

## Mål T-186/02

**BMI Bertollo Srl**

**mot**

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden  
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Äldre ordmärken bestående av ordet DIESEL — Ansökan om registrering av figurmärket DIESELIT som gemenskapsvarumärke — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 30 juni 2004 . . . . . II - 1890

### Sammanfattning av domen

- 1. Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredjeman och invändningar — Prövning av invändning — Räckvidd — Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga — Prövningen begränsad till de varor som varumärkesansökan avser; utan beaktande av eventuella andra varor som omfattas av det äldre varumärket  
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för identiska eller liknande varor eller tjänster — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Figurmärke DIESELIT och ordmärken bestående av ordet DIESEL*

*(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*

3. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredjeman och invändningar — Prövning av invändning — Räckvidd — Absoluta registreringshinder som åberopats av varumärkessökanden — Omfattas inte — Möjlighet att väcka talan om ogiltigförklaring i ett gemenskapsförfarande eller ett nationellt förfarande*

*(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7 och 8.1 b)*

1. Vid prövning av en invändning som innehavaren av det äldre varumärket har gjort enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall bedömningen av särskiljningsförmågan (av det äldre varumärket) göras i förhållande till de varor som ligger till grund för invändningen, det vill säga de varor som varumärkesansökan avser. Motpartens övriga varor i de klasser som omfattas av varumärkesansökan behöver inte beaktas.

(se punkterna 54 och 55)

bokstäver, för vilket registrering som gemenskapsvarumärke har begärts för strykjärn, ångpannor för strykning och strykbrädor i klasserna 7, 11 respektive 21 i Niceöverenskommelsen, och de ordmärken som utgörs av ordet DIESEL, sedan tidigare registrerade i Italien såsom kännetecken för samtliga varor och tjänster i klasserna 1–42 och som gemenskapsvarumärke såsom kännetecken för samtliga varor i klasserna 11, 19, 20 och 21 i ovannämnda överenskommelse, skall förväxlas av allmänheten i Italien och Europa. Förväxlingsrisk föreligger dels därför att de varor som avsågs i registreringsansökan och de varor som omfattas av de äldre varumärkena är identiska eller likartade, dels därför att de motstående varumärkena liknar varandra visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt, så att målgruppen kan tro att de aktuella varorna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företaget med ekonomiska band.

2. Det föreligger en risk för att figurmärket DIESELIT, som utgörs av en grafisk återgivning av ordet med röda tryck-

(se punkterna 43, 48, 51, 58 och 59)

3. Vid prövning av en invändning som innehavaren av det äldre varumärket har gjort enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken kan varumärkessökanden inte åberopa ett absolut registreringshinder för att bestrida giltigheten av ett kännetecken som en nationell myndighet eller Byrån för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) har registrerat. De absoluta registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 40/94 skall nämligen inte prövas i ett invändningsförfarande, och artikeln ingår inte bland de bestämmelser mot bakgrund av vilka lagenligheten av det omtvistade beslutet, enligt vilket motpartens yrkanden bifölls, skall prövas.

Om varumärkessökanden anser att det äldre varumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7 i förordning nr 40/94 skall denne väcka talan om ogiltigförklaring med stöd av artikel 51 i denna förordning när det gäller ett äldre gemenskapsvarumärke eller, när det gäller ett nationellt varumärke, i ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten.

(se punkt 71)