

PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS

(otrā palāta)

2005. gada 4. maijā *

Lieta T-22/04

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH, Hamburga (Vācija), ko pārstāv P. Kohs Moreno [*P. Koch Moreno*], advokāts,

prasītāja,

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv S. Laitinena [*S. Laitinen*], pārstāve,

atbildētājs,

* Tiesvedības valoda — angļu.

otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks —

Bluenet Ltd, Limerika [*Limerick*] (Īrija),

par prasību par ITSB Apelāciju otrās padomes 2003. gada 17. novembra lēmumu (lieta R 238/2002-2) attiecībā uz preču zīmes "West" īpašnieka iebildumu procesu pret preču zīmes "Westlife" reģistrācijas pieteikumu.

EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA
(otrā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs J. Pirungs [*J. Pirrung*], tiesneši N. Dž. Forvuds [*N. J. Forwood*] un S. Papasavs [*S. Papasavvas*],

sekretāre B. Pastore [*B. Pastor*], sekretāra palīdzē,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2004. gada 21. janvārī,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2004. gada 18. maijā,

pēc tiesas sēdes 2005. gada 18. janvārī

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

Prāvas priekšvēsture

- 1 1999. gada 12. maijā *BMG Music* Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) iesniedza Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, pamatojoties uz grozīto Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).
- 2 Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir vārdisks apzīmējums “Westlife”.
- 3 Preces, attiecībā uz kurām tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām ietilpst šādās klasēs:
 - 9. klase: “skaņas ierakstīšanas nesēji, iepriekš ierakstīti attēlu un datu uzglabāšanas nesēji; skaņas ierakstīšanas nesēji, attēlu un datu uzglabāšanas nesēji, ieskaitot tos, kas ir domāti interaktīvai lietošanai”;

- 16. klase: "iespiedmateriāli, biļeteni, grāmatas, brošūras, afišas, novelkamās bildītes, uzlīmes automašīnām; mūzikas notis un partitūras";

 - 25. klase: "apgērbs, ieskaitot T-krekļus, džemperus, vestes, cepures un beisbola cepures";

 - 41. klase: "mūzikas grupas sniegtie izklaides pakalpojumi, ieskaitot televīzijas raidījumus, radio raidījumus un elektroniskus izdevumus; ar mūziku, koncertiem, māksliniekiem un izklaides pakalpojumiem saistītie informatīvie pakalpojumi kā interneta, tā arī citu komunikāciju jomā; koncertu un citu izrāžu organizēšana".
- 4 2000. gada 20. martā šis pieteikums tika publicēts *Bulletin des marques communautaires* ["Kopienas Preču Zīmju Biļetenā"] Nr. 22/2000.
- 5 2000. gada 20. jūnijā prasītāja iesniedza iebildumus pret pieteikto preču zīmi attiecībā uz visām precēm un pakalpojumiem, ko tā aptver, pamatojoties uz agrāku Vācijas vārdisku preču zīmi Nr. 39743603 "West" un agrāku starptautisku preču zīmi Nr. 700312 "West". Attiecībā uz Vācijas preču zīmi iebildumi skar šādas preces un pakalpojumus:
- "fotoaparāti un fotoinstrumenti, kinematogrāfiskie un optiskie instrumenti; aparāti skaņas vai attēlu ierakstīšanai, pārraidīšanai vai reproducēšanai,

magnētisko ierakstu mediji, skaņas diski, ar monētām iedarbināmi aparāti, aprīkojums informācijas apstrādei un datori”, kas ietilpst 9. klasē;

- “papīrs, kartons un no šiem materiāliem izgatavotas preces, iespiedmateriāli; grāmatsiešanas materiāli; fotogrāfijas; rakstāmlietas; līmmateriāli rakstāmlietām vai mājsaimniecības nolūkiem; materiāli māksliniekiem; otas; rakstāmmašīnas un biroja piederumi (izņemot mēbeles); apmācību materiāli (izņemot aparāturu); šajā klasē iekļautie ietinamie materiāli no plastmasas, spēļu kārtis, fonti drukāšanai; klišejas drukāšanai”, kas ietilpst 16. klasē;

 - “apgērbs, ieskaitot sporta apģērbu, kurpes, galvas apsegi, siltās šalles, kaklasaites, garās zeķes, bikšturi, zeķturi”, kas ietilpst 25. klasē;

 - “izglītība un sarīkojumi, īpaši festivālu, svētku un mūzikas pasākumu organizēšana un realizēšana”, kas ietilpst 41. klasē.
- 6 2001. gada 1. februārī otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks — *Bluenet Ltd* — aizstāja *BMG Music* preču zīmes pieteikuma procedūrā.
- 7 Ar 2002. gada 25. janvāra lēmumu ITSB Iebildumu nodaļa, no vienas puses, atteicās ņemt vērā agrāko starptautisko preču zīmi, jo iebildumu iesniedzēja nebija iesniegusi ar to saistītos pierādījumus, un, no otras puses, noraidīja preču zīmes reģistrācijas

pieteikumu attiecībā uz 9., 16., 25. un 41. klasi, pamatojoties uz to, ka gan konfliktējošie apzīmējumi, gan arī attiecīgās preces un pakalpojumi ir identiski vai līdzīgi.

- 8 2002. gada 15. martā otrs procesa Apelāciju padomē dalībnieks iesniedza apelāciju par Iebildumu nodaļas lēmumu.
- 9 Ar 2003. gada 17. novembra lēmumu (lieta R 238/2002-2, turpmāk tekstā — "Apstrīdētais lēmums") ITSB Apelāciju otrā padome Iebildumu nodaļas lēmumu atcēla un iebildumus noraidīja.
- 10 Apelāciju padome konstatēja, ka attiecīgās preces un pakalpojumi ir daļēji identiski un daļēji līdzīgi (Apstrīdētā lēmuma 16. punkts). Taču tā uzskatīja, ka no fonētiskā un vizuālā viedokļa konfliktējošo apzīmējumu līdzība ir neliela un ka noteikta līdzība starp tiem ir tikai konceptuālajā aspektā (Apstrīdētā lēmuma 19., 20. un 21. punkts). Tādēļ, veicot abu preču zīmju visaptverošu vērtējumu, tā secināja, ka atšķirības starp pieteikto preču zīmi un agrāko Vācijas preču zīmi ir pietiekami nozīmīgas, lai preču zīmes varētu tirgū pastāvēt līdzās. Tādējādi tā uzskatīja, ka nepastāv nekāda to sajaukšanas iespēja Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē sabiedrības uztverē tajā teritorijā, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta (Apstrīdētā lēmuma 22. punkts).

Process un lietas dalībnieku prasījumi

- 11 Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks noteiktajā termiņā Pirmās instances tiesai procesuālo rakstu nav iesniedzis. 2004. gada 24. jūnijā tas vispirms norādīja, ka tam ir nodoms piedalīties tiesas sēdē, bet vēlāk 2005. gada 12. janvārī tas informēja

Pirmās instances tiesu par to, ka vairs nevēlas piedalīties. Ir jākonstatē, ka šis dalībnieks nav piedalījies procesā Pirmās instances tiesā Reglamenta 134. panta 1. punkta izpratnē, it īpaši tiktāl, ciktāl tas nav nedz iesniedzis sevišķus prasījumus, nedz arī norādījis, vai tas atbalsta vienas vai otras puses prasījumus. Tādējādi ir jākonstatē, ka tam nav personas, kas iestājusies lietā Pirmās instances tiesā, statusa.

12 Prasītājas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- atcelt Apstrīdēto lēmumu, pamatojoties uz to, ka tas neatbilst Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam;
- atzīt sajaukšanas iespējas pastāvēšanu starp pieteikto preču zīmi “Westlife” un Vācijas preču zīmi “West”;
- piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

13 ITSB, kas noteikti norāda, ka ir spiests sniegt šādus prasījumus, formālie prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- prasību noraidīt;
- piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Juridiskais pamatojums

Lietas dalībnieku izvirzītie argumenti

- 14 Prasītāja atsaucas uz vienīgo pamatu, kas balstās uz konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēju Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Tā apgalvo, ka Apelāciju padome ir pieļāvusi kļūdu, uzskatot, ka šīs lietas apstākļos sajaukšanas iespēja starp pieteikto preču zīmi "Westlife" un Vācijā reģistrēto preču zīmi "West" nepastāv.

- 15 ITSB prasītājas sniegtos argumentus būtībā atbalsta. Tomēr tas savā atbildes rakstā formāli prasa prasību noraidīt, pamatojoties uz to, ka ITSB šādu pienākumu uzliek Pirmās instances tiesas judikatūra. Šajā sakarā tas atsaucas uz 2002. gada 12. decembra spriedumu lietā T-110/01 *Vedial/ITSB — France Distribution* ("HUBERT"), *Recueil*, II-5275. lpp., 16. un turpmākie punkti, un 2003. gada 15. janvāra spriedumu lietā T-99/01 *Mystery Drinks/ITSB — Carlsberg Brauerei* ("MYSTERY"), *Recueil*, II-43. lpp., 14. un turpmākie punkti.

Pirmās instances tiesas vērtējums

Par ITSB prasījumu kvalificēšanu

- 16 Vispirms ir jāatzīmē, ka procesā attiecībā uz prasību par ITSB Apelāciju padomes lēmumu, kas ir pieņemts iebildumu procesa ietvaros, ITSB ar savu nostāju, ko tas

ieņem Pirmās instances tiesā, nevar grozīt strīda apstākļus, kas izriet attiecīgi no reģistrācijas pieteicēja un iebildumu iesniedzēja prasījumiem un apgalvojumiem (Tiesas 2004. gada 12. oktobra spriedums lietā C-106/03 P *Vedial*/ITSB, Krājums, I-9573. lpp., 26.–38. punkts, kas apelācijas kārtībā apstiprina iepriekš 15. punktā minēto spriedumu lietā “HUBERT”).

- 17 Tomēr pretēji tam, ko ITSB norādīja atbildes rakstā, no šīs judikatūras neizriet, ka ITSB ir jāizvirza prasījums noraidīt prasību, kas ir iesniegta par lēmumu, ko pieņēmusi viena no tā apelāciju padomēm. Kā Pirmās instances tiesa nosprieda tās 2004. gada 30. jūnija spriedumā lietā T-107/02 *GE Betz*/ITSB — *Atofina Chemicals* (“BIOMATE”), Krājums, II-1845. lpp., lai gan ITSB arī nav aktīvas rīcības pilnvaru iesniegt prasību pret apelāciju padomes lēmumu, tad tomēr tam nav pienākuma sistemātiski aizstāvēt visus apstrīdētos apelāciju padomju lēmumus vai izvirzīt prasījumus noraidīt visas par šādiem lēmumiem celtas prasības (sprieduma 34. punkts).
- 18 Tādējādi ITSB var, negrozot strīda apstākļus, pēc savas izvēles izvirzīt prasījumus apmierināt viena vai otra no pārējiem lietas dalībniekiem prasījumus un sniegt argumentus, atbalstot šī lietas dalībnieka izvirzītos pamatus. Taču tas nevar izvirzīt patstāvīgus prasījumus par atcelšanu vai norādīt tādus atcelšanas pamatus, ko citi lietas dalībnieki nav izvirzījuši (šajā sakarā skat. iepriekš 15. punktā minēto spriedumu lietā “HUBERT”, 24. punkts).
- 19 Šajā lietā ITSB procesuālajā rakstā un tiesas sēdē sniegtajā atbildē skaidri ir izteicis savu gribu atbalstīt prasītājas izvirzītos prasījumus un pamatus. Tas noteikti norādīja, ka izvirza formālu prasījumu noraidīt prasību tikai tāpēc, ka tas uzskata to

par savu pienākumu atbilstoši Pirmās instances tiesas judikatūrai. Ņemot vērā, ka iepriekšējos punktos izklāstīto iemeslu dēļ šī analīze neatbilst tiesību stāvoklim, ir jāveic ITSBS prasījumu pārkvalificēšana un jāsecina, ka tas būtībā izvirzīja prasījumu apmierināt prasītājas prasījumus. Ar šādu pārkvalificēšanu tiek novērsta pretruna starp atbildes rakstā norādītajiem prasījumiem un argumentiem.

Par lietas būtību

- 20 Vispirms ir jāatgādina, ka saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, preču zīmi neregistrē, "ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver preču zīmes, identiskuma vai līdzības dēļ pastāv iespēja maldināt sabiedrību tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme [sabiedrībai tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme, pastāv to sajaukšanas iespēja]; iespēja maldināt [sajaukšanas iespēja] ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi".
- 21 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver apzīmējumus un preces vai pakalpojumus, un ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktoros, it īpaši savstarpējo saistību starp apzīmējumu līdzību un to preču vai pakalpojumu līdzību, ko šie apzīmējumi aptver (skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 9. jūlija spriedumu lietā T-162/01 *Laboratorios RTB/ITSB — Giorgio Beverly Hills* ("GIORGIO BEVERLY HILLS"), *Recueil*, II-2821. lpp., 29.–33. punkts, un iepriekš minēto judikatūru).

- 22 Saistībā ar konkrētās sabiedrības daļas definīciju šajā lietā prasītāja un ITSB atbalsta vienu un to pašu uzskatu, ka to veido vismaz vidusmēra vācu patērētāji. No Apstrīdētā lēmuma satura izriet, ka Apelāciju padome arī izmantoja šo definīciju.
- 23 Turpinājumā ir jāatzīmē, ka Pirmās instances tiesā pārstāvētie lietas dalībnieki neapstrīdēja Apelāciju padomes secinājumu, ka preces, ko aptver attiecīgā preču zīme, daļēji ir identiskas un daļēji līdzīgas.
- 24 Taču prasītāja un ITSB apstrīd Apstrīdētajā lēmumā izdarīto secinājumu par to, ka attiecīgie apzīmējumi nav pietiekami līdzīgi, lai pastāvētu sajaukšanas iespēja. Tie uzskata, ka konfliktējošie apzīmējumi ir pietiekami līdzīgi, lai, ņemot vērā visu attiecīgo preču un pakalpojumu identiskumu vai līdzību, konkrētās sabiedrības daļas uztverē sajaukšanas iespēja varētu rasties.
- 25 Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jānovērtē, vai pieteiktā preču zīme “Westlife” un agrākā preču zīme “West” ir pietiekami līdzīgas, lai vidusmēra vācu patērētāja uztverē varētu rasties sajaukšanas iespēja saistībā ar attiecīgo preču un pakalpojumu izcelsmi, ievērojot, ka preces un pakalpojumi ir identiski vai līdzīgi.
- 26 Šajā sakarā no judikatūras izriet, ka preču zīmju sajaukšanas iespējas visaptverošam vērtējumam attiecībā uz apzīmējumu vizuālo, fonētisko un konceptuālo līdzību ir jābalstās uz to radīto kopējo iespaidu, it īpaši ņemot vērā to atšķirīgus un dominējošus elementus (skat. pēc analogijas Tiesas 1997. gada 11. novembra spriedumu lietā *C-251/95 SABEL, Recueil, I-6191. lpp., 23. punkts*, un 1999. gada 22. jūnija spriedumu lietā *C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Recueil, I-3819. lpp., 25. punkts*).

- 27 Šajā lietā apzīmējums "Westlife" sastāv no divu vārdu savienojuma, proti, no vārda "west", kas nozīmē "rietumi", un no vārda "life", kas nozīmē "dzīve". Tātad vārds "west" ir viens no kopumā diviem terminiem, kas veido pieteikto preču zīmi "Westlife", un vienīgais termins, kas veido agrāko preču zīmi "West".
- 28 Attiecībā uz konceptuālo līdzību ir jāatgādina, ka abas preču zīmes liek domāt par jēdzienu "rietumi", jo tās abas ietver elementu "west". Attiecībā uz otro elementu, kas veido pieteikto preču zīmi, Apelāciju padome pareizi atzīmē, ka konkrētā sabiedrības daļa terminu "life" varētu uzskatīt par vācu vārda "Leben" (t.i., "dzīve" vācu valodā) ekvivalentu angļu valodā un tādējādi uzskatīt to par terminu ar identificējamu nozīmi nevis par fantāzijas rezultātā radušos nosaukumu.
- 29 Tādējādi konkrētā sabiedrības daļa šo elementu kombinācijā ar otro preču zīmes terminu "west" varētu uztvert kā norādi uz dzīvesveidu.
- 30 Šīs nozīmes attiecībā uz dzīvesveidu pievienošana nav pietiekama, lai no konceptuālā viedokļa būtiski nošķirtu preču zīmes. Tā kā abas preču zīmes tiks uztvertas kā tādas, kas apzīmē rietumu preces un pakalpojumus (preču zīmes "West" gadījumā) vai ir saistītas ar rietumniecisko dzīves veidu ("Westlife" gadījumā), tad to nozīmes ir līdzīgas, kas ir pamats noteiktai līdzībai no konceptuālā viedokļa.
- 31 Attiecībā uz fonētisko līdzību Apelāciju padome balstījās uz iepriekš 28. punktā minēto apstākli, ka termins "life" ir angļu vārds, kuru vācu vidusmēra patērētājs var kā tādu atpazīt. Tā atzīmē, ka, ja otro pieteiktās preču zīmes elementu tas atpazīst kā

angļu vārdu, tad “nevar izslēgt kā maz ticamu to”, ka vācu vidusmēra patērētājs angļiski izrunā preču zīmi kopumā, ieskaitot arī terminu “west”, kurš eksistē kā angļu, tā arī vācu valodā. Turpretim preču zīme “West” tiktu izrunāta vāciski, proti, kā vārds “vest”, saskaņā ar angļu vai franču izrunas noteikumiem.

- 32 Ir jākonstatē, ka formulējuma “nevar izslēgt kā maz ticamu” apstiprinošā pakāpe ir neliela, tā ka *a contrario* no tā izriet, ka pastāv arī ievērojama iespēja, ka vācu vidusmēra patērētājs izrunās pieteiktās preču zīmes “Westlife” elementu “west” vāciski, un šajā gadījumā starp abām preču zīmēm pastāvētu reāla fonētiska līdzība.
- 33 Pat ja ir ticami, ka noteikti konkrētajā sabiedrības daļā ietilpstošie patērētāji pieteiktās preču zīmes “Westlife” elementu “west” izrunātu angļiski, tad tomēr citi patērētāji to izrunās vāciski. Šajos apstākļos, lai gan elements “life” ir iekļauts pieteiktajā preču zīmē “Westlife”, starp abām preču zīmēm pastāv zināma fonētiskās līdzības pakāpe.
- 34 Attiecībā uz vizuālo aspektu starp attiecīgajām preču zīmēm nenoliedzami pastāv noteikta līdzība, jo agrākā preču zīme “West” ir pirmais pieteiktās preču zīmes “Westlife” komponents. Turklāt, tā kā runa ir par vārdiskām preču zīmēm, tad, lai vērtētu to vizuālo līdzību, abas preču zīmes tiek rakstītas nestilizētā veidā. Tādējādi vidusmēra patērētājs, kam parasti jāpaļaujas uz preču zīmju nepilnīgu iespaidu, ko tas glabā atmiņā (skat. pēc analogijas iepriekš 26. punktā minēto spriedumu lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, 26. punkts), attiecīgās preču zīmes varētu vizuāli sajaukt.

- 35 Ir jāsecina, ka konfliktējošie apzīmējumi tādējādi ir vizuāli līdzīgi, kas gan nenozīmē, ka varētu uzskatīt, ka to vizuālās līdzības pakāpe ir ļoti augsta.
- 36 Novērtējot abus apzīmējumus visaptveroši, ir jāatzīmē, ka šajā lietā pieteiktajā preču zīmē neviens no diviem elementiem "west" un "life" nešķiet skaidri dominējošs. Tāpēc būtu mākslīgi uzskatīt, ka termins "west" ir dominējošs tādēļ, ka tas ir pieteiktās preču zīmes pirmais elements, taču nav arī nekāda pamata uzskatīt, ka dominējošais elements ir "life". Lai gan ir tiesa, ka termins "west" ir gan vācu, gan angļu vārds un vārds "life" ir vienīgi angļu vārds, t.i., svešvārds no konkrētās sabiedrības daļas viedokļa, tad tomēr termins "west" nav nedz attiecīgās preces un pakalpojumus, nedz arī to īpašības aprakstošs.
- 37 Ir jāatgādina arī, ka Pirmās instances tiesa jau ir nospriedusi, ka atbilstoši secinājumiem, kas rodas pirmās analīzes rezultātā, gadījumā, ja viens no diviem vārdisku preču zīmi veidojošiem terminiem ir fonētiski un vizuāli identisks ar vienīgo terminu, kas veido agrāko preču zīmi, un ja šiem terminiem, aplūkojot tos kopumā vai atsevišķi, no attiecīgās sabiedrības viedokļa nav nekādas nozīmes, tad attiecīgās preču zīmes, aplūkojot katru no tām kopumā, parasti būtu uzskatāmas par līdzīgām (Pirmās instances tiesas 2003. gada 25. novembra spriedums lietā T-286/02 *Oriental Kitchen/ITSB — Mou Dybfrost ("KIAP MOU")*, *Recueil*, II-4953. lpp., 39. punkts).
- 38 Šajā lietā viens no diviem terminiem, kas veido pieteikto preču zīmi, no vizuālā viedokļa tiešām ir identisks ar vienīgo terminu, kas veido agrāko vārdisko preču zīmi. No fonētiskā viedokļa noteikta līdzība pastāv, tomēr termina "west" izruna vismaz konkrētajai sabiedrībai daļai kopumā nav identiska. Šajā lietā abos preču zīmi "Westlife" veidošajos terminos, skatoties no konkrētās sabiedrības daļas viedokļa, ir ietverta jēga, tomēr tie neapraksta nedz attiecīgās preces vai pakalpojumus, nedz arī to īpašības, un tādējādi tiem nav nekādas īpašas nozīmes, kas attiektos uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

- 39 Tātad, lai gan iepriekš 37. punktā aprakstītā pieeja nav tieši piemērojama šajā lietā, tomēr ir jāatzīmē, ka vienīgā attiecīgo vārdisko preču zīmju vizuālā atšķirība ir tā, ka vienā no preču zīmēm ietverts pirmajam elementam pievienots papildu elements. Turklāt, kā tas ir konstatēts iepriekš, abas preču zīmes ir zināmā mērā līdzīgas no fonētiskā un it īpaši konceptuālā viedokļa.
- 40 Tādējādi ir jāuzskata, ka šajā lietā apstākļi, atbilstoši kuram preču zīmi “Westlife” veido vienīgi agrākā preču zīme “West”, kam pievienots otrs vārds “life”, norāda uz starp abām preču zīmēm pastāvošo līdzību.
- 41 Tomēr ir jānoraida prasītājas sniegtais arguments, ka konkrētā sabiedrības daļa varētu uztvert apzīmējumu “Westlife” kā preču zīmes “West” deklināciju, ņemot vērā, ka šī argumentācija balstās uz to, ka prasītāja saskaņā ar tās apgalvojumu ir ne tikai preču zīmes “West”, bet arī citu preču zīmju, ko veido vārds “west”, kam pievienots otrs papildu elements, īpašniece. Prasītāja savus iebildumus Apelāciju padomē balstīja tikai uz divām agrākajām vārdiskajām preču zīmēm “WEST”, viena no kurām ir Vācijas, bet otra ir starptautiska preču zīme (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 5. marta spriedumu lietā T-237/01 *Alcon/ITSB — Dr. Robert Winzer Pharma* (“BSS”), *Recueil*, II-411. lpp., 61. un 62. punkts, ko apelācijas tiesvedībā apstiprina Tiesas 2004. gada 5. oktobra rīkojums lietā C-192/03 P *Alcon/ITSB*, Krājums, I-8993. lpp.).
- 42 Turpretim ir jākonstatē, ka agrākās preču zīmes “West” pastāvēšana konkrētās sabiedrības daļas uztverē varētu būt radījusi tādu asociāciju starp šo terminu un tās īpašnieces pārdotajām precēm, ka ikviena jauna preču zīme, ko veido šis termins kombinācijā ar citu terminu, iespējams, var tikt uztverta kā agrākās preču zīmes variants. Tādējādi ir jāatzīmē, ka konkrētā sabiedrības daļa varētu uzskatīt, ka ar preču zīmi “Westlife” apzīmēto pārdodamo preču un pakalpojumu izcelsme ir tā pati

kā ar preču zīmi “West” apzīmētajām pārdodamajām precēm un pakalpojumiem, vai vismaz, ka starp attiecīgajām sabiedrībām vai uzņēmumiem, kas tos pārdod, pastāv ekonomiska saistība (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 3. jūlija spriedumu lietā T-129/01 *Alejandro/ITSB — Anheuser-Busch* (“BUDMEN”), *Recueil*, II-2251. lpp., 57. punkts).

- 43 Ņemot vērā visu iepriekš minēto un ievērojot, ka šajā lietā ir noteikts, ka attiecīgās preces un pakalpojumi ir identiski vai līdzīgi, ir jākonstatē, ka pastāv abu preču zīmju sajaukšanas iespēja Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.
- 44 Tādēļ Apstrīdētais lēmums ir jāatceļ. Attiecībā uz otro prasītājas prasījumu daļu ir pietiekami konstatēt, ka tā faktiski sakrīt ar prasību atcelt lēmumu, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu.

Par tiesāšanās izdevumiem

- 45 Atbilstoši Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums nav labvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā ITSB spriedums nav labvēlīgs, ciktāl Apelāciju padomes lēmums ir anulēts, tam jāpiespriež atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus saskaņā ar tās prasījumiem, neskatoties uz iepriekš 19. punktā norādīto ITSB prasījumu pārkvalificēšanu.

Ar šādu pamatojumu

PIRMĀS INSTANCES TIESA
(otrā palāta)

nospriež:

- 1) **atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2003. gada 17. novembra lēmumu (lieta R 238/2002-2);**
- 2) **ITSB pats sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina prasītājas tiesāšanās izdevumus.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā, 2005. gada 4. maijā.

Sekretārs

Priekšsēdētājs

H. Jung

J. Pirrung