

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

30. června 2004*

Ve věci T-186/02,

BMI Bertollo Srl, se sídlem v Pianezze San Lorenzo (Itálie), zastoupená F. Tedeschinim, M. Pinnaròem, P. Santerem, V. Corbedduem a M. Bertuccellim, advokáty, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému O. Montaltem, jako zmocněncem,

žalovanému,

příčemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím jako vedlejší účastník před Soudem, je

* Jednací jazyk: itaština.

Diesel SpA, se sídlem v Molveně (Itálie), zastoupená G. Bozzolou a C. Bellomunnem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 19. března 2002 (věc R 525/2001-3) týkajícímu se námitkového řízení mezi BMI Bertollo Srl a Diesel SpA,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, V. Tiili a M. Vilaras, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor; náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s ohledem na žalobu doručenou kanceláři Soudu dne 14. června 2002,

s ohledem na žalobní odpověď doručenou kanceláři Soudu dne 8. listopadu 2002,

s ohledem na žalobní odpověď vedlejšího účastníka Diesel SpA doručenou kanceláři Soudu dne 31. října 2002,

po jednání konaném dne 4. února 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 17. července 1998 podala BMI Bertollo Srl na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1), ve znění pozdějších předpisů, přihlášku ochranné známky u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je níže reprodukované označení, které je podle popisu barev obsaženého v přihlášce červené barvy.

DIESELIT

- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován spadají do tříd 7, 11 a 21 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:

— třída 7: „Žehličky“;

— třída 11: „Kotle pro žehličky (ani stroje, ani části strojů)“;

— třída 21: „Žehlicí prkna“

4 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 55/99 ze dne 12. července 1999.

5 Dne 7. října 1999 podala společnost Diesel SpA na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu této ochranné známky Společenství. Námitky byly podány proti všem výrobkům uvedeným v přihlášce ochranné známky. Důvodem dovolávaným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Námitky byly odůvodněny jednak existencí národní ochranné známky č. 686092, zapsané v Itálii dne 23. srpna 1996 pro označení všech výrobků a služeb tříd 1 až 42 výše uvedené Niceské dohody, a jednak existencí ochranné známky Společenství č. 743401, zapsané dne 27. dubna 1999 pro označení všech výrobků tříd 11, 19, 20 a 21 této dohody. Tyto dvě starší ochranné známky (dále jen „starší ochranné známky“) jsou tvořeny slovním označením DIESEL.

6 Námitky byly odůvodněny uvedením části výrobků a služeb, na které se vztahují starší ochranné známky, tedy:

— třída 7: „Stroje a obráběcí stroje; motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla); spojky a transmisní zařízení s výjimkou těch pro pozemní vozidla; zemědělské nástroje, kromě nástrojů poháněných ručně; líhne pro vejce“;

- třída 11: „Přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, pro vaření, přístroje chladicí, pro sušení, ventilaci, rozvod vody a sanitární zařízení“;

 - třída 21: „Kuchyňské potřeby a nádoby pro domácnost nebo kuchyň (nikoliv z drahých kovů ani postříbřených nebo pozlacených kovů); hřebeny a mycí houby; kartáče (s výjimkou štětců); materiály pro výrobu kartáčů; čisticí potřeby; drátky na čištění parket; sklo surové nebo opracované (s výjimkou stavebního skla); sklo, porcelán a majolika neobsažené v jiných třídách“.
- 7 Rozhodnutím ze dne 28. února 2001 vyhovělo námitkové oddělení námitkám, a v důsledku toho zamítlo zápis přihlášené ochranné známky z důvodu, že v Itálii existuje nebezpečí záměny pro výrobky náležející do tříd 11 a 21 a že vzhledem k výrazné podobnosti mezi označeními a vztahem mezi označeními a výrobky posuzovanými z hlediska záměny existuje rovněž nebezpečí záměny pro „žehličky“ žalobkyně, které vykazují určitou podobnost s výrobky vedlejšího účastníka.
- 8 Dne 8. května 2001 podala žalobkyně na základě článku 59 nařízení č. 40/94 odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM.
- 9 Rozhodnutím ze dne 19. března 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí“) třetí odvolací senát odvolání zamítl. Senát měl v podstatě za to, že s přihlédnutím k inherentní povaze starších ochranných známek a silné podobnosti mezi ochrannými známkami, jakož i k totožnosti nebo podobnosti mezi požadovanými výrobky existuje ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nebezpečí záměny u příslušné veřejnosti na území, na kterém jsou starší ochranné známky chráněny.

Návrhy účastníků řízení

10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- vyhověl přihlášce ochranné známky Společenství.

11 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

12 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

- potvrdil napadené rozhodnutí a zamítl žádost o zápis ochranné známky DIESELIT;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

- 13 Na jednání se žalobkyně vzdala druhé části svého žalobního návrhu směřující k tomu, aby byl nařízen zápis přihlášené ochranné známky, což vzal Soud na vědomí v protokolu o jednání.

Právní otázky

- 14 Žalobkyně se v podstatě dovolává tří žalobních důvodů vycházejících v dále uvedeném pořadí z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 téhož nařízení a podpůrně z porušení čl. 7 odst. 1 téhož nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

Tvrzení účastníků řízení

- 15 Žalobkyně zaprvé uplatňuje, že v rozporu s tím, co konstatoval odvolací senát, nemají starší ochranné známky DIESEL vysokou rozlišovací způsobilost ve vztahu k druhu výrobků, jichž se týkají.

- 16 Jestliže běžně užívaný výraz jako slovo „diesel“ nutně nevykazuje přímou lexikální souvislost s některými požadovanými výrobky, například s oblečením, může podle žalobkyně naopak napovídat o pojmové nebo lexikální souvislosti, pokud se vztahuje k výrobkům náležejícím do jiných tříd rovněž požadovaných pro totéž označení, například k druhům strojů, vzhledem k tomu, že slovo „diesel“ označuje druh motoru. Podle žalobkyně měl odvolací senát zhodnotit popisný dosah označení DIESEL pro výrobky obsažené ve třídách 7, 11 a 21, mezi kterými se nachází zejména „motory“, „spojky a transmisní zařízení“, „zemědělské nástroje a nářadí“ a „přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, rozvod vody“, a měl uznat, že s těmito výrobky existuje lexikální souvislost nebo popisná konotace.
- 17 Podle žalobkyně tudíž ochranná známka tvořená slovem „diesel“, pokud je spojována s náčiním nebo nářadím tvořeným „stroji“, získává druhovou a čistě popisnou konotaci evokující zcela přirozenou a běžnou souvislost mezi výrobky a označením. Popisná ochranná známka je slabou ochrannou známkou, je-li jí přiznána minimální rozlišovací způsobilost, a tudíž minimální ochrana v případě údajné záměny s jinou ochrannou známkou. Zvláště nelze slabé ochranné známce přiznat výlučnou a úplnou ochranu, pokud k označení, o které se jedná, jsou připojeny varianty nebo úpravy běžně užívaných výrazů, jako je tomu v projednávaném případě u označení DIESELIT. Žalobkyně odkazuje na vnitrostátní judikaturu, podle které jsou slabými ochrannými známkami označení pojmově související s výrobky nebo ta, tvořená běžně užívanými výrazy, které si nelze výlučně a úplně přivlastnit. Žalobkyně připomíná, že ze širší působnosti ochranné známky Společenství vyplývá, že je ještě přísněji zakázáno zapsat druhová a popisná jména a označení, která jsou součástí slovní zásoby různých členských států.
- 18 Žalobkyně dodává, že u dotyčné veřejnosti tvořené například ženami v domácnosti, které mají obecně málo znalostí z oblasti motorů všech druhů, by označení DIESEL spojované s náčiním a stroji pro domácnost mohlo evokovat čistě popisnou souvislost.

- 19 Podle žalobkyně, aby byla ochranná známka posouzena jako silná, nesmí v mínění spotřebitelů existovat vztah mezi touto ochrannou známkou a výrazy označujícími výrobky, pro které se používá. Aby ochranná známka získala ochranu, nesmí se shodovat ani s druhovým popisem výrobku, na který se vztahuje, ani s popisem odlišného výrobku, který by přesto spotřebitelé mohli přirovnávat nebo spojovat s prvním výrobkem.
- 20 Podle žalobkyně tedy toto tvrzení, podle kterého starší ochranné známky DIESEL představují silné ochranné známky, i když jsou spojovány s výrobky, které mohou u referenčního vzorku veřejnosti evokovat souvislost s významem slova, předpokládá srovnání jednotlivých výrobků, na které odvolací senát odkazoval, ale které neprovedl.
- 21 Stanovení zásady bez vysvětlení však činí napadené rozhodnutí pro nedostatek odůvodnění protiprávním. Pro žalobkyni je podle jejího vyjádření ve skutečnosti nemožné určit důvody, proč byla stanovená zásada použita, a stejně tak je nemožné rekonstruovat uvažování, které k napadenému rozhodnutí vedlo.
- 22 Žalobkyně zadruhé uplatňuje, že zde neexistuje fonetická a vizuální podobnost mezi přihlášenou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami.
- 23 Co se týče fonetického srovnání, označení DIESELIT může být, zvláště v případě cílové části veřejnosti, vysloveno dvěma způsoby („dízelit“ nebo „dízelit“). Vzhledem k tomu, že italština má nezučné přízvuky, nezávislé na italské nebo anglosaské výslovnosti slova, vede podle žalobkyně fonetika v každém případě ke zcela rozdílnému způsobu vyslovení slova „diesel“. Pokud bychom chtěli vyznačit všechny nezučné a neviditelné přízvuky, které italský jazyk při výslovnosti slova „diesel“ gramaticky ukládá, bylo by třeba psát „dízel“, zatímco slovo „dieselit“ by se muselo psát „dízelit“.

- 24 Co se týče vizuálního srovnání, žalobkyně připomíná, že pro starší ochranné známky jsou použita jednoduchá a obyčejná tiskací písma (Times New Roman), zatímco pro označení DIESELIT jsou použita zcela jiná písma.
- 25 Žalobkyně zatřetí zpochybňuje posouzení provedená v napadeném rozhodnutí týkající se údajné podobnosti výrobků.
- 26 Žalobkyně v tomto ohledu uplatňuje, že rozdíl mezi kategorií „kotle pro žehličky (ani stroje, ani části strojů)“, do níž odvolací senát zahrnul výrobek, jehož zápis byl požadován, a kategorií „přístroje na výrobu páry“, je zjevný, protože kotle pro žehličky nevyrábějí páru, pokud nejsou připojeny ke stroji určenému k tomu účelu.
- 27 Žalobkyně rovněž zpochybňuje spojování „žehlicího prkna“ s „kuchyňskými potřebami a nádobami pro domácnost nebo kuchyň“. Stejně tak zpochybňuje údajně doplňkovou povahu „žehličky“ a „žehlicího prkna“; tato doplňkovost neexistuje v okamžiku jejich nabytí, ale pouze v okamžiku jejich užívání.
- 28 Konečně žalobkyně zpochybňuje tvrzení odvolacího senátu, že slovo „dieselit“ může být spotřebitelem vykládáno jako italská verze ochranné známky DIESEL nebo její „webová verze“. Ve skutečnosti se trh s informatikou spotřebitele žehliček nebo potřeb pro domácnost bezprostředně nedotýká. Navíc, jelikož se proslulost ochranných známek DIESEL týká odvětví odlišných od odvětví zkoumaného v projednávaném případě, tedy sportovního oblečení a oblečení pro mladé, týká se tedy kategorie spotřebitelů, která není v žádném případě shodná s částí veřejnosti, která se zajímá o potřeby pro domácnost.

- 29 OHIM tvrdí, že odvolací senát byl oprávněn mít za to, s přihlédnutím k inherentní povaze starších ochranných známek a jejich silné podobnosti, jakož i k totožnosti nebo podobnosti požadovaných výrobků, že existuje nebezpečí záměny u referenční části veřejnosti na území, na kterém jsou starší ochranné známky chráněny.
- 30 OHIM má za to, že kolidující označení, DIESEL a DIESELIT, nejsou ve vztahu k výrobkům, o které se jedná a které jsou totožné nebo přinejmenším silně podobné, nijak popisné. V důsledku toho mohou být starší ochranné známky DIESEL pro dotčené výrobky uznány jako silné ochranné známky.
- 31 Vedlejší účastník nejprve připomíná, že jeho ochranné známky získaly během let značnou světovou proslulost pro neformální oblečení (nazývané „casual“). Byly následně rozšířeny na mnohé jiné kategorie výrobků vzhledem k tomu, že vedlejší účastník zvýšil a diverzifikoval svoji výrobu. Nicméně připomíná, že jeho námitky byly odůvodněny předchozí existencí dvou zápisů, a nikoli proslulostí, kterou zmínil pouze v rámci řízení před odvolacím senátem.
- 32 Co se týče vymezení dotčené veřejnosti, podle vedlejšího účastníka se může jednat o rozdílné osoby, možná ve většině případů ženského pohlaví, ale ne výlučně o ženy v domácnosti nebo osoby, které nemají znalosti v oblasti motorů. Je tedy vyloučeno, že by si průměrný spotřebitel při koupi žehličky, kotle pro žehličky nebo žehlicího prkna mohl myslet, že tyto výrobky jsou vybaveny dieselovým motorem nebo fungují na palivo. Mimoto vzhledem k obsáhlosti internetu, jakož i proslulosti ochranných známek DIESEL může být přípona „it“ v označení DIESELIT vykládána většinou osob jako internetová verze DIESELu.

Závěry Soudu

- 33 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, „pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna“; je rovněž upřesněno, že „nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“. Kromě toho je třeba na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) bodů i) a ii) nařízení č. 40/94 rozumět staršími ochrannými známkami ochranné známky Společenství a ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 34 Podle judikatury Soudního dvora týkající se výkladu směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst 1989 L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), a Soudu týkající se nařízení č. 40/94 představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že by se veřejnost mohla domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených [rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 29, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17; rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Oberhauser v. OHIM – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, s. II-4359, bod 25].
- 35 Nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posouzeno celkově s přihlédnutím ke všem relevantním prvkům projednávaného případu (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22; rozsudky Canon, bod 34 výše, bod 16, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 výše, bod 18; rozsudky Soudního dvora ze dne 22. června 2000, Marca Mode, C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 40; rozsudek Fifties, bod 34 výše, bod 26).

- 36 Toto celkové posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi prvky brány v úvahu, a zejména mezi podobností ochranných známek a podobností označených výrobků nebo služeb. Nízký stupeň podobnosti mezi označenými výrobky nebo službami tak může být vynahrazen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak (rozsudky Canon, bod 34 výše, bod 17, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 výše, bod 19). Vzájemná závislost mezi těmito prvky je vyjádřena v bodu 7 odůvodnění nařízení č. 40/94, podle kterého je třeba pojem podobnosti vykládat ve vztahu k nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označenými výrobky či službami (rozsudek Fifties, bod 34 výše, bod 27).
- 37 Z judikatury mimoto vyplývá, že nebezpečí záměny je tím vyšší, čím se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky jeví důležitější (rozsudky SABEL, bod 35 výše, bod 24, a Canon, bod 34 výše, bod 18), s tím, že nebezpečí záměny musí být konstatováno buď vzhledem k vnitřním vlastnostem ochranné známky, nebo z důvodu proslulosti, která je s ní spojena [rozsudek Canon, bod 34 výše, bod 18; rozsudky Soudu ze dne 15. ledna 2003, Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, s. II-43, bod 34, a ze dne 22. října 2003, Nakladatelství Albert René v. OHIM – Trucco (Starix), T-311/01, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 42].
- 38 Kromě toho vnímání ochranných známek, které má průměrný spotřebitel dotčených výrobků nebo služeb, hraje určující úlohu při celkovém posouzení nebezpečí záměny. Průměrný spotřebitel totiž obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nevěnuje se zkoumání různých podrobností (rozsudky SABEL, bod 35 výše, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 výše, bod 25). Pro účely tohoto celkového posouzení musí být průměrný spotřebitel dotčených výrobků považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Kromě toho je třeba přihlídnout ke skutečnosti, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost provést přímé srovnání různých ochranných známek, ale musí se spolehnout na

jejich nedokonalý obraz, který si uchoval v paměti. Je rovněž namístě brát v úvahu skutečnost, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb (rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 výše, bod 26).

- 39 V projednávaném případě je označení DIESEL zapsáno jednak v Itálii jako národní ochranná známka pro všechny výrobky a služby tříd 1 až 42 a jednak u OHIM jako ochranná známka Společenství pro všechny výrobky zahrnuté do tříd 11, 19, 20 a 21. Výrobky, na které se vztahuje přihláška ochranné známky Společenství, jsou zahrnuty do tříd 7, 11 a 21. Relevantní území z hlediska rozboru nebezpečí záměny je tudíž tvořeno celým Společenstvím, co se týče výrobků zahrnutých do tříd 11 a 21, a Itálií, co se týče výrobků zahrnutých do třídy 7. Kromě toho vzhledem k tomu, že dotčené výrobky jsou výrobky běžné spotřeby, je cílovou částí veřejnosti průměrný spotřebitel, který je považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného.
- 40 Ve světle výše uvedených úvah je namístě provést jednak srovnání dotčených výrobků a jednak kolidujících označení.

— Ke srovnání výrobků

- 41 Co se týče srovnání dotčených výrobků je třeba připomenout, že podle judikatury Soudního dvora je pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami namístě přihlédnout ke všem relevantním prvkům, které charakterizují jejich vztah.

Tyto prvky zahrnují především jejich povahu, určení a užívání, jakož i to, zda si konkurují, nebo se doplňují (rozsudek Canon, bod 34 výše, bod 23).

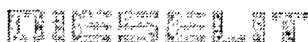
- 42 Je nutno konstatovat, že vzhledem k tomu, že vedlejší účastník odkázal ve své přihlášce ochranné známky v Itálii na nadpisy všech tříd, její národní zápis pokrývá všechny výrobky, které mohou být zahrnuty do těchto tříd. Také její zápis Společenství pokrývá všechny výrobky, které mohou být zahrnuty do tříd požadovaných na úrovni Společenství, tj. třídy 11, 19, 20 a 21, vzhledem k tomu, že vedlejší účastník ve své přihlášce odkázal na nadpisy těchto tříd. Tudíž musejí být výrobky, o které se jedná, považovány pro účely posouzení nebezpečí záměny za totožné.
- 43 Je proto třeba učinit závěr, stejně jako odvolací senát v bodě 16 napadeného rozhodnutí, že výrobky, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, a výrobky chráněné staršími ochrannými známkami jsou totožné nebo podobné.

— Ke srovnání označení

- 44 Co se týče srovnání označení, z judikatury vyplývá, že celkové posouzení nebezpečí záměny musí být, co se týče vizuální, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno celkovém dojmu, který vytvářejí, především s přihlédnutím k rozlišujícím a charakteristickým prvkům (rozsudky SABEL, bod 35 výše, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 34 výše, bod 25).

- 45 Je tedy třeba přezkoumat, zda stupeň podobnosti mezi dotčenými označeními je dostatečně vysoký, aby bylo možné mít za to, že mezi nimi existuje nebezpečí záměny. Za tímto účelem je třeba níže reprodukovat obě označení:

DIESEL



starší ochranné známky

přihlášená ochranná známka (červená)

- 46 Co se týče vizuálního srovnání, je namístě konstatovat, že označení DIESEL je zcela zahrnuto do přihlášené ochranné známky DIESELIT. Tato ochranná známka obsahuje dodatečný slovní prvek ve srovnání se staršími ochrannými známkami, tedy příponu „it“. Avšak pouhé přidání přípony „it“ ke starším ochranným známkám nestačí k tomu, aby byla odstraněna vizuální podobnost, která existuje mezi těmito dvěma označeními.
- 47 Mimoto obrazový prvek přihlášené ochranné známky je nevýznamný, jak to konstatoval odvolací senát a vedlejší účastník. Ve skutečnosti grafické znázornění, které spočívá v reprodukci spíše běžných a obyčejných tiskacích písmen v červené barvě údaje „dieselit“, neumožní spotřebiteli, aby soustředil svoji pozornost na jiné obrazové prvky přihlášené ochranné známky než na písmena, která ji tvoří.
- 48 Odvolací senát měl proto správně za to, že kolidující označení jsou z vizuálního hlediska podobná.

- 49 Co se týče fonetického srovnání, odvolací soud potvrdil (bod 23 napadeného rozhodnutí), že:

„[...] přípona ‚it‘ ochranné známky Společenství nemění ideový druh ochranné známky DIESEL, která je stále rozpoznatelná jako kmen slova ochranné známky žalobkyně. Výslovnost italského spotřebitele (‚dīe‘ nebo ‚dī‘) slova ‚diesel‘ není důležitá; toto slovo se nachází v obou označeních, a tudíž je fonetický výsledek týž, bez ohledu na výslovnost.“

- 50 Je třeba konstatovat, že tvrzení odvolacího senátu je správné. Ve skutečnosti mají obě označení společných šest prvních písmen (tedy celé označení DIESEL) a těchto šest prvních písmen bude vyslovováno stejným způsobem jak v Itálii (pro třídu 7), tak jinde ve Společenství. Proto připojení přípony „it“ k označení žalobkyně není při srovnání z fonetického hlediska určující.

- 51 Proto je namíste konstatovat, že kolidující označení jsou z fonetického hlediska podobná.

- 52 Co se týče pojmového srovnání kolidujících označení, je třeba poznamenat, že odvolací senát neprovedl takové srovnání, ale omezil se na hodnocení sémantického obsahu výrazu „diesel“. V tomto ohledu konstatoval, že starší ochranné známky DIESEL používané pro výrobky, o které se jedná, jsou ochranné známky vnitřně silné, jelikož nevykazují žádný pojmový vztah s výrobky, které odlišují (bod 21 napadeného rozhodnutí).

- 53 Proto odvolací senát rozhodl, že starší ochranné známky mají spíše vysokou rozlišovací způsobilost. Je třeba připomenout, že vysoká rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být konstatována buď vzhledem k vnitřním vlastnostem ochranné známky, nebo z důvodu proslulosti, která je s ní spojena. V projednávaném případě odvolací senát konstatoval vysokou rozlišovací způsobilost vzhledem k vnitřním vlastnostem ochranných známek DIESEL ve vztahu k výrobkům, o které se jedná v projednávaném sporu.
- 54 Co se týče tvrzení žalobkyně, podle kterého měl odvolací senát ohodnotit popisný dosah označení DIESEL pro výrobky obsažené ve třídách 7, 11 a 21, mezi kterými se nachází zejména „motory“, „spojky a transmisní zařízení“, „zemědělské nástroje“ a „přístroje pro osvětlení, topení, výrobu páry, rozvod vody“, je třeba konstatovat, stejně jako konstatují OHIM a vedlejší účastník, že ohodnocení stupně rozlišovací způsobilosti označení DIESEL musí být učiněno ve vztahu k výrobkům, které žalobkyně uvádí pro odůvodnění námitek.
- 55 Je namístě připomenout, že výrobky požadované žalobkyní jsou zcela zahrnuty mezi výrobky chráněné staršími ochrannými známkami. Proto stačí ohodnotit rozlišovací způsobilost pouze ve vztahu k „žehličkám“, „kotlům pro žehličky“ a „žehlicím prknům“ požadovaným žalobkyní a není namístě přihlédnout rovněž k jiným výrobkům požadovaným vedlejším účastníkem a náležejícím k těmto třídám, jako jsou „stroje“ a „motory (s výjimkou motorů pro pozemní vozidla)“.
- 56 Je třeba konstatovat, že výraz „diesel“, který označuje pohonnou látku nebo druh motoru, není nijak popisný pro „žehličky“, „kotle pro žehličky“ a „žehlicí prkna“. V tomto ohledu je namístě souhlasit s rozbořem odvolacího senátu, podle kterého jsou ochranné známky DIESEL používané pro tyto výrobky vnitřně silně ochranné známky, a proto existuje nebezpečí záměny i v případě existence variant a úprav, které ponechávají nedotčenou základní totožnost těchto ochranných známek.

- 57 Je tedy namístě konstatovat, že označení DIESELIT může být považováno za variantu označení DIESEL. Ve skutečnosti bude pozornost spotřebitele přitahována k rozpoznatelnému výrazu v označení DIESELIT, tedy výrazu „diesel“, a proto spotřebitel bude tomuto označení přiřkládat stejný význam jako starším ochranným známkám. Toto posouzení platí pro Itálii, stejně jako pro celé území Společenství. Připojení přípony „it“ není dostatečné, aby odstranilo podobnost z hlediska pojmového vzhledem k tomu, že slovo „diesel“ je pro označení DIESELIT charakteristické. Kromě toho, a jak to odvolací senát správně uvedl v bodu 24 napadeného rozhodnutí, připojení přípony „it“ k označení žalobkyně by případně mohlo spotřebiteli vnuknout myšlenku, že existuje souvislost mezi oběma označeními vzhledem k tomu, že označení DIESELIT může být vnímáno jako italská verze označení DIESEL.
- 58 V důsledku toho je třeba konstatovat, že mezi kolidujícími označeními existuje rovněž pojmová podobnost.
- 59 S ohledem na výše uvedené je namístě konstatovat, že stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami je dostatečně vysoký na to, aby se cílová část veřejnosti mohla domnívat, že dotčené výrobky pocházejí od stejného podniku nebo případně od podniků hospodářsky propojených. Proto mezi těmito ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.
- 60 Co se týče tvrzení žalobkyně, že odvolací senát neodůvodnil své tvrzení, podle něhož starší ochranné známky DIESEL mají vysokou rozlišovací způsobilost, stačí konstatovat, že z bodu 21 napadeného rozhodnutí jasně vyplývá, že odvolací senát měl za to, že starší ochranné známky používané pro výrobky, o které se jedná v projednávaném sporu, jsou vnitřně silné ochranné známky, jelikož nevykazují žádný pojmový přímý, nebo nepřímý vztah s výrobky, které odlišují, což představuje v tomto ohledu dostatečné odůvodnění.

- 61 Kromě toho, co se týče tvrzení žalobkyně, podle kterého odvolací senát nesprávně přihlédl k proslulosti nebo dobrému jménu ochranných známek DIESEL, je třeba uvést, že z bodu 12 napadeného rozhodnutí vyplývá, že:

„[...] tvrzení [vedlejšího účastníka] týkající se celosvětového dobrého jména označení a vztahující se k jeho skutečnému užívání nejsou důležitá vzhledem k tomu, že žádný důkaz o užívání nebyl poskytnut a přihlašovatelkou v souladu s čl. 43 odst. 2 [nařízení č. 40/94] vyžadován, ani nebyl samotným [vedlejším účastníkem] spontánně předložen. Předmětem posouzení nebezpečí záměny v důsledku toho může být jednak pouze ochranná známka tak, jak je uvedena v přihlášce ochranné známky Společenství, a jednak starší namítaná ochranná známka.“

- 62 Z těchto zjištění jasně vyplývá, že odvolací senát nepřihlédl ani k dobrému jménu, ani k proslulosti starších ochranných známek DIESEL. Proto postrádá tvrzení žalobkyně skutkový základ.

- 63 S ohledem na výše uvedené je třeba první žalobní důvod žalobkyně zamítnout.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94

Tvrzení účastníků řízení

- 64 Žalobkyně uplatňuje, že vedlejší účastník neposkytl žádný důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek pro výrobky tříd, o které se jedná, a proto měla

být námitka hned na počátku zamítnuta. Proslulost ochranné známky je ve skutečnosti omezena na oděvní odvětví.

65 OHIM připomíná, že v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 je majitel starší ochranné známky Společenství nebo národní ochranné známky povinen předložit na žádost přihlašovatele důkaz o užívání. OHIM je povinen omezit se v průběhu řízení týkajícího se relativních důvodů zamítnutí na základě článku 74 nařízení č. 40/94 na zkoumání skutečností, důvodů a návrhů přednesených účastníky. Žalobkyně ovšem opomněla přednést uvedenou žádost. Soud podle judikatury nemůže vzít v úvahu návrh, který nebyl předložen ani projednán před odvolacím senátem. Na jednání OHIM připomenul, že vzhledem k tomu, že lhůta pěti let stanovená v čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 týkající se zápisu starší ochranné známky dosud neuplynula, předložení důkazu o skutečném užívání nemohlo být ještě požadováno.

66 Vedlejší účastník připomíná, že důkazy o užívání musí být předloženy, pokud nejsou poskytnuty spontánně, až v návaznosti na žádost dalšího účastníka, což se v projednávaném případě nestalo. Co se týče zápisu Společenství ochranné známky DIESEL, povoleného dne 27. dubna 1999, vzhledem k tomu, že výše uvedená lhůta pěti let dosud neuplynula, žalobkyně nemůže v žádném případě žádat předložení důkazu.

Závěry Soudu

67 Je namístě připomenout, že na základě čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 je na žádost přihlašovatele majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství

skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Na základě odstavce 3 téhož článku se odstavec 2 vztahuje i na starší národní ochranné známky, přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.

68 V projednávaném případě byla starší ochranná známka zapsána dne 27. dubna 1999 a starší národní známka dne 23. srpna 1996, zatímco přihláška označení DIESELIT jako ochranné známky Společenství byla zveřejněna dne 12. července 1999. Je tedy třeba konstatovat, že lhůta pěti let k tomuto datu neuplynula ani pro starší ochrannou známku Společenství, ani pro starší národní známku. Z toho vyplývá, že předložení důkazu o skutečném užívání nemohlo být dosud požadováno a že starší ochranné známky měly být považovány za užívané.

69 V důsledku toho je třeba druhý žalobní důvod žalobkyně zamítnout.

K třetímu žalobnímu důvodu, uvedenému podpůrně, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94

70 Žalobkyně podpůrně tvrdí, že existence absolutního důvodu pro zamítnutí brání platnému zápisu označení DIESEL pro třídy 11 a 21 jako ochranné známky Společenství a zápisu pro třídu 7 jako národní ochranné známky.

- 71 Je třeba uvést, že žalobkyně se nemůže v rámci námitkového řízení dovolávat absolutního důvodu zamítnutí bránícímu platnému zápisu označení národním úřadem nebo OHIM. Ve skutečnosti je třeba připomenout, že absolutní důvody pro zamítnutí uvedené v článku 7 nařízení č. 40/94 nemohou být zkoumány v rámci námitkového řízení a že se tento článek nenachází mezi ustanoveními, s ohledem na které musí být posouzena legalita napadeného rozhodnutí [rozsudek Soudu ze dne 9. dubna 2003, *Durferrit v. OHIM – Kolene (NU-TRIDE)*, T-224/01, Recueil, s. II-1589, body 72 a 75]. Jestliže má žalobkyně za to, že ochranná známka DIESEL byla zapsána v rozporu s ustanoveními článku 7 nařízení č. 40/94, měla na základě článku 51 tohoto nařízení přednést návrh na prohlášení neplatnosti starší ochranné známky Společenství. Mimoto platnost zápisu označení jako národní ochranné známky nemůže být zpochybněna v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, ale jedině v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotyčném členském státě (rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002 *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 55).
- 72 Je proto třeba třetí žalobní důvod žalobkyně zamítnout.
- 73 Za těchto okolností je třeba žalobu zamítnout v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 74 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namísto uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM a vedlejšího účastníka.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) Žaloba se zamítá.
- 2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Legal

Tiili

Vilaras

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání konaném v Lucemburku dne 30. června 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

H. Legal