

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács)  
2004. június 30.\*

A T-186/02. sz. ügyben,

a **BMI Bertollo Srl** (székhelye: Pianezze San Lorenzo [Olaszország], képviselik: F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu és M. Bertuccelli ügyvédek, kézbesítési cím: Luxembourg)

felperesnek

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviselet: O. Montalto, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtt:

\* Az eljárás nyelve: olasz.

a **Diesel SpA** (székhelye: Molvena [Olaszország], képviselik: G. Bozzola és C. Bellomunno ügyvédek),

az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának a BMI Bertollo Srl és a Diesel SpA között folyamatban lévő felszólalási eljárással kapcsolatos R 525/2001-3. sz. ügyben 2002. március 19-én hozott határozata ellen benyújtott keresete tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA  
(negyedik tanács),

tagjai: H. Legal elnök, V. Tiili és M. Vilaras bírák,

hivatalvezető: B. Pastor, hivatalvezető-helyettes,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2002. június 14-én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2002. november 8-án benyújtott válaszbeadványra,

tekintettel a beavatkozó Diesel SpA által az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2002. október 31-én benyújtott válaszbeadványra,

a 2004. február 4-i tárgyalást követően,

meghozta a következő

## Ítéletet

### A jogvita előzményei

- 1 A BMI Bertollo Srl 1998. július 17-én a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i, módosított 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) alapján közösségi védjegy-bejelentési kérelmet nyújtott be a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM).
- 2 A lajstromoztatni kívánt védjegy az alábbi megjelölés, amely a bejelentésben szereplő színleírás szerint piros színű.

**DIESELIT**

- 3 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 7., 11. és 21. osztályba tartozó árukra vonatkozóan tették, a következő, egyes osztályoknak megfelelő leírással:

— 7. osztály: „Vasalók”;

— 11. osztály: „Vasalóhoz való gőztartályok (sem gép, sem gépalkatrész)”;

— 21. osztály: „Vasalódeszkák”.

1 A védjegybejelentés a *Közösségi Védjegyértesítő* 1999. július 12-i, 55/99. számában került meghirdetésre.

5 1999. október 7-én a Diesel SpA a 40/94/EK rendelet 42. cikke alapján felszólalt e megjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozásával szemben. A felszólalás a bejelentés árujegyzékében szereplő valamennyi áruosztályt érintette. A felszólalás alapjául a 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját jelölték meg. A felszólalás indokaként egyrészt az Olaszországban 1996. augusztus 23-án a fent hivatkozott Nizzai Megállapodás 1–42. osztályába tartozó összes áru és szolgáltatás tekintetében lajstromozott, 686092. sz. nemzeti védjegy, másrészt pedig az 1999. április 27-én az említett megállapodás 11., 19., 20. és 21. osztályába tartozó összes áru tekintetében lajstromozott, 743401. sz. közösségi védjegy fennállását jelölték meg. E két korábbi védjegyet (a továbbiakban: „korábbi védjegyek”) a DIESEL szómegjelölés alkotja.

6 A felszólalást a korábbi védjegyek által érintett termékek és szolgáltatások egy részére alapozták, azaz:

— 7. osztály: „Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök; keltetőgépek.”;

- 11. osztály: „Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.”;
  
  - 21. osztály: „Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémről és nem nemesfém bevonattal); fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefégyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszárak, amelyek nem tartoznak más osztályokba.”
- 7 2001. február 28-i határozatával a felszólalási osztály helyt adott a felszólalásnak, és ennek megfelelően elutasította a bejelentett megjelölés védjegyként történő lajstromozását azzal az indokkal, hogy Olaszországban fennáll az összetévesztés veszélye a 11. és a 21. osztályokba tartozó áruk tekintetében, figyelemmel a megjelölések feltűnő hasonlóságára, valamint a megjelölések és az áruk viszonyára, továbbá szintén fennáll az összetévesztés veszélye a bejelentő által megjelölt „vasalók” tekintetében, amelyek bizonyos hasonlóságot mutatnak a beavatkozó termékeivel.
- 8 A felperes 2001. május 8-án a 40/94/EK rendelet 59. cikke alapján a felszólalási osztály határozatával szemben fellebbezést nyújtott be az OHIM-hoz.
- 9 A harmadik fellebbezési tanács 2002. március 19-i határozatával (a továbbiakban: „megtámadott határozat”) elutasította a fellebbezést. A tanács megállapításainak lényege, hogy a korábbi védjegyek benne rejlő jellemzőire és a megjelölések nagyfokú hasonlóságára, valamint az érintett áruk egyezésére, illetve hasonlóságára való tekintettel a 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a fogyasztók összetéveszthetik a megjelöléseket azokon a területeken, ahol a korábbi védjegyek oltalomban részesülnek.

## A felek kérelmei

10 A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

- helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;
- adjon helyt a közösségi védjegy lajstromozásának.

11 Az OHIM azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

- utasítsa el a keresetet;
- kötelezze a felperest a költségek viselésére.

12 A beavatkozó azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

- a megtámadott határozatot hagyja helyben, és tagadja meg a DIESELIT védjegy lajstromozását;

— kötelezze a felperest a költségek viselésére.

- 13 A tárgyalás során a felperes második kereseti kérelmét — amely a bejelentett védjegy lajstromozásának elrendelését kérte — visszavonta, amit az Elsőfokú Bíróság annak a tárgyalási jegyzőkönyvbe vételével tudomásul vett.

### **Indokolás**

- 14 A felperes érdemben három, sorrendben a 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, ugyanazon rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdésének és — másodlagos jelleggel — ugyanazon rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megsértésén alapuló jogalapot terjesztett elő.

*A 40/94/EK rendelet 8. cikk (1) bekezdése b) pontjának megsértésén alapuló, első jogalapról*

### **A felek érvei**

- 15 A felperes először is arra hivatkozott, hogy — a fellebbezési tanács megállapításával ellentétben — a korábbi DIESEL védjegyek nem rendelkeznek kiemelkedő megkülönböztetőképeséggel az általuk érintett áruk tekintetében.

- 16 A felperes szerint, még ha a köznyelvben használatos „diesel” szó nem is mutat szükségszerűen közvetlen lexikális kapcsolatot egyes érintett árukkal, így például a ruhákkal kapcsolatosan, fogalmi vagy lexikális kapcsolatot sugallhat egyéb — a megjelölés által érintett, de más áruosztályba tartozó — árukkal, mint például egyes gépekkel, tekintettel arra, hogy a „diesel” szó a motorok egy típusára utal. A felperes szerint a fellebbezési tanácsnak meg kellett volna vizsgálnia a DIESEL megjelölés leíróképességének terjedelmét a 7., 11. és 21. osztályokba tartozó áruk tekintetében, amelyek között megtalálhatók nevezetesen a „motorok”, a „tengelykapcsolók és erőátviteli elemek”, a „mezőgazdasági eszközök” és a „világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, vízszolgáltató berendezések”, és meg kellett volna állapítania, hogy lexikális kapcsolat vagy leíró jellegű másodlagos jelentés áll fenn ezen áruk vonatkozásában.
- 17 Tehát a felperes szerint a „diesel” szóból álló védjegy, amikor azt szerszámokhoz, vagy „gépekhez” kapcsolják, csak általános és kizárólag leíró jellegű másodlagos jelentést szerez, ami teljesen természetes és általános összefüggést eredményez az áruk és a megjelölés között. A leíró jellegű védjegy gyengébb, kevésbé bír megkülönböztetőképeséggel, és ennek megfelelően a más megjelölésekkel való összetéveszthetőség terén kevesebb oltalmat nyújt. A gyenge védjegy különösen nem részesülhet kizárólagos és teljes oltalomban akkor, ha a kérdéses megjelölés köznyelvben alkalmazott alakját variációkkal vagy módosításokkal egészítik ki, úgymint a DIESELIT megjelölés esetében. A felperes a nemzeti joggyakorlatra hivatkozott, amely szerint a gyenge védjegyek az érintett árukkal fogalmi kapcsolatban vagy közhasználatú kifejezésekből állnak, amelyekre nem alapítható kizárólagos jog. A felperes szerint a közösségi védjegyek nagyobb alkalmazási területe megköveteli, hogy szigorúbban korlátozzák a tagállamok különböző szókincsében található általános és leíró jellegű nevek és megjelölések lajstromozását.
- 18 A felperes szintén megjegyezte, hogy az érintett fogyasztói kör számára, amely például a motorok és azok típusai tekintetében kevesebb ismerettel rendelkező háziasszonyokból áll, a szerszámokhoz és háztartási gépekhez kapcsolt DIESEL megjelölés kizárólag leíró jellegűnek tűnhet.



- 19 A felperes szerint ahhoz, hogy a megjelölés erős védjegynek minősülhessen, a fogyasztók felfogásában nem szabad kapcsolatnak fennállnia a megjelölés és az érintett áruk leírására szolgáló fogalmak között. Az oltalom megszerzése érdekében a megjelölés nem eshet egybe sem az érintett áru általános leírásával, sem olyan egyéb áru leírásával, amelyet a fogyasztók az előbbivel összehasonlíthatnak vagy amelyről a fogyasztók mégis az előbbire asszociálhatnak.
- 20 Ennek megfelelően a felperes álláspontja szerint annak megállapítása, hogy a korábbi DIESEL védjegyek erős védjegynek minősülnek akkor is, ha olyan árukkal kapcsolatban használják őket, amelyek az érintett fogyasztók szemében kapcsolatban állhatnak a szó jelentésével, megkövetelné e viszony áruáról árura történő vizsgálatát, amelyre utalt a fellebbezési tanács, de amelyet nem végzett el.
- 21 Tehát az elvre történő magyarázat nélküli hivatkozás okán a megtámadott határozat az indoklás hiányából fakadóan jogellenesnek minősül. A felperes szerint gyakorlatilag lehetetlen volt számára azonosítani a hivatkozott elv alkalmazásának indokait, csakúgy, mint ahogy lehetetlen a megtámadott határozathoz vezető következtetéseket rekonstruálni.
- 22 Másodsorban a felperes előadja, hogy nem áll fenn hangzásbeli vagy vizuális hasonlóság a bejelentett és a korábbi védjegyek között.
- 23 A hangzásbeli összehasonlítás tekintetében a DIESELIT megjelölés különösen a célközönség körében kettős kiejtéssel bírhat („diezelit” vagy „dízelit”). A felperes szerint, mivel az olasz nyelv néma hangsúlyokat tartalmaz, a szó olasz vagy angolszász kiejtésétől függetlenül kiejtése minden esetben a „diesel” szóétól eltérő lenne. Ha a „diesel” szó kiejtése során megjelölnénk az olasz nyelvtan szerinti összes néma és írásban nem jelzett hangsúlyt, „díselit”-t kellene írunk, amíg a „diesel” szó esetén „dièselit”-et.

- 24 Ami a vizuális összehasonlítást illeti, a felperes megjegyzi, hogy a korábbi védjegyek egyszerű és szokványos nyomdai karakterekből állnak (Times New Roman), amíg a DIESELIT megjelölés teljesen eltérő karakterekből áll.
- 25 Harmadrészt a felperes vitatta a megtámadott határozat megállapításait az áruk feltételezett hasonlóságáról.
- 26 A felperes e tekintetben előadja, hogy a „vasalóhoz való gőztartályok (sem gép, sem gépalkatrész)” és a „gőzfejlesztő berendezések” — amely kategóriába az általa megjelölt árut a fellebbezési tanács besorolta — közötti különbség nyilvánvaló, mivel az előbbi nem fejleszt gőzt, ha nem csatlakoztatják egy erre szolgáló géphez.
- 27 A felperes egyúttal vitatta a „vasalódeszka” „háztartási és konyhai célokra szolgáló eszközök, edények és tartályok” közé való besorolását. Hasonlóképpen vitatta a „vasaló” és a „vasalódeszka” egymást kiegészítő jellegének megállapítását, mivel ez a kiegészítő jelleg csak használatuk során áll fenn, beszerzésük során azonban nem.
- 28 Végül a felperes vitatta a fellebbezési tanács azon megállapítását, amely szerint a fogyasztók a „dieselit” szót értelmezhetik úgy is, mint a DIESEL védjegy olasz vagy „internetes” változatát. A gyakorlatban a vasalók és a háztartási eszközök fogyasztóit nem érinti az informatikai piac. Továbbá mivel a DIESEL védjegy hírneve a jelen ügyben vizsgáltaktól eltérő területeket érint, úgymint a sport- és fiatalok részére készült ruházat, a fogyasztók olyan kategóriájához szól, amely semmilyen esetben sem esik egybe a háztartási eszközök iránt érdeklődő közönséggel.

- 29 Az OHIM fenntartotta, hogy a fellebbezési tanács alapos indokkal állapította meg, hogy a korábbi védjegyek benne rejlő jellemzőire és a megjelölések nagyfokú hasonlóságára, valamint az érintett áruk egyezésére, illetve hasonlóságára való tekintettel a fogyasztók összetéveszthetik a megjelöléseket azon a területen, ahol a korábbi védjegyek oltalomban részesülnek.
- 30 Az OHIM szerint az egymással ellentétben álló DIESEL és DIESELIT megjelölések nem rendelkeznek leíró jelleggel a szóban forgó áruk tekintetében, amelyek azonosak vagy többé-kevésbé hasonlóak. Következésképpen a korábbi DIESEL védjegyek erős védjegyek tekinthetők az érintett áruk tekintetében.
- 31 A beavatkozó mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy védjegyei az évek során világviszonylatban jó hírnévre tettek szert az ún. hétköznapi („casual”) ruházati cikkek vonatkozásában. Ezeket később kiterjesztették az áruk számos egyéb kategóriájára, mivel a beavatkozó növelte és diverzifikálta gyártását. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy felszólalása nem a jó hírnéven alapult — amelyet csak a fellebbezési tanács előtti eljárásban említett —, hanem a két védjegy elsőbbségén.
- 32 Ami az érintett fogyasztók körének meghatározását illeti, a beavatkozó szerint különböző emberekről lehet szó, akik valószínűleg többségükben nők, de nem kizárólag háziasszonyok vagy a motorokról ismeretekkel nem rendelkező személyek. Tehát kizárható, hogy az átlagfogyasztó a vasaló, vasalóhoz való gőztartály vagy vasalódeszka vásárlása során azt gondolja, hogy ezek a termékek dízelmotorral lennének felszerelve, vagy üzemanyaggal működnének. Ezzel szemben, tekintettel az internet elterjedtségére, valamint a DIESEL megjelölés hírnevére, a DIESELIT megjelölés „it” végződését az emberek többsége a DIESEL internetes változatának tekintheti.

## Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

- 33 A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a bejelentett megjelölés nem részesíthető védjegyoltalomban, ha „azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt”. Szintén rögzítésre került, hogy „az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez”. Másrészt a 40/94/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdés a) pontjának i) és ii) alpontja szerint korábbi védjegyeknek minősülnek azon közösségi védjegyek és a tagállamokban lajstromozott védjegyek, amelyek elsőbbségének napja megelőzi a közösségi védjegybejelentés időpontját.
- 34 A Bíróságnak a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21 i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.), valamint az Elsőfokú Bíróságnak a 40/94/EK rendelet értelmezése során követett ítélkezési gyakorlata szerint az összetéveszthetőség akkor állapítható meg, ha a vásárlóközönség azt gondolhatja, hogy a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól vagy adott esetben gazdaságilag kapcsolt vállalkozásoktól származnak (a Bíróság C-39/97. sz. Canon-ügyben 1998. szeptember 29-én hozott ítéletének [EBHT 1998., I-5507. o.] 29. pontja és a C-342/97. sz. Lloyd Schufabrik Meyer- ügyben 1999. június 22-én hozott ítéletének [EBHT 1999., I-3819. o.] 17. pontja, valamint az Elsőfokú Bíróság T-104/01. sz., Oberhauser kontra OHIM és Petit Liberto [Fifties] ügyben 2002. október 23-án hozott ítéletének [EBHT 2002., II-4359. o.] 25. pontja).
- 35 Az összetéveszthetőséget összességében kell vizsgálni, figyelembe véve az alapügy minden lényeges elemét (a Bíróság C-251/95. sz. SABEL-ügyben 1997. november 11-én hozott ítéletének [EBHT 1997., I-6191. o.] 22. pontja, a fenti 34. pontban hivatkozott Canon-ügyben hozott ítélet 16. pontja, a fenti 34. pontban hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-ügyben hozott ítélet 18. pontja, a Bíróság C-425/98. sz. Marca Mode-ügyben 2000. június 22-én hozott ítéletének [EBHT 2000., I-4861. o.] 40. pontja, a fenti 34. pontban hivatkozott Fifties-ügyben hozott ítélet 26. pontja).

- 36 Az ilyen értékelésnek magában kell foglalnia bizonyos, a figyelembe vett tényezők, különösen a védjegyek közötti hasonlóság, illetve a jelölt áruk és szolgáltatások hasonlósága közötti kölcsönös függést is. Így a jelölt áruk vagy szolgáltatások közötti kis mértékű hasonlóságot kiegyenlítheti a védjegyek közötti nagy mértékű hasonlóság, és fordítva (a fenti 34. pontban hivatkozott Canon-ügyben hozott ítélet 17. pontja és a fenti 34. pontban hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-ügyben hozott ítélet 19. pontja). E tényezők közötti kölcsönös függésre utal a 40/94/EK rendelet hetedik preambulumbekzdése, amely rögzíti, hogy az összetéveszthetőség-gel összefüggésben a hasonlóság fogalmát értelmezni kell, amelynek értékelése számos tényezőtől függ, különösen a védjegy piaci ismertségétől, attól a képzettársítástól, amelyet a használt vagy a lajstromozott megjelölés előidéz, valamint a védjegy és a megjelölés közötti, valamint a velük megjelölt áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság mértékétől (a fenti 34. pontban hivatkozott Fifties-ügyben hozott ítélet 27. pontja).
- 37 Emellett a joggyakorlatból következik, hogy az összetéveszthetőség annál nagyobb mértékű, minél jelentősebb a korábbi védjegy megkülönböztetőképessége (a fenti 35. pontban hivatkozott SABEL-ügyben hozott ítélet 24. pontja és a fenti 34. pontban hivatkozott Canon-ügyben hozott ítélet 18. pontja), amelyet vagy a védjegy benne rejlő tulajdonságai vagy ismertsége alapján kell megállapítani (a fenti 34. pontban hivatkozott Canon-ügyben hozott ítélet 18. pontja, az Elsőfokú Bíróság T-99/01. sz., Mystery Drinks kontra OHIM és Karlsberg Brauerei [MYSTERY] ügyben 2003. január 15-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-43. o.] 34. pontja és a T-311/01. sz., Édition Albert René kontra OHIM és Trucco [Starix] ügyben 2003. október 22-én hozott ítéletének [EBHT-2003., II-4625. o.] 42. pontja).
- 38 Másrészt, a védjegynek a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások fogyasztói által történő észlelése meghatározó szerepet játszik az összetéveszthetőség általános megítélésekor. Az átlagfogyasztó ugyanis a védjegyet egészében érzékeli, és nem vizsgálja meg annak részleteit (a fenti 35. pontban hivatkozott SABEL-ügyben hozott ítélet 23. pontja és a fenti 34. pontban hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-ügy 25. pontja). Az általános értékelés során az érintett áruk fogyasztóiról általában feltételezni kell, hogy egy szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztó. Nem szabad azonban megfelekedezni arról, hogy az átlagfogyasztónak csak ritkán adódik lehetősége közvetlenül összehasonlítani a különböző

védjegyeket, és így a védjegyről az emlékezetében megőrzött tökéletlen képre kell hagyatkoznia. Tekintettel kell lenni arra is, hogy az átlagfogyasztó figyelme változó lehet a kérdéses áruk vagy szolgáltatások kategóriájától függően (a fenti 34. pontban hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-ügyben hozott ítélet 26. pontja).

- 39 A jelen esetben a DIESEL megjelölés egyrészt Olaszországban nemzeti védjegyként lajstromozásra került minden, az 1–42. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében, másrészt az OHIM-nál közösségi védjegyként lajstromozva van minden, a 11., 19., 20. és 21. osztályokba tartozó áru tekintetében. A közösségi védjegybejelentésben megjelölt áruk a 7., 11. és 21. osztályba tartoznak. Ennek megfelelően az összetéveszthetőség szempontjából figyelembe veendő terület a 11. és 21. osztályba tartozó áruk tekintetében a Közösség egésze, a 7. osztályba tartozó árukat illetően pedig Olaszország. Továbbá tekintettel arra, hogy az érintett áruk fogyasztási cikkek, a célközönséget az átlagfogyasztók képezik, akikről feltételezendő, hogy szokásosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztók.
- 40 A fenti megfontolásokra tekintettel össze kell hasonlítani egyrészt az érintett árukat, másrészt az egymással ütköző megjelöléseket.

— Az áruk összehasonlításáról

- 41 Az érintett áruk összehasonlításáról lévén szó, szükséges emlékeztetni arra, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint figyelembe kell venni a hivatkozott áruk és szolgáltatások közötti hasonlóság vizsgálatá során az áruk és szolgáltatások

kapcsolatát jellemző összes releváns tényezőt. E tényezők magukban foglalják különösképpen az áruk természetét, rendeltetését, használatát, valamint versengő vagy egymást helyettesítő voltukat (a fenti 34. pontban hivatkozott Canon-ügyben hozott ítélet 23. pontja).

- 42 Meg kell állapítani, hogy mivel a beavatkozó olaszországi védjegybejelentésében minden áruosztály címére hivatkozott, nemzeti védjegye az ezen osztályokba sorolható minden áru tekintetében oltalmat élvez. Sőt, közösségi védjegye kiterjed minden árura, amely a közösségi védjegybejelentésben igényelt 11., 19., 20. és 21. osztályba sorolható, mivel bejelentésében ezen osztályok címére hivatkozott. Következésképpen az összetéveszthetőség elbírálása során a kérdéses áruk azonosnak tekintendők.
- 43 Meg kell tehát állapítani — csakúgy, mint a fellebbezési tanács a megtámadott határozat 16. pontjában —, hogy a védjegybejelentésben megjelölt áruk és a korábbi védjegyek árujegyzékében szereplő áruk megegyeznek vagy hasonlóak.

— A megjelölések összehasonlításáról

- 44 Ami a megjelölések összehasonlítását illeti, az ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy a megjelölések vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlósága miatti összetéveszthetőség általános megítélését a megjelölések által keltett összbenyomásra, különösen pedig azok megkülönböztető és domináns elemeire kell alapozni (a fenti 35. pontban hivatkozott SABEL-ügyben hozott ítélet 23. pontja és a fenti 34. pontban hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer-ügyben hozott ítélet 25. pontja).

- 45 Meg kell tehát állapítani, hogy a kérdéses megjelölések hasonlóságának foka elég jelentős-e ahhoz, hogy azok összetéveszthetősége felmerülhet. Ennek érdekében alább bemutatjuk e két megjelölést:

DIESEL

DIESELIT

korábbi védjegyek

bejelentett megjelölés (piros)

- 16 Ami a vizuális összehasonlítást illeti, meg kell állapítani, hogy a DIESEL megjelölés teljes mértékben részét képezi a DIESELIT megjelölésnek. Ez utóbbi kiegészítő szóbeli elemet tartalmaz a korábbi védjegyekhez képest, az „it” végződést. Tehát önmagában az „it” végződésnek a korábbi védjegyekhez történő hozzáadása nem elegendő ahhoz, hogy megszüntesse az e két megjelölés között fennálló vizuális hasonlóságot.
- 17 Ráadásul, mint azt a fellebbezési tanács, valamint a beavatkozó is megjegyzték, a bejelentett megjelölés ábrás eleme csak marginális jelentőséggel bír. A gyakorlatban a „dieselit” kifejezés piros — alapvetően közönséges és szokványos — nyomdai karakterekből álló grafikai ábrázolása nem terelné el a fogyasztó figyelmét a bejelentett megjelölést alkotó betűkről annak más ábrás elemei felé.
- 18 A fellebbezési tanács tehát helyesen állapította meg, hogy az ütköző megjelölések vizuális szempontból hasonlóak.



- 49 Ami a hangzásbeli összehasonlítást illeti, a fellebbezési tanács az alábbiakat állapította meg (a megtámadott határozat 23. pontja):

„... az igényelt közösségi védjegy „it” végződése nem módosítja a DIESEL védjegy alapvető alakját, amely azonosítható marad, mintha a bejelentő megjelölésének magját alkotná. Függetlenül attól, hogy az olasz fogyasztó hogyan ejti a „diesel” szót („die” vagy „dí”), ez a szó jelen van a két megjelölésben, következésképpen a hangzásbeli eredmény — a kiejtés módjától függetlenül — ugyanaz lesz”.

- 50 A fellebbezési tanács megállapítása helyes volt. A két megjelölés első hat betűje — azaz a DIESEL megjelölés egésze — megegyezik, és az első hat betű kiejtése megegyezik Olaszországban (a 7. osztály tekintetében) csakúgy, mint másutt a Közösségen belül. Az „it” végződés hozzáadása tehát nem meghatározó a hangzásbeli összehasonlítás szempontjából.

- 51 Tehát megállapítható, hogy az ütköző megjelölések hangzásban hasonlóak.

- 52 Ami az ütköző megjelölések fogalmi összehasonlítását illeti, meg kell jegyezni, hogy a fellebbezési tanács nem végzett ilyen összehasonlítást, és megalégedett a „diesel” kifejezés szemantikai tartalmának elbírálásával. E tekintetben megállapította, hogy a korábbi DIESEL védjegyek a kérdéses árukra vonatkoztatva bennük rejlő módon erős védjegynek minősülnek, mivel nem mutatnak semmilyen fogalmi kapcsolatot az általuk megkülönböztetett árukkal (a megtámadott határozat 21. pontja).

- 53 Ennek megfelelően a fellebbezési tanács úgy határozott, hogy a korábbi védjegyek igen nagyfokú megkülönböztetőképességgel rendelkeznek. Emlékeztetni kell arra, hogy a védjegy megkülönböztető jellegét vagy annak lényeges jellemzőire vagy annak ismertségére tekintettel kell megállapítani. Ebben az esetben a fellebbezési tanács a nagyfokú megkülönböztetőképességet a DIESEL védjegyek lényeges jellemzőire alapozva állapította meg a jelen jogvitában érintett áruk tekintetében.
- 54 Ami a felperes azon érvét illeti, amely szerint a fellebbezési tanácsnak vizsgálnia kellett volna a DIESEL megjelölés leíróképességét a 7., 11. és 21. osztályokba tartozó áruk tekintetében, amelyek között megtalálhatók különösen a „motorok”, a „tengelykapcsolók és erőátviteli elemek”, a „mezőgazdasági eszközök” és a „világító-, fűtő-, gőzfejlesztő... vízszolgáltató... berendezések”, az OHIM-hoz és a beavatkozóhoz hasonlóan meg kell állapítani, hogy a DIESEL megjelölés megkülönböztetőképességének vizsgálatát azon áruk vonatkozásában kell elvégezni, amelyeken a felszólalás alapult.
- 55 Emlékeztetni kell arra, hogy a felperes által megjelölt áruk mind szerepelnek a korábbi védjegyek árujegyzékében. Tehát elegendő a megkülönböztetőképességet a felperes által megjelölt „vasalók”, „vasalóhoz való gőztartályok” és „vasalódeszkák” tekintetében vizsgálni, és nincs helye a beavatkozó védjegyének árujegyzékében szereplő egyéb, de ugyanazon osztályba tartozó áruk, úgymint a „gépek” és a „motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével)” figyelembevételének.
- 56 Meg kell állapítani, hogy a „diesel” kifejezés, amely üzemanyagot vagy motort jelöl, egyáltalán nem leíró jellegű a „vasalók”, „vasalóhoz való gőztartályok” és a „vasalódeszkák” tekintetében. E tekintetben az Elsőfokú Bíróság osztja a fellebbezési tanács véleményét, amely szerint a DIESEL védjegyek ezen árukra vonatkoztatva alapvetően erős védjegyek, azaz a lényegi elemeket megtartó variációk, és módosítások esetén is fennáll az összetéveszthetőség.

- 57 Megállapítható, hogy a DIESELIT megjelölés a DIESEL megjelölés variációjának is tekinthető. A gyakorlatban a fogyasztó figyelmét a DIESELIT megjelölésben felismerhető kifejezés — azaz a „diesel” — fogja felkelteni, és így a fogyasztó e megjelölésnek ugyanazt a fogalmi tartalmat fogja tulajdonítani, mint a korábbi védjegyeknek. Ez a megállapítás ugyanúgy igaz Olaszországban, mint a Közösség területének egészén. Az „it” végződés hozzáadása nem elegendő ahhoz, hogy megszüntesse a fogalmi hasonlóságot, mivel a „diesel” szó domináns a DIESELIT megjelölésben. Másrészt, amint azt a fellebbezési tanács helyesen állapította meg a megtámadott határozat 24. pontjában, az „it” végződésnek a felperes megjelöléséhez való hozzáadása azt sugallhatja majd a fogyasztónak, hogy kapcsolat van a két megjelölés között, mivel a DIESELIT megjelölés a DIESEL megjelölés olasz verziójaként is felfogható.
- 58 Következésképpen meg kell állapítani, hogy fogalmi szempontból szintén fennáll a hasonlóság az ütköző megjelölések között.
- 59 Mindezen elemek tekintetében meg kell állapítani, hogy a kérdéses megjelölések közötti hasonlóság kellő mértékben jelentős ahhoz, hogy a célközönség azt gondolja, hogy az érintett áruk ugyanazon vállalkozástól vagy legalábbis gazdaságilag kapcsolt vállalkozásoktól származnak. A két megjelölés tehát összetéveszthető.
- 60 Ami a felperes azon állítását illeti, hogy a fellebbezési tanács nem indokolta azon megállapítását, amely szerint a korábbi DIESEL védjegyek nagyfokú megkülönböztetőképeséggel bírnak, elegendő azt megállapítani, hogy a megtámadott határozat 21. pontjából világosan kitűnik: a fellebbezési tanács a jelen jogvitában érintett áruk vonatkozásában megállapította a korábbi védjegyek alapvetően erős jellegét, mivel azok sem közvetve, sem közvetlenül nem mutatnak fogalmi kapcsolatot az általuk megjelölt árukkal. Ez e tekintetben elegendő indoklásnak tekinthető.

- 61 Másrésztől, ami a felperes azon érvelését illeti, miszerint a fellebbezési tanács hibásan vette figyelembe a DIESEL védjegyek ismertségét és hírnevét, meg kell állapítani, hogy a megtámadott határozat 12. pontja szerint:

„... [a beavatkozó] megállapításai, amelyek a megjelölés világméretű hírnevére és azok, amelyek annak tényleges használatára vonatkoznak, nem relevánsak, mivel a használatról semmilyen bizonyítékot nem szolgáltatott, és annak igazolását a fellebbező sem kérte a [40/94/EK rendelet] 43. cikke (2) bekezdésének megfelelően, illetve a [beavatkozó] erre vonatkozó bizonyítékot maga sem terjesztett elő. Következésképpen az összetéveszthetőség vizsgálatának tárgyává csak a közösségi védjegybejelentésben szereplő megjelölés és a felszólalásban megjelölt korábbi védjegy tehető”.

- 62 E megállapításokból világosan kitűnik, hogy a fellebbezési tanács nem volt tekintettel sem a korábbi DIESEL védjegyek hírnevére, sem azok ismertségére. A felperes érve tehát alaptalan.
- 63 A fentiekre való tekintettel a felperes első jogalapját el kell utasítani.

*A 40/94/EK rendelet 43. cikk (2) és (3) bekezdéseinek megsértésére hivatkozó, második jogalapról*

A felek érvei

- 64 A felperes arra hivatkozott, hogy a beavatkozó nem igazolta a korábbi védjegyek tényleges használatát a kérdéses osztályba tartozó árukkal kapcsolatban, és ennek

megfelelően eleve elutasítandó lett volna a felszólalás. A védjegy ismertsége valójában a ruházati cikkek területére korlátozódik.

- 65 Az OHIM emlékeztetett arra, hogy a 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a korábbi közösségi vagy nemzeti védjegy jogosultja a bejelentő kérelmére köteles igazolni a használatot. Az OHIM a 40/94/EK rendelet 74. cikke értelmében a viszonylagos kizárási okokkal kapcsolatos eljárások során kötve van a felek kérelmeiben megjelölt érvekhez. Ugyanakkor a felperes elmulasztotta előterjeszteni a szóban forgó kérelmet. A joggyakorlat szerint az Elsőfokú Bíróság nem vehet figyelembe olyan kérelmet, amelyet a fellebbezési tanács előtti meghallgatáson nem terjesztettek elő. A meghallgatás során az OHIM emlékeztetett arra, hogy mivel a korábbi védjegy lajstromozása óta a 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdésében rögzített öt éves időtartam még nem telt el, nem lehetett kérni a tényleges használat igazolását.
- 66 A beavatkozó emlékeztetett arra, hogy amennyiben a használatot a felszólaló magától nem igazolja, azt kizárólag az ellenérdekű fél kérelme esetén kötelező megtenni, amelynek előterjesztésére a jelen esetben nem került sor. Mindezek ellenére sem kérhette volna a felperes a használat igazolását az 1999. április 27-én lajstromozott DIESEL közösségi védjegy tekintetében, mivel a fent említett öt éves határidő még nem telt el.

Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

- 67 Emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94/EK rendelet 43. cikkének (2) bekezdése értelmében — amennyiben a korábbi védjegyet a közösségi védjegybejelentés meghirdetésének napjánál legalább öt évvel korábban lajstromozták — a bejelentő kérelmére a korábbi védjegy felszólaló jogosultjának igazolnia kell a közösségi

védjegy tényleges használatát a felszólalásban megjelölt árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban a Közösség területén a közösségi védjegybejelentés közzétételét megelőző öt évben, illetve ennek hiányában kellőképpen igazolnia kell a használat elmaradását. Ugyanezen cikk (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést kell alkalmazni a korábbi nemzeti védjegyekre is, azzal az eltéréssel, hogy a Közösségben való használaton az abban a tagállamban való használatot kell érteni, amelyben a korábbi nemzeti védjegy oltalom alatt áll.

68 A jelen esetben a korábbi közösségi védjegyet 1999. április 27-én és a korábbi nemzeti védjegyet 1996. augusztus 23-án lajstromozták, amíg a DIESELIT megjelölés közösségi védjegyként történő bejelentését 1999. július 12-én tették közzé. Meg kell tehát állapítani, hogy az ötéves határidő még nem telt el ebben az időpontban sem a korábbi közösségi, sem a korábbi nemzeti védjegy tekintetében. Ebből következik, hogy a tényleges használat igazolását még nem lehetett kérni, és a korábbi védjegyek használatát vélelmezni kellett.

69 Következésképpen a felperes második jogalapját el kell utasítani.

*A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének megsértésére hivatkozó, harmadik jogalapról*

70 A felperes másodlagos jelleggel hivatkozott arra, hogy a DIESEL megjelölés lajstromozása közösségi védjegyként a 11. és 21. áruosztály tekintetében, illetve nemzeti védjegyként a 7. áruosztály tekintetében feltétlen kizáró okba ütközött.

- 71 Meg kell említeni, hogy a felperes a felszólalási eljárás keretében nem hivatkozhat arra, hogy az OHMI vagy a nemzeti hivatal valamely megjelölést feltétlen kizáró okok ellenére lajstromozott. Emlékeztetni kell arra, a 40/94/EK rendelet 7. cikkében említett feltétlen kizáró okok fennállását nem kell vizsgálni a felszólalási eljárás során, és ez a cikk nem szerepel azok között, amelyek alapján a megtámadott határozat jogszerűségét el kell bírálni (az Elsőfokú Bíróság T-224/01. sz., Durferrit kontra OHIM és Kolene [NU-TRIDE] ügyben 2003. április 9-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-1589. o.] 72. és 75. pontja). Ha a felperes szerint a DIESEL védjegyet a 40/94/EK rendelet 7. cikkével ellentétes módon lajstromozták, ezen rendelet 51. cikke alapján törlés iránti kérelmet kellett volna előterjesztenie a korábbi közösségi védjeggyel szemben. Ezenkívül valamely megjelölés nemzeti védjegyként történt lajstromozásának érvényessége nem vonható kétségbe közösségi védjegy lajstromozására irányuló eljárás keretében, csakis kizárólag az adott tagállamban kezdeményezett törlési eljárás során (az Elsőfokú Bíróság T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHMI és Hukla Germany [MATRATZEN] ügyben 2002. október 23-án hozott ítéletének [EBHT 2002., II-4335. o.] 55. pontja).
- 72 A felperes harmadik jogalapját tehát el kell utasítani.
- 73 Ilyen körülmények között a keresetet a maga egészében el kell utasítani.

## A költségekről

- 74 Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 87. cikkének 2. §-a alapján az Elsőfokú Bíróság a peresztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A felperest, mivel peresztes lett, az OHIM és a beavatkozó kérelmének megfelelően kötelezni kell az ez utóbbiak részéről felmerült költségek viselésére.

A fenti indokok alapján

**AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG (negyedik tanács)**

a következőképpen határozott:

- 1) A keresetet elutasítja.**
  
- 2) A felperest kötelezi a költségek viselésére.**

Legal

Tiili

Vilaras

Kihirdetve Luxembourgban a 2004. június 30-i nyilvános ülésen.

H. Jung

hivatalvezető

H. Legal

elnök