

PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS

(otrā palāta)

2005. gada 16. martā *

Lieta T-112/03

L'Oréal SA, Parīze (Francija), ko pārstāv K. Bufē Delmā d'Otāns
[*X. Buffet Delmas d'Autane*], *avocat*,

prasītāja,

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv B. Filtenborga [*B. Filtenborg*], S. Laitinena [*S. Laitinen*] un G. Šneiders [*G. Schneider*], pārstāvji,

otra procesa Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi)
Apelāciju padomē dalībnieks —

Revlon (Suisse) SA, Šlīrena [*Schlieren*] (Šveice),

* Tiesvedības valoda — angļu.

par prasību atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2003. gada 15. janvāra lēmumu lietā R 396/2001-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp *L'Oréal SA* un *Revlon (Suisse) SA*.

EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

(otrā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs J. Pirungs [*J. Pirrung*], tiesneši A. V. H. Meijs [*A. W. H. Meij*] un I. Pelikānova [*I. Pelikánová*],

sekretārs B. Pastora [*B. Pastor*], sekretāra palīdzē,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2003. gada 27. martā,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2003. gada 31. jūlijā,

ņemot vērā prasības pieteikumam papildus pievienoto dokumentu, proti, Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2003. gada 11. jūlija lēmumu lietā R 831/2002-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp *Revlon (Suisse) SA* un *Lancôme Parfums* un *Beauté & Cie*, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2003. gada 8. septembrī,

ņemot vērā replikas rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2003. gada 21. oktobrī,

pēc tiesas sēdes 2004. gada 28. septembrī,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

Prāvas priekšvēsture

- 1 1998. gada 9. decembrī prasītāja Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (turpmāk tekstā — “Birojs”) 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 bija vārdisks apzīmējums “FLEXI AIR”.
- 3 Preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, ietilpst 3. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām, un atbilst šādam aprakstam “šampūni; želejas, putas, balzāmi un līdzekļi aerosola formā matu veidošanai un kopšanai; matu lakas; krāsas un līdzekļi matu balināšanai; līdzekļi matu ievidošanai un cirtošanai; ēteriskās eļļas”.
- 4 1999. gada 30. augustā preču zīmes reģistrācijas pieteikums tika publicēts *Bulletin des marques communautaires* [Kopienas Preču Zīmju Biļetenā] Nr. 69/99.

5 1999. gada 30. novembrī *Revlon (Suisse) SA* (turpmāk tekstā — “iebildumu iesniedzēja”) iesniedza iebildumus pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 42. panta 1. punktu.

6 Iebildumi bija pamatoti ar vārdisko preču zīmi “FLEX” (turpmāk tekstā — “agrākā preču zīme”), kas ir reģistrēta:

— Francijā attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. un 34. klasē ar nosaukumu “balināšanas līdzekļi un citi mazgāšanas līdzekļi; tīrīšanas, pulēšanas, attaukošanas un abrazīvie līdzekļi; ziepes; parfimērijas izstrādājumi, ēteriskās eļļas, kosmētiskie līdzekļi, matu kopšanas losjoni; zobu pulveri un pastas; tabaka (neapstrādāta vai rūpnieciski apstrādāta); smēķēšanas piederumi; sērkociņi”;

— Zviedrijā attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. klasē ar nosaukumu “šampūni; matu kopšanas balzāmi, putas, lakas un matu želejas”;

— Apvienotajā Karalistē attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. klasē ar nosaukumu “šampūni un kopšanas līdzekļi, visi paredzēti matu kopšanai”.

7 Pamatojot savus iebildumus, iebildumu iesniedzēja atsaucās uz Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto relatīvo atteikuma pamatojumu.

- 8 1999. gada 7. decembrī prasītāja tika informēta, ka pret tās preču zīmes reģistrācijas pieteikumu ir iesniegti iebildumi. 2000. gada 23. martā Iebildumu nodaļa aicināja, attiecīgi, iebildumu iesniedzēju līdz 2000. gada 23. jūlijam iesniegt jaunus pierādījumus savu iebildumu pamatošanai un prasītāju līdz 2000. gada 23. septembrim iesniegt savus apsvērumus par iebildumu pieteikumu.
- 9 Birojs šajos termiņos nesaņēma neviena lietas dalībnieka apsvērumus.
- 10 2000. gada 27. novembrī Birojs paziņoja abiem lietas dalībniekiem, ka tas pieņems lēmumu, pamatojoties uz tā rīcībā esošajiem pierādījumiem, jo jaunu apsvērumu nav.
- 11 2000. gada 28. un 29. novembrī Birojs saņēma prasītājas apsvērumus, kuros paziņots, ka “no tās gribas neatkarīgu” iemeslu dēļ prasītāja tikai tagad bija iepazinusies ar iebildumiem. Prasītāja arī lūdza iesniegt pierādījumus par agrākās preču zīmes faktisko izmantošanu un paziņoja, ka tā saglabā savas tiesības iesniegt lūgumu par *restitutio in integrum*. Turklāt tā pievienoja savu iebildumu kopiju, ko tā iesniedza saistītā iebildumu procesā.
- 12 2001. gada 26. martā Iebildumu nodaļa atbildēja, ka tā neņems vērā iepriekšējā punktā norādītos iebildumus, jo tie ir darīti zināmi pēc iepriekš minētā 2000. gada 27. novembra paziņojuma.
- 13 Ar 2001. gada 27. marta lēmumu Iebildumu nodaļa noraidīja preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, motivējot ar reģistrācijai pieteiktās preču zīmes un Apvienotajā Karalistē reģistrētās agrākās preču zīmes sajaukšanas iespēju.

- 14 2001. gada 20. aprīlī prasītāja saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 59. pantu iesniedza apelāciju par šo lēmumu.
- 15 Ar 2003. gada 15. janvāra lēmumu (turpmāk tekstā — “pārsūdzētais lēmums”) Apelāciju ceturtā padome noraidīja apelāciju un piesprieda prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Lietas dalībnieku prasījumi

- 16 Prasītājas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- atcelt pārsūdzēto lēmumu;
- piespriest Birojam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo procesu un izdevumus par procesu Apelāciju padomē.

- 17 Biroja prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- noraidīt prasību;
- piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Juridiskais pamatojums

- 18 Lai pamatotu savu prasību, prasītāja izvirza trīs pamatus — attiecīgi, apgalvojumu par būtisku formas pārkāpumu attiecībā uz lūgumu iesniegt pierādījumus par agrākās preču zīmes faktisko izmantošanu, par Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu un šīs pašas regulas 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta pārkāpumu.

Par pirmo izvirzīto pamatu — būtisku formas pārkāpumu attiecībā uz lūgumu iesniegt pierādījumus par faktisko izmantošanu

Lietas dalībnieku argumenti

- 19 Prasītāja, pirmkārt, apgalvo, ka, Apelāciju padome, apstiprinot Iebildumu nodaļas lēmumu, ar ko noraidīts lūgums iesniegt pierādījumus par agrākās preču zīmes faktisko izmantošanu, ir pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punktu un 22. noteikuma 1. punktu Komisijas 1995. gada 13. decembra Regulā (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu Nr. 40/94 (OV L 303, 1. lpp.). Tā precizē — tā kā neviens no šiem noteikumiem nenosaka termiņu, kurā var lūgt iesniegt faktiskas izmantošanas pierādījumus, šādu lūgumu var iesniegt līdz pat iebildumu procesa beigām, kas izskatāmajā lietā nav iestājies līdz 2001. gada 27. martam, t.i., Iebildumu nodaļas lēmuma pieņemšanas datumam.
- 20 Otrkārt, prasītāja uzsver, ka Apelāciju padome, apstiprinot Iebildumu nodaļas lēmumu, ar ko ir noraidīts lūgums iesniegt pierādījumus par faktisko izmantošanu, ir pārkāpusi funkcionālās turpinātības principu, ko Pirmās instances tiesa ir pasludinājusi 1999. gada 8. jūlija spriedumā lietā T-163/98 *Procter & Gamble/ITSB*

(BABY-DRY), *Recueil*, II-2383. lpp., 2000. gada 16. februāra spriedumā lietā T-122/99 *Procter & Gamble/ITSB* (Ziepju forma), *Recueil*, II-265. lpp., 2002. gada 5. jūnija spriedumā lieta T-198/00 *Hershey Foods/ITSB* (*Kiss Device with plume*), *Recueil*, II-2567. lpp., 2002. gada 12. decembra spriedumā lieta T-63/01 *Procter & Gamble/ITSB* (Ziepju forma), *Recueil*, II-5255. lpp., un 2003. gada 23. septembra spriedumā lietā T-308/01 *Henkel/ITSB — LHS (UK) (KLEENCARE)*, *Recueil*, II-3253. lpp.

- 21 Birojs apstrīd šī pamata pamatotību.

Pirmās instances tiesas vērtējums

- 22 Vispirms ir jāatzīmē, ka Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 1. punktam nav nozīmes izskatāmajā lietā. Tas paredz — ja oponentošanai pusei [iebildumu iesniedzējam] jāsniedz lietošanas [faktiskas izmantošanas] pierādījums, Birojs uzaicina to sniegt noteiktā termiņā. Taču šis tiesvedības ietvaros jautājums ir nevis par to, līdz kuram brīdim var iesniegt pierādījumus par faktisko izmantošanu, bet gan par to, līdz kuram brīdim šos pierādījumus var lūgt.
- 23 Turklāt ir jākonstatē, ka Apelāciju padome pārsūdzētā lēmuma 16. punktā uzskatīja, ka prasītājas lūgums iesniegt pierādījumus par agrākās preču zīmes faktisko izmantošanu netika iesniegts noteiktajā termiņā un to nevarēja ņemt vērā, lai lemtu par iebildumiem.
- 24 Lai pārbaudītu šī apsvēruma pamatotību, vispirms ir jāatgādina — atbilstoši Regulas Nr. 40/94 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 iesniedzēja lūgums pierādīt šādu faktisko izmantošanu. Tātad šāda lūguma iesniegšanas rezultātā iebildumu iesniedzējam rodas pienākums pierādīt faktisko izmantošanu (vai pamatotus iemeslus neizmantošanai), pretējā gadījumā viņa iebildumi tiks noraidīti. Lai panāktu šādu rezultātu, Birojam lūgums ir jāizsaka skaidri un laikus (Pirmās instances tiesas 2004. gada 17. marta spriedums apvienotajās lietās T-183/02 un T-184/02 *El Corte Inglés/ITSB — González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, *Recueil*, II-965. lpp., 38. punkts.

- 25 Attiecībā uz šo ir jānorāda, ka Regulas Nr. 40/94 devītais apsvēruma, protams, 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”. Šajā nolūkā nedrīkst nepamatoti ierobežot preču zīmes reģistrācijas pieteicēja iespējas lūgt pierādījumus par attiecīgās preču zīmes izmantošanu, iebilstot pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju.
- 26 Tomēr agrākas preču zīmes faktiskā izmantošana ir jautājums, kas, pamatojoties uz preču zīmes reģistrācijas pieteicēja lūgumu, ir jāatrisina pirms iebildumu izskatīšanas pēc būtības.
- 27 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 tām adresējis, vai citu lietas dalībnieku iesniegtiem dokumentiem (šajā sakarā skat. Regulas Nr. 40/94 43. panta 1. punktu un 61. panta 2. punktu). Procesa efektīvākas norises interesēs šie apsvērumi ir jāiesniedz Biroja noteiktajā termiņā.

- 28 Izskatāmajā lietā Iebildumu nodaļa ar 2000. gada 23. marta vēstuli un atbilstoši Regulas Nr. 40/94 43. panta 1. punktam lūdza, attiecīgi, iebildumu iesniedzēju līdz 2000. gada 23. jūlijam iesniegt jaunus pierādījumus savu iebildumu pamatošanai un prasītāju līdz 2000. gada 23. septembrim iesniegt savus apsvērumus par iebildumu pieteikumu. Tāad prasītājam principā bija jālūdz iesniegt agrākās preču zīmes faktiskās izmantošanas pierādījumus noteiktā termiņā, proti, līdz 2000. gada 23. septembrim.
- 29 Lietas materiālos nav atrodams neviens apstākļi, kas varētu attaisnot atkāpi no šī principa. Jo vairāk — šāds apstākļi nav prasītājas minētie iemesli, kas ir “neatkarīgi no tās gribas” un norādīti 11. punktā. Atbildot uz Pirmās instances tiesas uzdotu mutvārdu jautājumu, prasītāja apstiprināja, ka runa ir par administratīva rakstura kļūdu, ko tā ir pieļāvusi.
- 30 Šajos apstākļos Iebildumu nodaļa pilnīgi pamatoti uzskatīja, ka prasītājas 2000. gada 28. un 29. novembra vēstulēs izvirzītais lūgums iesniegt pierādījumus par faktisko izmantošanu netika iesniegts laikus un, attiecīgi, noraidīja to.
- 31 No tā izriet, ka Apelāciju padome, pārsūdzētā lēmuma 16. punktā uzskatot, ka šis lūgums netika iesniegts noteiktajā termiņā, nav pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punktu.
- 32 Nākamais — attiecībā uz argumentu par funkcionālās turpinātības principu ir jākonstatē, ka Apelāciju padomei iesniegtajā apelācijā attiecīgie punkti ir izteikti šādā redakcijā (skat. apelācijas 2.2.9. un 3.10. punktu):

“[...] prasītāja pakārtoti lūdz, lai atbilstoši 62. pantam [Regulā Nr. 40/94] Apelāciju padome īsteno Iebildumu nodaļai piešķirtās pilnvaras un pieņem prasītājas lūgumu

iesniegt pierādījumus par Apvienotajā Karalistē reģistrētās agrākās preču zīmes faktisko izmantošanu vai nodod lietu Iebildumu nodaļai prasītājas lūguma turpmākai izskatīšanai” (“[...] *the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.*”).

- 33 No tā izriet, ka prasītāja ar pakārtoto lūgumu Apelāciju padomei atkārtoti izteica lūgumu iesniegt pierādījumus par agrākās preču zīmes faktisko izmantošanu.
- 34 Tomēr Apelāciju padome pārsūdzētajā lēmumā šo pakārtoto lūgumu nav minējusi, lai gan tā noraidīja pamata prasījumu attiecībā uz sajakšanas iespēju.
- 35 Šī kļūda tomēr nevar būt par pamatu pārsūdzētā lēmuma atcelšanai tiktāl, ciktāl Apelāciju padome likumīgi varēja noraidīt šo pakārtoto lūgumu iesniegt pierādījumus par faktisko izmantošanu, nepārkāpjot funkcionālās turpinātības principu.
- 36 Apelāciju padomes 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 (iepriekš minētais spriedums lietā *KLEENCARE*, 26. punkts). Turklāt pārbaudes apjoms, kādā Apelāciju padome

ir tiesīga 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 (iepriekš minētais spriedums lietā *KLEENCARE*, 29. punkts).

37 Tātad izskatāmajā lietā uz jautājumu par to, vai Apelāciju padome laikā, kad tā izskata lietu, likumīgi var pieņemt lēmumu, kas tāpat kā Iebildumu nodaļas lēmums noraida lūgumu iesniegt pierādījumus par faktisko izmantošanu, ir jāatbild apstiprinoši. Prasītāja procesā Apelāciju padomē nav norādījusi nevienu jaunu apstākli, kas pamatotu to, kādēļ šāds lūgums nav izvirzīts Iebildumu nodaļas noteiktajā termiņā. Līdz ar to, tā kā faktiskā situācija šajā gadījumā ir identiska tai, kāda bija procesā Iebildumu nodaļā, Apelāciju padome likumīgi varēja uzskatīt, kā tas ir norādīts 28.–31. punktā attiecībā uz procesu Iebildumu nodaļā, ka tai izvirzītais pakārtotais lūgums nav iesniegts laikus.

38 No tā izriet, ka pirmais pamats ir jānoraida.

Par otro izvirzīto pamatu — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu

Lietas dalībnieku argumenti

39 Prasītāja apgalvo, ka Apelāciju padome, secinot, ka pastāv sajaukšanas iespēja, ir pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

- 40 Šajā sakarā tā vispirms uzsver — tā kā pārsūdzētais lēmums pamatots ar agrākās preču zīmes reģistrāciju Apvienotajā Karalistē, sajaukšanas iespēja ir jānovērtē attiecībā uz šo valsti.
- 41 Turklāt tā piekrīt Apelāciju padomes secinājumam par agrākās preču zīmes vājo atšķirtspēju.
- 42 Visbeidzot tā apgalvo, ka Apelāciju padome pieļāva kļūdu, secinot, ka attiecīgie apzīmējumi ir tik līdzīgi, ka tos iespējams sajaukt.
- 43 Pirmkārt, ņemot vērā agrākās preču zīmes vājo atšķirtspēju, Apelāciju padomei bija jānonāk pie uzskata, ka tikai pilnīga šīs preču zīmes reproducēšana varētu radīt sajaukšanas iespēju.
- 44 Otrkārt, konfliktējošie apzīmējumi nav pietiekami līdzīgi, lai radītu sajaukšanas iespēju.
- 45 Vizuālajā ziņā prasītāja, pirmkārt, uzsver, ka apzīmējumu, ko veido divi vārdi, nevar uzskatīt par vizuāli salīdzināmu ar apzīmējumu, ko veido viens vārds, turklāt neviens no abiem vārdiem nav identisks agrākajam apzīmējumam, kas ir isāks. Šajā sakarā prasītāja atsaucas uz Pirmās instances tiesas 2002. gada 12. decembra spriedumu lietā T-110/01 *Vedial/ITSB — France Distribution (HUBERT)*, *Recueil*, II-5275. lpp., kas jo vairāk ir nozīmīgs tāpēc, ka atšķirībā no darbības vārda “flex” un saknes “flexi” lietā, kurā pieņēma šo spriedumu, minēto apzīmējumu kopējais elements bija vienādi izrunājams un tam bija ļoti augsta atšķirtspēja. Turklāt tā atsaucas uz

Apelāciju padomes lēmumiem lietās *SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINTI/FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA* un *DRIVE/DRIVEWAY*.

- 46 Otrkārt, Apelāciju padomes apsvērumam par to, ka patērētāji automātiski pievērs uzmanību apzīmējumu pirmajai kopīgajai daļai, trūkst jebkāda īpaša pamatojuma un tas nav saderīgs ar Apelāciju padomes lēmumu lietā *ORANGEX/ORANGE X-PRESS*.
- 47 Fonētiskajā ziņā prasītāja apgalvo, ka, pievienojot darbības vārdam “flex” burtu “i”, rodas papildu zilbe. Turklāt agrāko apzīmējumu galvenokārt veido līdzskaņi, turpretim pieteikto apzīmējumu — pārsvarā patskaņi un Apvienotajā Karalistē to izrunā melodiski.
- 48 No konceptuālā viedokļa prasītāja, pirmkārt, apgalvo, ka iebildumu iesniedzēja pati apzinās vārda “flex” aprakstošo raksturu tiktāl, ciktāl preču zīme “FLEX” ir reģistrēta tajās Apvienotās Karalistes un Īrijas reģistra daļās, kas paredzētas preču zīmēm ar vājāku atšķirtspēju, un ciktāl tā nav pamatojusi izskatāmos iebildumus ar agrākās preču zīmes reputāciju Apvienotajā Karalistē. Prasītāja secina, ka angļiski runājošās valstīs vārds “flex” nevar būt apzīmējuma “FLEXI AIR” dominējošais elements. Gluži pretēji — no gramatikas viedokļa vārds “air” ir tā visnozīmīgākais elements, jo vārds “flexi”, kas varētu būt atvasinājums no īpašības vārda “flexible”, raksturo lietvārdu “air”.
- 49 Prasītāja precizē, ka angļu valodā nav vārda “flexi” un ka pieteiktais apzīmējums ir izdomāts. Atsaucoties uz izrakstu no angļu valodas vārdnīcas, prasītāja norāda arī, ka Apelāciju padome izvēlējās visretāko no vārda “air” daudzajām nozīmēm. Savukārt vārdam “flex” angļu valodā ir skaidra nozīme, un tāpēc tam nav nekādas atšķirtspējas.

- 50 Attiecībā uz apzīmējumu salīdzināšanu prasītāja piebilst, ka pārsūdzētā lēmuma argumentācija ir pretrunā ar Pirmās instances tiesas 2002. gada 23. oktobra spriedumu lietā T-6/01 *Matratzen Concord/ITSB — Hukla Germany (MATRATZEN)*, *Recueil*, II-4335. lpp., tajā ziņā, ka elements “flex” reģistrācijai pieteiktajā apzīmējumā nav dominējošais un pārējie elementi nav nenozīmīgi.
- 51 Attiecībā uz sajaukšanas iespējas visaptverošu vērtējumu prasītāja atzīmē — nav noliedzams, ka atšķirībā no precēm, kas minētas lietā, kura ir pamatā Pirmās instances tiesas 2003. gada 15. janvāra spriedumam lietā T-99/01 *Mystery Drinks/ITSB — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, *Recueil*, II-43. lpp., attiecīgās preces nepasūta mutiski, bet tās ir pieejamas plauktos, līdz ar to jebkāda potenciālā fonētiskā līdzība ir nenozīmīga un, attiecīgi, sajaukšanas iespēja — niecīga.
- 52 Turklāt, atsaucoties uz dokumentu kopijām par reģistrāciju Apvienotajā Karalistē, prasītāja apgalvo, ka vidusmēra patērētājam šajā valstī nepastāv konfliktējošo apzīmējumu sajaukšanas iespēja tāpēc, ka tas jau ir saskāries ar daudziem citiem apzīmējumiem, kas satur vārdu “flex” attiecībā uz līdzīgām vai identiskām precēm.
- 53 Prasītāja arī uzver, ka izskatāmajā lietā ir tieši piemērojama argumentācija, ko Apelāciju otrā padome izmantoja iepriekš minētajā 2003. gada 11. jūlija lēmumā (ko prasītāja Pirmās instances tiesas kancelejā iesniedza 2003. gada 8. septembrī), nonākot pie secinājuma, ka starp preču zīmēm “FLEX” un “FLEXIUM” nepastāv sajaukšanas iespēja. Tādu vispārīgu vārdu kā “flex” nedrīkst monopolizēt. Pēc prasītājas domām, šis lēmums ir jo nozīmīgāks tāpēc, ka tas skar divus apzīmējumus, no kuriem katru veido viens vārds, turpretim reģistrācijai pieteikto apzīmējumu izskatāmajā lietā veido divi vārdi un neviens no tiem, tāpat arī neviena no to zilbēm, nav identiskas agrākajam apzīmējumam (“fle-xi-air”).
- 54 Birojs apstrīd minētā pamata pamatotību.

Pirmās instances tiesas vērtējums

- 55 Atbilstoši Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam, ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, pieprasīto 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 [sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja] tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme; iespēja maldināt [sajaukšanas iespēja] ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi.
- 56 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru sajaukšanas iespēja pastāv, ja sabiedrība var uzskatīt, ka attiecīgās preces vai pakalpojumi ir no viena uzņēmuma vai, attiecīgā gadījumā, ekonomiski saistītiem uzņēmumiem.
- 57 Šī judikatūra arī nosaka, ka sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā to, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver apzīmējumus un preces vai pakalpojumus, ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktorus, it īpaši savstarpējo saistību starp apzīmējumu līdzību un preču vai pakalpojumu, kurus šie apzīmējumi aptver, līdzību (skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 9. jūlija spriedumu lietā *T-162/01 Laboratorios RTB/ITSB — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLEY HILLS)*, *Recueil*, II-2821. lpp., 31.–33. punkts, un tajā minēto judikatūru).

— Par konkrēto sabiedrības daļu

- 58 Prasītāja neiebilda pret to, ka Apelāciju padome vērtēja sajaukšanas iespēju Apvienotajā Karalistē. Tā arī neapstrīdēja Apelāciju padomes apsvērumu, saskaņā ar kuru konkrētā sabiedrības daļa ir vidusmēra patērētājs, kura uzmanības pakāpe nav īpaši augsta. Tāpēc, lai pārbaudītu šo pamatu, Pirmās instances tiesa uzskata, ka tai jāvadās pēc šīs premisas.

— Par agrākās preču zīmes atšķirtspēju

- 59 Kā norādīja Apelāciju padome, lietas dalībnieki neapstrīd to, ka agrākajai preču zīmei ir vāja atšķirtspēja.
- 60 Tomēr prasītāja apgalvo, ka tieši vājās atšķirtspējas dēļ Apelāciju padomei bija jāuzskata, ka tikai pilnīga agrākās preču zīmes reproducēšana rada sajaukšanas iespēju.
- 61 Šī tēze ir jānoraida. Ja, vērtējot sajaukšanas iespēju, ir jāņem vērā agrākas preču zīmes atšķirtspēja (pēc analogijas skat. Tiesas 1998. gada 29. septembra spriedumu lietā *C-39/97 Canon, Recueil*, I-5507. lpp., 24. punkts), tad tā ir tikai viens no pārējiem 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.

— Par attiecīgo preču salīdzinājumu

- 62 Prasītāja neapstrīdēja Apelāciju padomes apsvērumu par to, ka attiecīgās preces ir daļēji identiskas un daļēji ļoti līdzīgas. Tāpēc Pirmās instances tiesa uzskata — lai pārbaudītu šo pamatu, tai ir jāvadās pēc šī apsvēruma.

— Par attiecīgajiem apzīmējumiem

- 63 Kā tas arī izriet no pastāvīgās judikatūras, sajaukšanas iespējas visaptverošs vērtējums attiecībā uz konfliktējošo apzīmējumu vizuālo, fonētisko vai konceptuālo līdzību ir jābalsta uz to radīto kopiespaidu, it īpaši ņemot vērā to atšķirīgos un dominējošos elementus (skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 14. oktobra spriedumu lietā T-292/01 *Phillips-Van Heusen/ITSB — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, *Recueil*, II-4335. lpp., 47. punkts, un tajā minēto judikatūru).
- 64 Vizuālajā ziņā Apelāciju padome uzskata, ka apzīmējumu "FLEXI AIR" galvenokārt veido vārds "flex". Turklāt, atrodoties sākumā, elements "flex" atstāj nozīmīgāku iespaidu nekā pieteiktā apzīmējuma pārējā daļa. Lietvārds "air" atrodas otrajā vietā un ir īsāks. Patērētājs lielāku uzmanību galvenokārt pievērš apzīmējuma sākumam, nevis tā beigām. Pievienojot burtu "i", elementa "flex" dominējošais raksturs ievērojami nemainās. Tas Apelāciju padomei ļauj secināt, ka apzīmējumi ir vizuāli līdzīgi.
- 65 Šis secinājums nekādā ziņā nav kļūdainš, un nevar piekrist 45. un 46. punktā minētajiem argumentiem, ko šajā sakarā izvirza prasītāja.
- 66 Attiecībā uz argumentu pirmo daļu ir jāatzīmē, pirmkārt, ka nav neviena iemesla, kādēļ apzīmējums, ko veido divi vārdi, un apzīmējums, ko veido viens vārds, nevarētu būt vizuāli līdzīgi. Otrkārt, izskatāmajā lietā fakts, ka neviens no diviem vārdiem pieteiktajā apzīmējumā nav identisks agrākajam apzīmējumam, ne arī fakts, ka agrākais apzīmējums ir īss, nevar kalpot, lai atspēkotu vizuālo līdzību, ko rada sakritība četros no pieteiktā apzīmējuma astoņiem burtiem, kuri abos apzīmējumos ir izvietoti vienā un tajā pašā secībā un atrodas abu apzīmējumu sākumā.

- 67 Attiecībā uz argumentu, kas izvirzīts, pamatojoties uz iepriekš minēto spriedumu lietā *HUBERT*, ir pietiekami, ja atzīmē, ka šajā spriedumā izdarītais secinājums, saskaņā ar kuru attiecīgie apzīmējumi rada atšķirīgu kopējo vizuālo iespaidu, tostarp balstīts uz vienu no šo apzīmējumu grafiskajiem elementiem (54. punkts), turpretim izskatāmajā lietā abi apzīmējumi ir vārdiski.
- 68 Attiecībā uz Apelāciju padomes agrākiem lēmumiem, kas minēti 45. un 46. punktā, ir jāatgādina ka, saskaņā ar pastāvīgo judikatūru to Apelāciju padomes lēmumu tiesiskums, kuri skar apzīmējuma reģistrāciju kā Kopienas preču zīmi, ir jāvērtē, pamatojoties tikai uz Regulu Nr. 40/94, kā to ir interpretējušas Kopienas tiesas, nevis pamatojoties uz tās agrāko lēmumu praksi (Pirmās instances tiesas 2002. gada 27. februāra spriedums lietā T-106/00 *Streamserve/ITSB (STREAMSERVE)*, *Recueil*, II-723. lpp., 66. punkts, kas nav apstrīdēts ar Tiesas 2004. gada 5. februāra rīkojumu lietā C-150/02 P *Streamserve/ITSB*, *Recueil*, I-1461. lpp.). Turklāt, ja agrākajā lēmumā norādītie faktiskie un tiesiskie apstākļi, protams, var būt argumenti, lai ar tiem pamatotu Regulas Nr. 40/94 noteikumu pārkāpumu (Pirmās instances tiesas 2002. gada 20. novembra spriedums apvienotajās lietās T-79/01 un T-86/01 *Bosch/ITSB (Kit pro et Kit Super Pro)*, *Recueil*, II-4881. lpp., 33. punkts), ir jākonstatē, ka 45. un 46. punktā minētie agrākie lēmumi attiecas uz ikvienu no apzīmējumiem, kuru vizuālā saikne nav salīdzināma ar izskatāmajā lietā esošo.
- 69 Visbeidzot, attiecībā uz apgalvojumu 46. punktā par pamatojuma trūkumu ir jākonstatē — Apelāciju padome uzskatīja, ka patērētāji pievērš lielāku uzmanību galvenokārt apzīmējuma sākumam, nevis tā beigām (pārsūdzētā lēmuma 33. punkts). Šajā sakarā tai nevar pārņemt šī punkta nepietiekamu izskaidrojumu.
- 70 Attiecībā uz fonētisko salīdzinājumu Apelāciju padome uzskatīja, ka arī šajā ziņā apzīmējuma sākumam ir būtiska nozīme. Atšķirīgo izrunu rada tikai reģistrācijai pieteiktā apzīmējuma galotne, un šī atšķirība ir neliela. Burta “i” maigā skaņa un vārda “air” atvērtā izruna angļu valodā izraisa elementu “flex” fonētisko sakritību un

it īpaši burta "x" dominanti tā izrunā. Apelāciju padome uzskata, ka apzīmējumi tātad ir fonētiski līdzīgi.

- 71 Arī šie apsvērumi nav kļūdaini.
- 72 Sprieduma 47. punktā minētais prasītājas arguments par burtu "i" un vārdu "air" apzīmējumā "FLEXI AIR" ir jānoraida. Pirmos četrus no astoņiem apzīmējumu veidojošiem burtiem izrunā tieši tāpat kā apzīmējumu "FLEX"; burts "i" ir fonētiski nenozīmīgs papildinājums šiem četriem pirmajiem burtiem, un lietvārda "air" pievienošana arī nenovērs šo daļējo identitāti izrunā.
- 73 Visbeidzot, konceptuālā ziņā Apelāciju padome uzskatīja, ka vārdi "flex" un "flexi" ir cieši saistīti, jo tie abi rada iespaidu par elastību, tātad matu dzīvīgumu. Vārda "air" pievienošana neietekmē šo konceptuālo identitāti. Līdz ar to Apelāciju padome uzskata, ka šiem apzīmējumiem angļu valodā ir kopīga nozīme.
- 74 Arī šie apsvērumi nav kļūdaini, un nevar piekrist 48. un 49. punktā minētajiem argumentiem, ko šajā sakarā izvirza prasītāja.
- 75 Attiecībā uz argumentu par to, ka iebildumu iesniedzēja pati apzinās vārda "flex" aprakstošo raksturu, ir pietiekami atzīmēt — pat pieņemot, ka tas tā ir, šim apstāklim nav nozīmes, veicot attiecīgo apzīmējumu visaptverošu vērtējumu.

- 76 Tas pats attiecas uz prasītājas argumentu, saskaņā ar kuru vārds “air” no gramatikas viedokļa ir pieteiktā apzīmējuma visnozīmīgākais elements tiktāl, ciktāl vidusmēra patērētājs, nebūdamas īpaši uzmanīgs, nenodarbosies ar attiecīgo apzīmējumu gramatisku pārbaudi.
- 77 Attiecībā uz argumentu, kas skar vārda “air” nozīmi, ir pietiekami atzīmēt — neatkarīgi no tā, kāda ir šī nozīme, tā nevar mainīt elementa “flexi” nozīmi, tātad nevar izdzēst šī elementa radīto konceptuālo līdzību.
- 78 Tāpat ir jānoraida argumenti par to, ka agrākajam apzīmējumam nav atšķirtspējas, par to, ka angļu valodā nav vārda “flexi”, un par to, ka apzīmējums “FLEXI AIR” ir izdomāts, jo tie nespēj atspēkot faktu, ka angļu valodā katrs no vārdiem “flex” un “flexi” attiecas uz elastību (attiecībā uz spāņu valodu skat. Pirmās instances tiesas 2004. gada 18. februāra spriedumu lietā T-10/03 *Koubi/ITSB — Flabesa (CONFORFLEX)*, *Recueil*, II-719. lpp., 48. punkts).
- 79 Visbeidzot, attiecībā uz 50. punktā minēto argumentu ir jāatzīmē — protams, iepriekš minētajā spriedumā lietā *MATRATZEN* ir atzīts, ka saliktu preču zīmi var uzskatīt par salīdzināmu ar citu zīmi, kas ir identiska vai salīdzināma ar kādu saliktās preču zīmes sastāvdaļu, tikai tad, ja tā ir dominējošais elements kopējā iespaidā, ko rada saliktā preču zīme. Tomēr šajā apsvērumā minētā preču zīme ne tuvu nav salīdzināma ar izskatāmajā lietā pieteikto preču zīmi, it īpaši tādēļ, ka tā ietver grafisku elementu.
- 80 Tātad ir pamats secināt, ka Apelāciju padome pamatoti uzskatīja, ka attiecīgie apzīmējumi vizuālā, fonētiskā un konceptuālā ziņā ir līdzīgi.

— Par sajaukšanas iespēju

- 81 Apelāciju padome uzskata, ka pastāv iespēja, ka patērētāji varētu uzskatīt, ka apzīmējumu nelielā atšķirībā atspoguļo preču rakstura dažādību vai ka to nosaka mārketinga apsvērumi, nevis to, ka šī atšķirība norāda uz dažādu izcelsmi. Tādējādi Apelāciju padome secināja, ka Apvienotajā Karalistē pastāv sajaukšanas iespēja.
- 82 Šajā sakarā ir jāatzīmē, ka agrākās preču zīmes vājā atšķirtspēja netiek apstrīdēta, ka attiecīgie apzīmējumi vizuālā, fonētiskā un konceptuālā ziņā ir līdzīgi un ka preces daļēji ir identiskas un daļēji ļoti līdzīgas.
- 83 Šajos apstākļos ir jāatzīst, ka pastāv sajaukšanas iespēja.
- 84 Sprieduma 51. punktā minētais prasītājas arguments, saskaņā ar kuru apzīmējumu fonētiskā līdzība ir neliela, ir jānoraida. Tā kā apzīmējumi ir līdzīgi un tā kā preces ir daļēji identiskas un daļēji ļoti līdzīgas, jautājumam par to, kādā mērā apzīmējumu fonētiskā līdzība rada sajaukšanas iespēju, nav nozīmes.
- 85 Ir jānoraida arī 52. punktā minētais arguments par to, ka Apvienotajā Karalistē pastāv citas preču zīmes, kas ietver vārdu "flex". Jāatgādina, ka tieši šis apstāklis Apelāciju padomei pārsūdzētā lēmuma 27. punktā lika uzskatīt, ka agrākajai preču zīmei ir vāja atšķirtspēja, tādējādi secinot, ka Apvienotajā Karalistē pastāv

sajaukšanas iespēja (skat. iepriekš 81. punktu). Tātad šis secinājums ir atzīts (skat. iepriekš 83. punktu). Prasītāja, starp citu, tieši piekrita secinājumam, ka agrākajai preču zīmei ir vāja atšķirtspēja (skat. iepriekš 41. un 59. punktu).

86 Visbeidzot, attiecībā uz 53. punktā minētajiem argumentiem, kas izriet no Apelāciju padomes 2003. gada 11. jūlija lēmuma, joprojām ir jāatgādina, ka to lēmumu tiesiskums, kuri skar apzīmējuma reģistrāciju kā Kopienas preču zīmi, ir jāvērtē, pamatojoties tikai uz Regulu Nr. 40/94, kā to ir interpretējušas Kopienas tiesas, nevis pamatojoties uz tās agrāko lēmumu praksi, un ka agrākajos lēmumos norādītie faktiskie un tiesiskie apstākļi tomēr var būt argumenti, ar kuriem var pamatot Regulas Nr. 40/94 noteikumu pārkāpumu (skat. iepriekš 68. punktu). Jāatzīmē, ka saikne starp apzīmējumiem, kuri bija iepriekš minētā Apelāciju otrās padomes lēmuma priekšmets, nav salīdzināma ar to saikni, kas pastāv starp izskatāmajā lietā esošiem apzīmējumiem. Apzīmējums "FLEXIUM" ir viens vārds, no kura nevar izslēgt vārdu "flex", turpretim vārdus "flex" un "flexi" viegli var nošķirt no apzīmējuma "FLEXI AIR". Turklāt ir jāatzīmē, ka secinājumu, saskaņā ar kuru izskatāmajā lietā pastāv preču zīmju sajaukšanas iespēja, nevar uzskatīt par tādu, kā rezultāta vārds "flex" tiek monopolizēts.

87 Ievērojot iepriekš minēto, ir jāsecina, ka Apelāciju padome, uzskatot, ka pastāv attiecīgo apzīmējumu sajaukšanas iespēja, nav pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

88 Līdz ar to otrais pamats ir jānoraida.

Par trešo izvirzīto pamatu — Regulas Nr. 40/94 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punkta pārkāpumu

Lietas dalībnieku argumenti

- 89 Prasītāja apgalvo, ka Apelāciju padome, neanalizējot jautājumu par to, vai agrāko preču zīmi var likumīgi pretstatīt, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes tiesībām un vērtējot sajaukšanas iespēju saskaņā ar tām, ir pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktu. Tā precizē, ka šis noteikums nevar piešķirt valsts preču zīmes īpašniekam attiecībā uz Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu plašākas tiesības nekā tās, ko tam piešķir valsts tiesiskais regulējums. Tādējādi Apelāciju padomes pārkāpuma rezultātā agrāka preču zīme Kopienas līmenī var saņemt plašāku aizsardzību nekā valsts līmenī.
- 90 Birojs apstrīd šī pamata pamatotību.

Pirmās instances tiesas vērtējums

- 91 Ir jānorāda, ka Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumam ir saistošas Regulā Nr. 40/94 paredzētās procedūras. Tādējādi atbilstoši šīs regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam un 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktam pieteiktās preču zīmes reģistrāciju noteikti atsaka, ja 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē pastāv sajaukšanas iespēja ar dalībvalstī agrāk reģistrētu preču zīmi. Turklāt Regula Nr. 40/94 neprasa iepriekš pārbaudīt, vai šo valsts agrāko preču zīmi var juridiski korekti pretstatīt, pamatojoties uz valsts tiesisko regulējumu, kam tā ir pakļauta, kā arī vērtēt abu iesaistīto preču zīmju sajaukšanas iespēju atbilstoši šīs valsts regulējumam.

- 92 Turklāt ir jāatzīmē — šis pamats balstās uz hipotēzi, ka Regula Nr. 40/94 attiecībā uz Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu piešķir valsts agrākas preču zīmes īpašniekam plašākas tiesības par tām, ko viņam piešķir valsts tiesiskais regulējums, kam ir pakļauta šī agrākā preču zīme. Atbilstoši Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.), 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. Šajos apstākļos prasītājas izvirzītā hipotēze nav atbilstoša.
- 93 Tātad trešais pamats ir jānoraida.
- 94 Tā kā visi pamati ir noraidāmi, arī prasība ir jānoraida.

Par tiesāšanās izdevumiem

- 95 Atbilstoši Pirmās instances tiesas 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. Izskatāmajā lietā prasītājam spriedums nav labvēlīgs un Birojs ir prasījis atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Tātad prasītājam ir jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Ar šādu pamatojumu

PIRMĀS INSTANCES TIESA (otrā palāta)

nospiež:

- 1) prasību noraidīt;
- 2) prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2005. gada 16. martā.

Sekretārs

H. Jung

Prickšsēdētājs

J. Pirrung