

## Zadeva T-186/02

**BMI Bertollo Srl**

**proti**

**Urdu za usklajevanje na notranjem trgu  
(znamke in modeli) (UUNT)**

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prejšnji besedni znamki DIESEL –  
Prijava figurativne znamke Skupnosti DIESELIT – Relativni razlog za zavrnitev –  
Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“

Sodba Sodišča prve Stopnje (četrti senat) z dne 30. junija 2004 . . . . . II - 1890

### Povzetek sodbe

1. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Obseg – Razlikovalni učinek prejšnje znamke – Omejitev preizkusa na proizvode, na katere se sklicuje prijavitelj znamke, z izjemo morebitnih drugih proizvodov, določenih s prejšnjo znamko*

*(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))*

2. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne storitve – Verjetnost zmede v zvezi s prejšnjo znamko – Figurativna znamka „DIESELIT“ in besedni znaki „DIESEL“*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))
3. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Obseg – Absolutni razlogi za zavrnitev, ki jih navaja prijavitelj znamke – Izključitev – Možnost uporabe skupnostnih ali nacionalnih postopkov za ugotovitev ničnosti*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člena 7 in 8(1)(b))

1. V postopku z ugovorom, ki ga je sprožil imetnik prejšnje znamke na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, mora biti presoja stopnje razlikovalnega učinka prejšnje znamke opravljena v razmerju do proizvodov, na katerih temelji ugovor, in sicer do proizvodov, ki jih navaja prijavitelj znamke. Ni treba upoštevati drugih proizvodov, ki jih je zahtevala ugovarja-joča stranka in ki spadajo v iste razrede kot proizvodi, ki jih zahteva prijavitelj znamke.

iz prikaza tega izraza v tiskanih črkah rdeče barve, katerega registracija kot znamke Skupnosti se zahteva za likalne stroje, kotle za likanje in likalne mize iz razredov 7, 11 in 21 v smislu Nicejskega aranžmaja, in prej registriranima besed-nima znamkama DIESEL, in sicer v Italiji za označevanje vseh proizvodov in storitev iz razredov od 1 do 42 in v Skupnosti za označevanje vseh proizvo-dov iz razredov 11, 19, 20 in 21 navedenega aranžmaja, kolikor so si po eni strani proizvodi iz prijavljene znam-ke in proizvodi iz prejšnjih znamk enaki ali podobni, in kjer so si po drugi strani nasprotujoči si znaki vidno, slišno in pojmovno podobni, tako da ciljna jav-nost utegne pomisliti, da izvirajo iz istega podjetja, ali kot je lahko primer, iz ekonomsko povezanih podjetij.

(Glej točki 54 in 55.)

2. Za italijansko in evropsko javnost ob-staja verjetnost zmede v zvezi s figura-tivnim znakom DIESELIT, sestavljenim

(Glej točke 43, 48, 51, 58 in 59.)

3. V postopku z ugovorom, ki ga je sprožil imetnik prejšnje znamke na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, se prijavitelj znamke ne more sklicevati na absolutni razlog za zavrnitev, ki nasprotuje temu, da bi nacionalni urad ali Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) veljavno registriral znak. Dejansko absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7 Uredbe št. 40/94 niso bili preizkušeni v postopku z ugovorom in ta člen ni med določbami, v razmerju do katerih je treba presojati zakonitost odločbe, zoper katero je vložen ugovor.

Če prijavitelj znamke meni, da je bila prejšnja znamka registrirana v nasprotju z določbami člena 7 Uredbe št. 40/94, bi moral vložiti zahtevo za razglasitev ničnosti na podlagi člena 51 te Uredbe glede prejšnje znamke Skupnosti ali glede nacionalne znamke v okviru postopka zaradi razveljavitve, ki se je začel v zadevni državi članici.

(Glej točko 71.)