

Kohtuasi T-186/02

BMI Bertollo Srl

versus

**Siseturu Ühtlustamise Amet
(kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)**

Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Varasemad sõnamärgid DIESEL —
Ühenduse kujutismärgi DIESELIT taotlus — Suhteline keeldumispõhjus —
Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b

Esimese Astme Kohtu otsus (neljas koda), 30. juuni 2004 II - 1890

Kohtuotsuse kokkuvõte

1. *Ühenduse kaubamärk — Kolmandate isikute märkused ja vastulause — Vastulause läbivaatamine — Ullatus — Varasema kaubamärgi eristusvõime — Kontrollimise piirdumine kaubamärgitaotluses esitatud kaupadega, nii et võimalikud varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad jäetakse kõrvale (Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b)*

2. Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine — Suhtelised keeldumispõhjused — Identsete või sarnaste kaupade ja teenuste jaoks registreeritud identse või sarnase varasema kaubamärgi omaniku vastulause — Varasema kaubamärgiga segiajamise tõenäosus — Kujutismärk DIESELIT ja sõnamärgid DIESEL

(Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõike 1 punkt b)

3. Ühenduse kaubamärk — Kolmandate isikute märkused ja vastulause — Vastulause läbivaatamine — Ullatus — Kaubamärgi taotleja poolt välja toodud absoluutsed keeldumispõhjused — Välistamine — Õigus edasi kaevata ühenduse või siseriikliku kehtetuks tunnistamist võimaldava korra kohaselt

(Nõukogu määrus nr 40/94, artikkel 7 ja artikli 8 lõike 1 punkt b)

1. Varasema kaubamärgi omaniku poolt määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b alusel esitatud vastulause läbivaatamise raames tuleb anda hinnang varasema kaubamärgi eristusvõimele seoses kaupadega, mis on vastulause aluseks, nimelt kaubamärgi taotleja taotletavate kaupadega. Arvesse ei võeta vastulause esitaja osutatud muud kaupa, mis kuulub samadesse klassidesse kui kaubamärgitaotluses nimetatud kaubad.

(vt punktid 54 ja 55)

selle nimetuse esitusest punaste triik- tähtedega, mille registreerimist ühenduse kaubamärgina taotletakse Nizza kokkuleppe järgi klassidesse 7, 11 ja 21 kuuluvatele triikraudadele, triikraua vee- paakidele ja triikimislaudadele, ning sõnamärgid DIESEL, mis on varem registreeritud Itaalias klassidesse 1–42 kuuluvate kõikide kaupade ja teenuste jaoks ning samuti ühenduse kaubamärgina eelnimetatud kokkuleppe järgi klassidesse 11, 19, 20 ja 21 kuuluvate kõikide kaupade jaoks, kuna esiteks taotletud kaubamärgiga tähistatud kaubad ja varasemate kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed või sarnased ning teiseks kuna vaidlusalused kaubamärgid on sarnased visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt, nii et asjaomane avalikkus võiks uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

2. Itaalia ja Euroopa tarbijate puhul on tõenäoline, et aetakse omavahel segi kujutismärk DIESELIT, mis moodustub

(vt punktid 43, 48, 51, 58 ja 59)

3. Varasema kaubamärgi omaniku poolt määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b alusel esitatud vastulause läbivaatamise raames ei saa kaubamärgi taotleja absoluutsele keeldumispõhjusele tuginedes vaidlustada tähise kehtivat registreerimist siseriikliku ameti või Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) poolt. Määruse nr 40/94 artiklis 7 sätestatud absoluutseid keeldumispõhjuseid vastulausemenetluses tegelikult ei käsitletud ja see artikkel ei esine nende sätete hulgas, mille alusel tuleb hinnata vastulausega vaidlustatud otsuse õiguspärasust.

Kui kaubamärgi taotleja leiab, et varasema kaubamärgi registreerimisel rikuti määruse nr 40/94 artiklit 7, siis peab ta ühenduse varasema kaubamärgi osas esitama kehtetuks tunnistamise nõude selle määruse artikli 51 alusel, või kui asi puudutab siseriiklikku kaubamärki, siis tuleb kehtetuks tunnistamise menetlus algatada asjassepuutuvas liikmesriigis.

(vt punkt 71)