtevati, ker se rok petih let, ki ga določa člen 43(2) Uredbe št. 40/94 za registracijo prejšnje znamke, še ni iztekel.
- 66 Intervenient poudarja, da so lahko dokazi o uporabi, ki niso bili predloženi spontano, predloženi samo na podlagi zahteve nasprotne stranke, kar se v tem primeru ni zgodilo. Glede registracije znamke Skupnosti DIESEL, dovoljene dne 27. aprila 1999, tožeča stranka vsekakor ne bi mogla zahtevati nobenega dokaza, ker se zgoraj navedeni rok petih let še ni iztekel.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 67 Treba je poudariti, da na podlagi člena 43(2) Uredbe št. 40/94 imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil ugovor, na zahtevo tožeče stranke dokazuje, da se je prejšnja znamka Skupnosti pred objavo zahteve za registracijo znamke Skupnosti pet let dejansko in resno uporabljala v Skupnosti za proizvode ali storitve, za katere

je bila registrirana in na katerih temelji ugovor, ali da obstajajo upravičeni razlogi, da se ni uporabljala, torej je bila prejšnja znamka na datum objave registrirana že vsaj pet let. Na podlagi odstavka 3 tega člena se odstavek 2 uporablja za prejšnje nacionalne znamke, s tem da uporabo v Skupnosti nadomesti uporaba v državi članici, kjer je nacionalna znamka varovana.

68 V tem primeru je bila prejšnja znamka Skupnosti registrirana dne 27. aprila 1999 in prejšnja nacionalna znamka dne 23. avgusta 1996, medtem ko je bila zahteva za registracijo znaka DIESELIT kot znamke Skupnosti objavljena dne 12. julija 1999. Torej je treba ugotoviti, da se rok petih let od tega datuma še ni iztekel ne za prejšnjo znamko Skupnosti ne za prejšnjo nacionalno znamko. Iz tega sledi, da dokaza o dejanski in resni uporabi še ni mogoče zahtevati in da je treba domnevati, da sta prejšnji znamki v uporabi.

69 Posledično je treba drugi tožbeni razlog tožeče stranke zavrni.

Tretji tožbeni razlog, predložen podredno: kršitev člena 7(1) Uredbe št. 40/94

70 Tožeča stranka podredno trdi, da je veljavni registraciji znaka DIESEL kot znamke Skupnosti za razreda 11 in 21 in kot nacionalne znamke za razred 7 nasprotoval obstoj absolutnega razloga za zavrnitev.

- 71 Treba je poudariti, da naj se tožeča stranka v postopku z ugovorom ne bi sklicevala na absolutni razlog za zavrnitev, ki nasprotuje temu, da bi nacionalni urad ali UUNT veljavno registriral znak. Dejansko je treba opozoriti, da absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7 Uredbe št. 40/94 niso bili preizkušeni v postopki z ugovorom in da tega člena ni med določbami, v razmerju do katerih je treba presoјati zakonitost izpodbijane odločbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. aprila 2003 v zadevi Durferrit proti UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, str. II-1589, točki 72 in 75). Če tožeča stranka meni, da je bila znamka DIESEL registrirana v nasprotju z določbami člena 7 Uredbe št. 40/94, bi bila morala vložiti zahtevo za razglasitev ničnosti na podlagi člena 51 te uredbe glede prejšnje znamke Skupnosti. Razen tega veljavnosti registracije znaka kot nacionalne znamke ni mogoče presoјati v okviru postopka registracije znamke Skupnosti, ampak samo v okviru postopka zaradi razveljavitve, ki se je začel v zadevni državi članici (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 55).
- 72 Torej je treba tretji pritožbeni razlog tožeče stranke zavrniti.
- 73 V teh okoliščinah je treba tožbo v celoti zavrniti.

Stroški

- 74 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Legal

Tiili

Vilaras

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 30. junija 2004.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

H. Legal