

Sag T-186/02

BMI Bertollo Srl

mod

**Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
(Varemærker og Design) (KHIM)**

»EF-varemærker — indsigelsessag — ældre ordmærke DIESEL — ansøgning om EF-figurmærket DIESELIT — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94«

Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 30. juni 2004 II - 1890

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — tredjemands bemærkninger og indsigelse — behandling af indsigelsen — rækkevidde — ældre varemærkes særpræg — undersøgelsen begrænset til de varer, der er omfattet af ansøgerens registreringsansøgning, således at eventuelle andre varer, som er omfattet af det ældre varemærke, udelukkes*
[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art — risiko for forveksling med det ældre varemærke — figurmærket »DIESELIT« og ordmærkerne »DIESEL«*

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk.1, litra b)]

3. *EF-varemærker — tredjemands bemærkninger og indsigelse — behandling af indsigelsen — rækkevidde — absolutte registreringshindringer, der er påberåbt af varemærkeansøgeren — ikke omfattet — mulighed for at gøre brug af annullationsprocedurer efter fællesskabsretten eller national ret*

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7 og art. 8, stk. 1, litra b)]

1. I forbindelse med undersøgelsen af en indsigelse, der er rejst af indehaveren af et ældre varemærke i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, skal bedømmelsen af det ældre varemærkes grad af særpræg foretages i forhold til de varer, som indsigelsen bygger på, nemlig i forhold til de varer, der er omfattet af ansøgerens registreringsansøgning. Der er ikke grund til også at inddrage indsigereis øvrige varer, som henhører under de samme klasser som de, der er omfattet af ansøgerens registreringsansøgning.

(jf. præmis 54 og 55)

består af dette ord i en trykt skrift i rød, der som EF-varemærke er søgt registreret for strygejern, vandbeholdere til strygejern og strygebrætter, der henhører under klasse 7, 11 og 21 i Nicearrangementet, og ordmærkerne DIESEL, som tidligere er registreret i Italien for alle varer og tjenesteydelser, som henhører under klasse 1-42, og som EF-varemærker for alle varer, som henhører under klasse 11, 19, 20 og 21 i Nicearrangementet, dels fordi de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og varerne, der er dækket af de ældre varemærker, er identiske eller af lignende art, dels fordi de omhandlede tegn ud fra en visuel, fonetisk eller begrebsmæssig betragtning er af lignende art, således at det i den tilsigtede kundekreds kan antages, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.

2. For den italienske og europæiske kundekreds er der en risiko for forveksling mellem figurmærket DIESELIT, der

(jf. præmis 43, 48, 51, 58 og 59)

3. I forbindelse med undersøgelsen af en indsigelse, der er rejst af indehaveren af et ældre varemærke i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, kan varemærkeansøgeren ikke påberåbe sig en absolut registreringshindring som værende til hinder for, at en national myndighed eller Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) gyldigt kan registrere et tegn. De absolutte registreringshindringer som omhandlet i artikel 7 i forordning nr. 40/94 skal nemlig ikke behandles inden for rammerne af en indsigelsessag, og denne artikel er ikke blandt de bestemmelser, i forhold til hvilke lovligheden af en afgørelse, hvorved indsigelsen tages til følge, skal vurderes.

Hvis varemærkeansøgeren mener, at det ældre varemærke er blevet registreret i strid med bestemmelserne i artikel 7 i forordning nr. 40/94, skal der indgives begæring om ugyldighed i medfør af artikel 51 i denne forordning, når det drejer sig om et ældre EF-varemærke, eller, når det drejer sig om et nationalt varemærke, under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat.

(jf. præmis 71)