

GENERĀLADVOKĀTA F. DŽ. DŽEIKOBSA [F. G. JACOBS]
SECINĀJUMI,

sniegti 2005. gada 9. jūnijā¹

1. Šajā lietā *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Federālas zemes Augstākā tiesa, Diseldorfa) ir uzdevusi Tiesai jautājumu par Preču zīmju direktīvas² (turpmāk tekstā — "Direktīva") 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretāciju.

no viena vārda ar "parastu atšķirtspēju" un kurai, lai gan tā neveido un nepārveido vispārējo priekšstatu, ko sniedz saliktais apzīmējums, piemīt pastāvīgs apzīmējošais stāvoklis. Iesniedzējtiesas jautājumu īpaši ir ietekmējusi "Prägetheorie"³, kas ir Vācijas preču zīmju tiesību doktrīna, ko attīstījusi *Bundesgerichtshof* (Federālā Augstākā tiesa) un kas tiek apskatīta turpinājumā.

2. Ar minēto pantu tiek piešķirtas preču zīmes īpašniekam tiesības atturēt citus izmantot komercdarbībā "jebkuru apzīmējumu, ja tā identitātes vai līdzības preču zīmei un preču vai pakalpojumu, uz ko attiecas preču zīme, identitātes vai līdzības dēļ pastāv varbūtība maldināt sabiedrību [sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja], kas ietver asociācijas iespēju starp apzīmējumu un preču zīmi".

Fakti un pamata prāva

3. Iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai [Direktīvas] 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja, ja salikts vārdisks vai vārdisks/grafisks apzīmējums (šajā lietā — "THOMSON LIFE") ietver uzņēmuma nosaukumu, kam seko agrāka preču zīme ("LIFE"), kas sastāv

4. Prasītāja *Medion AG* ir īpašniece Vācijas vārdiskai preču zīmei "LIFE", kas ir reģistrēta attiecībā uz elektroniskiem aparātiem, kas paredzēti izklaides nolūkiem.

¹ — Oriģinālvaloda — angļu.

² — Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmā direktīva 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.).

³ — Vācu vārds "prägen" burtiski nozīmē "darināt, kalt, iespiest, radīt iespaidu" un pārnestā nozīmē "veidot, formēt, piešķirt formu, atstāt pēdas".

5. Atbildētāja *Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, kuru iesniedzējtiesa raksturo kā vienu no pasaules vadošajiem uzņēmumiem elektronikas preču nozarē, kas paredzētas izklaides nolūkiem, dažām savām šī sektora precēm pievieno apzīmējumu "THOMSON LIFE", kas dažos gadījumos ir vienkāršs vārdisks apzīmējums, bet citos gadījumos tas ir vārdisks/grafisks apzīmējums, kas iekļauj elementu "THOMSON" dažādos grafiskos izmēros, krāsās vai stilos.

6. *Landgericht Düsseldorf* (Diseldorfas Apgabaltiesa) noraidīja prasītājas prasību, kurā tika prasīts aizliegt atbildētājai lietot apzīmējumu "THOMSON LIFE", jo uzskatīja, ka nepastāv sajaukšanas iespēja ar preču zīmi "LIFE".

7. Prasītāja iesniedza apelācijas sūdzību iesniedzējtiesā. Šī tiesa apturēja tiesvedību un iesniedza Eiropas Kopienų Tiesā lūgumu sniegt prejudiciālo nolēmumu, uzdodot iepriekš minēto jautājumu.

8. Iesniedzējtiesa skaidro *Bundesgerichtshof* judikatūru, kas formulē *Prägetheorie* šādi. Par pamatu, lai noteiktu preču zīmju līdzību gadījumos, kad pretrunā esošo preču zīmju atsevišķi elementi ir vienādi, ir preču zīmju kopējais iespaids; ir jāpastāv skaidrībai, vai identiskais elements raksturo salikto preču zīmi tādā mērā, ka kopējā iespaids radišanas

ziņā citi elementi lielā mērā atrodas otrajā plānā. Gadījumā, ja apzīmējuma kopējā iespaids radišanā identiskam elementam ir vienīgi palīgroma, sajaukšanas iespēja nepastāv. Tāpat nav lielas nozīmes tam, ka apzīmējums, kas ir iekļauts saliktajā preču zīmē, ir saglabājis patstāvīgu apzīmējošo stāvokli. Kopējā preču noformēšanā atsevišķiem elementiem tomēr var būt pastāvīga apzīmējoša loma, kas nav atkarīga no citu [apzīmējuma] elementu apzīmējošās lomas; tādā gadījumā elementi tiek izskatīti un vērtēti atsevišķi. Apzīmējuma elementu, kas tirdzniecībā apzīmē ne tik daudz pašu produktu, bet gan uzņēmumu, kas to ražo, kopumā nevar uzskatīt par apzīmējumu raksturojošo. Ja uzņēmuma apzīmējums ir atpazīstams pats par sevi, tad tam ir jābūt otršķirīgam kopējā iespaids radišanā, jo attiecīgais tirgus nošķir konkrētā produkta apzīmējumu no citiem apzīmējuma elementiem.

9. Tomēr katrā lietā ir jāpārlicinās, vai izņēmuma kārtā stāvoklis nav savādāks un vai, ņemot vērā pārsvaru attiecīgajā tirgū, dominējošais nav ražotāja nosaukums. Izšķirošie faktori ir konkrētie apstākļi un pierastā prakse attiecīgajā preču sektorā. *Bundesgerichtshof* uzskata, ka alus un modes sektoros ražotāja nosaukums ir īpaši svarīgs, tādēļ ka šajos sektoros atsauces uz ražotāju vienmēr

raksturo kopējo iespaidu, ko sniedz apzīmējums; tādēļ agrākas preču zīmes iekļaušana saliktajā apzīmējumā, kas ietver arī ražotāja nosaukumu, nerada sajaukšanas iespēju. Ja noteiktajā sektorā tāda ir pierastā prakse, tad ražotāja apzīmējuma iekļaušana saliktajā apzīmējumā raksturo kopējo iespaidu pat tad, ja citam elementam piemīt vairāk nekā tikai neliela atšķirtspēja, bet arī parasta atšķirtspēja. Vēl jo vairāk tas tā ir tad, ja ražotāja nosaukumam ir neparasti [augsta] atšķirtspēja.

10. Piemērojot iepriekš minētos principus konkrētajā lietā, iesniedzējtiesa uzskata, ka sajaukšanas iespēja nepastāv, jo ražotāja apzīmējums "THOMSON" raksturo kopējo iespaidu, ko sniedz izskatāmais apzīmējums "THOMSON LIFE"; tādēļ elements "LIFE" pats par sevi to neraksturo. No lietas dalībnieku iesniegtajiem pierādījumiem ir skaidrs, ka parastajā praksē attiecībā uz apzīmējumiem šajā preču sektorā — elektronika, kas paredzēta izklaides nolūkiem, — ražotāja nosaukums ir noteicošais. Šajā sektorā ir pieņemts novietot produkta apzīmējumu kopā ar ražotāja nosaukumu un burtu/ciparu kombināciju, ko nav iespējams atcerēties.

11. Iesniedzējtiesa atzīmē, ka, apsverot sajaukšanas iespējas pastāvēšanu, ņemot vērā izskatāmā apzīmējuma fonētiku, rakstību un nozīmi, nevar nonākt pie atšķirīga rezultāta; jebkurā aspektā ražotāja nosaukums "THOMSON" būtiski ietekmē kopējo iespaidu, ko sniedz apzīmējums "THOMSON LIFE".

12. Tomēr iesniedzējtiesa atzīmē, ka *Bundesgerichtshof* sajaukšanas iespējas koncepcijas interpretācija Vācijā konkrētās situācijās, tādās kā šī lieta, ir apstrīdama. Pastāv uzskats, ka nav taisnīgi, ja trešā persona var uzurpēt [tiesības uz] agrāku apzīmējumu, pievienojot tam uzņēmuma nosaukumu, pat tad, ja tam piemīt parasta atšķirtspēja. Saskaņā ar pretējo viedokli šajā lietā pastāv sajaukšanas iespēja. Saliktajā apzīmējumā "THOMSON LIFE" izskatāmā preču zīme "LIFE" paliek patstāvīga un apzīmējoša. Abi vārdi atrodas otram līdzās, bet nav saistīti. Nepastāv konceptuāla saistība starp "THOMSON" un "LIFE". Trijās vai četrās izskatītajās formās, kas ir tikušas lietotas, abu vārdu rakstībai piemīt atšķirīga forma gan krāsās, gan citās grafiskās detaļās. Preces, kas ir apzīmētas ar salikto apzīmējumu, var tikt skaidrotas kā "LIFE" produkti no "THOMSON" uzņēmumu grupas, kas tomēr vienlaidīgi var radīt kļūdainu pieņēmumu, ka atbildētāja ir ražotājs tiem produktiem, kurus prasītāja ir apzīmējusi tikai ar marķējumu "LIFE".

13. Iesniedzējtiesa norāda, ka lietā *Sabel/Puma*⁴ Tiesa ir nospriedusi, ka attiecībā uz preču zīmju līdzību sajaukšanas iespēja ir jāvērtē, ņemot vērā preču zīmju radīto kopējo iespaidu. Tomēr līdz šim Tiesa nav izskatījusi situāciju, kurā šī kritērija [piemērošanas] rezultātā trešai pusei tiktu dotas tiesības piesavināt citam piederošu preču zīmi, pievienojot tai uzņēmuma nosaukumu.

14. Rakstiskus apsvērumus iesniedza prasītāja, Grieķijas valdība, Padome un Komisija, kas visas bija pārstāvētas arī tiesas sēdē.

Vērtējums

15. Iesniedzējtiesa būtībā jautā — vai Direktīvas 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja, ja salikti vārdi vai vārdiskis/grafisks apzīmējums ietver uzņēmuma nosaukumu, kam seko agrāka preču zīme, kura sastāv no viena vārda ar “parastu atšķirtspēju” un kurai, lai gan tā neveido un nepārveido vispārējo priekšstatu, ko sniedz saliktais apzīmējums, piemīt patstāvīgs apzīmējošais stāvoklis.

4 — Tiesas spriedums lietā C-251/95 *SABEL (Recueil, I-6191. lpp.)*.

16. Saskaņā ar lēmumu sniegt prejudiciālu nolēmumu *Landgericht Düsseldorf* pirmajā instancē noraidīja prasību par pārkāpumu, jo [uzskatīja, ka] nepastāvēja sajaukšanas iespēja. Tā uzskatīja, ka elementi, kas veido salikto apzīmējumu “THOMSON LIFE”, ir vienlīdz būtiski un ka kopējais elements “LIFE” neveido vai nepārveido kopējo apzīmējuma iespaidu.

17. No lēmuma sniegt prejudiciālu nolēmumu un Tiesai iesniegtajiem apsvērumiem ir skaidrs, ka lēmums atspoguļoja *Prügetheorie*, ko ir izveidojusi Vācijas *Bundesgerichtshof* un kas ir apkopota iepriekš minētajā 8. un 9. punktā. Iesniedzējtiesa jautā, vai šī teorija ir saderīga ar Direktīvu.

18. Vispirms, es neesmu pārliecināts, ka teorija, kas formulē noteikumu kopumu, kurš automātiski tiek piemērots noteiktos gadījumos, vienmēr vai obligāti ir lietderīga pieeja, lai noteiktu konkrēta preču zīmju konflikta risinājumu. Es uzskatu, ka tie principi, ko Tiesa ir noteikusi vairākos savos spriedumos par attiecīgajiem Direktīvas⁵ noteikumiem — 4. panta 1. punkta

5 — Direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumi, kas nosaka pamatojumu, balstoties uz kuru var tikt atteikta preču zīmes reģistrācija vai, ja tā jau ir reģistrēta, tā var tikt atzīta par spēkā neesošu, pēc savas būtības ir identiski 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem. Tātad Tiesas interpretācija 4. panta 1. punkta b) apakšpunktam ir attiecināma arī uz 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu: spriedums lietā C-425/98 *Marca Mode (Recueil, I-4861. lpp., 26.–28. punkts)*.

b) apakšpunktu un 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu —, sniedz pietiekamu konceptuālo ietvaru, lai atrisinātu šādus konfliktus. Domāju, ka paļaušanās uz teorētisku atbildi ietver risku, ka valsts tiesas var novirzīties no sava uzdevuma pielietot pamata testus, ar kuru palīdzību nosaka līdzību un sajaukšanas iespēju, kuri ir noteikti Kopienų tiesībās un kurus ir izstrādājusi Tiesa. Tomēr es uzskatu, ka tajos gadījumos, kad teorija sniedz vienkārši norādījumus par šo testu piemērošanu noteiktās sfērās vai attiecībā uz noteiktām preču zīmju kategorijām, tā var būt noderīga ar nosacījumu, ka valsts tiesa vienmēr ņem vērā, ka tai ir noteikti jānodrošina tas, ka katrā konkrētajā situācijā tiek piemēroti tie principi, kurus ir noteikusi Tiesa.

19. Pēc šī apsvēruma minēšanas es pievērsīšos šiem principiem.

20. Direktīvas preambulas desmitais apsvērums nosaka, ka sajaukšanas iespējas vērtējums "ir atkarīgs no daudziem elementiem un it īpaši no preču zīmes atpazīstamības tirgū, iespējamām asociācijām ar [...] zīmēm, no līdzības pakāpes starp preču zīmi un apzīmējumu starp identificētajām precēm vai pakalpojumiem [...]". Tiesa ir nospriedusi, ka tādēļ sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši un ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktoros⁶. Valsts tiesas kompe-

tence ir konstatēt sajaukšanas iespējas pastāvēšanu⁷.

21. Tādējādi izskatāmo preču zīmju līdzība ir nepieciešams, bet nepietiekams nosacījums, lai konstatētu sajaukšanas iespēju: valsts tiesai ir jāvērtē arī vairāki citi faktori, uz kuriem ir norādījusi Tiesa.

22. Tādējādi ir skaidrs, ka pastāv savstarpēja atkarība starp visaptveroša sajaukšanas iespējas vērtējuma faktoriem, it īpaši starp preču zīmes un apzīmējuma līdzību un līdzību starp attiecīgajām precēm un pakalpojumiem. Attiecīgi mazāka līdzība starp precēm vai pakalpojumiem var tikt kompensēta ar lielāku līdzību starp preču zīmēm un *vice versa*⁸.

23. Vēl vairāk, jo lielāka ir atšķirtspēja agrākajai preču zīmei *per se* vai arī tās reputācijas dēļ, kāda tai ir sabiedrībā, jo lielāka ir sajaukšanas iespēja⁹. Valsts tiesai ir jānosaka preču zīmes atšķirtspēja un, to

7 — Spriedums lietā *Marca Mode*, minēts 5. zemsvītras piezīmē, 39. punkts.

8 — Spriedums lietā *C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha (Recueil, I-5507, lpp., 17. punkts)*.

9 — Spriedums lietā *SABEL*, minēts 4. zemsvītras piezīmē, 24. punkts.

6 — Spriedums lietā *SABEL*, minēts 4. zemsvītras piezīmē, 22. punkts.

veicot, tiesai ir visaptveroši jāvērtē preču zīmes lielāka vai mazāka iespēja identificēt tās preces vai pakalpojumus, uz ko attiecas preču zīme, kā tādus, ko sniedz vai ražo noteikts uzņēmums, un tādējādi atšķirt tos no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem¹⁰.

24. Papildus jāmin, ka Direktīvas 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta atsauce uz sajaukšanas iespējas pastāvēšanu "sabiedrībā" parāda, ka attiecīgo preču vai pakalpojumu vidusmēra patērētāja preču zīmju uztverei ir noteicoša loma minētās sajaukšanas iespējas visaptverošā vērtējumā. Vidusmēra patērētājs parasti uztver preču zīmi kopumā un neveic dažādu tās elementu pārbaudi¹¹. Var uzskatīt, ka attiecīgo preču vidusmēra patērētājs ir pietiekami labi informēts, kā arī ar pietiekamām novērošanas spējām un [pietiekami] piesardzīgs. Tomēr ir jāņem vērā fakts, ka vidusmēra patērētājam reti ir iespēja veikt tiešu salīdzināšanu starp dažādām preču zīmēm, bet gan ir jāpaļaujas uz prātā paturēto nepilnīgo attēlu. Ir jāņem vērā arī tas, ka vidusmēra patērētāja uzmanības līmenis mainās atkarībā no apskatāmo preču vai pakalpojumu kategorijas¹².

25. Analizējot šos principus, var teikt, ka — tādā lietā kā šī — valsts tiesai savā visaptverošajā vērtējumā par sajaukšanas iespēju ir jāņem vērā i) fakts, ka šādā gadījumā, kad preces, uz kurām attiecas preču zīme, ir identiskas, mazāka līdzība starp preču zīmēm var radīt sajaukšanas iespēju un ii) tas, ka jo lielāka ir agrākās preču zīmes atšķirtspēja, jo lielāka ir sajaukšanas iespēja, un tādējādi lietā "LIFE", ko valsts tiesa ir raksturojusi ar "parastu atšķirtspēju", sajaukšanas iespēja nav augsta. Valsts tiesai ir jāņem vērā, ka vidusmēra patērētāja tendence ir uztvert salikto preču zīmi kā vienotu veselumu, nevis analizēt tās elementus. Šajā lietā vidusmēra patērētāja uzmanības līmenis attiecībā uz preču zīmi, ievērojot faktu, ko konstatējusi valsts tiesa, ka elektronisko aparātu nozarē, kas paredzēti izklaides nolūkiem, patērētājs vēltis īpašu uzmanību ražotāja norādei, būs zemāks. Saskaņā ar teikto valsts tiesai ir jānosaka, vai preču zīme un apzīmējums ir pietiekami līdzīgi, lai radītu sajaukšanas iespēju.

26. Šajā jautājumā valsts tiesas vērtējumam par līdzību ir jābalstās uz preču zīmju radīto kopējo iespaidu, it īpaši ņemot vērā to atšķirīgos un dominējošos elementus¹³. Lai novērtētu līdzību starp izskatāmajām preču

10 — Spriedums lietā C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer (Recueil, I-3819. lpp., 22. punkts)*.

11 — Spriedums lietā *SABEL*, minēts 4. zemsvītras piezīmē, 23. punkts.

12 — Spriedums lietā *Lloyd*, 26. punkts.

13 — Spriedums lietā *SABEL*, minēts 4. zemsvītras piezīmē, 23. punkts.

zīmēm, valsts tiesai ir jānosaka to vizuālā, akustiskā [š.g. fonētiskā] vai konceptuālā līdzība un, kur tas ir atbilstoši, ir jānovērtē šo atsevišķo elementu būtiskums, ņemot vērā izskatāmo preču vai pakalpojumu kategoriju un tirdzniecības apstākļus¹⁴.

28. Pirmās instances tiesa, piemērojot judikatūru, kas apkopota iepriekš minētajā 20., 22. un 24. punktā¹⁷, savā lēmumā minēja:

“[...] salikta preču zīme nevar tikt uzskatīta par līdzīgu tādai citai preču zīmei, kas ir identiska vai līdzīga kādai no saliktās preču zīmes sastāvdaļām, ja vien šī sastāvdaļa neveido saliktās preču zīmes radītā kopējā iespaida galveno elementu. Tas ir gadījums, ja šāda sastāvdaļa pati par sevi ir galvenā tajā preču zīmes iespaidā, ko attiecīgā sabiedrība uztver, un rezultātā citas preču zīmes sastāvdaļas kopējā radītajā iespaidā paliek neievērotas.

27. Tiesai vēl nav bijis jāpieņem lēmums par kritērijiem, kas nosaka, vai salikta preču zīme, kas ietver uzņēmuma nosaukumu, kam seko agrāka preču zīme, ko veido viens vārds, ir līdzīga agrākajai preču zīmei Direktīvas 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Tomēr tā ar pamatotu rīkojumu noraidīja apelāciju par Pirmās instances tiesas spriedumu lietā *Matratzen Concord/ITSB*¹⁵, kas attiecās uz šo jautājumu. Lieta attiecās uz Regulas par Kopienas preču zīmi¹⁶ 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kura attiecīgie noteikumi ir identiski Direktīvas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem.

Ir skaidri jāpasaka, ka šāda pieeja neaprobežojas ar tikai vienas saliktās preču zīmes sastāvdaļas izskatīšanu un salīdzināšanu ar citu preču zīmi. Pavisam pretēji, salīdzinājums ir jāveic, pārbaudot katru izskatāmo preču zīmi kā vienotu veselumu. Tomēr tas nenozīmē, ka noteiktos apstākļos saliktās preču zīmes radīto kopējo iespaidu uz konkrēto sabiedrību nevar noteikt viena vai vairākas tās sastāvdaļas.

14 — Spriedums lietā *Lloyd*, minēts 10. zemsvītras piezīmē, 27. punkts.

15 — 2002. gada 23. oktobra spriedums lietā T-6/01 *Matratzen Concord/ITSB* (*Recueil*, II-4335. lpp.). Pašlaik Tiesa izskata no *Audiencia Provincial Barcelona* (Barselonas Apgabaltiesa) saņemto prejudiciālo jautājumu, gan arī citu jautājumu, kas radies šīs tiesas procesa gaitā, bet attiecībā uz tām pašām preču zīmēm (lieta C-421/04 *Matratzen Concord*).

16 — Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).

17 — Skatīt sprieduma 24.-26. punktu.

Novērtējot saliktās preču zīmes vienas vai vairāku elementu dominējošo raksturu, it īpaši ir jāņem vērā katras sastāvdaļas raksturīgās īpašības, salīdzinot tās ar citu sastāvdaļu īpašībām. Papildus un [izmantojot] kā palīgīdzekli var ņemt vērā dažādu sastāvdaļu izvietojumu, veidojot salikto preču zīmi.”¹⁸

29. Pirmās instances tiesa kā nākamo veica minētajā lietā (*MATRATZEN MARKT CONCORD*) izskatāmā saliktā apzīmējuma dažādu elementu vērtējumu, *inter alia* nosakot katra elementa atšķirtspējas raksturu un to, vai, veidojot salikto apzīmējumu, elementam ir noteicošs vai otršķirīgs izvietojums¹⁹. Tā secināja, ka saliktā preču zīme ir pietiekami līdzīga preču zīmei “MATRATZEN”, lai, ņemot vērā to, ka preces, uz kurām attiecas preču zīmes, daļēji ir identiskas un daļēji ļoti līdzīgas, radītu sajaukšanas iespēju²⁰.

30. Saliktās preču zīmes īpašnieks iesniedza Kopieni Tiesai apelācijas sūdzību, *inter alia* pamatojoties uz to, ka Pirmās instances tiesa, interpretējot jēdzienu “līdzība”, nav izpildi-

jusi Tiesas judikatūras prasību visaptveroši vērtēt sabiedrībā pastāvošo sajaukšanas iespēju, ņemot vērā visus faktoros, kas attiecināmi uz lietas apstākļiem.

31. Noraidot šo apelācijas sūdzību, Tiesa, atsaucoties uz savu agrāko judikatūru, nolēma, ka Pirmās instances tiesa, lemjot par to, vai preču zīmes ir līdzīgas, nav pieļāvusi tiesību kļūdu, interpretējot Kopienas preču zīmju regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu²¹. Tiesa it īpaši norādīja:

“[Pirmās instances] Tiesa ir pareizi norādījusi apstrīdētā sprieduma 34. punktā, ka līdzības starp divām preču zīmēm vērtējums neaprobežojas tikai ar vienas saliktas preču zīmes sastāvdaļas izvērtēšanu un tās salīdzināšanu ar citu preču zīmi. Pavisam pretēji, šāds salīdzinājums ir jāveic, pārbaudot izskatāmās preču zīmes kā vienotu veselumu. Tā [tiesa] ir arī nospriedusi, ka tas nenozīmē to, ka, pastāvot konkrētiem apstākļiem, viena vai vairākas preču zīmes sastāvdaļas nevar būt

18 — 33.–35. punkts.

19 — 38.–43. punkts.

20 — 44.–48. punkts.

21 — 2004. gada 28. aprīļa rīkojums lietā C-3/03 P *Matratzen Concord/ITSB* (*Recueil*, I-3657. lpp.).

dominējošas saliktās preču zīmes kopējā iespaيدا radišanā attiecīgajā sabiedrībā.

atšķirīgos un dominējošos elementus²³. Šo pieņēmumu atspoguļo Tiesas teiktais *Ma-tratzen* lietā, nosakot, ka, pastāvot noteiktiem apstākļiem, saliktajā preču zīmē viena no tās sastāvdaļām var būt dominējoša kopējā iespaيدا radišanā. Apmērs, kādā [ši sastāv-daļa] kopējā iespaيدا ir dominējoša, ir valsts tiesas izskatāms faktiskais jautājums.

Turklāt, [...] lai izlemtu, vai abas preču zīmes ir līdzīgas no attiecīgās sabiedrības viedokļa, [Pirmās instances] Tiesa lielu savu pamatojuma daļu veltīja atšķirīgo un dominējošo elementu vērtējumam un sabiedrībā pastāvošai sajaukšanas iespējai, ko tā izvērtēja visaptveroši, ņemot vērā visus faktorus, kas ir attiecināmi uz lietas apstākļiem.”²²

32. Tādējādi Tiesa noraidīja apelācijas sūdzību kā acīmredzami nepamatotu.

33. Tātad ir redzams, ka Tiesa ir atbalstījusi pieeju, kas ir līdzīga *Prägetheorie*, kas savā būtībā salīdzina kopējo iespaيدا, ko sniedz divas pretrunīgās preču zīmes, kur viena ir otras sastāvdaļa. Domāju, ka tas nav pārsteidzoši, jo to var uzskatīt par principu, kas ir izteikti Tiesas agrākajā judikatūrā, piemērošanu konkrētai lietu kategorijai. Ir jāatgādina, ka judikatūra nosaka, ka ir jāveic visaptverošs vērtējums, kas balstās uz preču zīmju radīto kopējo iespaيدا, it īpaši ņemot vērā to

34. Pirmās instances tiesa nesen ir taisījusi spriedumu citā lietā, kuru var uzskatīt par analogu izskatāmajai lietai. Lietā *Reemark/ITSB*²⁴ jautājums bija par to, vai Vācijas vārdisku preču zīmi “WEST” ir iespējams sajaukt ar pieteikto Kopienas preču zīmi “WESTLIFE”. ITSB Iebildumu nodaļa²⁵ noraidīja pēdējās [minētās] preču zīmes pieteikumu, pamatojoties uz to, ka abām preču zīmēm ir maldinoša līdzība. Šo lēmumu

23 — Spriedums lietā *SABEL*, minēts 4. zemsviras piezīmē, 23. punkts.

24 — 2005. gada 4. maija spriedums lietā T-22/04 *Reemark/ITSB* (Krājums, II-1559. lpp.).

25 — Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi).

22 — 32. un 33. punkts.

atcēla ITSB Apelāciju otrā padome, kas konstatēja, ka pastāv zema līmeņa vizuālā un fonētiskā līdzība un starp izskatāmajiem apzīmējumiem pastāv tikai neliela konceptuālā līdzība, un to, ka to atšķirības ir pietiekami būtiskas, lai pieļautu to vienlaicīgu pastāvēšanu tirgū, un ka nepastāv to sajaukšanas iespēja.

ir nospriedusi, ka starp abām preču zīmēm pastāv sajaukšanas iespēja²⁶.

35. Izskatot prasību, Pirmās instances tiesa konstatēja, ka pastāv noteikta līmeņa fonētiskā un, it īpaši, konceptuālā līdzība starp izskatāmajiem apzīmējumiem un ka vienīgā vizuālā atšķirība ir tā, ka viens no apzīmējumiem ietver papildu elementu, kas ir pievienots pirmajai [zīmei]. Šī Tiesa ir nospriedusi, ka fakts, ka "WESTLIFE" preču zīme sastāv no iepriekšējās "WEST" preču zīmes, kurai ir pievienots vārds "LIFE", ir pazīme, ka abas preču zīmes ir līdzīgas. Tā konstatēja, ka agrākās preču zīmes "WEST" pastāvēšana noteiktai sabiedrības daļai varētu būt radījusi asociāciju starp šo terminu un precēm, ko tirgo tā īpašnieks, no kā izriet, ka jauna preču zīme, kas ietver [vārdu] "WEST" kombinācijā ar citu vārdu, varētu tikt uztverta kā agrākās preču zīmes variācija. Tādējādi noteikta sabiedrības daļa var domāt, ka preces un pakalpojumi, kas tiek izplatīti ar preču zīmi "WESTLIFE", ir tās pašas preces un pakalpojumi, kas tiek izplatīti ar preču zīmi "WEST", vai to, ka vismaz pastāv ekonomiska rakstura saistība starp dažādiem uzņēmumiem, kas tos piedāvā. Tādējādi tā [Tiesa]

36. Ir jāatceras, ka Pirmās instances tiesa, izskatot prasību par ITSB Apelāciju padomes lēmumu, darbojas citādā tiesiskajā kapacitātē nekā Tiesa, kad [tā] sniedz prejudiciālus nolēmumus atbilstoši EKL 234. pantam. Pirmās instances tiesa izskata esošo tiesību principu piemērošanu noteiktiem faktiem, ko veic Apelāciju padome. Pretēji tam, Tiesa atbild uz tiesību jautājumu un attiecīgā valsts tiesa, atbildot uz jautājumiem, kas izriet no izskatāmās lietas, piemēro principus, ko ir noteikusi Tiesa. Valsts tiesas kompetencē ir konstatēt faktus. Abu tiesu kompetences atšķirību raksturo tas, ka Tiesas sniegtam prejudiciālam nolēmumam jābūt pilnībā vispārīgam, lai to varētu piemērot visā Kopienā; tādējādi ir vēlams vai pat nepieciešams izvairīties no konkrētas lietas detalizētas izskatīšanas. Tas ir īpaši svarīgi preču zīmju jomā, kur konkrētas lietas iznākumu galvenokārt nosaka īpašs faktu kopums, kas ietver valodas kontekstu, attiecīgo tirgu un patērētājus, kā arī kultūras normas un cerības.

26 — 39., 40., 42. un 43. punkts.

37. Es uzskatu, ka tādēļ, ka Pirmās instances tiesa uzskatīja, ka preču zīmes "WESTLIFE" un "WEST" bija maldinoši līdzīgas to fakti kontekstā, kas tai [tiesai] tika sniegts, nevar pieņemt, ka arī šajā lietā preču zīmes "THOMSON LIFE" un "LIFE" arī ir uzskatāmas par maldinoši līdzīgām citu fakti kontekstā. Kā norādīts iepriekš, tā ir iesniegdzējtiesas kompetence piemērot Kopienas Tiesas judikatūras noteiktos principus attiecībā uz Preču zīmju direktīvu un noteikt, vai, balstoties uz esošajiem faktiem, šīs abas preču zīmes ir maldinoši līdzīgas.

atšķirīgos un dominējošos elementus, attiecīgās sabiedrības raksturojumu, izskatāmo preču vai pakalpojumu kategoriju un apstākļus, kādos tie tiek tirgoti. Šīs lietas kontekstā un ievērojot šos principus, es vienkārši atzīmētu, ka, vadoties pēc pirmā iespaida, vārds "LIFE" attiecīgajā saliktajā preču zīmē nešķiet īpaši dominējošs vai atšķirtspējīgs, bet ir jāuzsver, ka šis jautājums ir jāizlemj valsts tiesai.

38. Šai [valsts] tiesai, ņemot vērā dažādos Tiesas noteiktos faktorus, un konkrēti, preču un pakalpojumu līdzības apjomu, no vienas puses, un preču zīmju līdzību, no otras puses, un to, kāda ir agrākās preču zīmes atšķirtspēja, attiecīgi ir jākonstatē, vai divas preču zīmes ir pietiekami līdzīgas, lai rastos sajaukšanas iespēja.

40. Visbeidzot es minēšu bažas, ko izteikusi iesniedzējtiesa šajā lietā, ka ir uzskatāms par negodīgu [fakts], ka trešā persona var uzurpēt agrāku apzīmējumu, pievienojot tam uzņēmuma vārdu. Šķiet, ir skaidrs, ka šādas bažas ir jāizskata nevis preču zīmju tiesību ietvaros, bet gan valsts likumdošanas par negodīgu konkurenci ietvaros. Direktīvas preambulas sestais apsvēruma nosaka, ka tā "nenoraida, ka preču zīmēm piemēro dalībvalstu tiesību normas, kas nav tiesību akti par preču zīmēm, kā normas, kas attiecas uz negodīgu konkurenci, civiltiesisko atbildību vai patērētāju tiesību aizsardzību".

39. Jautājumā par to, vai salikta preču zīme un apzīmējums, kas sastāv no viena šīs preču zīmes elementa, ir pietiekami līdzīgi, lai radītu sajaukšanas iespēju, valsts tiesas vērtējumam ir jābalstās uz preču zīmju radīto kopējo iespaidu, it īpaši ņemot vērā to

I — Secinājumi

41. Tādējādi es uzskatu, ka uz jautājumu, kuru ir uzdevusi *Oberlandesgericht Düsseldorf*, ir jāatbild šādi:

Nosakot, vai salikts vārdisks vai vārdisks/grafisks apzīmējums, kas ietver uzņēmuma nosaukumu, kam seko agrāka preču zīme, kura sastāv no viena vārda ar “parastu atšķirtspēju” un kurai, lai gan neveidojot un nepārveidojot kopējo iespaidu, ko sniedz saliktais apzīmējums, tajā ir patstāvīgs apzīmējošais stāvoklis, ir pietiekami līdzīgs agrākajai preču zīmei, lai sabiedrībā rastos sajaukšanas iespēja Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, valsts tiesai savs vērtējums ir jābalsta uz katras preču zīmes radīto kopējo iespaidu, it īpaši ņemot vērā to atšķirīgos un dominējošos elementus, attiecīgās sabiedrības raksturojumu, izskatāmās preces vai pakalpojumus un to tirdzniecības apstākļus.