

Lieta T-112/03

L'Oréal SA

pret

**Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju
(preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)**

Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Vārdiskas preču zīmes “FLEXI AIR” reģistrācijas pieteikums — Agrāka vārdiska preču zīme “FLEX” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Lūgums sniegt pierādījumus par faktisko izmantošanu — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa un 43. panta 2. punkts

Pirmās instances tiesas spriedums (otrā palāta) 2005. gada 16. martā II - 954

Sprieduma kopsavilkums

- 1. Kopienas preču zīme — Iebildumi un trešo personu apsvērumi — Iebildumu izskatīšana — Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums — Nepieciešamība noregulēt jautājumu, ko pieteikuma iesniedzējs izvirzījis, pirms pieņemts lēmums par iebildumiem — Sekas — Pieteikuma iesniedzēja pienākums iesniegt savus apsvērumus Biroja noteiktajā termiņā (Padomes Regulas Nr. 40/94 42. pants un 43. panta 2. un 3. punkts)*

2. *Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Apelāciju padomei iesniegtā apelācijas sūdzība par Biroja nodaļas lēmumu, kas pieņemts, lemjot pirmajā instancē — Funkcionālā turpinātība starp šīm abām instancēm — Apelācijas sūdzības pārbaude, ko veic Apelāciju padome — Apjoms*

(Padomes Regulas Nr. 40/94 74. panta 2. punkts)

3. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes, kas reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas iespēja ar agrāku preču zīmi — Agrākas preču zīmes vāja atšķirtspēja — Ietekme*

(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

4. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes, kas reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas iespēja ar agrāku preču zīmi — Vārdiskas preču zīmes "FLEXI AIR" un "FLEX"*

(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

5. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes, kas reģistrēta dalībvalstī attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas iespēja ar agrāku preču zīmi — Pārbaude un, attiecīgā gadījumā, pieteiktās preču zīmes reģistrācijas atteikums, pamatojoties tikai uz Regulu Nr. 40/94*

(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. panta a) apakšpunkta ii) punkts)

6. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes, kas reģistrēta dalībvalstī attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildums — Sajaukšanas iespēja ar agrāku preču zīmi — Tiesības, ko valsts agrākas preču zīmes īpašniekam piešķir Regula Nr. 40/94 — Tiesības, kas nepārsniedz to tiesību apjomu, ko piešķir attiecīgās valsts tiesības*

(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts; Padomes Direktīvas 89/104 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts)

1. Atbilstoši Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 43. panta 2. un 3. punktam, lai izskatītu iebildumus, kas iesniegti, pamatojoties uz šīs pašas regulas

42. pantu, agrākās preču zīmes faktiskā izmantošana tiek prezumēta tik ilgi, kamēr nav saņemts pieteikuma iesnieguma lūgums pierādīt šādu faktisko

izmantošanu. Tātad šāda lūguma iesniegšanas rezultātā iebildumu iesniegšanai rodas pienākums pierādīt faktisko izmantošanu (vai pamatotus iemeslus neizmantošanai), pretējā gadījumā viņa iebildumi tiks noraidīti. Lai panāktu šādu rezultātu, Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) lūgums ir jāizsaka skaidri un laikus.

lietas dalībnieku iesniegtiem dokumentiem. Procesa efektīvākas norises interesēs šie apsvērumi ir jāiesniedz Biroja noteiktajā termiņā.

(sal. ar 24.–27. punktu)

Ja ir tiesa, ka šajā sakarā Regulas Nr. 40/94 devītais apsvērums nosaka, ka “nav pamata aizsargāt Kopienas preču zīmes vai aizsargāt pret tām kādu preču zīmi, kas ir reģistrēta pirms tam, izņemot gadījumus, kad šīs preču zīmes faktiski izmanto” un ka šajā nolūkā nedrīkst nepamatoti ierobežot preču zīmes reģistrācijas pieteicēja iespējas lūgt pierādījumus par attiecīgās preču zīmes izmantošanu, iebilstot pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju, agrākas preču zīmes faktiskā izmantošana tomēr ir jautājums, kas, pamatojoties uz preču zīmes reģistrācijas pieteicēja lūgumu, ir jāatrisina pirms iebildumu izskatīšanas pēc būtības.

2. Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju padomju kompetencē ietilpst to lēmumu pārbaude, ko Biroja nodaļas pieņem, lemjot pirmajā instance. Šajā pārbaudē apelācijas procesa iznākums ir atkarīgs no jautājuma par to, vai apelācijas izskatīšanas laikā var likumīgi pieņemt jaunu lēmumu ar tādu pašu rezolutīvo daļu, kāda ir lēmumam, kas ir apelācijas priekšmets, vai ne. Apelāciju padomes var, ievērojot tikai Regulas Nr. 40/94 74. panta 2. punktā paredzēto izņēmumu, apmierināt apelāciju, pamatojoties uz jauniem faktiem, ko izvirzījusi puse, kas iesniedza apelāciju, vai pamatojoties uz tās iesniegtiem jauniem pierādījumiem.

Šajā nolūkā iebildumu procesā, kā arī apelācijā, tā kā abi šie procesi balstās uz sacīkstes principu, Birojs lūdz lietas dalībniekus tik bieži, cik tas ir vajadzīgs, iesniegt savus apsvērumus par paziņojumiem, ko Birojs tiem adresējis, vai citu

Turklāt pārbaudes apjoms, kādā Apelāciju padomes ir tiesīgas pārbaudīt lēmumu, kas ir apelācijas priekšmets, faktiski nav atkarīgs no pamatiem, ko izvirza apelācijas iesniedzējs. Tātad, pat ja apelācijas iesniedzējs nav izvirzījis īpašu pamatu, Apelāciju padomei tomēr ir pienākums pārbaudīt, ievērojot visus

tiesiskos un atbilstošos faktiskos apstākļus, vai apelācijas izskatīšanas laikā var likumīgi pieņemt jaunu lēmumu ar tādu pašu rezolutīvo daļu, kāda ir lēmumam, kas ir apelācijas priekšmets, vai ne.

(sal. ar 36. punktu)

3. Ja, izskatot agrākas preču zīmes īpašnieka iebildumus, kas iesniegti, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ir jāņem vērā šīs preču zīmes atšķirtspēja, tad tā ir tikai viens no pārejiem šajā vērtējumā iesaistītajiem elementiem. Pat tad, ja, pirmkārt, agrākajai preču zīmei ir vāja atšķirtspēja un, otrkārt, reģistrācijai pieteiktā preču zīme nav pilnīga tās reprodukcija, var pastāvēt sajaukšanas iespēja, it īpaši apzīmējumu un apzīmēto preču vai pakalpojumu līdzības dēļ.

(sal. ar 61. punktu)

4. Vidusmēra patērētājam Apvienotajā Karalistē pastāv sajaukšanas iespēja starp vārdisku apzīmējumu "FLEXI AIR", kuru pieteica reģistrācijai kā Kopienas preču zīmi attiecībā uz precēm "šampūni; želejas, putas, balzāmi un līdzekļi aerosola formā matu veidošanai un kopšanai; matu lakas; krāsas un līdzekļi matu balināšanai; līdzekļi matu ievieidošanai un cirtošanai; ēteriskās eļļas", kas atbilstoši Nicas Nolīgumam ietilpst 3. klasē, un vārdisku preču zīmi "FLEX", kas reģistrēta agrāk Apvienotajā Karalistē attiecībā uz precēm "šampūni un kopšanas līdzekļi, visi paredzēti matu kopšanai", kas atbilstoši minētajam Nolīgumam ietilpst tajā pašā klasē tiklīdz, ciktāl, pirmkārt, agrākajai preču zīmei ir vāja atšķirtspēja un attiecīgie apzīmējumi vizuālā, fonētiskā un konceptuālā ziņā ir līdzīgi, un, otrkārt, preces daļēji ir identiskas un daļēji ļoti līdzīgas.

(sal. ar 82., 83. punktu)

5. Tā kā Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumam ir saistošas Regulā Nr. 40/94 paredzētās procedūras, pieteiktās preču zīmes reģistrāciju atbilstoši šīs regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam un 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktam noteikti atsaka, ja dalībvalstī agrāk reģistrētas preču zīmes īpašnieks iesniedz iebildumus un ja pastāv attiecīgo preču zīmju sajaukšanas iespēja minētās regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta no-

zīmē. Savukārt, Regula Nr. 40/94 neprasa iepriekš pārbaudīt, vai valsts agrāko preču zīmi var juridiski korekti pretstatīt, pamatojoties uz valsts tiesisko regulējumu, kam tā ir pakļauta, kā arī vērtēt abu attiecīgo preču zīmju sajaukšanas iespēju atbilstoši šīs valsts regulējumam.

(sal. ar 91. punktu)

6. Regula Nr. 40/94 nevarētu piešķirt valsts agrākas preču zīmes īpašniekam plašākas tiesības par tām, ko viņam piešķir valsts tiesiskais regulējums, kam ir pakļauta šī

agrākā preču zīme. Faktiski, atbilstoši Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvinā dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm 4. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktam, dalībvalstu tiesiskais regulējums jautājumā par reģistrācijai pieteiktās preču zīmes un valsts agrākas preču zīmes sajaukšanas iespēju ir pilnībā saskaņots. Šo Direktīvas 89/104 noteikumu normatīvais saturs ir identisks Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta saturam.

(sal. ar 92. punktu)