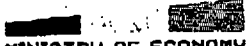


MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL
PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1)

 HELLENIC REPUBLIC  MINISTRY OF ECONOMY COMPETITIVENESS AND SHIPPING	
I. Office making the notification: GENERAL SECRETARIAT OF COMMERCE DIRECTION OF COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTY Address: KANINGOS SQUARE GR - 10181 ATHENS TEL:0030-210-3803187 FAX 0030-210-3821717 e-mail: klisi@gge.gr	
II. Number of the international registration: 1001397	
Name of the holder : FOODCARE SPOLKA Z O.O. W ZABIERZOWIE	
IV.	☐ Provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☒ Provisional refusal based on an opposition ¹ Name of the opponent: FERRERO S.p.A. ☐ Provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition ¹
V.	☒ Provisional refusal for all the goods and/or services ☐ Provisional refusal for some of the goods and/or services: [followed by an indication of the goods and/or services which are affected or are not affected] ²
VI. Grounds for refusal [(where applicable, see item VII)]: Opposition is based on the following Earlier National Trademark:	

¹ The name and address of the opponent should also be provided.

² Where all the goods or services included in a given class are to be mentioned, the indication should read "all goods (or all services) in class X". In all cases, a clear indication should be given as to whether those goods and/or services are affected, or are NOT affected.

VII. (see the attached appendix)

Earlier National Trademark

- 1)
 - (i) Filing date: 28-12-1968
 - (ii) Number: 41055 (foreign)
 - (iii) Registration date: 17-02-1970
 - (iv) Class: 30

Name of the owner: FERRERO S.p.A
Address : 1 PIAZZALE PIETRO FERRERO, 12501 ALBA, CUNEO, ITALY

VIII. Corresponding essential provisions of the applicable law :
Applied articles of Greek trademark law in case of notice of opposition (Article 10 of law 2239/1994):

1. a third party may oppose the decision taken by the administrative Trade Marks Committee, wholly or in part accepting registration of the trademark in question, before the Committee, provided that the party has legal interest, even not financial not intervened in the hearing of the application. The same right is also granted to the Chambers but only in accordance with article 3 of the present Law.
2. The opposition against decisions of the Administrative Committee of Trademarks is drafted in the form of a legal deed which is filed with the competent department, recorded in a special book and a registration report is made.
3. The opposition may also be made with service of the legal deed to the competent department in compliance with the relevant provisions of the Civil Procedure Code and within one day following service of the deed, it is recorded in the special book of trademarks.
4. The opposition filed against a decision of the Administrative Trademarks Committee and of the courts against a decision accepting the Trademark, is made within four months, starting from the 16th of the month following publication of the judgment in the Commercial and Industrial Property Column of the Official Bulletin. The third party may appeal against the decision made by the Administrative trade Marks Committee.

IX. **Note:** The date of discussion of the opposition (No: 213/12-11-10) in front of The Administrative Trade Marks Committee is 17-03-11, when a Greek lawyer is needed to be appointed for attending in order to answer to the opposition (information: Athens Bar Association tel: +30210 3398251 & Piraeus Bar Association e-mail: secretary@dspeir.gr

X. Date of the notification of provisional refusal: 25-11-2010

XI. Signature or official seal of the Office making the notification:

The Chief of Section B'

Mrs K. Ragousi

Ref. Nr: K4- 19287

ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΤΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΡΟΛΑΙΣ 14, ΑΣΜΑΤΙΟΥ 13, 100 03
100 03, 100 03, 100 03, 100 03
100 03, 100 03, 100 03, 100 03

WouX

Δικ. 17/3/11

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία 'Ferrero S.p.A.' («ΦΕΡΡΕΡΟ ΕΣ ΠΙ ΕΪ») που εδρεύει στο 1 Piazzale Pietro Ferrero (ΠΙΑΤΤΖΑΛΕ ΠΙΕΤΡΟ ΦΕΡΡΕΡΟ), 12051 Alba, Cuneo (ΑΛΜΠΑ, ΚΟΥΝΕΟ), Ιταλία και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

1. Της με αριθμό 3121/2010 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, με την οποία έγινε δεκτή προς καταχώριση η δήλωση διεθνούς σήματος «FITELLA (ιδιάζουσα γραφή)» με αριθμό 37917/1001397.
2. Της εταιρείας με την επωνυμία 'FOODCARE SPÓŁKA Z O.O. W ZABIERZOWIE' που εδρεύει στο ul. Spokojna 4, PL-32-080 Zabierzów, Πολωνία, νομίμως εκπροσωπούμενης, δικαιούχου του ως άνω διεθνούς σήματος.
3. Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

A. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

1. Η πασίγνωστη κρέμα για επάλειψη (σοκοπάστα) με την ονομασία NUTELLA.

Η εταιρεία μας, 'Ferrero S.p.A.', δραστηριοποιείται παγκοσμίως στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ζαχαροπλαστικής και ειδών σοκαλατοποιίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ανά τον κόσμο επιχειρήσεων του οικείου κλάδου.

Ανάμεσα στα προϊόντα σοκολάτας που παράγουμε, κυρίαρχη θέση στη σχετική αγορά, παγκοσμίως και στην Ελλάδα, έχει κατακτήσει η κρέμα σοκολάτας για επάλειψη (σοκοπάστα) με την ευφάνταστη και πρωτότυπη ονομασία NUTELLA, λόγω της εξαιρετικής της ποιότητας αλλά και της ευρύτατης προώθησής της από την εταιρεία μας.

3. *Ad hoc* απόφαση του Γραφείου για την Εναρμόνιση στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ).

Με την πρόσφατη απόφασή του της 30^{ης} Αυγούστου 2010, το Τμήμα Τριτανικοπών του ΓΕΕΑ έκανε δεκτή τριτανικοπή μας κατά του κοινοτικού σήματος της καθής «**FITELLA**» με αριθμό 006505085 και απέρριψε το εν λόγω σήμα για όλα τα διακρινόμενα από αυτό προϊόντα στην κλάση 30, λόγω του ότι προσέκρουε στο προγενέστερο, νόμιμα προστατευόμενο στη Γαλλία, διεθνές σήμα μας «**NUTELLA**» με αριθμό 281788.

4. *Το τριτανικοπτόμενο διεθνές σήμα «FITELLA (ιδιάζουσα γραφή)» με αριθμό 37917/1001397.*

Η καθής προέβη την 18^η Νοεμβρίου 2008 στην κατάθεση στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων του Παγκοσμίου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), του τριτανικοπτόμενου διεθνούς σήματος «**FITELLA (ιδιάζουσα γραφή)**» με αριθμό **1001397** προς διάκριση, μεταξύ άλλων, *επιδορπίων σκόνης, επιδορπίων, σκόνης κέικ, κέικ, βουτημάτων, ζυμαρικών, τσιπς φρούτων, μούσλι, προϊόντων ζαχαροπλαστικής, νιφάδων βρώμης, δημητριακών, νιφάδων αραβόσπιτου, νιφάδων καλαμποκιού, διαιτητικών ράβδων, ράβδων γλυκόριζας* στην διεθνή κλάση **30**. Στην Ελλάδα, το εν λόγω σήμα έλαβε αριθμό **37917** και έγινε δεκτό, ως μη έδει, με τη με αριθμό 3121/2010 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ), δημοσιεύθηκε, δε, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), στο Τεύχος 4 του έτους 2010 με ημερομηνία πραγματικής κυκλοφορίας την 24^η Ιουνίου 2010.

B. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΑΝΙΚΟΠΗΣ.

Τριτανικόπουμε την προαναφερθείσα απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων για τους ακόλουθους νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

1. *Το τριτανικοπτόμενο διεθνές σήμα «FITELLA (ιδιάζουσα γραφή)» με αριθμό 37917/1001397 δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης-συσχέτισης με το προγενέστερο αλλοδαπό σήμα μας «NUTELLA» με αριθμό 41055, ως προς τα διακρινόμενα από αυτά προϊόντα στην κλάση 30, κατ' άρθρο 4 παρ. 1 β του Ν. 2239/1994 Περί Σημάτων.*

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 β του Ν. 2239/1994 Περί Σημάτων, «σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώρηση εάν λόγω της ταυτότητας με το προγενέστερο σήμα και της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της

Επιπρόσθετα, το τριτανακοπτόμενο διεθνές σήμα «FITELLA (ιδιάζουσα γραφή)» με αριθμό 37917/1001397 διακρίνει προϊόντα στην κλάση 30 (επιδόρπια σκόνης, επιδόρπια, σκόνη κέικ, κέικ, βουτήματα, ζυμαρικά, τσιπς φρούτων, μούσλι, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, νιφάδες βρώμης, δημητριακά, νιφάδες αραβύσσιτου, νιφάδες καλαμποκιού, διαιτητικές ράβδοι, ράβδοι γλυκόριζας), τα οποία ταυτίζονται, άλλως ομοιάζουν έντονα, με τα προϊόντα προς διάκριση των οποίων καταχωρήθηκε το προγενέστερο σήμα μας «NUTELLA» με αριθμό 41055 στην ίδια κλάση (πάστες και είδη ζαχαροπλαστικής, είδη κατασκευασμένα εκ σοκολάτας, ιδία κρέμα επαλείψεως περιέχουσα κακάο μετά ή άνευ ετέρων συστατικών).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι από την συνολική ηχητική και οπτική εντύπωση του τριτανακοπτόμενου διεθνούς σήματος «FITELLA (ιδιάζουσα γραφή)» με αριθμό 37917/1001397 προκαλείται κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού ως προς την προέλευση των προϊόντων που διακρίνονται από αυτό, σύμφωνα με την έννοια της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 1 β του Ν. 2239/1994.

Ο κατά τα ανωτέρω κίνδυνος σύγχυσης, περιλαμβάνει και το κίνδυνο να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση στο καταναλωτικό κοινό ότι τα προϊόντα που διακρίνει το τριτανακοπτόμενο σήμα προέρχονται μεν από άλλη επιχείρηση, πλην όμως η επιχείρηση αυτή (δηλαδή, η καθής) έχει οικονομικό ή οργανωτικό σύνδεσμο με εμάς.

Ο κατά τα ανωτέρω κίνδυνος σύγχυσης – συσχέτισης καθίσταται εντονότερος, λόγω της μεγάλης φήμης και ισχυρής διακριτικής δύναμης του προγενεστέρου σήματός μας «NUTELLA».

2. Το τριτανακοπτόμενο διεθνές σήμα «FITELLA (ιδιάζουσα γραφή)» με αριθμό 37917/1001397 προσβάλλει το προγενέστερο σήμα μας φήμης «NUTELLA» με αριθμό 41055, κατ' άρθρο 4 παρ. 1 γ του Ν. 2239/1994 Περί Σημάτων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 γ του Ν. 2239/1994 Περί Σημάτων, «σημείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώρηση εάν ταυτίζεται ή ομοιάζει με προγενέστερο σήμα και προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες, που δεν ομοιάζουν με εκείνα για τα οποία έχει καταχωρηθεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον τουτό έχει αποκτήσει φήμη και η χρησιμοποίησή του μεταγενέστερου σήματος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού».

3. *Η κατάθεση του τριτανακοπτόμενου διεθνούς σήματος «FITELLA (ιδιάζουσα γραφή)» με αριθμό 37917/1001397 αντίκειται στην καλή πίστη και έγινε κακόπιστα, κατ' άρθρο 3 παρ. 2 β του Ν. 2239/1994 Περί Σημάτων.*

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 β του Ν. 2239/1994 Περί Σημάτων, «δεν καταχωρούνται επίσης ως σήματα τα σημεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα».

Κατά πάγια ερμηνεία της παραπάνω διάταξης από τα Διοικητικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων, «αντίκειται προς την καλή πίστη η κατάθεση σήματος, που ομοιάζει σημαντικά με προκατατεθειμένο σήμα άλλης επιχείρησης, αν και όχι σε βαθμό που αποτελεί παραποίηση ή απομίμηση αυτού, εφόσον συντρέχουν άλλες ειδικές περιστάσεις ή συνθήκες, όπως στην περίπτωση κατά την οποία το σήμα που έχει προκατατεθεί είναι γνωστό στις συναλλαγές και χρησιμεύει για την διάκριση προϊόντων που έχουν **ιδιαίτερα καλή φήμη**».

Σύμφωνα επίσης με πάγια νομολογία, «η έννοια της καλής πίστης και της ηθικής των συναλλαγών είναι αντικειμενική, εξετάζεται δηλαδή εάν κάθε αυτή η κατάθεση του σήματος επιφέρει αποτελέσματα, τα οποία, κατά τις αντιλήψεις που επικρατούν, είναι ηθικά απαράδεκτα, είναι δε αδιάφορο αν υπάρχει πρόθεση εξαπάτησης του κοινού ή σφετερισμού των δικαιωμάτων του νομίμου κατόχου άλλου σήματος».

Δεδομένης της φήμης του προγενέστερου σήματός μας «NUTELLA» και της έντονης ομοιότητας του τριτανακοπτόμενου διεθνούς σήματος με αυτό, είναι προφανές ότι η κατάθεση του σήματος «FITELLA (ιδιάζουσα γραφή)» με αριθμό 37917/1001397 αντιβαίνει προφανώς στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και έγινε κακόπιστα σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 β του Ν. 2239/1994.

Επειδή, η παρούσα τριτανακοπή ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα και έχουμε προφανές έννομο συμφέρον για την άσκηση αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους τυχόν προσθέσουμε κατά τη συζήτηση

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα τριτανακοπή μας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Μ. Κουκοβιάδης
ΔΕΧΕΤΑΙ

17 ΑΥΓ. 2000

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ

Δ.Ε.Π. 7 169

Αριθμός Σήματος 41055

Χρονολογία 28 Δεκεμβρίου 1968 Ώρα 12.00

Συμβατική προτεραιότης Χώρα Γαλλία

Δικαιούχος P. FERRERO & C. S.P.A.

in ALBA

Πληρεξούσιος Δικηγόρος Ερνέστος Παπαμιχαηλίδης Σημείο 19

Αντίκλητος Καίος Σ. Ουδινίδης

Προϊόντα προς διάκρισιν Πάστες και εὐδὲν φασκουζαδινὰς - εὐδὲν καλινναφίνης
ἐν συσκευασίᾳ, ἰδιὰ πρὸς ἐξαγωγὴν ἀρριέχοντα καυτὰ μὲν ἢ ὡς
ἐξέκρη. σφαιρικών.

Κλάσεις 30

Αριθμός διπλοτύπου εισηράξεως Δημοσίου Ταμείου 68398/12.12.68

Αριθμός Αποφάσεως Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου 1228/1969

NOTELLA

M

Ο καταθέσας

Ο Τμηματάρχης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ 31.10.1979

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΣΕΛΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΚΑΤΑ ΚΑΤΑ

ΚΑΤΕΧΩΡΗΘΗ ΤΗ 17 ΔΕΚ 1978

Ο Τηλετάχης
Προσέλι

Λήξις προστασίας 28 Δεκεμβρίου 1978

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Παρατίθεται η προστασία του για μια νέα διασπορά
από 28 Δεκεμβρίου 1978. Από 16.12.78/12-12-78/12
Παρατίθεται: Μεταβόλαι και μεταβόλαι FERREO Ο Τηλετάχης
S. A. εδρεύουσα σε ΡΙΑΥΑΛΕ ΡΙΕΤΡΟ FERREO ΑΙΒΑ (CONE)
Παρίσι, Αρ. Πρωτ. 1339/21-1-82 (ΕΓΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ).
Παρατίθεται η προστασία του για μια νέα διασπορά
από 28 Δεκεμβρίου 1978. Από 16.12.78/12-12-78/12

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Παρατίθεται η προστασία του για νέα

Παρατίθεται η προστασία του για νέα

δεκαετία από 28 Δεκεμβρίου 1978

δεκαετία από 28 Δεκεμβρίου 1978

Αρ. Πρωτ. 11227/51-3-78

Αρ. Πρωτ. 12530/4-12-03

Ε. Πατακίης Τηλετάχης 18/12/78

Ε. Πατακίης Τηλετάχης 16/12/03

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

11-3-70