

## Byla T-186/02

### **BMI Bertollo Srl prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Ankstesni žodiniai prekių ženklai DIESEL — Paraiška vaizdiniam Bendrijos prekių ženklui DIESELIT — Santykiniai atmetimo pagrindai — Suklaidinimo galimybė — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“

2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas . . . . . II - 1890

### Sprendimo santrauka

- 1. Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Apimtis — Ankstesnio prekių ženklo skirtamasis požymis — Nagrinėjimo apribojimas tik ženklo pareiškėjo nurodytomis prekėmis, išskyrus galimas kitas ankstesniu prekių ženklų žymimas prekes  
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 str. 1 dalies b punktas)*

2. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus ar panašaus prekių ženklo, registruoto tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Supainiojimo su ankstesniu prekių ženklu galimybė — Vaizdinis prekių ženklas DIESELIT ir žodiniai prekių ženklai DIESEL*

*(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 str. 1 dalies b punktas)*

3. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Apimtis — Prekių ženklo pareiškėjo nurodyti absoliutus atmetimo pagrindai — Netaikymas — Galimybė pasinaudoti Bendrijos ar nacionaline panaikinimo procedūra*
- (Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 str. ir 8 str. 1 dalies b punktas)*

1. Nagrinėjant ankstesnio prekių ženklo savininko remiantis Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktu paduotą protestą, prekių ženklo skiriamojo požymio laipsnis turi būti vertinamas atsižvelgiant į prekes, kuriomis yra grindžiamas protestas, t. y. kurias nurodo prekių ženklo pareiškėjas. Nebūtina atsižvelgti į kitas protestą padavusios šalies nurodytas prekes, priklausančias tom pačioms klasėms, kurias nurodė ir prekių ženklo pareiškėjas.

(žr. 54, 55 punktus)

ši žodį raudonomis raidėmis ir kuri prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos sutarties 7, 11 ir 21 klasėms priklausantiems lygintuvams, lyginimo katilams ir lyginimo lentoms žymėti, ir anksčiau Italijoje kaip nacionalinį ženklą visoms 1–42 klasių prekėms bei paslaugoms ir kaip Bendrijos ženklą visoms tos sutarties 11, 19, 20 ir 21 klasių prekėms bei paslaugoms įregistruotus prekių ženklus DIESEL, kadangi prašomo įregistruoti ženklo prekės ir ankstesnių ženklo prekės yra tapačios arba panašios, be to, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra taip vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai panašūs, jog visuomenės dalis, kuriai yra skirtos nagrinėjamos prekės, gali manyti, kad jos kilusios iš tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais – iš ekonomiškai susijusių įmonių.

2. Atitinkama Italijos ir Europos visuomenės dalis gali supainioti vaizdinį žymenį DIESELIT, kuris gaunamas išspausdinus

(žr. 43, 48, 51 ir 58, 59 punktus)

3. Nagrinėjant ankstesnio prekių ženklą savininko remiantis Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklų 8 straipsnio 1 dalies b punktu paduotą protestą, prekių ženklą pareiškėjas, remdamasis absoliučiu atmetimo pagrindu, negali ginčyti teisėto žymens registravimo nacionalinėje įstaigoje arba Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (prekių ženklu ir pramoniniam dizainui). Iš tikrųjų Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnyje įtvirtinti absoliutus atmetimo pagrindai neturi būti nagrinėjami protesto procedūroje ir šis straipsnis nėra nuostata, kuria remiantis reikia vertinti protestą tenkinančio sprendimo teisėtumą.

Jei prekių ženklą pareiškėjas mano, kad ankstesnis prekių ženklas buvo registruotas pažeidžiant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio nuostatas, ankstesnio Bendrijos prekių ženklą atveju jis turi paduoti prašymą dėl negaliojimo pagal reglamento 51 straipsnį, o nacionalinio prekių ženklą atveju – paduoti tokį prašymą procedūroje dėl panaikinimo toje valstybėje narėje.

(žr. 71 punktą)