

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

z 30. júna 2004\*

Vo veci T-186/02,

**BMI Bertollo Srl**, so sídlom v Pianezze San Lorenzo (Taliansko), v zastúpení:  
F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu a M. Bertuccelli, advokáti,  
s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: O. Montalto, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

d'alší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní  
pred Súdom prvého stupňa:

\* Jazyk konania: taliančina.

**Diesel SpA**, so sídlom v Molvene (Taliansko), v zastúpení: G. Bozzola a C. Bellomunno, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 19. marca 2002 (vec R 525/2001-3), týkajúceho sa námietkového konania medzi BMI Bertollo Srl a Diesel SpA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
(štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia V. Tiili a M. Vilaras, tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. júna 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. novembra 2002,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania Diesel SpA k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 31. októbra 2002,

po pojednávaní zo 4. februára 2004,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Spoločnosť BMI Bertollo Srl podala 17. júla 1998 podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES, L 11, 1994, s. 1) v znení zmien a doplnení prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).
- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis nižšie reprodukovaného označenia, ktoré je podľa opisu farieb obsiahnutého v prihláške červenej farby.

**DIESELIT**

- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 7, 11 a 21 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 7: „Žehličky“,

— trieda 11: „Zariadenia na výrobu pary pre žehličky (ani stroje ani časti strojov)“,

— trieda 21: „Žehliace dosky“.

4 Uvedená prihláška bola zverejnená 12. júla 1999 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 55/99.

5 Dňa 7. októbra 1999 podala spoločnosť Diesel SpA podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu predmetnej ochrannej známky Spoločenstva. Námietky smerovali proti všetkým výrobkom uvádzaným v prihláške ochrannej známky. Na podporu svojich námietok uvádzala dôvod podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietky sa zakladali na existencii jednak národnej ochrannej známky č. 686092, zapísanej v Taliansku 23. augusta 1996 pre všetky výrobky a služby patriace do tried 1 až 42 v zmysle vyššie citovanej Niceskej dohody, a tiež ochrannej známky Spoločenstva č. 743401, zapísanej 27. apríla 1999 pre všetky výrobky tried 11, 19, 20 a 21 podľa tejto dohody. Tieto dve skoršie ochranné známky (ďalej len „skoršie ochranné známky“) sú vytvorené slovným označením DIESEL.

6 Námietky boli založené na časti tovarov a služieb chránených skoršími ochrannými značkami a menovite:

— trieda 7: „Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); spriahadlá a prevodové komponenty (s výnimkou spriahadiel a prevodových komponentov pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie, ktoré nie je na ručný pohon; liahne na vajcia“,

- trieda 11: „Osvetľovacie zariadenia, vykurovacie zariadenia, zariadenia na výrobu pary, varné zariadenia, zariadenia na chladenie, zariadenia na sušenie, ventilačné zariadenia, zariadenia na zásobovanie vodou a na sanitárne účely“,
  
  - trieda 21: „Kuchynské náradie a nádoby a náradie a nádoby pre domácnosť (nevyrobené z drahých kovov alebo bez povrchovej úpravy drahými kovmi); hrebene a špongie; kefy (s výnimkou štetcov); materiál na výrobu kief; výrobky na čistenie; oceľová vlna; sklo ako surovina alebo polotovar (s výnimkou stavebného skla); sklenné výrobky, porcelán a hrnčiarsky tovar, ktoré nie sú zaradené do iných tried“.
- 7 Rozhodnutím z 28. februára 2001 námietkové oddelenie vyhoveló námietkam a následne zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k výrobkom patriacim do tried 11 a 21 na území Talianska a z dôvodu, že, berúc do úvahy vysokú mieru podobnosti medzi spornými označeniami a vzťah medzi označeniami tovarov a tovarmi posudzovanými z hľadiska zámeny, existuje pravdepodobnosť zámeny pri „žehličkách“ žalobkyne, ktoré vykazujú určitú podobu s výrobkami vedľajšieho účastníka konania.
- 8 Dňa 8. mája 2001 žalobkyňa podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 podala na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 9 Rozhodnutím z 19. marca 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) tretí odvolací senát zamietol odvolanie. Odvolací senát v podstate konštatoval, že, berúc do úvahy vnútornú povahu skorších ochranných známok a vysokú mieru podobnosti medzi ochrannými známkami, ako aj zhodu alebo podobnosť medzi prihlasovanými tovarmi, existuje v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 u verejnosti na území, na ktorom sú skoršie ochranné známky chránené, pravdepodobnosť zámeny.

## Návrhy účastníkov konania

10 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- vyhovel prihláške ochrannej známky Spoločenstva.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

12 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- potvrdil napadnuté rozhodnutie a zamietol prihlášku ochrannej známky DIESELIT,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

- 13 Na pojednávaní žalobkyňa vzala späť druhú časť svojho žalobného návrhu smerujúcu k nariadeniu zápisu prihlasovanej ochrannej známky, čo Súd prvého stupňa poznamenal do zápisnice z pojednávania.

### **Právny stav**

- 14 Žalobkyňa sa dovoláva v podstate troch žalobných dôvodov, namietajúc porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, porušenie článku 43 ods. 2 a 3 toho istého nariadenia a subsidiárne porušenie článku 7 ods. 1 predmetného nariadenia.

*O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

### **Tvrdenia účastníkov konania**

- 15 Žalobkyňa, po prvé, zdôrazňuje, že na rozdiel od konštatovania odvolacieho senátu, skoršie ochranné známky DIESEL nemajú výraznú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k druhu tovarov, ktorých sa týkajú.

- 16 Podľa žalobkyne, hoci bežne užívaný výraz, akým je slovo „diesel“ nevykazuje priamu lexikálnu spojitosť s niektorými prihlasovanými tovarmi, napríklad oblečením, môže naopak naznačovať koncepčnú alebo lexikálnu spojitosť vo vzťahu k iným tovarom patriacim do iných tried rovnako prihlasovaných pre to isté označenie, napríklad typom strojov, nakoľko slovo „diesel“ označuje typ motora. Odvolací senát mal podľa nej posúdiť opisný význam označenia DIESEL pre výrobky uvedené v triedach 7, 11 a 21, medzi ktorými sa nachádzajú menovite „motory“, „spriahadlá a prevodové komponenty“; „poľnohospodárske náradie“ a „osvetľovacie zariadenia, vykurovacie zariadenia, zariadenia na výrobu pary, zariadenia na zásobovanie vodou“ a mal uznať, že existuje lexikologická spojitosť a opisná súvislosť týchto tovarov.
- 17 Preto podľa žalobkyne, ochranná známka tvorená slovom „diesel“, pokiaľ je spájaná s náradím alebo zariadením tvoreným „strojmi“, získava čisto druhovú a opisnú súvislosť medzi tovarmi a označením. Opisná ochranná známka zostáva slabou ochrannou známkou s nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti, a preto aj s nižšou mierou ochrany v prípade tvrdenej zámeny s inou ochrannou známkou. Konkrétne, slabej ochrannej známke nemôže byť priznaná výlučná a úplná ochrana, pokiaľ sú k predmetnému označeniu pripojené varianty alebo modifikácie bežne používaných výrazov, ako je tomu v prípade označenia DIESELIT. Žalobkyňa poukazuje na vnútroštátnu judikatúru, podľa ktorej sú slabými ochrannými známkami označenia pojmovo súvisiace s tovarmi alebo tvorené bežne používanými výrazmi, ktoré nemôžu byť predmetom výlučného a úplného privlastnenia. Žalobkyňa pripomína, že širšia oblasť použitia ochrannej známky Spoločenstva predpokladá, že je ešte prísnejšie zakázané zapísať druhové a opisné názvy a označenia patriace do slovnej zásoby v rozličných členských štátoch.
- 18 Žalobkyňa dodáva, že pre dotknutú verejnosť tvorenú napríklad ženami v domácnosti, všeobecne málo oboznámenými s problematikou motorov všetkých druhov, by označenie DIESEL spojené s náradím a zariadením pre domácnosť mohlo evokovať iba čisto opisnú súvislosť.



- 19 Podľa žalobkyne pre to, aby bola ochranná známka považovaná za silnú, nesmie vo vedomí spotrebiteľov existovať súvislosť medzi touto ochrannou známkou a výrazmi označujúcimi tovary, pre ktoré sa používa. Pre získanie ochrany ochranná známka nesmie byť zhodná ani s druhovým opisom tovaru, ktorého sa týka, ani s opisom odlišného tovaru, ktorý by s ním spotrebiteľia napriek tomu mohli stotožňovať, alebo ho k nemu prirovnávať.
- 20 Následne podľa žalobkyne tvrdenie, podľa ktorého skoršie ochranné známky DIESEL sú silnými známkami, hoci sú spájané s výrobkami evokujúcimi v cieľovej skupine verejnosti súvislosť s významom slova, predpokladá ich porovnanie, výrobok za výrobkom, na ktoré odvolací senát poukázal, ale ktoré nevykonal.
- 21 Formulovanie zásady bez vysvetlenia však robí napadnuté rozhodnutie nezákonným pre nedostatok odôvodnenia. Podľa žalobkyne je pre ňu nemožné určiť dôvody, pre ktoré bola formulovaná zásada použitá, a rovnako je nemožné zrekonštruovať úvahy, ktoré viedli k napadnutému rozhodnutiu.
- 22 Po druhé, žalobkyňa zdôrazňuje, že neexistuje fonetická alebo vizuálna podoba medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími ochrannými známkami.
- 23 Čo sa týka fonetického porovnania, označenie DIESELIT môže byť, zvlášť cieľovou skupinou verejnosti, vyslovené dvoma spôsobmi („dieselit“ alebo „diselit“). Podľa žalobkyne, keďže taliančina má nezvučné prízvuky, fonetika, nezávisle od talianskej alebo anglosaskej výslovnosti slova, vedie v každom prípade k úplne rozdielnemu zneniu slova „diesel“. Keby sme chceli vyznačiť všetky nezvučné a neviditeľné prízvuky, ktoré si vyžaduje talianska gramatika pri výslovnosti slova „diesel“, muselo by sa písať „diizel“, zatiaľ čo slovo „dieselit“ by sa muselo písať „dfeizelit“.

- 24 Čo sa týka vizuálneho porovnania, žalobkyňa poznamenáva, že pre skoršie ochranné známky je použitý jednoduchý a obvyklý typ písma (Times New Roman), zatiaľ čo označenie DIESELIT je napísané úplne odlišným typom písma.
- 25 Po tretie, žalobkyňa spochybňuje závery napadnutého rozhodnutia, týkajúce sa tvrdenej podobnosti výrobkov.
- 26 Žalobkyňa v tomto ohľade tvrdí, že rozdiel medzi „zariadeniami na výrobu pary pre žehličky (ani stroje ani časti strojov)“ a „zariadeniami na výrobu pary“, kategóriou, do ktorej odvolací senát zahrnul tovary ňou prihlasované, je evidentný, pretože skôr menované zariadenia nevyrábajú paru, pokiaľ nie sú pripojené k na to určenému stroju.
- 27 Žalobkyňa napáda tiež spájanie „žehliacej dosky“ s „kuchynským náradím a nádobami a náradím a nádobami pre domácnosť“. Rovnako napáda aj tvrdenú komplementárnu povahu medzi „žehličkou“ a „žehliacou doskou“; táto komplementárnosť neexistuje v momente ich nadobudnutia, ale iba v momente ich použitia.
- 28 Nakoniec žalobkyňa napáda tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého slovo „dieselit“ môže byť spotrebiteľom vyložené ako talianska verzia ochrannej známky DIESEL, alebo jej „webová verzia“. V skutočnosti spotrebiteľ žehliacich dosiek a potrieb pre domácnosť nie je dotknutý internetovým marketingom. Navyše, keďže všeobecná známosť ochranných známok DIESEL sa týka iného odvetvia ako odvetvia skúmaného v danom prípade, konkrétne športového oblečenia a oblečenia pre mladých, týka sa preto kategórie spotrebiteľov, ktorí nie sú v žiadnom prípade zhodní s časťou verejnosti, ktorá sa zaujíma o domáce potreby.

- 29 ÚHVT tvrdí, že odvolací senát dôvodne prijal záver, že, berúc do úvahy vnútornú povahu skorších ochranných znáмок a ich značnú podobnosť, rovnako ako zhodnosť alebo podobnosť prihlasovaných výrobkov v cieľovej skupine verejnosti na území, na ktorom sú skoršie ochranné známky chránené, existuje pravdepodobnosť zámény.
- 30 ÚHVT sa domnieva, že sporné označenia DIESEL a DIESELIT nemajú vo vzťahu k predmetným výrobkom, ktoré sú zhodné, alebo prinajmenšom silne podobné, vôbec opisný význam. Následne, skoršie ochranné známky DIESEL môžu byť pre predmetné výrobky považované za silné ochranné známky.
- 31 Vedľajší účastník konania pripomína, po prvé, že jeho ochranné známky získali v priebehu rokov značnú všeobecnú známosť pre neformálne oblečenie (takzvané „casual“). Následne boli rozšírené na množstvo iných kategórií výrobkov, pretože vedľajší účastník konania zvýšil a rozšíril svoju výrobu. Napriek tomu pripomína, že svoje námietky zakladal na existencii dvoch skorších zápisov, a nie na všeobecnej známosti, ktorú iba spomenul v rámci konania pred odvolacím senátom.
- 32 Čo sa týka vymedzenia dotknutej skupiny verejnosti, podľa vedľajšieho účastníka konania je potrebné sa zaoberať rozličnými osobami, možno zväčša ženského pohlavia, ale nie výlučne ženami v domácnosti, alebo osobami, ktoré nemajú znalosti z oblasti motorov. Musí byť preto vylúčené, aby si priemerný spotrebiteľ pri kúpe žehličky, zariadenia na výrobu pary pre žehličky, alebo žehliacej dosky mohol myslieť, že tieto tovary sú vybavené dieselovým motorom alebo že fungujú na palivo. Navyše, berúc do úvahy dôležitosť internetu, rovnako ako všeobecnú známosť ochranných znáмок DIESEL, prípona „it“ v označení DIESELIT môže byť väčšinou osôb považovaná za internetovú verziu označenia DIESEL.

## Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 33 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, „ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená“; je tiež špecifikované, že „pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“. Okrem toho, podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bod i) a ii) nariadenia č. 40/94 pod pojmom skoršie ochranné známky treba rozumieť ochranné známky Spoločenstva a ochranné známky zapísané v členskom štáte, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 34 Podľa judikatúry Súdneho dvora, týkajúcej sa výkladu Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), a Súdu prvého stupňa, týkajúcej sa nariadenia č. 40/94, pravdepodobnosť zámény predstavuje pravdepodobnosť, že verejnosť by sa mohla domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od ekonomicky prepojených podnikov [rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17; rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 25].
- 35 Pravdepodobnosť zámény u verejnosti musí byť posudzovaná celkovo, berúc do úvahy všetky faktory týkajúce sa konkrétneho prípadu (rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22; rozsudky Canon, bod 34 vyššie, bod 16, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 vyššie, bod 18; rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40; rozsudok Fifties, bod 34 vyššie, bod 26).

36 Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi prvkami branými do úvahy a najmä medzi podobnosťou ochranných známkov a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízky stupeň podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaný vysokou mierou podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak (rozsudok Canon, bod 34 vyššie, bod 17 a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 vyššie, bod 19). Vzájomná súvislosť medzi týmito faktormi sa prejavuje v siedmom odôvodnení nariadenia č. 40/94, podľa ktorého je potrebné vykladať pojem pravdepodobnosti vo vzťahu k pravdepodobnosti zámeny, ktorej posúdenie závisí na množstve faktorov a menovite na známosti ochrannej známky na trhu, asociáciách s používaným alebo zapísaným označením, ktoré by mohli byť vyvolávané, stupni podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označovanými tovarmi alebo službami (rozsudok Fifties, bod 34 vyššie, bod 27).

37 Z judikatúry medzi iným vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny je tým vyššia, čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky (rozsudky SABEL, bod 35 vyššie, bod 24 a Canon, bod 34 vyššie, bod 18) a musí sa konštatovať, či už vo vzťahu k vnútorným vlastnostiam ochrannej známky alebo vo vzťahu ku všeobecnej známosti s ňou spájanou [rozsudok Canon, bod 34 vyššie, bod 18; rozsudky Súdu prvého stupňa z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Zb. s. II-43, bod 34, a z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 42].

38 Vnímanie ochranných známkov priemerným spotrebiteľom predmetných tovarov alebo služieb má navyše v celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny určujúci význam. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nevenuje sa skúmaniu jej rôznych detailov (rozsudky SABEL, bod 35 vyššie, bod 23 a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 vyššie, bod 25). Na účely tohto celkového posúdenia musí byť priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov považovaný za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Okrem iného je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných ochranných známkov a musí sa

spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Je tiež potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 vyššie, bod 26).

- 39 V danom prípade označenie DIESEL je jednak zapísané v Taliansku ako národná ochranná známka pre všetky tovary patriace do tried 1 až 42, jednak je zapísané ÚHVT ako ochranná známka Spoločenstva pre všetky tovary a služby patriace do tried 11, 19, 20 a 21. Tovary uvádzané v prihláške ochrannej známky Spoločenstva patria do tried 7, 11 a 21. Relevantné územie pre analýzu pravdepodobnosti zámery je preto, čo sa týka tovarov patriacich do tried 11 a 21, tvorené celým Spoločenstvom a, čo sa týka tovarov patriacich do triedy 7, Talianskom. Okrem toho, berúc do úvahy, že predmetné tovary sú tovarmi bežnej spotreby, cieľovou skupinou verejnosti je priemerný spotrebiteľ, ktorý je považovaný za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.
- 40 Vo svetle vyššie uvedených úvah je potrebné vykonať porovnanie na jednej strane predmetných tovarov a na strane druhej sporných označení.

#### — O porovnaní tovarov

- 41 Čo sa týka porovnania predmetných tovarov je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry Súdneho dvora pri posudzovaní podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami, je potrebné zohľadniť všetky relevantné činitele, ktorými sa

vyznačuje vzťah medzi tovarmi alebo službami. Tieto činitele zahŕňajú predovšetkým ich povahu, miesto určenia, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter (rozsudok Canon, bod 34 vyššie, bod 23).

- 42 Je nutné konštatovať, že, keďže vedľajší účastník konania odkázal v prihláške svojej ochrannej známky v Taliansku na nadpisy všetkých tried, tento vnútroštátny zápis pokrýva všetky tovary patriace do týchto tried. Rovnako zápis Spoločenstva pokrýva všetky tovary, ktoré by mohli patriť do tried prihlasovaných na úrovni Spoločenstva, menovite triedy 11, 19, 20 a 21, berúc do úvahy to, že vedľajší účastník konania odkázal vo svojej prihláške na nadpisy týchto tried. Predmetné tovary musia byť preto na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny považované za zhodné.
- 43 Je preto potrebné konštatovať, rovnako ako to konštatoval odvolací senát v bode 16 napadnutého rozhodnutia, že tovary uvádzané v prihláške ochrannej známky a tovary chránené skoršími ochrannými známkami sú zhodné alebo podobné.

— O porovnaní označení

- 44 Pokiaľ ide o porovnanie označení, z ustálenej judikatúry vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti predmetných ochranných známk sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (rozsudok SABEL, bod 35 vyššie, bod 23 a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 vyššie, bod 25).

- 45 Je preto potrebné posúdiť, či miera podobnosti medzi spornými označeniami je dostatočne vysoká preto, aby sa mohla konštatovať existencia pravdepodobnosti zámieny medzi nimi. Na tento účel je potrebné reprodukovať obe označenia, nižšie:

DIESEL

DIESELIT

skoršia ochranná známka

prihlasovaná ochranná známka (červená)

- 46 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie, treba konštatovať, že označenie DIESEL je úplne včlenené do prihlasovanej ochrannej známky DIESELIT. Táto v porovnaní so skoršími ochrannými známkami obsahuje dodatočný slovný prvok, menovite príponu „it“. Samotné pridanie prípony „it“ k skorším ochranným známkam však nepostačuje na odstránenie vizuálnej podoby existujúcej medzi týmito dvomi označeniami.
- 47 Navyše, a ako konštatoval odvolací senát a vedľajší účastník konania, grafický prvok prihlasovanej ochrannej známky je vedľajší. V skutočnosti grafické znázornenie spočívajúce v reprodukcii slova „dieselit“ obvyklými a bežnými tlačnými písmenami v červenej farbe neumožní spotrebiteľovi obrátiť svoju pozornosť na iné grafické prvky prihlasovanej ochrannej známky, ako na písmená, z ktorých pozostáva.
- 48 Odvolací senát preto správne konštatoval, že sporné označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné.



49 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie, odvolací senát konštatoval (bod 23 napadnutého rozhodnutia), že:

„... prípona ‚it‘ ochrannej známky Spoločenstva nemení ideovú povahu ochrannej známky DIESEL, ktorá zostáva stále identifikovateľná ako jadro ochrannej známky žalobkyne. Výslovnosť slova ‚diesel‘ talianskym spotrebiteľom (ako ‚die‘ alebo ‚di‘) nie je dôležitá; toto slovo je prítomné v oboch označeniach a fonetický výsledok je teda, bez ohľadu na výslovnosť, rovnaký.“

50 Je potrebné konštatovať, že tvrdenia odvolacieho senátu sú správne. V skutočnosti obe označenia majú spoločných šesť prvých písmen (teda celé označenie DIESEL) a týchto šesť prvých písmen bude vyslovovaných rovnakým spôsobom, či už v Taliansku (pre triedu 7), alebo inde v Spoločenstve. Pripojenie prípony „it“ k označeniu žalobkyne nie je preto pri porovnávaní z fonetického hľadiska určujúcim.

51 Je teda potrebné konštatovať, že označenia, ktoré sú predmetom sporu, sú z fonetického hľadiska podobné.

52 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie sporných označení, je potrebné poznamenať, že odvolací senát nevykonal toto porovnanie dôkladne, ale obmedzil sa na zhodnotenie sémantického obsahu výrazu „diesel“. V tomto smere konštatoval, že skoršie ochranné známky DIESEL, používané pre predmetné tovary, sú ochranné známky vnútorne silné, ktoré nevykazujú žiadnu koncepčnú súvislosť s označovanými tovarmi.

- 53 Odvolací senát preto prijal záver, že skoršie ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Je potrebné pripomenúť, že vysoká rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť konštatovaná buď z dôvodu vnútorných vlastností ochrannej známky, alebo z dôvodu všeobecnej známosti, ktorá je s ňou spojená. V danom prípade odvolací senát konštatoval vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom k vnútorným vlastnostiam ochranných znáмок DIESEL, vo vzťahu k tovarom, ktorých sa týka tento spor.
- 54 Čo sa týka tvrdenia žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát mal posúdiť opisný význam označenia DIESEL pre tovary uvedené v triedach 7, 11 a 21, medzi ktorými sa nachádzajú menovite „motory“, „spriahadlá a prevodové komponenty“, „poľnohospodárske náradie“ a „osvetľovacie zariadenia, vykurovacie zariadenia, zariadenia na výrobu pary, zariadenia na zásobovanie vodou“, je potrebné konštatovať, že posúdenie miery rozlišovacej spôsobilosti označenia DIESEL musí byť vykonané vo vzťahu k tovarom, na ktorých sa zakladajú námietky.
- 55 Treba poznamenať, že tovary prihlasované žalobkyňou sú v plnom rozsahu zahrnuté medzi tovary chránené skoršími ochrannými známkami. Preto stačí posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť iba vo vzťahu k „žehličkám“, „zariadeniam na výrobu pary pre žehličky“ a „žehliacim doskám“, prihlasovaným žalobkyňou, a netreba brať do úvahy iné tovary prihlásené vedľajším účastníkom konania, patriace do týchto tried, ako sú „stroje“ a „motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá)“.
- 56 Je potrebné konštatovať, že výraz „diesel“, ktorý označuje palivo alebo typ motora nie je pre „žehličky“, „zariadenia na výrobu pary pre žehličky“ a „žehliace dosky“ opisným. V tomto smere je potrebné sa stotožniť s analýzou odvolacieho senátu, podľa ktorej ochranné známky DIESEL používané pre tieto výrobky sú vnútorne silné ochranné známky, a preto existuje pravdepodobnosť zámemy, aj v prípade existencie variantov a modifikácií, ktoré zachovávajú podstatnú identitu týchto ochranných znáмок.

- 57 Preto treba konštatovať, že označenie DIESELIT môže byť považované za variant označenia DIESEL. V skutočnosti, pozornosť spotrebiteľa bude pútať rozpoznateľný výraz v označení DIESELIT, t. j. k výraz „diesel“, a tým bude spotrebiteľ predmetnému označeniu dávať rovnaký koncepčný význam ako skorším ochranným známkam. Toto posúdenie je platné pre Taliansko rovnako ako pre celé územie Spoločenstva. Pridanie prípony „it“ nestačí na odstránenie podoby z koncepčného hľadiska, pretože slovo „diesel“ v označení DIESELIT je dominujúce. Navyše, ako odvolací senát dôvodne uviedol v bode 24 napadnutého rozhodnutia, pripojenie prípony „it“ k označeniu žalobkyne môže prípadne vnuknúť spotrebiteľovi myšlienku, že existuje spojitosť medzi oboma označeniami a že označenie DIESELIT môže byť vnímané ako talianska verzia označenia DIESEL.
- 58 Následne je potrebné konštatovať, že existuje rovnako koncepčná podoba medzi spornými označeniami.
- 59 S prihliadnutím na všetky tieto prvky, je namieste konštatovanie, že miera podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami je dostatočne vysoká na to, aby sa cieľová skupina verejnosti mohla domnievať, že predmetné tovary pochádzajú od jedného podniku, prípadne od ekonomicky prepojených podnikov. Preto medzi týmito ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámény.
- 60 Čo sa týka tvrdenia žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát neodôvodnil svoje rozhodnutie o vysokej rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok DIESEL, stačí konštatovať, že z bodu 21 napadnutého rozhodnutia jasne vyplýva, že odvolací senát sa domnieval, že skoršie ochranné známky používané pre tovary v predmetnom spore, sú ochranné známky vnútorne silné a že nevykazujú žiadny priamy alebo nepriamy koncepčný vzťah s tovarmi, ktoré odlišujú, čo predstavuje v tomto smere dostatočné odôvodnenie.

- 61 Okrem toho, čo sa týka tvrdenia žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát mylne bral do úvahy všeobecnú známosť alebo dobré meno ochranných znáмок DIESEL, postačuje uviesť, že z bodu 12 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že:

„... tvrdenia [vedľajšieho účastníka konania] týkajúce sa celosvetového dobrého mena označenia a vzťahujúce sa k jeho skutočnému používaniu nie sú dôležité, nakoľko žiadny dôkaz o používaní nebol predložený a nebol prihlasovateľom podľa článku 43 ods. 2 [nariadenia č. 40/94] požadovaný a ani samotným [vedľajším účastníkom konania] nebol spontánne predložený. Predmetom posúdenia pravdepodobnosti zámeny môže následne byť len ochranná známka, tak ako je uvedená v prihláške ochranej známky Spoločenstva a skoršia ochranná známka uvedená v námietkach.“

- 62 Z týchto konštatovaní jasne vyplýva, že odvolací senát nebral do úvahy ani dobré meno ani všeobecnú známosť skorších ochranných znáмок DIESEL. Preto tvrdenie žalobkyne je nedôvodné.

- 63 S prihliadnutím na vyššie uvedené je potrebné zamietnuť prvý žalobný dôvod žalobkyne.

*O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94*

#### Tvrdenia účastníkov konania

- 64 Žalobkyňa tvrdí, že vedľajší účastník konania nepredložil žiadny dôkaz o skutočnom používaní skorších ochranných znáмок pre predmetné tovary a že z tohto dôvodu

mali byť námietky zamietnuté *ab initio*. V skutočnosti všeobecná známosť ochrannej známky sa obmedzuje na odevné odvetvie.

65 ÚHVT pripomína, že v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva alebo národnej ochrannej známky musí na žiadosť prihlasovateľa predložiť dôkaz o používaní. ÚHVT je podľa článku 74 nariadenia č. 40/94 povinný v priebehu konania týkajúceho sa relatívnych dôvodov zamietnutia obmedziť skúmanie na žiadosti a dôvody predložené účastníkmi konania. Žalobkyňa však opomenula predniesť takúto žiadosť. Podľa judikatúry Súd prvého stupňa nemôže brať do úvahy žiadosť, ktorá nebola predložená ani prejednaná pred odvolacím senátom. Na pojednávaní ÚHVT pripomenul, že keďže obdobie piatich rokov uvádzané v článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, týkajúce sa zápisu skoršej ochrannej známky, ešte neuplynulo, nemôže byť ešte požadovaný dôkaz o skutočnom používaní.

66 Vedľajší účastník konania pripomenul, že dôkazy, pokiaľ nie sú predložené spontánne, musia byť predložené v nadväznosti na žiadosť druhého účastníka konania, k čomu v danom prípade nedošlo. Čo sa týka zápisu ochrannej známky Spoločenstva DIESEL, povoleného 27. apríla 1999, keďže ešte neuplynula vyššie uvedená päťročná lehota, žalobkyňa nemôže v nijakom prípade žiadať žiadny dôkaz.

### Posúdenie Súdom prvého stupňa

67 Je potrebné pripomenúť, že podľa článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ak si to prihlasovateľ tak želá, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, bola skoršia ochranná známka Spoločenstva

uvedená v Spoločenstve do používania v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nepoužívania za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Podľa odseku 3 predmetného ustanovenia sa odsek 2 uplatňuje na skoršie národné ochranné známky, pričom používanie na území Spoločenstva je nahradené používaním na území členského štátu, v ktorom bola skoršia národná ochranná známka chránená.

68 V tomto prípade, ochranná známka Spoločenstva bola zapísaná 27. apríla 1999 a národná ochranná známka bola zapísaná 23. augusta 1996, zatiaľ čo prihláška označenia DIESELIT ako ochrannej známky spoločenstva bola zverejnená 12. júla 1999. Stačí preto konštatovať, že lehota piatich rokov k tomuto dátumu neuplynula ani pre skoršiu ochrannú známku Spoločenstva ani pre skoršiu národnú ochrannú známku. Z toho vyplýva, že dôkaz o skutočnom používaní nemohol byť ešte požadovaný a že skoršie ochranné známky mali byť považované za používané.

69 V dôsledku toho je potrebné zamietnuť druhý žalobný dôvod žalobkyne.

*O treťom subsidiárnom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94*

70 Žalobkyňa subsidiárne tvrdí, že platnému zapísaniu označenia DIESEL ako ochrannej známky Spoločenstva pre triedy 11 a 21 a ako národnej ochrannej známky pre triedu 7 bráni existencia absolútnych dôvodov pre zamietnutie.

- 71 Je potrebné uviesť, že žalobkyňa sa nemôže v rámci námietkového konania dovoliavať absolútneho dôvodu pre zamietnutie platného zápisu označenia vnútroštátnym úradom priemyselného vlastníctva alebo ÚHVT. V skutočnosti je potrebné pripomenúť, že absolútne dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 nariadenia č. 40/94 nemôžu byť v rámci námietkového konania skúmané a že tento článok sa nenachádza medzi ustanoveniami, vo vzťahu ku ktorým musí byť posudzovaná zákonnosť napadnutého rozhodnutia [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Durferrit/ÚHVT — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb. s. II-1589, body 72 a 75]. Pokiaľ sa žalobkyňa domnieva, že ochranná známka DIESEL bola zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 nariadenia č. 40/94, mala podať návrh na vyhlásenie neplatnosti skoršej ochrannej známky Spoločenstva podľa článku 51 tohto nariadenia. Navyše platnosť zápisu označenia ako národnej ochrannej známky nemôže byť napádaná v rámci konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva, ale výlučne v rámci konania o výmaze ochrannej známky vedeného v členskom štáte [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 55].

- 72 Tretí žalobný dôvod žalobkyne je preto potrebné zamietnuť.

- 73 Za týchto okolností je potrebné zamietnuť žalobu v plnom rozsahu.

## O trovách

- 74 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat ju na náhradu trov konania ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania, v súlade s ich návrhmi.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.**

Legal

Tiili

Vilaras

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 30. júna 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

H. Legal