

## Υπόθεση T-186/02

**BMI Bertollo Srl**

**κατά**

**Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς  
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)**

«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Προγενέστερο λεκτικό σήμα DIESEL — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού κοινοτικού σήματος DIESELIT — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο δ', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94»

Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο τμήμα) της 30ής Ιουνίου 2004 . . . . II - 1890

Περίληψη της αποφάσεως

- 1. Κοινοτικό σήμα — Παρατηρήσεις τρίτων και ανακοπή — Εξέταση της ανακοπής — Περιεχόμενο — Διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος — Περιορισμός της εξετάσεως στα προϊόντα που αφορά η αίτηση καταχωρίσεως σήματος, αποκλείοντας άλλα προϊόντα που ενδεχομένως αφορά το προγενέστερο σήμα  
(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, β')*

2. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος το οποίο έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες — Κίνδυνος συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα — Εικονιστικό σήμα «DIESELIT» και λεκτικά σήματα «DIESEL»

(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, β')

3. Κοινοτικό σήμα — Παρατηρήσεις τρίτων και ανακοπή — Εξέταση της ανακοπής — Περιεχόμενο — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου προβληθέντες από τον αιτούντα την καταχώριση σήματος — Αποκλείονται — Δυνατότητα ασκήσεως κοινοτικής ή εθνικής προσφυγής ακυρώσεως

(Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρα 7 και 8 § 1, β')

1. Στο πλαίσιο της εξετάσεως ανακοπής ασκηθείσας από τον δικαιούχο του προγενέστερου σήματος δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, ο βαθμός διακριτικού χαρακτήρα του προγενέστερου σήματος πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τα προϊόντα στα οποία στηρίζεται η ανακοπή, ήτοι με τα προϊόντα για τα οποία ζητείται η καταχώριση σήματος. Δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από το σήμα του ανακόπτοντος και ανήκουν στις ίδιες κλάσεις με τα προϊόντα που αφορά η αίτηση καταχωρίσεως σήματος.

(βλ. σκέψεις 54-55)

2. Για το ιταλικό και ευρωπαϊκό κοινό, υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του εικονιστικού σημείου DIESELIT, το οποίο συνίσταται στην αναπαραγωγή της λέξεως αυτής με τυπογραφικούς χαρακτήρες χρώματος κόκκινου και του οποίου ζητείται η καταχώριση ως κοινοτικού σήματος για σίδερα σιδερώματος, λέβητες σιδερώματος και σιδερώστρες, προϊόντα που υπάγονται στις

κλάσεις 7, 11 και 21, αντιστοίχως, κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας, και των λεκτικών σημάτων DIESEL, που έχουν καταχωρισθεί τόσο στην Ιταλία, για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάσεων 1 έως 42, όσο και ως κοινοτικά σήματα, για όλα τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 11, 19, 20 και 21 του εν λόγω διακανονισμού, στο μέτρο που, αφενός, τα προϊόντα τα οποία αφορά το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση και αυτά που καλύπτονται από τα προγενέστερα σήματα είναι πανομοιότυπα ή παρεμφερή και, αφετέρου, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία είναι παρεμφερή από οπτικής, ηχητικής και εννοιολογικής απόψεως, οπότε είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο ενδιαφερόμενο κοινό η εντύπωση ότι τα επίμαχα προϊόντα προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από οικονομικώς συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

(βλ. σκέψεις 43, 48, 51, 58-59)

3. Στο πλαίσιο της εξετάσεως ανακοπής ασκηθείσας από τον δικαιούχο του προγενέστερου σήματος, δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, ο αιτών την καταχώριση του σήματος δεν μπορεί να προβάλει απόλυτο λόγο απαραδέκτου ο οποίος δεν καθιστά δυνατή την έγκυρη καταχώριση σημείου από ένα εθνικό γραφείο ή από το Γραφείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (σήματα, σχέδια και υποδείγματα). Συγκεκριμένα, οι απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου του άρθρου 7 του κανονισμού 40/94 δεν πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο διαδικασίας ανακοπής και το άρθρο αυτό δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις βάσει των οποίων πρέπει να εκτιμάται η νομιμότητα της αποφάσεως με την οποία γίνεται δεκτή η ανακοπή.

Αν ο αιτών την καταχώριση του σήματος φρονεί ότι το προγενέστερο σήμα καταχωρίστηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του κανονισμού 40/94, πρέπει να υποβάλει αίτηση ακυρότητας δυνάμει του άρθρου 51 του εν λόγω κανονισμού, όταν πρόκειται περί προγενέστερου κοινοτικού σήματος ή περί εθνικού σήματος στο πλαίσιο διαδικασίας ακυρώσεως κινηθείσας εντός του οικείου κράτους μέλους.

(βλ. σκέψη 71)