

PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta)

2004. gada 30. jūnijā \*

Lieta T-186/02

**BMI Bertollo Srl**, Pjanece Sanlorenco [*Pianezze San Lorenzo*] (Itālija), ko pārstāv F. Tedeskini [*F. Tedeschini*], M. Pinaro [*M. Pinnarò*], P. Santeršs [*P. Santer*], V. Korbedu [*V. Corbeddu*] un M. Bertučelli [*M. Bertucelli*], advokāti, kas norādīja adresi Luksemburgā,

prasītāja,

pret

**Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)**, ko pārstāv O. Montalto [*O. Montalto*], pārstāvis,

atbildētājs,

otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks un persona, kas iestājusies lietā Pirmās instances tiesā —

\* Tiesvedības valoda — itāļu.

*Diesel SpA*, Molvena (Itālija), ko pārstāv Dž. Bocola [*G. Bozzola*] un K. Bellomunno [*C. Bellomunno*], advokāti,

par prasību par ITSB Apelāciju trešās padomes 2002. gada 19. marta lēmumu (lietā R 525/2001-3) attiecībā uz iebildumu procesu starp *BMI Bertollo Srl* un *Diesel SpA*.

EIROPAS KOPIENU  
PIRMĀS INSTANCES TIESA (ceturtā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs I. Legāls [*H. Legal*], tiesneši V. Tīli [*V. Tiili*] un M. Vilaras [*M. Vilaras*],

sekretāre B. Pastora [*B. Pastor*], sekretāra palīdzē,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2002. gada 14. jūnijā,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2002. gada 8. novembrī,

ņemot vērā atbildes rakstu, ko persona, kas iestājusies lietā, *Diesel SpA*, Pirmās instances tiesas kancelejā iesniedza 2002. gada 31. oktobrī,

pēc tiesas sēdes 2004. gada 4. februārī

pasludina šo spriedumu.

## Spriedums

### Prāvas priekšvēsture

- 1 1998. gada 17. jūlijā *BMI Bertollo Srl* Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) iesniedza Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, pamatojoties uz grozīto Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994., L 11, 1. lpp.).
- 2 Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir zemāk attēlotais apzīmējums, kurš saskaņā ar pieteikumā norādīto krāsu aprakstu ir sarkanā krāsā.

**DIESELIT**

- 3 Preces, attiecībā uz kurām tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, ietilpst 7., 11. un 21. klasē saskaņā ar pārskatīto un grozīto 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumu par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un attiecībā uz katru no klasēm atbilst šādam aprakstam:

— 7. klase: “Gludekļi”;

— 11. klase: “Tvaika gludekļi (izņemot iekārtas vai iekārtu daļas)”;

— 21. klase: “Gludināmie dēļi”.

4 1999. gada 12. jūlijā preču zīmes reģistrācijas pieteikums tika publicēts *Bulletin des marques communautaires* [Kopienas Preču Zīmju Biļetens] Nr. 55/99.

5 1999. gada 7. oktobrī *Diesel SpA* iesniedza iebildumus pret Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 42. pantu. Iebildumi tika iesniegti attiecībā uz visām precēm, attiecībā uz kurām tika pieteikta preču zīmes reģistrācija. Iebildumu pamatojums ir izvirzīts saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Iebildumi ir pamatoti ar to, ka, pirmkārt, pastāv 1996. gada 23. augustā Itālijā reģistrēta valsts preču zīme Nr. 686092, kura apzīmē visas iepriekš minētā Nicas Nolikuma 1.–42. klasē ietilpstošās preces un, otrkārt, 1999. gada 27. aprīlī reģistrēta Kopienas preču zīme Nr. 743401, kura apzīmē visas šī nolikuma 11., 19., 20. un 21. klasē ietilpstošās preces. Šīs divas agrākās preču zīmes (turpmāk tekstā — “agrākās preču zīmes”) sastāv no vārdiska apzīmējuma “DIESEL”.

6 Iebildumi balstījās uz to preču un pakalpojumu daļu, uz kuru attiecas agrākās preču zīmes, proti:

— 7. klase: “mašīnas un darbmašīnas, motori un dzinēji (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); mašīnu sajūga un transmisijas elementi (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos); lauksaimniecības mehānismi (izņemot ar roku darbināmos); olu inkubatori”;

- 11. klase: “apgaismošanas, apsildes, tvaika ražošanas, ēdiena termiskās apstrādes, dzesēšanas, žāvēšanas, vēdināšanas, ūdenspiegādes un sanitārtehnikās ierīces un aparāti”;
  
- 21. klase: “mājturības un virtuves piederumi, ierīces, tilpnes un trauki (izņemot izgatavotos no cēlmetāliem vai ar tiem pārklātos); ķemmes un sūkļi; suku (izņemot otas); materiāli suku izstrādājumiem, tīrīšanas un apkopšanas rīki un ierīces; tērauda skaidas (tīrīšanai); neapstrādāts vai daļēji apstrādāts stikls (izņemot stiklu celtniecības vajadzībām); izstrādājumi no stikla, porcelāna, fajansa un keramikas, kas nav ietverti citās klasēs”.
  
- 7 Ar 2001. gada 28. februāra lēmumu Iebildumu nodaļa apmierināja iebildumus un tā rezultātā atteica reģistrācijai pieteiktās preču zīmes reģistrāciju, pamatojoties uz to, ka Itālijā sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja attiecībā uz precēm, kuras ietilpst 11. un 21. klasē, kā arī uz to, ka, ņemot vērā augsto līdzības pakāpi starp apzīmējumiem un savstarpējo saistību starp apzīmējumiem un precēm, sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja attiecībā uz prasītājas “gludekļiem”, kuriem ir noteikta līdzības pakāpe ar personas, kas iestājusies lietā, precēm.
  
- 8 2001. gada 8. maijā prasītāja saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 59. pantu par Iebildumu nodaļas lēmumu iesniedza apelāciju ITSB.
  
- 9 Ar 2002. gada 19. marta lēmumu (turpmāk tekstā — “Apstrīdētais lēmums”) Apelāciju trešā padome noraidīja apelāciju. Būtībā Apelāciju trešā padome uzskatīja, ka, ņemot vērā agrāko preču zīmju raksturīgo būtību un augsto līdzības pakāpi starp precēm, attiecībā uz kurām tika pieteikta reģistrācija, sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē teritorijā, kurā tiek aizsargātas agrākās preču zīmes.

## Lietas dalībnieku prasījumi

10 Prasītāja prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- atcelt Apstrīdēto lēmumu;
- apmierināt Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.

11 ITSB prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- prasību noraidīt;
- piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

12 Personas, kas iestājusies lietā, prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- apstiprināt Apstrīdēto lēmumu un noraidīt preču zīmes “DIESELIT” reģistrācijas pieteikumu;

— piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

- 13 Tiesas sēdē prasītāja atteicās no otrās prasījumu daļas, proti, uzdot reģistrēt pieteikto preču zīmi. Pirmās instances tiesa ir atzīmējusi šo faktu tiesas sēdes protokolā.

### **Juridiskais pamatojums**

- 14 Prasītāja pēc būtības izvirza trīs pamatus, apgalvojot, ka tika pārkāpts Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts, šīs regulas 43. panta 2. un 3. punkts un, pakārtoti, šīs regulas 7. panta 1. punkts.

*Par pirmo pamatu — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu*

### Lietas dalībnieku argumenti

- 15 Prasītāja, pirmkārt, apgalvo, ka pretēji Apelāciju padomes slēdzieniem, agrākajām preču zīmēm “DIESEL” nepiemīt augsta atšķirtspēja attiecībā uz preču veidiem, uz kuriem šīs preču zīmes attiecas.

- 16 Saskaņā ar prasītājas viedokli, pat ja vispārēji lietotam terminam, tādām kā vārds “diesel”, nav tiešas leksiskās saistības ar noteiktām precēm, attiecībā uz kurām, tādām kā apģērbs, ir pieteikta reģistrācija, tas var, no otras puses, uzvedināt uz jēdzienisku vai leksisku asociāciju attiecībā uz citās klasēs ietilpstošajām precēm, attiecībā uz kurām ir pieteikta šī paša apzīmējuma reģistrācija, piemēram, mašīnu veidiem, jo vārds “diesel” apzīmē dzinēja veidu. Saskaņā ar prasītājas viedokli Apelāciju padomei bija jāizskata apzīmējuma “DIESEL” aprakstošā nozīme attiecībā uz precēm, kuras ietilpst 7., 11. un 21. klasē un kuras ietver “motorus un dzinējus”, “mašīnu sajūga un transmisijas elementus”, “lauksaimniecības mehānismus”, “apgaismošanas, apsildes, tvaika ražošanas, ūdenspiegādes ierīces un aparātus”, un bija jāatzīst, ka attiecībā uz šīm precēm pastāv leksiska asociācija vai aprakstošā konotācija.
- 17 Tādējādi saskaņā ar prasītājas viedokli preču zīme, kas ietver vārdu “diesel” un kas ir saistīta ar instrumentiem vai rīkiem, kuri ietilpst “mašīnu” kategorijā, iegūst sugas un tīri aprakstošu nozīmi, kas izraisa pilnībā dabisku un parastu asociāciju starp precēm un apzīmējumu. Aprakstošā preču zīme ir vājāka preču zīme ar zemāku atšķirtspēju, un tādējādi uz to attiecas mazāka aizsardzības pakāpe iespējamās sajaukšanas ar citu preču zīmi gadījumā. Uz vāju preču zīmi neattiecas ekskluzīva un pilna aizsardzība, it sevišķi tajā gadījumā, kad apstrīdētajam apzīmējumam tiek pievienoti varianti vai grozījumi, kas attiecas uz vispārējā lietošanā esošo terminu, kā tas ir ar apzīmējumu “DIESELIT” šajā gadījumā. Prasītāja atsauca uz savas valsts judikatūru, saskaņā ar kuru vājas preču zīmes ir apzīmējumi, kuri ir jēdzieniski saistīti ar precēm vai kurus veido vispārējā lietošanā esošie termini, kas nevar būt ekskluzīvu un pilnu īpašuma tiesību priekšmets. Prasītāja apgalvo, ka plašāka Kopienas preču zīmju piemērošanas joma paredz vēl jo stingrāku aizliegumu reģistrēt vispārējus un aprakstošus vārdus un apzīmējumus, kuri ir dažādu dalībvalstu vārdu krājumu sastāvā.
- 18 Prasītāja piebilst, ka konkrētai sabiedrības daļai, kuru veido, piemēram, mājsaimnieces, kam parasti nav pieredzes saistībā ar kāda veida motoriem vai dzinējiem, apzīmējums “DIESEL” saistībā ar instrumentiem un piederumiem mājsaimniecības vajadzībām izraisīs tīri aprakstošu saikni.



- 19 Saskaņā ar prasītājas viedokli, lai preču zīmi varētu raksturot kā stipru, patērētāju apziņā nevajadzētu pastāvēt saiknei starp šo preču zīmi un terminiem, kas apzīmē preces, uz kurām preču zīme attiecas. Lai preču zīme būtu aizsargājama, tai nevajadzētu būt identiskai ar to preču vispārējo aprakstu, uz kurām tā attiecas, vai arī ar citu preču aprakstu, kurus patērētāji tomēr var pielīdzināt vai saistīt ar iepriekš minētajām precēm.
- 20 Saskaņā ar prasītājas viedokli no minētā izriet, ka apgalvojums par to, ka agrākās preču zīmes "DIESEL" ir stipras preču zīmes, pat ja tās tiek asociētas ar precēm, kuras konkrētās sabiedrības daļas apziņā varētu radīt saikni ar vārda nozīmi, presumē salīdzinājuma veikšanu attiecībā uz katru precī atsevišķi, uz ko Apelāciju padome ir atsaukusies, bet ko tā nav veikusi.
- 21 Principa pieminēšana, to nepaskaidrojot, padara Apstrīdēto lēmumu par nelikumīgu sakarā ar to, ka nav sniegts pamatojums. Prasītāja apgalvo, ka tā nevar noteikt pamatojumus, balstoties uz kuriem minētais princips tika piemērots, un ka nav iespējams rekonstruēt argumentāciju, saskaņā ar kuru tika pieņemts Apstrīdētais lēmums.
- 22 Otrkārt, prasītāja apgalvo, ka starp reģistrācijai pieteikto preču zīmi un agrākajām preču zīmēm nepastāv fonētiska vai vizuāla līdzība.
- 23 Attiecībā uz fonētisko salīdzinājumu apzīmējums "DIESELIT", it īpaši konkrētās sabiedrības daļas gadījumā, var tikt izrunāts divos veidos (kā "dieselīt" vai "diselīt"). Saskaņā ar prasītājas viedokli, tā kā itāļu valodā ir nebalsīgie akcenti, šis vārds jebkurā gadījumā un neatkarīgi no tā itāļu vai anglosakšu izrunas tiktu izrunāts pavisam citādāk nekā vārds "diesel". Lai parādītu visus nebalsīgos un neredzamos akcentus, kuri saskaņā ar itāļu gramatiku ir nepieciešami vārda "diesel" izrunai, šis vārds būtu jāraksta kā "diisel", bet vārds "dieselīt" būtu jāraksta kā "dièselit".

- 24 Attiecībā uz vizuālo salīdzinājumu prasītāja norāda, ka agrākās preču zīmes ir veidotas no parastiem un vienkāršiem drukātiem burtiem (*Times New Roman*), kamēr apzīmējums “DIESELIT” ir veidots, izmantojot pavisam atšķirīgus burtus.
- 25 Treškārt, prasītāja apstrīd Apstrīdētajā lēmumā izdarītos secinājumus attiecībā uz apgalvoto preču līdzību.
- 26 Prasītāja šajā sakarā uzsver, ka atšķirība starp “tvaika gludekļiem (izņemot iekārtas vai iekārtu daļas)” un “tvaika ražošanas aparātiem” — kategoriju, kurā Apelāciju padome ir ietvērusi prasītājas preces, attiecībā uz kurām ir pieteikta reģistrācija, ir skaidra, jo pirmie neģenerē tvaikus, ja vien tie netiek saistīti ar šim nolūkam domāto iekārtu.
- 27 Prasītāja arī apstrīd “gludināmā dēļa” saistību ar “mājturības un virtuves piederumiem, ierīcēm, tilpnēm un traukiem”. Tā apstrīd arī komplementāro attiecību pastāvēšanu starp “gludekli” un “gludināmo dēli”. Šādas attiecības neeksistē preču iegūšanas brīdī, bet gan to lietošanas laikā.
- 28 Visbeidzot, prasītāja apstrīd Apelāciju padomes apgalvojumu par to, ka itāļu patērētāji var uztvert vārdu “dieselit” kā preču zīmes “DIESEL” itāļu versiju vai interneta versiju. Gludekļu vai mājturības rīku patērētāji nav tieši saistīti ar informātikas tirgu. Tā kā preču zīmes “DIESEL” ir plaši pazīstamas sporta apģērbu un jauniešu apģērbu jomās, kas atšķiras no šajā lietā apskatāmajām jomām, šīs preču zīmes “DIESEL” tādējādi attiecas uz patērētāju kategoriju, kura nekādā ziņā nav tā pati sabiedrības daļa, kas tā, kurai ir sakars ar mājturības rīkiem.

- 29 ITSB apgalvo, ka Apelāciju padome ir pareizi secinājusi, ka, ņemot vērā agrāko preču zīmju raksturīgo būtību un to augsto līdzības pakāpi, kā arī preču, attiecībā uz kurām ir pieteikta reģistrācija, identiskumu vai līdzību, konkrētajai sabiedrības daļai pastāv sajaukšanas iespēja teritorijā, kurā ir aizsargātas agrākās preču zīmes.
- 30 ITSB uzskata, ka konfliktējošie apzīmējumi “DIESEL” un “DIESELIT” nav aprakstoši attiecībā uz minētajām precēm, kuras ir identiskas vai vismaz ļoti līdzīgas. Attiecīgi, agrākās preču zīmes “DIESEL” varēja tikt uzskatītas par stiprām preču zīmēm attiecībā uz minētajām precēm.
- 31 Persona, kas iestājusies lietā, pirmkārt, norāda, ka tās preču zīmes ir ieguvušas nozīmīgu vispasaules plašu atpazīstamību gadu garumā attiecībā uz ikdienas drēbēm (sauktām par “casual”). Personai, kas iestājusies lietā, palielinot un dažādojot produkciju, preču zīmes secīgi tika attiecinātas uz daudzām citām preču kategorijām. Taču tā apgalvo, ka iebildumi ir balstīti uz divu iepriekšējo reģistrāciju pastāvēšanu, nevis uz plašo atpazīstamību, uz kuru tā ir atsaukusies tikai lietas izskatīšanas gaitā Apelāciju padomē.
- 32 Attiecībā uz konkrētās sabiedrības daļas noteikšanu, pēc personas, kas iestājusies lietā, domām, varētu būt runa par dažādām personām, kuru vairākums varētu būt sievietes, bet, neskatoties uz to, tās varētu nebūt tikai mājsaimnieces vai cilvēki, kuriem nav zināšanu par dzinējiem. Tādējādi nevar tikt pieņemts, ka, pērkot gludekli, tvaika gludekli vai gludināmo dēli, vidusmēra patērētājs varētu nodomāt, ka šie priekšmeti ir aprīkoti ar dīzeļa dzinēju vai ir darbināmi ar dīzeļa degvielu. Turklāt, ņemot vērā interneta nozīmīgumu un preču zīmju “DIESEL” plašo atpazīstamību, vairākums cilvēku piedēkli “it” apzīmējumā “DIESELIT” interpretētu kā preču zīmes “DIESEL” interneta versiju.

Pirmās instances tiesas vērtējums

- 33 Saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, registrācijai pieteikto preču zīmi neregistrē, “ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver preču zīme, identiskuma vai līdzības dēļ sabiedrībai tajā teritorijā, kurā ir aizsargāta agrākā preču zīme, pastāv to sajaukšanas iespēja”. Šī norma arī noteic, ka “sajaukšanas iespēja ietver asociāciju iespēju ar agrāko preču zīmi”. Turklāt saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) un ii) daļu agrākas preču zīmes ir Kopienas preču zīmes un dalībvalstīs reģistrētās preču zīmes, ciktāl to reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datums ir agrāks par Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikšanas datumu.
- 34 Saskaņā ar Eiropas Kopienų tiesas judikatūru, interpretējot Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu (OV 1989 L 40, 1. lpp.), un Pirmās instances tiesas judikatūru, interpretējot Regulu Nr. 40/94, sajaukšanas iespēja pastāv tad, ja patērētāji varētu uzskatīt, ka attiecīgās preces un pakalpojumus, kas tiek pārdoti ar konfliktējošām zīmēm, piedāvā viens uzņēmums vai, attiecīgā gadījumā, ekonomiski saistīti uzņēmumi (Tiesas 1998. gada 29. septembra spriedums lietā C-39/97 *Canon*, *Recueil*, I-5507. lpp., 29. punkts; Tiesas 1999. gada 22. jūnija spriedums lietā C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Recueil*, I-3819. lpp., 17. punkts; Pirmās instances tiesas 2002. gada 23. oktobra spriedums lietā T-104/01 *Oberhauser/ITSB — Petit Liberto (Fifties)*, *Recueil*, I-4359. lpp., 25. punkts).
- 35 Sajaukšanas iespēja sabiedrības uztverē ir jānovērtē visaptveroši, ņemot vērā visus konkrētās lietas nozīmīgos apstākļus (Tiesas 1997. gada 11. novembra spriedums lietā C-251/97 *SABEL*, *Recueil*, I-6191. lpp., 22. punkts; spriedums lietā *Canon*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 16. punkts; spriedums lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 18. punkts; 2000. gada 22. jūnija spriedums lietā *Marca Mode*, C-425/98, *Recueil*, I-4861. lpp., 40. punkts; spriedums lietā *Fifties*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 26. punkts).

- 36 Šis visaptverošais vērtējums paredz zināmu savstarpējo saistību starp vērā ņemtajiem faktoriem, it īpaši starp preču zīmju līdzību un precēm un pakalpojumiem, uz kuriem šis preču zīmes attiecas. Attiecīgi, mazāku līdzības pakāpi starp precēm un pakalpojumiem, uz kuriem attiecas preču zīmes, var atsvērt lielāka līdzības pakāpe starp preču zīmēm un otrādi (spriedums lietā *Canon*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 17. punkts, un spriedums lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 19. punkts). Uz šo faktoru savstarpējo saistību ir īpaši izdarīta atsauce Regulas Nr. 40/94 preambulas septītajā apsvērumā, saskaņā ar kuru līdzības jēdziens ir jāinterpretē attiecībā uz sajaukšanas iespēju, kuras novērtējums, savukārt, ir atkarīgs no daudziem elementiem un it īpaši no preču zīmes atpazīstamības pakāpes tirgū, no asociācijas, kāda var rasties ar izmantojamo vai reģistrēto apzīmējumu, un no līdzības pakāpes starp preču zīmi un apzīmējumu, un starp aptvertajām precēm vai pakalpojumiem (spriedums lietā *Fifties*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 27. punkts).
- 37 No judikatūras izriet, ka sajaukšanas iespēja ir jo lielāka, jo lielāka ir agrākas preču zīmes atšķirtspēja (spriedums lietā *SABEL*, minēts šī sprieduma 35. punktā, 24. punkts, un spriedums lietā *Canon*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 18. punkts), kas izriet no preču zīmes raksturīgajām pazīmēm, vai tādēļ, ka tā ir plaši pazīstama (spriedums lietā *Canon*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 18. punkts; Pirmās instances tiesas 2003. gada 15. janvāra spriedums lietā T-99/01 *Mystery Drinks/ITSB — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, *Recueil*, II-43. lpp., 34. punkts, un Pirmās instances tiesas 2003. gada 22. oktobra spriedums lietā T-311/01 *Editions Albert René/ITSB — Trucco (Starix)*, *Recueil*, II-4625. lpp., 42. punkts).
- 38 Turklāt tam, kā vidusmēra patērētājs uztver attiecīgās preces vai pakalpojumus, sajaukšanas iespējas visaptverošajā novērtējumā ir izšķiroša loma. Vidusmēra patērētājs parasti uztver preču zīmi kopumā un neanalizē tās dažādās sastāvdaļas (spriedums lietā *SABEL*, minēts šī sprieduma 35. punktā, 23. punkts, un spriedums lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 25. punkts). Vidusmēra patērētājs tiek uzskatīts par labi informētu un pietiekami vēriņu un piesardzīgu, lai veiktu šo visaptverošo vērtējumu. Jāpiebilst, ka ir jāņem vērā fakts, ka vidusmēra patērētājs reti izdara tiešus salīdzinājumus starp dažādām preču zīmēm,

bet uzticas to nepilnīgajam tēlam, kuru tas patur savā atmiņā. Ir jāņem vērā arī tas, ka patērētāja uzmanības līmenis var mainīties atkarībā no attiecīgo preču vai pakalpojumu kategorijas (spriedums lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 26. punkts).

39 Šajā gadījumā apzīmējums “DIESEL” ir reģistrēts Itālijā kā valsts preču zīme attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem no 1. līdz 42. klasei. Tas ir reģistrēts arī ITSB kā Kopienas preču zīme attiecībā uz visām precēm, kas ietilpst 11., 19., 20. un 21. klasē. Preces, kuras ir norādītas Kopienas preču zīmes pieteikumā, ietilpst 7., 11. un 21. klasē. Tādējādi, lai veiktu sajaukšanas iespējas analīzi, attiecīgā teritorija ir visas Kopienas teritorija attiecībā uz 11. un 21. klasē ietilpstošajām precēm un Itālija — attiecībā uz 7. klasē ietilpstošajām precēm. Ņemot vērā to, ka attiecīgās preces ir ikdienas patēriņa preces, par mērķa sabiedrības daļu ir jāuzskata vidusmēra patērētājs, kas ir labi informēts un pietiekami vērīgs un piesardzīgs.

40 Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, ir jāveic salīdzinājums, pirmkārt, starp attiecīgajām precēm un, otrkārt, starp konfliktējošajiem apzīmējumiem.

— Preču salīdzinājums

41 Attiecībā uz apspriežamo preču salīdzināšanu Eiropas Kopienas tiesas judikatūra noteic, ka, novērtējot attiecīgo preču un pakalpojumu līdzību, ir jāņem vērā visi būtiskie faktori, kuri raksturo attiecības starp tiem. Šie faktori ietver, jo īpaši, preču

un pakalpojumu būtību, to gala lietotājus un lietošanas metodi, kā arī to, vai tie savā starpā konkurē vai papildina viens otru (spriedums lietā *Canon*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 23. punkts).

- 42 Tā kā personas, kas iestājusies lietā, preču zīmes reģistrācijas pieteikumā Itālijā tika izdarīta atsauce uz visu klašu virsrakstiem, tās valsts reģistrācija skaidri aptver visas preces, kuras var tikt ietvertas šajās klasēs. Līdzīgā veidā tās Kopienas reģistrācija aptver visas preces, kuras var tikt ietvertas tajās klasēs, attiecībā uz kurām ir pieteikta reģistrācija Kopienas līmenī, t.i., 11., 19., 20. un 21. klasē, jo persona, kas iestājusies lietā, ir atsaukusies uz šīm klasēm savā pieteikumā. Attiecīgi, visas apspriežamās preces, lai novērtētu sajaukšanas iespēju, ir jāuzskata par identiskām.
- 43 Tādējādi, kā Apelāciju padome ir norādījusi Apstrīdētā lēmuma 16. punktā, ir jāsecina, ka preces, uz kurām attiecas reģistrācijai pieteiktā preču zīme, un preces, uz kurām attiecas agrākās preču zīmes, ir identiskas vai līdzīgas.

— Apzīmējumu salīdzinājums

- 44 Attiecībā uz konfliktējošo apzīmējumu līdzību saskaņā ar judikatūru sajaukšanas iespējas vispatverošais vērtējums saistībā ar attiecīgo apzīmējumu vizuālo, fonētisko un konceptuālo līdzību ir jābalsta uz kopējo šo apzīmējumu radīto iespaidu, ņemot vērā, jo īpaši, to atšķirīgos un dominējošos elementus (spriedums lietā *SABEL*, minēts šī sprieduma 35. punktā, 23. punkts, un spriedums lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, minēts šī sprieduma 34. punktā, 25. punkts).

- 45 Tādējādi ir nepieciešams pārbaudīt, vai attiecīgo apzīmējumu līdzības pakāpe ir pietiekami liela, lai varētu uzskatīt, ka attiecībā uz tiem sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja. Šim nolūkam abi apzīmējumi jāattēlo šādi:

DIESEL

DIESELIT

agrākās preču zīmes

Reģistrācijai pieteiktā preču zīme (sarkanā krāsā)

- 46 Attiecībā uz vizuālo salīdzinājumu ir jāatzīmē, ka viss apzīmējums "DIESEL" ir pilnībā iekļauts reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē "DIESELIT". Preču zīme "DIESELIT" satur papildu verbālo komponentu salīdzinājumā ar agrākajām preču zīmēm, proti piedēkli "it". Vienkārša piedēkļa "it" pievienošana agrākajām preču zīmēm nav pietiekama, lai novērstu abu apzīmējumu vizuālo līdzību.

- 47 Turklāt, kā ir norādījusi Apelāciju padome un persona, kas iestājusies lietā, reģistrācijai pieteiktās preču zīmes grafiskais elements ir maznozīmīgs. Grafiskais attēlojums, kas sastāv no vārda "dieselit", kas atveidots vispārpieņemtā un parastā veidā drukātos simbolos sarkanā krāsā, nepievērsīs patērētāja uzmanību ne uz kādām citām reģistrācijai pieteiktās preču zīmes tēla sastāvdaļām, izņemot burtus, no kuriem preču zīme sastāv.

- 48 Tādējādi Apelāciju padome pamatoti secināja, ka konfliktējošie apzīmējumi ir vizuāli līdzīgi.



- 49 Attiecībā uz fonētisko līdzību Apelāciju padome norādīja, ka (Apstrīdētā lēmuma 23. punkts):

“[...] piedēklis “it” Kopienas preču zīmes pieteikumā nemaina preču zīmes “DIESEL” konceptuālo vērtību, kura paliek atpazīstama kā prasītājas preču zīmes būtība”. Nav svarīgi, kā vārdu “diesel” izrunā itāļu patērētājs (“die” vai “di”); vārds parādās abos apzīmējumos, un tādējādi arī fonētiskais rezultāts jebkuras izrunas gadījumā ir tāds pats.”

- 50 Jākonstatē, ka Apelāciju padomes apgalvojumi ir pareizi. Abu apzīmējumu pirmie seši burti, t.i., viss apzīmējums “DIESEL” pilnībā, ir vienādi, un šie seši burti tiek izrunāti tādā pašā veidā gan Itālijā (attiecībā uz 7. klasi), gan citur Kopienā. Tādējādi piedēkļa “it” pievienošana prasītājas apzīmējumam nav noteicoša fonētisko aspektu salīdzināšanā.

- 51 Tādējādi konfliktējošie apzīmējumi ir fonētiski līdzīgi.

- 52 Attiecībā uz konfliktējošo apzīmējumu jēdzienisko salīdzinājumu ir jāatzīmē, ka Apelāciju padome patiesībā nav veikusi šādu salīdzināšanu, bet aprobežojusies ar termina “diesel” semantiskā konteksta noteikšanu. Šajā ziņā tā ir secinājusi, ka agrākās preču zīmes “DIESEL” saistībā ar attiecīgajām precēm ir preču zīmes, kuras ir raksturotas kā stipras, jo no jēdzieniskā viedokļa tām nav nekāda sakara ar precēm, kuras tās nošķir (Apstrīdētā lēmuma 21. punkts).

- 53 Apelāciju padome tādējādi ir secinājusi, ka agrākajām preču zīmēm ir augsta atšķirtspējas pakāpe. Ir jāatzīmē, ka preču zīmes augsta atšķirtspējas pakāpe ir jānosaka, vai nu pamatojoties uz preču zīmes raksturīgajām īpašībām, vai uz preču zīmes plašo atpazīstamības pakāpi. Šajā gadījumā Apelāciju padome, vadoties no preču zīmju raksturīgajām īpašībām, secināja, ka preču zīmēm "DIESEL" ir augsta atšķirtspējas pakāpe attiecībā uz šajā prāvā apspriežamajām precēm.
- 54 Attiecībā uz prasītājas argumentu par to, ka Apelāciju padomei būtu jānovērtē apzīmējuma "DIESEL" aprakstošā nozīme attiecībā uz precēm, kas ietilpst 7., 11. un 21. klasē, kuras ietver "motorus un dzinējus", "mašīnu sajūga un transmisijas elementus", "lauksaimniecības mehānismus" un "apgaismošanas, apsildes, tvaika ražošanas ierīces un aparātus" — saskaņā ar ITSB un personas, kas iestājusies lietā, argumentāciju apzīmējuma "DIESEL" atšķirtspējas pakāpes novērtējums ir jāveic, ņemot vērā preces, ar kurām ir pamatots iebildums.
- 55 Jāatzīmē, ka visas prasītājas preces, attiecībā uz kurām ir pieteikta reģistrācija, ir ietvertas preču grupās, uz kurām attiecas agrākās preču zīmes. Tādējādi ir pietiekami novērtēt atšķirtspēju tikai attiecībā uz "gludekļiem", "tvaika gludekļiem" un "gludināmajiem dēļiem", attiecībā uz kuriem prasītāja ir pieteikusi reģistrāciju, un nav vajadzības apskatīt citas preces, attiecībā uz kurām persona, kas iestājusies lietā, ir pieteikusi reģistrāciju, un kuras ietilpst tādās klasēs kā "mašīnas" un "motori un dzinēji (izņemot sauszemes transporta līdzekļiem paredzētos)".
- 56 Vārds "diesel", kas apzīmē degvielu vai dzinēja tipu, nekādā ziņā nav aprakstošs attiecībā uz "gludekļiem", "tvaika gludekļiem" vai "gludināmajiem dēļiem". Pirmās instances tiesa piekrit Apelāciju padomes pamatojumam par to, ka attiecībā uz šīm precēm preču zīmes "DIESEL" ir raksturīgi stipras preču zīmes un tādējādi sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja, pat ja ir veiktas izmaiņas un izveidoti varianti, kas ļauj saglabāt šo preču zīmju būtisko identitāti.

- 57 Apzīmējums "DIESELIT" var tikt uzskatīts par apzīmējuma "DIESEL" variantu. Patērētāji pievērsīs uzmanību pazīstamajam terminam apzīmējumā "DIESELIT", proti, terminam "diesel". Tādējādi tie piešķirs šim apzīmējumam agrāko preču zīmju konceptuālo nozīmi. Šis novērtējums attiecas gan uz Itāliju, gan uz visu Kopienas teritoriju. Piedēkļa "it" pievienošana nav pietiekama jēdzieniskās līdzības novēršanai, jo vārds "diesel" apzīmējumā "DIESELIT" ir dominējošs. Turklāt, kā Apelāciju padome Apstrīdētā lēmuma 24. punktā ir pareizi secinājusi, piedēkļa "it" pievienošana prasītājas apzīmējumam var pat uzvedināt patērētājus uz domu, ka šie divi apzīmējumi ir saistīti, jo apzīmējums "DIESELIT" var tikt uztverts kā apzīmējuma "DIESEL" itāļu versija.
- 58 Tādējādi ir jākonstatē, ka konfliktējošie apzīmējumi ir jēdzieniski līdzīgi.
- 59 Ņemot vērā šos apstākļus, ir jāsecina, ka līdzības pakāpe starp attiecīgajām preču zīmēm ir pietiekami augsta, lai mērķa sabiedrības daļa varētu uzskatīt, ka attiecīgās preces ir no tā paša uzņēmuma vai, attiecīgā gadījumā, no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem. Tādējādi attiecībā uz šīm preču zīmēm sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja.
- 60 Attiecībā uz prasītājas apgalvojumu par to, ka Apelāciju padome nav pietiekami argumentējusi, ka agrākajām preču zīmēm "DIESEL" ir augsta atšķirtspējas pakāpe, ir pietiekami atzīmēt, ka no Apstrīdētā lēmuma 21. punkta izriet, ka Apelāciju padome ir uzskatījusi, ka agrākās preču zīmes attiecībā uz šajā lietā apspriežamajām precēm ir raksturīgi stipras preču zīmes, jo no jēdzieniskā viedokļa tām nav nedz tieša, nedz netieša sakara ar precēm, kuras tās nošķir. Šī argumentācija ir pietiekama.

- 61 Turklāt attiecībā uz prasītājas argumentu par to, ka Apelāciju padome nav pareizi ņēmusi vērā preču zīmes “DIESEL” plašo atpazīstamību vai reputāciju, ir jāatzīmē, ka no Apstrīdētā lēmuma 12. punkta izriet, ka:

“[...] [personas, kas iestājusies lietā] prasības attiecībā uz tās apzīmējuma vispasaules atpazīstamību un faktisko izmantošanu neattiecas uz lietu, jo nekādi izmantošanas pierādījumi saskaņā ar [Regulas Nr. 40/94] 43. panta 2. punktu no pieteicējas puses netika pieprasīti un [no personas, kas iestājusies lietā, puses] netika pēkšņi iesniegti. Tā rezultātā sajaukšanas iespējas novērtējums var tikt veikts, tikai pamatojoties uz preču zīmi, kā tā ir raksturota Kopienas preču zīmes pieteikumā, no vienas puses, un uz agrāko preču zīmi, uz kuru ir balstīti iebildumi, no otras puses.”

- 62 No šiem apgalvojumiem kļūst skaidrs, ka Apelāciju padome nav ņēmusi vērā nedz agrāko preču zīmju “DIESEL” reputāciju, nedz plašo atpazīstamību. Tādējādi prasītājas arguments nav pamatots ar faktiem.

- 63 Ņemot vērā visu iepriekš minēto, prasītājas pirmais pamats ir jānoraida.

*Par otro pamatu — Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkta pārkāpumu*

Lietas dalībnieku argumenti

- 64 Prasītāja apgalvo, ka persona, kas iestājusies lietā, nav sniegusi nekādus pierādījumus par to, ka ir notikusi agrāko preču zīmju faktiskā izmantošana saistībā ar precēm

apspriežamajās klasēs, un ka tādējādi iebildumi ir jānoraida *ab initio*. Pēc būtības preču zīmes plašā atpazīstamība aprobežojas ar apģērbu sektoru.

- 65 ITSB norāda, ka Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts noteic, ka agrākas Kopienas vai valsts preču zīmes īpašniekam ir jāsniedz tās izmantošanas pierādījumi, ja to pieprasa pieteicējs. Saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 74. pantu procesā, kurš attiecas uz relatīviem reģistrācijas atteikuma pamatojumiem, ITSB aprobežojas ar pušu iesniegto pamatu un prasību pārbaudi. Prasītāja nav iesniegusi šādu lūgumu. Saskaņā ar judikatūru Pirmās instances tiesa nevar ņemt vērā lūgumu, kurš nav ticis nedz pieteikts, nedz izskatīts Apelāciju padomē. Tiesas sēdē ITSB norādīja, ka faktiskas izmantošanas pierādījums vēl nevar tikt pieprasīts, jo Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punktā noteiktais piecu gadu periods attiecībā uz agrāko preču zīmju reģistrāciju nav beidzies.
- 66 Persona, kas iestājusies lietā, norāda, ka izmantošanas pierādījums, ja vien tas netiek sniegts pēc savas iniciatīvas, ir jāsniedz tikai pēc otras puses pieprasījuma, kas šajā lietā netika veikts. Attiecībā uz Kopienas preču zīmes "DIESEL" reģistrāciju, kura notika 1999. gada 27. aprīlī, tā kā nav beidzies iepriekš minētais piecu gadu periods, prasītāja jebkurā gadījumā nebūtu varējusi pieprasīt jebkādas pierādījumus.

#### Pirmās instances tiesas vērtējums

- 67 Jāatzīmē, ka saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punktu pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma agrākās Kopienas preču zīmes īpašnieks, kas iesniedzis savus iebildumus, apliecina, ka piecu gadu laikā pirms Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas agrākā Kopienas preču zīme Kopienā faktiski tika izmantota saistībā ar

precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem tā ir reģistrēta un uz ko šī persona balstās, lai pamatotu savus iebildumus, vai arī norāda pamatotus tās neizmantošanas iemeslus, ar nosacījumu, ka agrākā Kopienas preču zīme tobrīd ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus. Saskaņā ar 43. panta 3. punktu 2. punkts attiecas uz agrākām valsts preču zīmēm, kas aizstāj izmantošanu Kopienas teritorijā ar izmantošanu dalībvalsts teritorijā, kurā agrākā preču zīme ir aizsargāta.

68 Šajā lietā agrākā Kopienas preču zīme tika reģistrēta 1999. gada 27. aprīlī un agrākā valsts preču zīme — 1996. gada 23. augustā, toties apzīmējuma “DIESELIT” reģistrācijas pieteikums tika publicēts 1999. gada 12. jūlijā. Tādējādi šajā datumā piecu gadu periods nebija beidzies ne attiecībā uz agrāko Kopienas preču zīmi, ne arī attiecībā uz agrāko valsts preču zīmi. Faktiskas izmantošanas pierādījums tādējādi nevarēja tikt pieprasīts, un agrākās preču zīmes ir jāuzskata par tādām, kas tika izmantotas.

69 Attiecīgi, prasītājas otrais pamats ir jānoraida.

*Par trešo pamatu — Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkta pārkāpumu*

70 Prasītāja, pakārtoti, apgalvo, ka pastāv absolūts atteikuma pamatojums apzīmējuma “DIESEL” kā Kopienas preču zīmes attiecībā uz 11. un 21. klasi un kā valsts preču zīmes attiecībā uz 7. klasi likumīgai reģistrācijai.

- 71 Jāsecina, ka iebildumu procesā prasītāja nedrīkst atsaukties uz absolūto atteikuma pamatojumu apzīmējuma likumīgai reģistrācijai valsts reģistrā vai ITSB. Ir jānorāda, ka absolūto atteikuma pamatojumu, kas noteikti Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punktā, pārbaude neietilpst iebildumu procesā un ka šis pants neietilpst to noteikumu skaitā, sakarā ar kuriem ir jānovērtē Apstrīdētā lēmuma likumība (Pirmās instances tiesas 2003. gada 9. aprīļa spriedums lietā T-224/01 *Durferrit/ITSB — Kolene (NU-TRIDE)*, *Recueil*, II-1589. lpp., 72. un 75. punkts). Ja saskaņā ar prasītājas viedokli preču zīme “DIESEL” tika reģistrēta, pārkāpjot Regulas Nr. 40/94 7. pantu, tai būtu jālūdz agrākās Kopienas preču zīmes atzīšana par spēkā neesošu saskaņā ar šīs regulas 51. pantu. Turklāt apzīmējuma kā valsts preču zīmes reģistrācijas likumība nevar tikt apstrīdēta Kopienas preču zīmes reģistrācijas procesā, bet gan attiecīgajā dalībvalstī ierosinātā tiesvedībā par akta atcelšanu (Pirmās instances tiesas 2002. gada 23. oktobra spriedums lietā T-6/01 *Matratzen Concord/ITSB — Hukla Germany (MATRATZEN)*, *Recueil*, II-4335. lpp., 55. punkts).
- 72 Attiecīgi, prasītājas trešais pamats ir jānoraida.
- 73 Šajos apstākļos prasība ir jānoraida kopumā.

### Par tiesāšanās izdevumiem

- 74 Saskaņā ar Reglamenta 87. panta 2. punktu lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā prasītājai spriedums ir nelabvēlīgs, tai jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar ITSB un personas, kas iestājusies lietā, prasījumiem.

Ar šādu pamatojumu

**PIRMĀS INSTANCES TIESA (ceturtā palāta)**

nospiež:

- 1) prasību noraidīt;**
- 2) prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus.**

Legal

Tiili

Vilaras

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2004. gada 18. jūnijā.

Sekretārs

H. Jung

Priekšsēdētājs

H. Legal