

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)
den 30 juni 2004 *

I mål T-186/02,

BMI Bertollo Srl, Pianezze San Lorenzo (Italien), företrätt av advokaterna F. Tedeschini, M. Pinnarò, P. Santer, V. Corbeddu och M. Bertucelli, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Montalto, i egenskap av ombud,

svarande,

den andra parten i förfarandet inför harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, vilken yttrat sig i målet vid förstainstansrätten, var:

* Rättegångsspråk: italienska.

Diesel SpA, Molvena (Italien), företrätt av advokaterna G. Bozzola och C. Bellomunno,

angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd fattade den 19 mars 2002 (ärende R 525/2001-3) i ett invändningsförfarande mellan BMI Bertollo Srl och Diesel SpA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av den ansökan som ingavs till förstainstansrättens kansli den 14 juni 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som ingavs till förstainstansrättens kansli den 8 november 2002,

med beaktande av den svarsinlaga som intervenienten Diesel SpA ingav till förstainstansrättens kansli den 31 oktober 2002,

och efter förhandlingen den 4 februari 2004,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Den 17 juli 1998 ingav BMI Bertollo Srl, med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse, en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån).
- 2 Det varumärke som ansökan avser utgörs av följande kännetecken och är enligt den färgbeskrivning som bifogats registreringsansökan rött.

DIESELIT

- 3 Registreringsansökan avser varor i klasserna 7, 11 och 21 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, som för var och en av dessa klasser motsvarar följande beskrivning:

— Klass 7: "Strykjärn."

- Klass 11: "Ångpannor för strykning (varken maskiner eller maskindelar)."

 - Klass 21: "Strykbrädor."
- 4 Den 12 juli 1999 offentliggjordes registreringsansökan i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 55/99.
- 5 Den 7 oktober 1999 framställde bolaget Diesel SpA en invändning mot registreringen av detta gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Invändningen gällde samtliga varor i registreringsansökan. Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningen baserades på dels ett äldre nationellt varumärke som hade registrerats i Italien den 23 augusti 1996 under nr 686092 för samtliga varor och tjänster i klasserna 1–42 i den ovannämnda Niceöverenskommelsen, dels ett äldre gemenskapsvarumärke som hade registrerats den 27 april 1999 under nr 743401 för samtliga varor i klasserna 11, 19, 20 och 21 i nämnda överenskommelse. Dessa två äldre varumärken (nedan kallade de äldre varumärkena) utgörs av ordmärket DIESEL.
- 6 Invändningen avsåg vissa varor och tjänster som de äldre varumärkena omfattade, nämligen följande:
- Klass 7: "Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskin-kopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner."

— Klass 11: "Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål."

— Klass 21: "Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser."

7 Genom beslut av den 28 februari 2001 biföll invändningsenheten invändningen. I konsekvens därmed avslogs ansökan om registrering av varumärket med motiveringen att det i Italien förelåg en förväxlingsrisk med avseende på varorna i klasserna 11 och 21 och att det, med beaktande av den stora likheten mellan kännetecknen och sambandet mellan kännetecknen och varorna vid bedömningen av förväxlingsrisken, även förelåg en förväxlingsrisk med avseende på sökandens "strykjärn", som i viss mån liknar intervenientens varor.

8 Den 8 maj 2001 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr 40/94.

9 Genom beslut av den 19 mars 2002 (nedan kallat det omtvistade beslutet) avlog tredje överklagandenämnden överklagandet. Överklagandenämnden ansåg i huvudsak att det, med beaktande av de äldre varumärkenas inneboende egenskaper, den stora likheten mellan varumärkena och det förhållandet att de aktuella varorna var identiska eller av liknande slag, förelåg en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 hos målgruppen i det område där de äldre varumärkena åtnjuter skydd.

Parternas yrkanden

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogiltigförklara det omtvistade beslutet, och
 - bifalla ansökan om gemenskapsvarumärke.
- 11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
- ogilla talan, och
 - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 12 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall
- fastställa det omtvistade beslutet och avslå ansökan om registrering av varumärket DIESELIT, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

- 13 Sökanden har vid förhandlingen frånfallit sitt andra yrkande, som avser registrering av det varumärke som ansökan avser, vilket förstainstansrätten har fört till förhandlingsprotokollet.

Rättslig bedömning

- 14 Sökanden har åberopat tre grunder som avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, åsidosättande av artikel 43.2 och 43.3 i samma förordning och, i andra hand, åsidosättande av artikel 7.1 i samma förordning.

Den första grunden: Huruvida artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

- 15 Sökanden har för det första gjort gällande att de äldre varumärkena DIESEL, till skillnad från vad överklagandenämnden har konstaterat, inte äger någon stor särskiljningsförmåga i förhållande till de varuslag som berörs av dessa varumärken.

- 16 Sökanden anser nämligen att ett vanligt förekommande ord som ordet diesel inte nödvändigtvis har något direkt lexikaliskt samband med vissa av varorna, till exempel kläder, men att det kan ha ett begreppsmässigt eller lexikaliskt samband när det används med avseende på varor i andra klasser som också omfattas av samma kännetecken, till exempel maskintyper, eftersom ordet diesel betecknar en viss typ av motor. Överklagandenämnden borde enligt sökanden ha gjort en bedömning av hur beskrivande kännetecknet DIESEL är för varorna i klasserna 7, 11 och 21, vari ingår bland annat "motorer", "maskinkopplings- och transmissionsdelar", "jordbruksredskap" och "apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring och vattenförsörjning" och därmed ha tillstått att kännetecknet har ett lexikaliskt samband med eller en beskrivande bibetydelse när det gäller dessa varor.
- 17 Sökanden anser följaktligen att ett varumärke som består av ordet diesel får en generisk bibetydelse som är rent beskrivande när det förknippas med redskap eller verktyg som är "maskiner". Därmed uppstår ett fullständigt naturligt och okomplicerat samband mellan dessa varor och kännetecknet. Ett beskrivande varumärke är ett svagt varumärke, har mindre särskiljningsförmåga och åtnjuter således inte ett lika starkt skydd i fråga om risken för förväxling med ett annat varumärke. Framför allt är det omöjligt att få fullständig ensamrätt till ett svagt varumärke när kännetecknet, i likhet med det aktuella kännetecknet DIESELIT, utgör en variant på eller en modifiering av det vanligt förekommande ordet. Sökanden har hänvisat till nationell rättspraxis, enligt vilken svaga varumärken utgörs av kännetecknen som har ett begreppsmässigt samband med varorna eller består av vanligt förekommande ord som det inte går att få fullständig äganderätt till. Sökanden har erinrat om att gemenskapsvarumärkets vidare räckvidd gör att det uppställs ett ännu strängare förbud mot att registrera generiska och beskrivande ord och kännetecknen som ingår i de olika medlemsstaternas ordförråd.
- 18 Sökanden har tillagt att målgruppen, som exempelvis består av hemmafruar vilka i regel saknar djupare kunskaper om motorer av olika slag, kan uppfatta kännetecknet DIESEL som rent beskrivande när det används för redskap och maskiner för hushållsändamål.

- 19 Enligt sökanden kan ett varumärke endast kvalificeras som starkt om konsumenten inte kan se något samband mellan varumärket och de ord som används för att beteckna de varor som varumärket används för. För att erhålla skydd får varumärket inte sammanfalla med vare sig den generiska beskrivningen av den aktuella varan eller med beskrivningen av en annan vara, som konsumenterna kan likställa eller associera den förstnämnda varan med.

- 20 Sökanden anser följaktligen att påståendet att de äldre varumärkena DIESEL utgör starka varumärken även när de förknippas med varor som målgruppen kan förknippa med ordets betydelse, förutsätter att det görs en sådan jämförelse produkt för produkt som överklagandenämnden hänvisade till men inte gjorde.

- 21 En hänvisning till en princip utan någon förklaring medför att det omtvistade beslutet blir rättsstridigt på grund av otillräcklig motivering. Sökanden anser nämligen att den varken kan utvärdera skälen till att denna princip har tillämpats eller förstå det resonemang som ledde till att det omtvistade beslutet fattades.

- 22 Sökanden har för det andra gjort gällande att det inte finns några fonetiska eller visuella likheter mellan det varumärke som ansökan avser och de äldre varumärkena.

- 23 Beträffande den fonetiska jämförelsen kan kännetecknet DIESELIT, i synnerhet hos målgruppen, ge upphov till två olika fonetiska resultat (dieselit och diselit). Eftersom italienskan innehåller stumma ljud blir det fonetiska resultatet, oavsett om ordet uttalas på italienska eller engelska, enligt sökanden alltid något helt annat än ordet diesel. Om avsikten hade varit att återge samtliga stumma och osynliga ljud borde ordet diesel för uttalets skull, enligt italienska grammatikregler, ha stavats diisel, medan ordet dieselit borde ha stavats diëselit.

- 24 Beträffande den visuella jämförelsen har sökanden påpekat att de äldre varumärkena återges med vanliga enkla tryckbokstäver (Times New Roman), medan kännetecknet DIESELIT återges med ett helt annat typsnitt.
- 25 Sökanden har för det tredje ifrågasatt bedömningen av varornas påstådda likhet i det omtvistade beslutet.
- 26 I det avseendet har sökanden gjort gällande att skillnaden mellan "ångpannor för strykning (varken maskiner eller maskindelar)" och "apparater för ångalstring", till vilken kategori överklagandenämnden hänförde sökandens vara, är uppenbar. Den förstnämnda varan alstrar nämligen ingen ånga såvida den inte är kopplad till en maskin som är särskilt utformad för det ändamålet.
- 27 Sökanden har även ifrågasatt att "strykbrädor" skall associeras med "redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd". Även påståendet att "strykjärn" och "strykbrädor" skulle utgöra kompletterande varor har bestritts, eftersom de inte har en sådan karaktär när de inhandlas, utan enbart när de används.
- 28 Sökanden har slutligen bestritt överklagandenämndens påstående att konsumenterna skulle kunna uppfatta ordet dieselit som en italiensk version av varumärket DIESEL eller som dess "webbvariant". Konsumenter av strykjärn eller hushållsredskap berörs nämligen väldigt lite av datahandeln. Eftersom varumärkena DIESEL är kända i helt andra sektorer än de nu undersökta, nämligen sport- och ungdomskläder, rör det sig följaktligen om en konsumentkategori som aldrig sammanfaller med den del av allmänheten som intresserar sig för hushållsredskap.

- 29 Enligt harmoniseringsbyrån hade överklagandenämnden fog för att anse att det, med beaktande av dels att de äldre varumärkena hade inneboende egenskaper och hade stora likhet, dels att de aktuella varorna var identiska eller av liknande slag, förelåg en risk för förväxling hos målgruppen i det område där de äldre varumärkena åtnjuter skydd.
- 30 Enligt harmoniseringsbyrån kan de motstående kännetecknen DIESEL och DIESELIT inte alls anses vara beskrivande i förhållande till de aktuella varorna, som är identiska eller åtminstone väldigt lika. De äldre varumärkena DIESEL skulle följaktligen kunna betraktas som starka varumärken för de aktuella varorna.
- 31 Intervenienten har för det första påpekat att dess varumärken under årens lopp har blivit kända internationellt när det gäller fritidskläder. Varumärkena har efter hand utökats till att avse flera andra varuslag i takt med att intervenienten har ökat och diversifierat sin produktion. Intervenienten har emellertid påpekat att dess invändning grundade sig på de två tidigare registreringarna och inte på att varumärkena är allmänt kända, vilket endast har nämnts under förfarandet vid överklagandenämnden.
- 32 Beträffande fastställandet av den berörda målgruppen kan den enligt intervenienten bestå av olika personer, varav majoriteten kanske utgörs av kvinnor, men inte för den skull enbart hemmafruar eller personer som saknar kunskap om motorer. Det är därför uteslutet att genomsnittskonsumenten vid köp av ett strykjärn, en ångpanna för strykning eller en strykbräda kan tro att dessa varor är försedda med en dieselmotor eller att de drivs med bränsle. Med hänsyn till dels spridningen av Internet, dels att varumärkena DIESEL är allmänt kända skulle dessutom en majoritet kunna tolka suffixet it i kännetecknet DIESELIT som Internetversionen av varumärket DIESEL.

Förstainstansrättens bedömning

- 33 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras "om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat". Vidare anges att förväxlingsrisken inbegriper "risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket". Enligt artikel 8.2 a i och 8.2 a ii i förordning nr 40/94 avses med äldre varumärken gemenskapsvarumärken och varumärken som har registrerats i en medlemsstat, för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 34 Enligt domstolens rättspraxis i fråga om tolkningen av rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och förstainstansrättens rättspraxis i fråga om förordning nr 40/94, föreligger det en risk för förväxling om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrå — Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25).
- 35 Vid prövningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten skall det göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domarna i de i punkt 34 nämnda målen Canon, punkt 16, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, domstolens dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, och domen i det i punkt 34 nämnda målet Fifties, punkt 26).

- 36 Denna helhetsbedömning förutsätter att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa (domarna i de i punkt 34 nämnda målen Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19). Samspelet mellan dessa faktorer har uttryckts i sjunde skälet i förordning nr 40/94, i vilket det anges att begreppet likhet bör tolkas med hänsyn till risken för förväxling. Denna risk måste i sin tur bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade kännetecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och kännetecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna (domen i det i punkt 34 nämnda målet Fifties, punkt 27).
- 37 Det följer även av rättspraxis att risken för förväxling är större ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara (domen i det i punkt 35 nämnda målet SABEL, punkt 24, och domen i det i punkt 34 nämnda målet Canon, punkt 18), och särskiljningsförmågan skall fastställas med hänsyn antingen till varumärkets inneboende egenskaper eller till att det är allmänt känt (domen i det i punkt 34 nämnda målet Canon, punkt 18, förstainstansrättens dom av den 15 januari 2003 i mål T-99/01, Mystery Drinks mot harmoniseringsbyrån — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), REG 2003, s. II-43, punkt 34, och av den 22 oktober 2003 i mål T-311/01, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån — Trucco (Starix), REG 2003, s. II-4625, punkt 42).
- 38 Dessutom är det av avgörande betydelse, vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, på vilket sätt genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna eller tjänsterna uppfattar varumärket. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domen i det i punkt 35 nämnda målet SABEL, punkt 23, och det i punkt 34 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedömning antas genomsnittskonsumenten av de berörda varorna vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan

de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av dessa. Det skall även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken typ av varor eller tjänster det är fråga om (domen i det i punkt 34 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

- 39 Kännetecknet DIESEL är i förevarande fall dels registrerat i Italien såsom nationellt varumärke för samtliga varor och tjänster i klasserna 1–42, dels registrerat vid harmoniseringsbyrån såsom gemenskapsvarumärke för samtliga varor i klasserna 11, 19, 20 och 21. Ansökan om gemenskapsvarumärke avser varor i klasserna 7, 11 och 21. Det relevanta området vid bedömningen av förväxlingsrisken utgörs således av hela gemenskapen i fråga om varorna i klasserna 11 och 21 och av Italien i fråga om varorna i klas. 7. Eftersom de aktuella varorna är vanliga konsumtionsvaror utgörs målgruppen av en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument.
- 40 Av det anförda följer att det finns anledning att jämföra dels de aktuella varorna, dels de motstående kännetecknen.

— Jämförelse av varorna

- 41 Beträffande jämförelsen av de aktuella varorna påpekar förstainstansrätten att det framgår av domstolens rättspraxis att bedömningen av huruvida de aktuella varorna eller tjänsterna liknar varandra skall ske med beaktande av samtliga relevanta

faktorer som avser förhållandet mellan dessa varor eller tjänster. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domen i det i punkt 34 nämnda målet Canon, punkt 23).

- 42 Eftersom intervenienten hänvisade till rubrikerna för samtliga klasser i den varumärkesansökan som ingavs i Italien, omfattar det nationella varumärket samtliga varor som kan ingå i dessa klasser. Gemenskapsvarumärket omfattar på samma sätt alla de varor som kan ingå i de klasser som varumärket har registrerats för på gemenskapsnivå, det vill säga klasserna 11, 19, 20 och 21, då intervenienten hänvisade till rubrikerna för dessa klasser i sin ansökan. De aktuella varorna skall följaktligen anses vara identiska vid bedömningen av förväxlingsrisken.
- 43 Det finns således anledning att, i likhet med överklagandenämnden i punkt 16 i det omtvistade beslutet, fastställa att de varor som avsågs i registreringsansökan och de varor som omfattas av de äldre varumärkena är identiska eller likartade.

— Jämförelsen av kännetecknen

- 44 Beträffande jämförelsen av kännetecknen framgår det av rättspraxis att helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (domen i det i punkt 35 nämnda målet SABEL, punkt 23, och domen i det i punkt 34 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25).

- 45 Förstainstansrätten skall därför pröva huruvida likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen är så stor att det föreligger en risk för förväxling mellan dessa. För det ändamålet återges dessa två kännetecken nedan.

DIESEL

DIESELIT

de äldre varumärkena

det varumärke som ansökan avser (rött)

- 46 Vad gäller den visuella jämförelsen skall det konstateras att det varumärke som ansökan avser — DIESELIT — innesluter hela kännetecknet DIESEL. Det förstnämnda varumärket innehåller ett extra ordled i förhållande till de äldre varumärkena, nämligen suffixet it. Enbart det förhållandet att suffixet it läggs till de äldre varumärkena räcker dock inte för att den visuella likheten mellan dessa två kännetecken skall upphöra.

- 47 Dessutom är den figurativa delen av det varumärke som ansökan avser, såsom överklagandenämnden och intervenienten har konstaterat, marginell. En grafisk återgivning som består av vanliga enkla röda tryckbokstäver med vilka ordet dieselit återges uppmärksammar inte konsumenten på de figurativa beståndsdelarna i det varumärke som ansökan avser annat än med avseende på de bokstäver som det består av.

- 48 Överklagandenämnden ansåg således med rätta att de motstående kännetecknen liknar varandra visuellt.

- 49 Beträffande den fonetiska jämförelsen fastställde överklagandenämnden följande (punkt 23 i det omtvistade beslutet):

”... ett tillägg av suffixet 'it' till gemenskapsvarumärket ändrar inte tanken bakom varumärket DIESEL, som fortfarande utgör stommen i sökandens varumärke. Oavsett hur de italienska konsumenterna uttalar ordet 'diesel' ('die' eller 'di') ingår ordet i båda dessa kännetecken och det fonetiska resultatet, oavsett hur ordet uttalas, blir i vilket fall som helst detsamma.”

- 50 Förstainstansrätten anser att överklagandenämndens påstående är korrekt. De båda kännetecknen har de sex första bokstäverna gemensamt (det vill säga hela kännetecknet DIESEL) och dessa sex första bokstäver uttalas likadant, i såväl Italien (för klas. 7) som gemenskapen i övrigt. Vid en fonetisk jämförelse har det förhållandet att sökandens kännetecken har försetts med suffixet it således ingen avgörande betydelse.

- 51 Det skall således konstateras att de motstående kännetecknen liknar varandra fonetiskt.

- 52 När det gäller den begreppsmässiga jämförelsen av de motstående kännetecknen skall det påpekas att överklagandenämnden inte har gjort någon sådan jämförelse i egentlig mening, utan nöjt sig med att bedöma den semantiska innebörden av ordet diesel. Överklagandenämnden konstaterade härvid att de äldre varumärkena DIESEL som används för de aktuella varorna är starka varumärken i sig, eftersom de helt saknar begreppsmässigt samband med de varor som de betecknar (punkt 21 i det omtvistade beslutet).

- 53 Överklagandenämnden ansåg följaktligen att de äldre varumärkena snarare hade stor särskiljningsförmåga. Det skall påpekas att ett varumärkes stora särskiljningsförmåga skall fastställas med hänsyn till antingen varumärkets inneboende egenskaper eller det faktum att det är allmänt känt. I förevarande fall fastställde överklagandenämnden att varumärkena DIESEL, med beaktande av deras inneboende egenskaper, hade stor särskiljningsförmåga i förhållande till de aktuella varorna.
- 54 Beträffande sökandens argument att överklagandenämnden borde ha prövat i vilken mån kännetecknet DIESEL är beskrivande för varorna i klasserna 7, 11 och 21, vari bland annat ingår "motorer", "maskinkopplings- och transmissionsdelar", "jordbruksredskap" och "apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring och vattenförsörjning", konstaterar förstainstansrätten, i likhet med harmoniseringsbyrån och intervenienten, att bedömningen av tecknet DIESEL:s särskiljningsförmåga skall göras i förhållande till de varor som ligger till grund för invändningen.
- 55 Det skall påpekas att sökandens varor ingår bland de varor som omfattas av de äldre varumärkena. Följaktligen räcker det att bedöma särskiljningsförmågan enbart i förhållande till "strykjärn", "ångpannor för strykning" och "strykbrädor", vilka sökandens ansökan avser, medan intervenientens övriga varor i dessa klasser, till exempel "maskiner" och "motorer (dock ej för fordon)", inte behöver beaktas.
- 56 Förstainstansrätten konstaterar att ordet diesel, som betyder bränsle eller motortyp inte på något sätt är beskrivande för "strykjärn", "ångpannor för strykning" och "strykbrädor". I det avseendet finns det anledning att ansluta sig till överklagandenämndens bedömning, enligt vilken varumärkena DIESEL, som används för dessa varor, är starka varumärken i sig och att det följaktligen föreligger risk för förväxling även när det rör sig om varianter eller modifieringar som inte påverkar varumärkenas huvudsakliga identitet.

- 57 Kännetecknet DIESELIT kan uppfattas som en variant av kännetecknet DIESEL. Konsumenten kommer nämligen att uppfatta det ord som känns igen i tecknet DIESELIT, det vill säga ordet diesel, och därför kommer konsumenten att anse att detta kännetecken har samma begreppsmässiga innebörd som de äldre varumärkena. Denna bedömning gäller för såväl Italien som gemenskapen i övrigt. Tillägget av suffixet it är inte tillräckligt för att den begreppsmässiga likheten skall upphöra, eftersom ordet diesel är mest framträdande i kännetecknet DIESELIT. Överklagandenämnden har dessutom i punkt 24 i det omtvistade beslutet med rätta anfört att tillägget av suffixet it i sökandens kännetecken kan förleda konsumenten att tro att det finns en koppling mellan dessa två kännetecken. Kännetecknet DIESELIT kan nämligen uppfattas som en italiensk variant av kännetecknet DIESEL.
- 58 De motstående kännetecknen liknar således varandra även begreppsmässigt.
- 59 Av det anförda följer att likheten mellan de aktuella varumärkena är så stor att målgruppen kan tro att de aktuella varorna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Det föreligger således en risk för att varumärkena i fråga skall förväxlas.
- 60 Beträffande sökandens påstående att överklagandenämnden inte har motiverat sitt påstående att de äldre varumärkena DIESEL har stor särskiljningsförmåga, räcker det att konstatera att det tydligt framgår av punkt 21 i det omtvistade beslutet att överklagandenämnden ansåg att de äldre varumärkena som används för de i tvisten aktuella varorna är starka varumärken i sig, eftersom de inte har något som helst, direkt eller indirekt, begreppsmässigt samband med de varor som de betecknar, vilket utgör en tillräcklig motivering i denna del.

- 61 Beträffande sökandens argument att överklagandenämnden felaktigt beaktade att varumärkena DIESEL är allmänt kända eller har anseende påpekar förstainstansrätten att följande anges i punkt 12 i det omtvistade beslutet:

”... [intervenientens] påståenden i fråga om kännetecknets världsrenommé, som handlar om dess faktiska användning, saknar betydelse, eftersom det inte har lagts fram någon bevisning i fråga om dess användning. Sökanden har inte begärt att det skall ges in någon sådan bevisning i enlighet med artikel 43.2 i [förordning nr 40/94] och inte heller har [intervenienten] gett in någon sådan bevisning på eget initiativ. Bedömningen av förväxlingsrisken kan således bara avse dels varumärket såsom det framställs i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, dels det äldre varumärke som invändningen grundar sig på.”

- 62 Härav framgår klart att överklagandenämnden inte beaktade att de äldre varumärkena DIESEL har ett anseende eller att de är allmänt kända. Sökandens argument kan därför inte godtas.
- 63 Av det anförda följer att talan inte kan vinna bifall på sökandens första grund.

Den andra grunden: Huruvida artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 har åsidosatts

Parternas argument

- 64 Sökanden har gjort gällande att intervenienten inte har lagt fram några bevis för att de äldre varumärkena verkligen har använts med avseende på varorna i de aktuella

klasserna och att invändningen därför inte kunde godtas. Varumärket är nämligen endast känt i klädbranschen.

- 65 Harmoniseringsbyrån har påpekat att enligt artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 skall innehavaren av ett äldre nationellt varumärke eller gemenskapsvarumärke på begäran av sökanden lägga fram bevis för att varumärket har använts. Harmoniseringsbyrån skall enligt artikel 74 i förordning nr 40/94 i ärenden om relativa registreringshinder begränsa prövningen till vad parterna åberopat och yrkat. Sökanden har emellertid inte framställt någon sådan begäran. Det framgår av rättspraxis att förstainstansrätten inte får beakta en begäran som varken har framställts eller diskuterats vid överklagandenämnden. Vid förhandlingen påpekade harmoniseringsbyrån att den femårsfrist som föreskrivs i artikel 43.2 i förordning nr 40/94, i fråga om hur länge det äldre varumärket har varit registrerat, ännu inte har löpt ut och att det därför ännu inte varit möjligt att begära in bevisning för att varumärket verkligen har använts.
- 66 Intervenienten har erinrat om att bevis för att varumärket har använts, när sådana inte inges på eget initiativ, endast behöver inges om motparten har framställt en begäran därom, vilket motparten inte har gjort i förevarande fall. Ansökan om registrering av varumärket DIESEL som gemenskapsvarumärke beviljades den 27 april 1999, vilket innebär att den ovannämnda femårsfristen ännu inte har löpt ut, varför sökanden ändå inte hade kunnat begära in någon sådan bevisning.

Förstainstansrättens bedömning

- 67 Förstainstansrätten påpekar att enligt artikel 43.2 i förordning nr 40/94 skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke som gjort en invändning på begäran av sökanden lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke

verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, bevis som läggs fram till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. Enligt artikel 43.3 skall punkt 2 tillämpas när det gäller äldre nationella varumärken, varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen.

68 I förevarande fall registrerades det äldre gemenskapsvarumärket den 27 april 1999 och det äldre nationella varumärket den 23 augusti 1996, medan ansökan om registrering av kännetecknet DIESELIT som gemenskapsvarumärke offentliggjordes den 12 juli 1999. Vid denna tidpunkt hade femårsfristen således inte löpt ut för vare sig det äldre gemenskapsvarumärket eller det äldre nationella varumärket. Av detta följer att sökanden ännu inte kunde begära in någon bevisning för att varumärkena verkligen hade använts och att de äldre varumärkena skall anses ha använts.

69 Talan kan således inte vinna bifall på sökandens andra grund.

Den tredje grunden, som framställs i andra hand: Huruvida artikel 7.1 i förordning nr 40/94 har åsidosatts

70 Sökanden har i andra hand hävdats att det förelåg ett absolut hinder för att registrera kännetecknet DIESEL som gemenskapsvarumärke för klasserna 11 och 21 och som nationellt varumärke för klas. 7.

- 71 Förstainstansrätten påpekar att sökanden i ett invändningsförfarande inte kan åberopa ett absolut registreringshinder för att bestrida giltigheten av ett kännetecken som en nationell myndighet eller harmoniseringsbyrån har registrerat. De absoluta registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 40/94 skall nämligen inte prövas i ett invändningsförfarande. Artikeln ingår inte bland de bestämmelser mot bakgrund av vilka det omtvistade beslutets lagenlighet skall prövas (förstainstansrättens dom av den 9 april 2003 i mål T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrån — Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkterna 72 och 75). Om sökanden anser att varumärket DIESEL har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7 i förordning nr 40/94 borde den ha väckt talan om ogiltigförklaring av det äldre gemenskapsvarumärket med stöd av artikel 51 i denna förordning. Giltigheten av registreringen av ett kännetecken som nationellt varumärke kan vidare inte bestridas i ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke utan endast i ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 55).
- 72 Talan kan följaktligen inte vinna bifall på sökandens tredje grund.
- 73 Mot denna bakgrund skall talan ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 74 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Legal

Tiili

Vilaras

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 30 juni 2004.

H. Jung

Justitiesekreterare

H. Legal

Ordförande