

PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS

(ceturtnā palāta)

2005. gada 14. jūlijā \*

Lieta T-126/03

**Reckitt Benckiser (España), SL**, Barselona (Spānija), ko pārstāv Esteve Sanss [*Esteve Sanz*], *avocat*,

prasītāja,

pret

**Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)**, ko pārstāv A. fon Mīlendāls [*A. von Mühlendahl*], I. de Medrano Kavaljero [*I. de Medrano Caballero*] un A. Foliārs-Mongirāls [*A. Folliard-Monguiral*], pārstāvji,

atbildētājs,

\* Tiesvedības valoda — angļu.

otrs procesa IITSB Apelāciju padomē dalībnieks —

*Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH*, Lukenvalde  
[*Luckenwalde*] (Vācija),

par prasību par IITSB Apelāciju pirmās padomes 2003. gada 31. janvāra lēmumu  
(lieta R 389/2002-1) attiecībā uz iebildumu procesu starp *Reckitt Benckiser (España)*,  
*SL* un *Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH*.

EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA  
(ceturtā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs I. Legāls [*H. Legal*], tiesneši V. Tīli [*V. Tiili*] un  
V. Vadapāls [*V. Vadapalas*],

sekretārs H. Palasio Gonsales [*J. Palacio González*], galvenais administrators,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts  
2003. gada 14. aprīlī,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2003. gada  
7. augustā,

pēc tiesas sēdes 2004. gada 30. septembrī

pasludina šo spriedumu.

## Spriedums

### Prāvas priekšvēsture

- 1 1997. gada 20. martā *Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH*, kas pēc nosaukuma maiņas ir *Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH* (turpmāk tekstā — “otrs procesa ITSB dalībnieks”), pamatojoties uz grozīto Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.), iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.
- 2 Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir vārdisks apzīmējums “ALADIN”.
- 3 Preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, ietilpst 1., 3., 35., 37. un 42. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un sākotnēji atbilda šādam aprakstam:
  - 1. klase: “Baktēriju preparāti, ko izmanto citos, nevis medicīnas vai veterinārijas nolūkos; bāzes (ķīmiskie preparāti); kodinātāji (ietverti 1. klasē); skābes (ietvertas 1. klasē); bioķīmiskie katalizatori; ķīmiskie preparāti rūpnieciskiem

un zinātniskiem nolūkiem; pret skābēm izturīgi ķīmiskie sastāvi; hlors; hlorīdi; mazgāšanas līdzekļi (ietverti 1. klasē); mikstinātāji (kalķakmens noņēmēji), ietverti 1. klasē; enzīmi rūpnieciskiem nolūkiem; enzīmu preparāti rūpnieciskiem nolūkiem; fermenti ķīmiskiem nolūkiem; tauku atdalīšanas līdzekļi; amonjaka sāls; amonjaks rūpnieciskiem nolūkiem”;

- 3. klase: “Mazgāšanas, pulēšanas, attaukošanas un abrazīvie līdzekļi; slīpēšanas līdzekļi; notekcauru tīrīšanas līdzekļi; krāsu noņemšanas līdzekļi; attaukošanas līdzekļi (ietilpst 3. klasē); laku noņemšanas līdzekļi; traipu tīrītāji; tīrāmās eļļas; abrazīvie līdzekļi (ietilpst 3. klasē); terpentīns (attaukošanas līdzeklis); iepriekš minētie līdzekļi, izņemot paligreaģentus tekstilprecēm un metālapstrādes rūpniecības nolūkiem”;
  
- 35. klase: “Franšizes pakalpojumi, proti, starpniecība, nodrošinot zinātību organizācijā un ekonomikā attiecībā uz sanitārās tehnikas un kanalizācijas cauru tīrīšanas nozari”;
  
- 37. klase: “Būvniecība; uzstādīšanas pakalpojumi; kanalizācijas cauru un notekcauru tīrīšana; tīrīšanas iekārtu noma; dezinfekcija; lakošanas darbi; deratizācija; pretkorozijas darbi; nokaisīšana ar smiltīm; grauzēju (izņemot lauksaimniecībā sastopamo grauzēju) iznīcināšana”;
  
- 42. klase: “Tehniskās konsultācijas un ekspertīze; kanalizācijas cauru uzturēšanas un tīrīšanas aparātu un instrumentu pilnveidošana un izstrādāšana; tālvadības un attēlu pārraides tehnikas aparātu un sensoru pilnveidošana un konstruēšana; datorprogrammu izstrādne, izņemot programmas zemūdens datoriem”.

- 4 1998. gada 8. jūnijā šis pieteikums tika publicēts *Bulletin des marques communautaires* [“Kopienas Preču Zīmju Biļetenā”] Nr. 42/98.
- 5 1998. gada 8. septembrī *Reckitt & Colman SA*, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 42. pantu, iesniedza iebildumus pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz visām precēm, kuras ietilpst 3. klasē, kā iebildumu pamatojumu izvirzot minētās regulas 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu. Iebildumi balstījās uz agrāko valsts preču zīmi “ALADDIN” (turpmāk tekstā — “agrākā preču zīme”), kas reģistrēta 1912. gada 29. jūlijā Spānijā ar Nr. 20 512 un atjaunota 1993. gada 16. maijā un kas, pamatojoties uz Nicas Nolikumu, apzīmē 3. klasē ietilpstošās preces, kuras atbilst šādam aprakstam: “[m]etālu pulēšanas līdzekļi”.
- 6 Pēc tam agrākā preču zīme tika nodota prasītājam.
- 7 Pēc otra procesa ITSB dalībnieka 1999. gada 30. aprīļa lūguma ITSB lūdza prasītāju iesniegt agrākās preču zīmes izmantošanas pierādījumu, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. 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.).
- 8 1999. gada 26. jūlijā prasītāja kā agrākās preču zīmes izmantošanas pierādījumu ITSB iesniedza faktūrrēķinu kopijas, kas adresētas vairākiem klientiem Spānijā, un prospektus, kas atspoguļo tās piedāvāto preču klāstu.

- 9 2000. gada 28. februārī otrs procesa ITSB dalībnieks šādi ierobežoja 3. klasē ietilpstošo preču sarakstu, attiecībā uz kurām tika pieteikta preču zīmes reģistrācija:

“Metālapstrādes rūpniecībā izmantojamo kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļi, izņemot paligreaģentus tekstilprecēm un paligreaģentus”.

- 10 Tā kā Iebildumu nodaļa 2000. gada 27. martā informēja prasītāju par iepriekš minēto ierobežošanu, prasītāja apstiprināja, ka uztur iebildumus pret visām precēm, kuras ietilpst 3. klasē.

- 11 Ar 2002. gada 27. februāra lēmumu Iebildumu nodaļa iebildumu noraidīja, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, 42. pantu un 43. pantu un Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 1. punktu. Pirmkārt, attiecībā uz agrākās preču zīmes izmantošanas pierādījumu Iebildumu nodaļa būtībā uzskatīja, ka prasītājas iesniegtais konkrētais pierādījums apliecina agrākās preču zīmes izmantošanu attiecībā uz precēm, kuras ir specifiskākas nekā metālu pulēšanas līdzekļi, kas ietilpst to preču kategorijā, attiecībā uz kurām ir reģistrēta agrākā preču zīme. Iebildumu nodaļa turklāt apstiprināja, ka, atbilstoši Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punktam, iebildumus pārbauda, balstoties tikai uz attiecīgo specifisko precī, proti, metālu pulēšanas līdzekli, kas ir ar pulējošu reaģentu piesūcināta kokvilna (*coton magique*). Otrkārt, Iebildumu nodaļa uzskatīja — lai gan apzīmējumi ir ļoti līdzīgi, sabiedrības apziņā nepastāv sajaukšanas iespēja, ņemot vērā to, ka preces pēc to rakstura, paredzētā nolūka [funkcionālā uzdevuma], izmantošanas veida, gala patērētāja un izplatīšanas kanāliem ir ļoti atšķirīgas.

- 12 2002. gada 25. aprīlī prasītāja par Iebildumu nodaļas lēmumu iesniedza apelāciju ITSB.

- 13 Ar 2003. gada 31. janvāra lēmumu (turpmāk tekstā — “Apstrīdētais lēmums”), ko prasītājam paziņoja 2003. gada 4. februārī, Apelāciju pirmā padome noraidīja apelāciju. Būtībā Apelāciju padome atzina, pirmkārt, ka agrākās preču zīmes izmantošana tika pierādīta vienīgi attiecībā uz specifisko preci un, otrkārt, ka, neskatoties uz preču zīmju šķietamo identiskumu un tām piemītošo atšķirtspēju, Spānijā nepastāv to sajaukšanas iespēja Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, pateicoties tam, ka preces ir ļoti atšķirīgas, it īpaši ņemot vērā patērētāju iespējamo informētību par otra procesa ITSB dalībnieka precēm, kā arī attiecīgo preču atšķirīgo raksturu un funkcionālo uzdevumu.

### **Process un lietas dalībnieku prasījumi**

- 14 Tā kā otrs procesa ITSB dalībnieks neiesniedza atbildes rakstu, tika uzklauti lietas dalībnieku mutvārdu paskaidrojumi un viņu atbildes uz jautājumiem, ko Pirmās instances tiesa uzdeva tiesas sēdē 2004. gada 30. septembrī.
- 15 Šajā sēdē Pirmās instances tiesa izdarīja piezīmi protokolā par to, ka prasības pieteikumā ietvertie prasījumi ir jāinterpretē kā tādi, ar ko lūdz tikai atcelt Apstrīdēto lēmumu un piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
- 16 Prasītājas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

— atcelt Apstrīdēto lēmumu;

- piespriest ITSB atlīdzināt gan tiesāšanās izdevumus, kas ir radušies saistībā ar šo tiesas sēdi, gan izdevumus, kas ir radušies saistībā ar iebildumu procesu un apelācijas procesu ITSB.

17 ITSB prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- noraidīt prasību;

- piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

18 Tiesas sēdes laikā ITSB lūdza informēt Pirmās instances tiesu par maksātnespējas procesu pret otru procesa ITSB dalībnieku, kā arī par šī stāvokļa ietekmi uz tā Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu. ITSB atbildēja uz šo lūgumu, 2004. gada 25. novembrī iesniedzot Pirmās instances tiesas kancelejā vēstuli. Ar 2004. gada 15. decembra lēmumu mutvārdu process tika pabeigts.

### Juridiskais pamatojums

19 Prasītāja izvirza divus pamatus — attiecīgi, Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkta pārkāpumu un šīs pašas regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu.



*Par pirmo pamatu — Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkta pārkāpumu*

Lietas dalībnieku argumenti

- 20 Prasītāja uzskata, ka Apelāciju padome pieļāva kļūdu, atzīstot, ka agrākā preču zīme aizsargā tikai specifisko preci, proti — metālu pulēšanas līdzekli, kas ir ar metālu pulējošu reaģentu piesūcināta kokvilna (*coton magique*), attiecībā uz kuru prasītāja pierādīja minētās preču zīmes faktisko izmantošanu Spānijā.
- 21 Prasītāja uzskata, ka, lai pierādītu preču zīmes faktisko izmantošanu attiecībā uz šo specifisko preci, ir jāpierāda preču zīmes faktiskā izmantošana attiecībā uz “metālu pulēšanas līdzekļiem” vispār. Specifiskā prece pieder šai preču kategorijai. Tādēļ iebildumu procesa nolūkos ir pamats uzskatīt, ka agrākā preču zīme ir reģistrēta attiecībā uz “metālu pulēšanas līdzekļiem”, nevis tikai attiecībā uz “metālu pulēšanas līdzekļiem, kas ir ar metālu pulējošu reaģentu piesūcināta kokvilna (*coton magique*)”.
- 22 Šajā kontekstā prasītāja interpretē Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punktu kā piemērojamu gadījumā, kad iesniedzējs nespēj pierādīt preču zīmes izmantošanu attiecībā uz dažādās preču kategorijās ietilpstošām precēm, kas reģistrētas vienā vai vairākās klasēs. Tādēļ ir pamats uzskatīt, ka preču zīme ir reģistrēta tikai attiecībā uz to preču kategorijām, kuru izmantošanu var pierādīt iebildumu iesniedzējs.
- 23 Precei, ko sniedz kā preču zīmes faktiskās izmantošanas pierādījumu saistībā ar preču kategoriju, piemītošajiem faktoriem — tādiem kā funkcionālais uzdevums, iepakojums, izmantošanas veids vai izplatīšanas kanāli — nav pilnīgi nekādas

nozīmes, piemērojot Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punktu. Tomēr atbilstoši Pirmās instances tiesas judikatūrai šie faktori ir atbilstoši, lai vērtētu agrākās preču zīmes un reģistrācijai pieteiktās preču zīmes sajaukšanas iespēju attiecībā uz vienas un tās pašas klases precēm.

24 Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punkta piemērošanas nolūkā atzīstot, ka agrākās preču zīmes aptverto preci lieto, ar rokām berzējot piesūcinātu kokvilnas gabalu pret metālisku priekšmetu ārējo virsmu, un ka tā ir paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā, turpretim reģistrācijai pieteiktās preču zīmes priekšmets ir mazgāšanas līdzeklis, ko ieļej aizsprostotās vai piesārņotās caurulēs un tas ir paredzēts vienīgi profesionāļiem, Apstrīdētais lēmums tādējādi pārkāpj minēto pantu.

25 Tādēļ Prasītāja secina — iebildumu izskatīšanas nolūkos atzīstot, ka agrākā preču zīme ir jāuzskata par reģistrētu vienīgi attiecībā uz "kokvilnu, kas piesūcināta ar metālu pulēšanas līdzekli un ir paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā", ar Apstrīdēto lēmumu ir pārkāpts Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punkts.

26 ITSB uzskata, ka Apelāciju padome nepārkāpa Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu. Šī apgalvojuma pamatojumam tā izvirza divus argumentus. Pirmkārt, definējot agrākās preču zīmes apjomu, ir jāņem vērā faktiskie pārdošanas noteikumi tām precēm un pakalpojumiem, kuru izmantošana ir pierādīta, lai novērtētu agrākās preču zīmes un reģistrācijai pieteiktās preču zīmes sajaukšanas iespēju specifiskajā tirgū. Otrkārt, Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu piemēro neatkarīgi no tā, vai ar agrāko preču zīmi aptverto preču un pakalpojumu sarakstā ir tikai viena prece.

- 27 Attiecībā uz pirmo no šiem argumentiem ITSB atgādina, ka Kopienas preču zīmju tiesības prasa, lai preču zīmes īpašnieks faktiski izmantotu reģistrēto preču zīmi tādēļ, lai aizsargātu vienīgi savu reāli ieņemto tirgus pozīciju. Atbilstoši astotajam apsvērumam Padomes 1988. gada 21. decembra pirmajā Direktīvā 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.) un Regulas Nr. 40/94 devītajam apsvērumam, šīs prasības mērķis ir samazināt konfliktus starp preču zīmēm un ierobežot to preču zīmju skaitu, ko reģistrē, bet faktiski neizmanto (Pirmās instances tiesas 2003. gada 12. marta spriedums lietā T-174/01 *Goulbourn/ITSB — Redcats (Silk Cocoon)*, *Recueil*, II-789. lpp., 38. punkts).
- 28 Lai izvairītos no “mākslīgiem konfliktiem”, Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punkts nosaka, ka agrākās preču zīmes aizsardzība ir pamatota tikai tiktāl, ciktāl preču zīmi faktiski izmanto. Šo mērķi esot apstiprinājusi Tiesa un Pirmās instances tiesa, kuras nodrošina, lai preču zīmei garantētā aizsardzība nepārsniedz tās īpašnieka tiesisko interešu aizsardzībai vajadzīgās robežas.
- 29 ITSB uzskata, ka gadījumā, ja preču zīmes ir reģistrētas un tiek izmantotas dažādās komercdarbības nozarēs, agrākās preču zīmes ekskluzīvā aizsardzība nedrīkst traucēt jaunākas preču zīmes reģistrācijai, izņemot gadījumu, ja agrākā preču zīme ir plaši pazīstama. Tas atspoguļojas Tiesas un Pirmās instances tiesas pieņemtajā nostājā *in concreto* attiecībā uz sajaukšanas iespējas novērtējumu, kas prasa, lai pārbaudot attiecīgo preču vai pakalpojumu un apzīmējumu līdzību, ņemtu vērā agrākās preču zīmes atpazīstamības pakāpi tirgū (Tiesas 1998. gada 29. septembra spriedums lietā C-39/97 *Canon*, *Recueil*, I-5507. lpp., 24. punkts, un 1999. gada 22. jūnija spriedums lietā C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Recueil*, I-3819. lpp., 23. punkts), vidusmēra patērētāja vērības pakāpi (iepriekš minētais spriedums lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, 26. punkts), attiecīgo preču un pakalpojumu raksturu, to gala patērētājus un to izmantošanas veidu, kā arī to konkurējošo vai papildinošo raksturu (iepriekš minētais spriedums lietā *Canon*, 23. punkts).

- 30 Prasītāja pati atzīst, ka, vērtējot sajaukšanas iespēju, ir jāņem vērā konkrētie preču pārdošanas apstākļi. Tādējādi viņa nonāk pretrunā pati sev, apstrīdot, ka tā tas ir Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punkta piemērošanas gadījumā.
- 31 Nav šaubu, ka gadījumā, ja iebildums ir pamatots ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts paredz — vienīgi nolūkā izvērtēt, vai iebildums ir pamatots, ir jānosaka, vai *in concreto* pastāv sajaukšanas iespēja starp agrāko preču zīmi tā, kā to uzskata par reģistrētu, un reģistrācijai pieteikto preču zīmi.
- 32 Tātad, ciktāl Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūra divu atšķirīgu apzīmējumu konflikta iespēju aicina vērtēt, vairāk akcentējot to vietu tirgū, mazāk — reģistrā, esot jāņem vērā visi ar preču vai pakalpojumu pārdošanu saistītie apstākļi, par kuriem var spriest pēc preču zīmes izmantošanas pierādījuma, kas objektīvāk un skaidrāk definē preču zīmes aizsardzības apjomu.
- 33 Līdz ar to ITSB uzskata, ka Apelāciju padome nepārkāpa Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu atzīstot, ka agrāko preču zīmi uzskata par reģistrētu vienīgi attiecībā uz metālu pulēšanas līdzekli, kas ir ar pulēšanas reaģentu piesūcināta kokvilna (*coton magique*), kuras galvenā raksturīgā pazīme ir tā, ka to ir paredzēts izmantot mājāsaimniecībā. Ja atzītu prasītājas viedokli, ka pierādījums preču zīmes izmantošanai saistībā ar attiecīgo specifisko preci ir pierādījums tās faktiskajai izmantošanai attiecībā uz visu reģistrēto preču kategoriju, proti, “metālu pulēšanas līdzekļiem”, tas kaitētu sajaukšanas iespējas vērtējumam. Šāda interpretācija faktiski izkropļotu attiecīgā tirgus definīciju un nesamērīgi ierobežotu citu tirgus dalībnieku piekļuvi atsevišķiem tirgiem. ITSB uzskata, ka Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts, kā arī Tiesas un Pirmās instances tiesas judikatūra cenšas izvairīties tieši no šāda veida mākslīgiem konfliktiem.

- 34 Otrkārt, ITSB apgalvo, ka Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu piemēro neatkarīgi no tā, vai ar agrāko preču zīmi aptverto preču un pakalpojumu sarakstā ir tikai viena prece. Prasītājas arguments saskaņā ar kuru šī norma nav piemērojama gadījumā, ja ar agrāko preču zīmi aptverto preču un pakalpojumu sarakstā ir vairāk nekā viena prece, un ka konkrētajā gadījumā agrākās preču zīmes izmantošanas pierādījums saistībā ar attiecīgo specifisko preci ir līdzvērtīgs minētās preču zīmes izmantošanas pierādījumam attiecībā uz preču kategoriju, kurai šī prece pieder un attiecībā uz kuru preču zīme ir reģistrēta, ir pilnīgi neatbilstošs.
- 35 No vienas puses, ITSB norāda, ka Regula Nr. 40/94 nesatur nevienu elementu, kas atbalstītu minētās regulas 43. panta 2. punkta pēdējā teikuma interpretāciju tā, kā to dara prasītāja. No otras puses, šādas interpretācijas rezultātā ikviens iebildumu iesniedzējs varētu viegli izvairīties no prasības par preču zīmes faktisko izmantošanu, ar vispārējiem terminiem formulējot reģistrēto preču kategorijas aprakstu, tādējādi mākslīgi paplašinot preču zīmes aizsardzības apjomu attiecībā uz precēm, kuras netiek tirgotas.
- 36 Turklāt no ITSB Apelāciju padomju lēmumu prakses izriet, ka preču vai pakalpojumu šaurākas kategorijas izmantošana pēc savas būtības nav līdzvērtīga plašākas kategorijas izmantošanai neatkarīgi no tā, vai agrākā preču zīme aptver tikai vienu preču vai pakalpojumu kategoriju.
- 37 Visbeidzot ITSB norāda — lai gan vienu kategoriju var veidot pēc sava rakstura homogēnu preču kopums, šīs preces tomēr var būt heterogēnas pēc sava funkcionālā uzdevuma, gala patērētājiem un izplatīšanas kanāliem, kā tas esot konkrētajā gadījumā. Attiecīgi Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts prasa, lai katrai preču vai pakalpojumu kategorijai katrā atsevišķā gadījumā definētu apakškategorijas, kas atspoguļo izmantošanas pierādījuma saturu, jo agrākās preču zīmes sākotnējais atveidojums var aptvert preces vai pakalpojumus, kas pēc sava funkcionālā uzdevuma, gala patērētājiem un izplatīšanas kanāliem ir pietiekami atšķirīgas.

- 38 Šajā konkrētajā lietā ITSB uzskata — agrākās preču zīmes izmantošana pierāda, ka “metālu pulēšanas līdzekļi” nav viendabīgs kopums, ciktāl šī kategorija ietver lielu vairumu dažādu preču ar atšķirīgiem funkcionāliem uzdevumiem (gan galda piederumu, gan metāla konstrukciju virsmu kopšanai), atšķirīgiem gala patērētājiem (ikdienas preču vidusmēra patērētājs vai metalurģijas nozares strādnieks) un atšķirīgām pārdošanas vietām (dzelzs preču tirgotavas, lielveikali vai pārdošanas vietas neesamība, ja pārdošana ir saistīta ar metālapstrādes pakalpojumu sniegšanu). Tātad Apelāciju padomes sniegtā apakškategorijas definīcija, proti, “metālu pulēšanas līdzekļi, kas ir ar pulēšanas reagentu piesūcināta kokvilna (*coton magique*)”, ir pilnīgi atbilstoša.

### Pirmās instances tiesas vērtējums

- 39 Atbilstoši Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktam:

“2. Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma agrākās Kopienas preču zīmes īpašnieks, kas iesniedzis savus iebildumus, apliecina, ka piecu gadu laikā, pirms Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas, agrākā Kopienas preču zīme ir Kopienā faktiski izmantota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta un ko šī persona uzskaita kā savu iebildumu pamatojumu, vai arī norāda pamatotus tās neizmantošanas iemeslus, ar nosacījumu, ka agrākā Kopienas preču zīme tobrīd ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus. Ja šāda apliecinājuma nav, iebildumus noraida. Ja agrākā preču zīme ir izmantota tikai saistībā ar daļu preču vai pakalpojumu, uz ko tā ir reģistrēta, iebildumu izskatīšanas nolūkos uzskata, ka tā ir reģistrēta tikai attiecībā uz šīm precēm vai pakalpojumiem.

3. Šā panta 2. punktu piemēro attiecībā uz 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētām agrākām preču zīmēm, aizvietojot izmantošanu Kopienā ar izmantošanu tajā dalībvalstī, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta”.

40 Regulas Nr. 2868/95 22. noteikums paredz:

“2. Norādes un pierādījumi lietošanas [izmantošanas] pierādījuma sniegšanai ietver norādes attiecībā uz pretstatāmās preču zīmes precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta un uz ko pamatoti iebildumi, lietošanas vietu, laiku, apjomu un raksturu [..].”

41 Konkrētajā lietā nav strīda par to, ka agrākā preču zīme ir reģistrēta attiecībā uz “metālu pulēšanas līdzekļiem”, kas ietilpst 3. klasē atbilstoši Nicas Nolīgumam. Nav strīda arī par to, ka prasītāja pēc otra procesa ITSB dalībnieka lūguma pierādīja agrākās preču zīmes faktisko izmantošanu, pamatojoties uz dokumentiem, kuri apliecina tās faktisko izmantošanu, pārdodot metālu pulēšanas līdzekli, kas ir ar pulēšanas reaģentu piesūcināta kokvilna (*coton magique*).

42 Ir jāatgādina — prasība par agrākās preču zīmes faktiski izmantošanu ir vērsta uz to, lai ierobežotu konfliktu iespēju starp divām preču zīmēm, aizsargājot tikai tās preču zīmes, kuras tiek izmantotas, ja vien nav ekonomiski pamatotu iemeslu to neizmantošanai. Šo interpretāciju apstiprina Regulas Nr. 40/94 devītais apsvērums, tieši atsaucoties uz šo mērķi (šajā sakarā skat. iepriekš 27. punktā minēto spriedumu lietā *Silk Cocoon*, 38. punkts). Savukārt Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts neparedz ne uzņēmuma komerciālo panākumu novērtēšanu, ne tā ekonomiskās stratēģijas kontrolēšanu, ne arī preču zīmju aizsardzības nodrošināšanu tikai to kvantitatīvi nozīmīgas izmantošanas dēļ (Pirmās instances tiesas 2004. gada 8. jūlija spriedums lietā T-334/01 *MFE Marienfelde*/ITSB — *Vétoquinol (HIPOVITON)*, Krājums, II-2787. lpp., 38. punkts, un spriedums lietā T-203/02 *Sunrider*/ITSB — *Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, Krājums, II-2811. lpp., 38. punkts).

- 43 Tādēļ minētās prasības mērķis ir ne tik lielā mērā precīzi noteikt agrākās preču zīmes aizsardzības apjomu saistībā ar konkrētām precēm vai pakalpojumiem, ar kuriem tā izmantota noteiktā laika brīdī, bet drīzāk vispārīgāk nodrošināt, ka agrākā preču zīme tikusi izmantota saistībā ar tām precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem tā ir reģistrēta.
- 44 Šajā kontekstā Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punkta pēdējais teikums, kā arī šīs pašas regulas 43. panta 3. punkts, ar ko 43. panta 2. punkta noteikumus piemēro agrāko valsts preču zīmju gadījumā, ir jāinterpretē kā vērsti uz to, lai nepieļautu, ka uz daļēji izmantotu preču zīmi attiecas paplašināta aizsardzība tikai tādēļ, ka tā ir reģistrēta plašam preču vai pakalpojumu klāstam. Tādējādi, piemērojot šīs normas, ir jāņem vērā preču vai pakalpojumu kategorijas, attiecībā uz kurām agrākā preču zīme ir reģistrēta, it īpaši tas, cik vispārīgi termini šajā nolūkā ir izmantoti, lai aprakstītu minētās kategorijas, un tas ir jādara saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem pieļauj, ka ir pierādīta faktiskā izmantošana.
- 45 No iepriekš minētajām normām izriet — ja preču zīme ir reģistrēta attiecībā uz preču vai pakalpojumu kategoriju, kas ir pietiekami plaša, lai tās ietvaros varētu nodalīt vairākas apakškategorijas, ko iespējams apskatīt autonomi, preču zīmes faktiskās izmantošanas pierādījums attiecībā uz daļu no šīm precēm vai pakalpojumiem iebildumu procesā nodrošina aizsardzību tikai vienai vai vairākām apakškategorijām, kas aptver preces vai pakalpojumus, attiecībā uz kuriem preču zīme tiek faktiski izmantota. Savukārt, ja preču zīme ir reģistrēta attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas definēti tik precīzi un šauri, ka attiecīgās kategorijas ietvaros nav iespējams veikt nozīmīgu iedalījumu, tad preču zīmes faktiskās izmantošanas pierādījums attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem iebildumu izskatīšanas nolūkā obligāti aptver visu šo kategoriju.
- 46 Lai gan daļējas izmantošanas jēdziena uzdevums ir nepadarīt nepieejamas preču zīmes, kas nav izmantotas saistībā ar attiecīgo preču kategoriju, tomēr tā iedarbība nedrīkst būt tāda, kas agrākās preču zīmes īpašniekam liegtu jebkādu aizsardzību



attiecībā uz precēm, kuras — lai gan nav pilnīgi identiskas tām, saistībā ar kurām tas var pierādīt faktisko izmantošanu, — tomēr no tām būtiski neatšķiras un pieder vienai un tai pašai grupai, ko var sadalīt tikai patvaļīgi. Šajā sakarā ir jānorāda, ka preču zīmes īpašniekam faktiski ir neiespējami sniegt tās izmantošanas pierādījumu attiecībā uz visām iespējamām precēm, ko aptver attiecīgā reģistrācija. Līdz ar to jēdzienu “daļa preču vai pakalpojumu” nevar saprast kā tādu, kas attiecas uz visiem analoģu preču vai pakalpojumu komerciālajiem paveidiem, bet tikai uz precēm vai pakalpojumiem, kas ir pietiekami atšķirīgi, lai veidotu loģiskas kategorijas vai apakškategorijas.

47 Šajā sakarā ir jāuzsver, ka agrākā preču zīme ir reģistrēta tikai attiecībā uz “metālu pulēšanas līdzekļiem”. Šis apraksts sašaurina — gan attiecībā uz minēto preču uzdevumu, proti, pulēšanu, gan attiecībā uz to izmantošanas objektu, proti, metāliem — preču kategoriju, kas Nicas Nolīguma nozīmē aptver “mazgāšanas, pulēšanas, attaukošanas un abrazīvos līdzekļus”. Turklāt ir jāatzīmē, ka minētā kategorija, pamatojoties uz Nicas Nolīgumu, pati ietilpst plašākajā 3. klasē, kurā bez mazgāšanas, pulēšanas, attaukošanas un abrazīvajiem līdzekļiem ietilpst šādas preces: “balināšanas un citi mazgāšanas līdzekļi, ziepes; parfimērijas līdzekļi, dabīgās eļļas; kosmētikas līdzekļi; matu losjoni; zobu pulveri un pastas”.

48 Pastāvot šiem apstākļiem, ir pamats uzskatīt, ka agrākā preču zīme ir reģistrēta attiecībā uz preču kopumu, kas veido īpaši precīzu un šauru apakškategoriju, kura pieder preču kategorijai Nicas Nolīguma izpratnē.

49 No tā izriet, ka, sniedzot neapstrīdētu preču zīmes faktiskās izmantošanas pierādījumu attiecībā uz “metālu pulēšanas līdzekli, kas ir ar pulēšanas reaģentu piesūcināta kokvilna (*coton magique*)” un kas acīmredzami ir “metālu pulēšanas līdzeklis” agrākās preču zīmes aptverto preču apakškategorijas nozīmē, prasītāja

pareizi pierādīja, ka preču zīme tiek faktiski izmantota attiecībā uz šo apakškategoriju kopumā, tādējādi neiezīmējot nekādu atšķirību saistībā ar attiecīgo sabiedrību.

- 50 Līdz ar to Apelāciju padome, iebildumu izskatīšanas nolūkā uzskatot, ka agrākā preču zīme ir reģistrēta vienīgi attiecībā uz “metālu pulēšanas līdzekli, kas ir ar pulēšanas reaģentu piesūcināta kokvilna (*coton magique*)”, kļūdaini piemēroja Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu.
- 51 Regulas Nr. 40/94 43. panta noteikumi, atļaujot agrāko preču zīmi uzskatīt par reģistrētu tikai attiecībā uz preču un pakalpojumu daļu, saistībā ar kuru ir pierādīta preču zīmes faktiskā izmantošana, pirmkārt, ierobežo tiesības, ko agrākās preču zīmes īpašniekam piešķir tās reģistrācija, jo šīs tiesības nedrīkst interpretēt tik plaši, kā to dara ITSB, un, otrkārt, šie noteikumi ir jāsaskaņo ar minētā īpašnieka tiesiskajām interesēm — iespēju nākotnē paplašināt savu preču vai pakalpojumu klāstu to terminu robežās, kas apraksta preces un pakalpojumus, attiecībā uz kuriem preču zīme ir reģistrēta, baudot aizsardzību, ko tam piešķir minētās preču zīmes reģistrācija. It īpaši tas tā ir gadījumā, kad — kā tas ir konkrētajā lietā — preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem preču zīme ir reģistrēta, veido pietiekami šauru kategoriju, kā tas ir izklāstīts iepriekš.
- 52 Nekādi ITSB argumenti nevar atspēkot šo secinājumu.
- 53 Pirmkārt, lai gan Regulas Nr. 40/94 2. punkta pēdējais teikums ir vērst uz to, lai izvairītos no mākslīgiem konfliktiem starp agrāko preču zīmi un reģistrācijai pieteikto preču zīmi, ir jānorāda arī tas, ka šī tiesiskā mērķa sasniegšana nedrīkst novest pie nepamatotas agrākās preču zīmes aizsardzības apjoma sašaurināšanas gadījumā, kad ar attiecīgo reģistrāciju aptvertās preces vai pakalpojumi pieder pietiekami šaurai kategorijai, kā tas ir konkrētajā lietā.

- 54 Otrkārt, attiecībā uz ITSB apgalvojumu saskaņā ar kuru preču un pakalpojumu līdzības vērtējuma ietvaros, pamatojoties uz šīs pašas regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, Tiesa un Pirmās instances tiesa konkrēti salīdzina attiecīgās preces vai pakalpojumus — pat pieļaujot, ka tas ir pareizs, — ir jānorāda, ka tam nav nekādas nozīmes, piemērojot Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu, ar ko uzsāk ikvienu attiecīgo preču zīmju sajaukšanas iespējas vērtējumu un kas paredz noskaidrot vienīgi to, vai un, attiecīgā gadījumā, kāda mērā preču zīme tiek faktiski izmantota saistībā ar precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem tā ir reģistrēta.
- 55 Treškārt, attiecībā uz ITSB argumentu, saskaņā ar kuru no Apelāciju padomju lēmumu prakses izriet, ka apakš kategorijas izmantošana būtībā nav līdzvērtīga plašākas kategorijas izmantošanai, ir jāatgādina — pat pieļaujot, ka tāda prakse pastāv, Apelāciju padomju lēmumi attiecībā uz agrākās preču zīmes izmantošanu balstās uz Regulas Nr. 40/94 piemērošanu. Tādēļ Apelāciju padomju lēmumu likumība ir jāvērtē, pamatojoties tikai uz Regulu Nr. 40/94, kā to ir interpretējušas Kopienų Tiesas, nevis uz to agrāko lēmumu pieņemšanas prakses pamata (Pirmās instances tiesas 2002. gada 9. oktobra spriedums lietā T-36/01 *Glaverbel*/ITSB (Stikla plāksnes virsma), *Recueil*, II-3887. lpp., 35. punkts, kas apelācijas tiesvedībā ir apstiprināts ar Tiesas 2004. gada 28. jūnija rīkojumu lietā C-445/02 P *Glaverbel*/ITSB, Krājums, I-6267. lpp.).
- 56 Turklāt ir svarīgi atzīmēt, ka konkrētajā lietā ITSB argumentam nav nozīmes, ņemot vērā, ka prasītāja neapgalvo, ka tad, ja ir pierādīta preču zīmes faktiskā izmantošana saistībā ar apakš kategoriju, attiecībā uz kuru ir reģistrēta agrākā preču zīme, tas pierāda visas kategorijas, pie kurās šī apakš kategorija pieder Nicas Nolīguma izpratnē, faktisko izmantošanu, bet tikai apgalvo — prece, attiecībā uz kuru ir pierādīta preču zīmes faktiskā izmantošana, pierāda visas tās apakš kategorijas faktisko izmantošanu, attiecībā uz kuru ir reģistrēta preču zīme.

- 57 Ceturtkārt, pieņēmumam, saskaņā ar kuru prasītājas sniegtā interpretācija novestu pie tā, ka visi iebildumu iesniedzēji varētu izvairīties no prasības par preču zīmes faktisko izmantošanu, ar vispārīgiem terminiem formulējot reģistrēto preču vai pakalpojumu sarakstu — lai gan nav izslēgts, ka atsevišķos gadījumos tas tā notiek, — konkrētajā lietā nav nozīmes, ņemot vērā, ka attiecīgā kategorija bija izsmeltoši aprakstīta.
- 58 Visbeidzot, ITSB norāda — lai gan vienu kategoriju var veidot pēc sava rakstura homogēnu preču kopums, šīs preces tomēr var būt heterogēnas pēc sava funkcionālā uzdevuma, gala patērētājiem un izplatīšanas kanāliem, kā tas ir konkrētajā lietā. Turklāt Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts prasa, lai katrai preču vai pakalpojumu kategorijai katrā atsevišķā gadījumā definētu apakškategorijas, kas atspoguļo izmantošanas pierādījuma saturu, jo agrākās preču zīmes sākotnējais apraksts var aptvert preces vai pakalpojumus, kuri pēc sava funkcionālā uzdevuma, gala patērētājiem un izplatīšanas kanāliem ir pietiekami atšķirīgi.
- 59 Kā tas ir izklāstīts iepriekš 45. punktā, lai gan šai interpretācijai ir nozīme gadījumā, kad preču vai pakalpojumu kategorija ir pietiekami plaša, lai tās ietvaros varētu nošķirt vairākas iespējami neatkarīgas apakškategorijas, nākas konstatēt — konkrētajā lietā preču kategorija, attiecībā uz kuru ir reģistrēta agrākā preču zīme, ir pietiekami precīza un šaura, tā ka to nevar uzskatīt par attiecināmu uz tik atšķirīgām precēm, kas, atbilstoši ITSB izvirzītajai tēzei, ir jānošķir, veidojot jaunas apakškategorijas.
- 60 Rezumējot visu iepriekš minēto, var secināt, ka Apelāciju padome, uzskatot, ka agrākās preču zīmes faktiskās izmantošanas pierādījums ir saistīts tikai ar “metālu pulēšanas līdzekli, kas ir ar pulēšanas reaģentu piesūcināta kokvilna (*coton magique*)”, un ka minētā preču zīme iebildumu izskatīšanas nolūkā turklāt ir jāuzskata par reģistrētu tikai attiecībā uz šo precī, nevis uz visu apakškategoriju,

attiecībā uz kuru ir reģistrēta šī preču zīme, proti, “metālu pulēšanas līdzekļiem”, pārkāpa Regulas Nr. 40/94 2. un 3. punktu. Līdz ar to, tā kā Apstrīdētais lēmums pamatojās uz kļūdainu premisu, šis pārkāpums pats par sevi ir pamats minētā lēmuma atcelšanai.

- 61 Tomēr, ņemot vērā, ka Apelāciju padome Apstrīdētajā lēmumā atzina sajaukšanas iespējas esamību starp konfliktējošām preču zīmēm, Pirmās instances tiesa uzskata, ka ir jāpārbauda arī prasītājas izvirzītais otrais pamats — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

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

#### Lietas dalībnieku argumenti

- 62 Prasītāja uzskata — salīdzinot 3. klasē ietilpstošās preces, ko aptver agrākā preču zīme un reģistrācijai pieteiktā preču zīme, tātad, attiecīgi, “metālu pulēšanas līdzekļus” un “metālapstrādes rūpniecībā izmantojamo kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļus, izņemot paligreaģentus tekstilprecēm un paligreaģentus”, var secināt, ka ar attiecīgajām preču zīmēm aptvertās preces ir līdzīgas pēc to funkcionālā uzdevuma, to papildinošajām īpašībām, kā arī pēc to gala patērētājiem.
- 63 Agrākā preču zīme aptver visu veidu metālu pulēšanai paredzētās preces, tostarp notekcaurules un kanalizācijas caurules, un to var izmantot saistībā ar precēm, kas paredzētas jebkādai sabiedrībai, tostarp metālapstrādes nozares profesionāļiem.

- 64 Prasītāja turklāt norāda — no judikatūras izriet, ka aptverto preču vai pakalpojumu nenozīmīgu līdzību var kompensēt preču zīmju augstā līdzības pakāpe, un otrādi. Turklāt uz preču zīmēm, kurām piemīt īpaša atšķirtspēja vai nu to raksturīguma, vai to plašās pazīstamības dēļ, attiecas plašāka aizsardzība nekā tām preču zīmēm, kuru atšķirtspēja ir vājāka, un sajaukšanas iespēja ir jo lielāka, jo nozīmīgāka izrādās agrākās preču zīmes atšķirtspēja.
- 65 Tādējādi preču zīmes reģistrāciju var atteikt agrākās preču zīmes augstās atšķirtspējas dēļ, neskatoties uz to, ka aptverto preču vai pakalpojumu līdzība ir neliela.
- 66 Konkrētajā lietā no Apstrīdētā lēmuma izriet, ka konfliktējošām preču zīmēm piemīt ne vien augsta līdzības pakāpe, bet arī tas, ka agrākajai preču zīmei piemīt augsta atšķirtspēja. Runa ir par izdomātu vārdu, kas nekādā veidā neaprasa aptverto preču veidu un ko plaši izmanto Spānijā kopš 1912. gada.
- 67 Visbeidzot, ņemot vērā to, ka konfliktējošo preču zīmju aptvertās preces pēc sava rakstura ir pietiekami tuvas, prasītāja secina — sabiedrībai pastāv iespēja domāt, ka attiecīgās preces vai pakalpojumi nāk no viena un tā paša vai, attiecīgā gadījumā, no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem, tostarp tad, ja, vērtējot sajaukšanas iespēju, ņem vērā tikai attiecīgo specifisko preci.
- 68 ITSB uzskata, ka šāda argumentācija nav pamatota.

- 69 ITSB apgalvo, ka Apelāciju padome Apstrīdētajā lēmumā pamatoti uzskatīja, ka preces, attiecībā uz kurām agrāko preču zīmi var uzskatīt par reģistrētu, proti, metālu pulēšanas līdzeklis, kas ir ar pulēšanas reaģentu piesūcināta kokvilna, atšķiras no precēm, ko apzīmē reģistrācijai pieteiktā preču zīme, proti, metālapstrādes rūpniecībā izmantojamie kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļi, izņemot paligreaģentus tekstilprecēm un paligreaģentus.
- 70 ITSB pieļauj — lai gan “tīrīšana” un “kopšana” atsevišķos gadījumos var būt cieši saistītas, jo īpaši attiecībā uz lietošanai mājsaimniecībā paredzētiem līdzekļiem, izskatāmajā lietā tas nepavisam tā nav, ņemot vērā, ka kanalizācijas cauruļu tīrīšanas nolūkam nav nekādas saiknes ar mājsaimniecībā izmantojamo metālu kopšanas nolūku.
- 71 Tā kā attiecīgās preces izmanto atšķirīgos nolūkos, tās neatbilst vienām un tām pašām vajadzībām un nav ne konkurējošas, ne savstarpēji aizstājamas.
- 72 Turklāt ITSB apstrīd prasītājas apgalvojumu, saskaņā ar kuru preces ir papildinošas, jo tas balstās uz kļūdainu pieņēmumu par to, ka attiecīgie tīrīšanas līdzekļi ir paredzēti metāla caurulēm.
- 73 Tāpat esot nepareizi uzskatīt, ka attiecīgajām precēm var būt kopīgi gala patērētāji. Konkrēto specifisko precī varot izmantot tikai attiecībā uz nelieliem mājsaimniecības rīkiem, un tā esot acīmredzami nepiemērota lielākiem metāliskiem priekšmetiem. Turklāt prasītāja 1999. gada 23. jūlija vēstulē esot atzinusi savu preču izmantošanas nolūku, norādot, ka “ALLADIN” preces izmanto arī jaunās paaudzes patērētāji. Šo sabiedrību, proti, ikdienas preču vidusmēra patērētāju, esot jānošķir no

metalurģijas nozarē īpaši specializētiem profesionāļiem. Šo apsvērumu apstiprinot viena no prasītājas reklāmām, kas veltīta tās “mājsaimniecībā izmantojamo kopšanas līdzekļu linijai” un kurā attiecīgā specifiskā prece esot atrodama starp citiem mājsaimniecības līdzekļiem.

- 74 Visbeidzot ITSB uzskata — ņemot vērā sabiedrību, kurai ir paredzēta attiecīgā specifiskā prece, ir visai mazticams, ka minēto precī izplata pa tiem pašiem kanāliem, pa kuriem izplata reģistrācijai pieteiktās attiecīgās Kopienas preču zīmes aptvertās preces, kuras pārdod īpaši specializējušies santehnikas vairumtirgotāji un izplatītāji.
- 75 ITSB no tā secina, ka salīdzinātās preces ir atšķirīgas neatkarīgi no tā, vai agrāko preču zīmi uzskata par reģistrētu tikai saistībā ar attiecīgo specifisko precī.
- 76 Saskaņā ar Tiesas judikatūru attiecībā uz Direktīvas 89/104 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kas būtībā ir piemērojama, interpretējot Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, sajaukšanas iespējas priekšnosacījums ir attiecīgo preču vai pakalpojumu identiskums vai līdzība (iepriekš 22. punktā minētais spriedums lietā *Canon*, 22. punkts). Iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ šis nosacījums nevar īstenoties, tāpēc nav iespējama konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja neatkarīgi no tā, vai agrākajai preču zīmei piemīt īpaši raksturīga atšķirtspēja. Tādēļ Apelāciju padome pareizi secināja, ka sajaukšanas iespēja nepastāv.

#### Pirmās instances tiesas vērtējums

- 77 Atbilstoši Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumiem, gadījumā, kad agrākās 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. Saskaņā ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļu, agrākās preču zīmes ir tostarp dalībvalstī reģistrētas preču zīmes.

78 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru, sajaukšanas iespēja pastāv, ja sabiedrība var domāt, ka attiecīgās preces vai pakalpojumi nāk no viena un tā paša vai, attiecīgā gadījumā, no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem.

79 Saskaņā ar šo pašu judikatūru, sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši, atbilstoši tam, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver apzīmējumus un preces vai pakalpojumus, un ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktorus, it īpaši savstarpējo saistību starp apzīmējumu līdzību un apzīmēto preču vai pakalpojumu līdzību (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., 31. un 33. punkts un tajā minētā judikatūra).

80 Konkrētajā lietā — atbilstoši tam, kas tika izklāstīts, izskatot pirmo pamatu, un pretēji ITSB apgalvojumiem — agrākā preču zīme iebildumu izskatīšanas nolūkos ir jāuzskata par reģistrētu attiecībā uz visām precēm, saistībā ar kurām tā ir reģistrēta. No tā izriet, ka preces, kuras jāņem vērā, vērtējot konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēju, ir, pirmkārt, agrākās preču zīmes aptvertās preces, proti, “metālu pulēšanas līdzekļi”, un, otrkārt, 3. klasē ietilpstošās preces, ko aptver reģistrācijai pieteiktā preču zīme, proti, “metālapstrādes rūpniecībā izmantojamie kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļi, izņemot paligreagentus tekstilprecēm un paligreagentus”.

- 81 Lai gan “metālu pulēšanas līdzekļi” vienlīdz labi var būt gan ikdienas patēriņa preces, gan profesionālai vai specializētai sabiedrības daļai paredzētas preces, nav strīda par to, ka reģistrācijas pieteikumā norādītās preces ir jāuzskata par tādām, kas paredzētas vienīgi metālapstrādes rūpniecības profesionāļiem. No tā izriet, ka vienīgā sabiedrības daļa, kura varētu sajaukt attiecīgās preču zīmes, ir minētie profesionāļi. Turklāt ir jāatgādina, ka agrākā preču zīme ir reģistrēta Spānijā. No tā izriet, ka konkrēto sabiedrības daļu, attiecībā uz kuru ir jāveic sajaukšanas iespējas pārbaude, veido Spānijā darbojošās metālapstrādes rūpniecības profesionāļi.

— Par attiecīgo preču salīdzinājumu

- 82 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru, lai novērtētu attiecīgo preču vai pakalpojumu līdzību, ir jāņem vērā visi atbilstošie faktori, kas raksturo saikni starp tiem. Konkrētāk, šie faktori ietver preču vai pakalpojumu raksturu, funkcionālo uzdevumu, izmantošanu, kā arī to konkurējošo vai papildinošo raksturu (iepriekš 29. punktā minētais spriedums lietā *Canon*, 23. punkts, un Pirmās instances tiesas 2002. gada 23. oktobra spriedums lietā T-104/01 *Oberhauser/IITSB — Petit Liberto (Fifties)*, *Recueil*, II-4359. lpp., 31. punkts).

- 83 Runājot par attiecīgo preču raksturu, ir jānorāda, ka tās pieder vienai un tai pašai kategorijai un līdzīgā veidā satur ķīmiskos reaģentus, ko izmanto metālu virsmām. Turklāt ir jāpiebilst — lai gan pulēšanas un tīrīšanas darbības nav identiskas, tomēr tās ir tiktāl līdzīgas, ciktāl tās abas ietilpst plašākā darbībā — kopšanā. Tādēļ attiecīgās preces ir jāuzskata par tādām, kurām ir līdzīga funkcija.

- 84 Tomēr, pirmkārt, ir vispārējā veidā jānorāda, ka 3. klasē ietilpstošo preču apraksts, kas norādīts Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumā, proti, “metālapstrādes rūpniecībā izmantojamo kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzekļi, izņemot palīgreaģentus audumiem un palīgreaģentus”, aptver šaurāku un specifiskāku kategoriju nekā tas, kas apzīmē agrākās preču zīmes aptvertos “metālu pulēšanas līdzekļus”.
- 85 Otrkārt, — kā to uzsver arī ITSB — nevar noliegt, ka precēm ir atšķirīgi izmantošanas nolūki un veidi. Preces, ko aptver agrākā preču zīme, būtībā ir paredzētas, lai ar berzēšanas palīdzību uzspodrinātu metālliskus priekšmetus, un tām attiecīgi ir daļēji estētisks nolūks, turpretim preces, ko aptver reģistrācijai pieteiktā preču zīme, galvenokārt ir paredzētas tam, lai, ielejot kanalizācijas caurulēs metāla nogulsnes šķīdinošu līdzekli, tās iztīrītu un atbrīvotu no metālapstrādes rūpniecības atkritumiem, kas liecina par to izmantošanas praktisko nolūku.
- 86 Ievērojot iepriekš minēto, šajā stadijā ir jāatzīst, ka attiecīgās preces ir daļēji līdzīgas.

#### Par attiecīgo apzīmējumu salīdzinājumu

- 87 Šajā gadījumā pietiek konstatēt — nav šaubu par to, ka konfliktējošiem apzīmējumiem ir augstas pakāpes līdzība, jo Apelāciju padome pati atzina, ka apzīmējumi ir lielā mērā līdzīgi un ka, vērtējot no fonētiskā un konceptuālā viedokļa, tie ir identiski. Turklāt ir jāuzsver — ņemot vērā to, ka abi attiecīgie apzīmējumi ir tīri vārdiski, nav neviena elementa, izņemot nelielu ortogrāfisku atšķirību, kas tos padarītu atšķirīgus.

## — Par attiecīgo preču zīmju sajaukšanas iespēju

- 88 Prasītāja apgalvo — attiecīgo preču zīmju sajaukšanas iespēju pastiprina fakts, ka valsts agrākajai preču zīmei “ALADDIN” ir augsta atšķirtspēja, kas radusies saistībā ar atsauci uz izdomātu vārdu, kurš nekādi neappraksta tās aptvertās preces, un ka tā tiek faktiski izmantota Spānijā kopš 1912. gada. Prasītāja uzskata, ka Apelāciju padome Apstrīdētāja lēmumā esot atzinusi agrākās preču zīmes augsto atšķirtspēju.
- 89 Lai noteiktu, vai preču zīmei ir atšķirtspēja, un attiecīgi novērtētu, vai tās atšķirtspēja ir augsta, ir visaptveroši jāvērtē tas, cik lielā mērā preču zīme spēj identificēt preču vai pakalpojumu, attiecībā uz kuriem tā ir reģistrēta, piederību noteiktam uzņēmumam un tādējādi nošķirt šīs preces vai pakalpojumus no cita uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem (šajā sakarā skat. Tiesas 1999. gada 4. maija spriedumu apvienotajās lietās C-108/97 un C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*, *Recueil*, I-2779. lpp., 49. punkts).
- 90 Veicot šo novērtējumu, ir jāņem vērā preču zīmes raksturīgās īpašības, tostarp tas, vai tā satur aprakstošu elementu attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, saistībā ar kuriem tā ir reģistrēta, tās reputācija, it īpaši preču zīmes tirgus daļa, šīs preču zīmes izmantošanas intensitāte, ģeogrāfiskais apjoms un tās izmantošanas ilgums, investīciju apjoms, ko uzņēmums ir ieguldījis tās veicināšanā, konkrētās sabiedrības daļas īpatsvars, kura, pateicoties preču zīmei, identificē preces vai pakalpojumus kā piederīgus noteiktam uzņēmumam, kā arī tirdzniecības un rūpniecības palātu un citu profesionālu asociāciju paziņojumi (iepriekš 29. punktā minētais spriedums lietā *Canon*, 18. punkts, iepriekš 89. punktā minētais spriedums lietā *Windsurfing Chiemsee*, 51. punkts, un iepriekš 29. punktā minētais spriedums *Lloyd Schuhfabrik Meyer*; 23. punkts; Pirmās instances tiesas 2003. gada 15. janvāra spriedums lietā T-99/01 *Mystery Drinks*/ITSB — *Karlsberg Brauerei* (*MYSTERY*), *Recueil*, II-43. lpp., 34. punkts).

- 91 Šajā sakarā Pirmās instances tiesa atzīst — pirmkārt, prasītāja aprobežojas ar apgalvojumu, ka agrākā preču zīme tiek nozīmīgi izmantota Spānijā kopš 1912. gada, kā pierādījumu nesniedzot nevienu no iepriekš minētajiem dažādajiem elementiem, kas izmantojami, lai pierādītu minētās preču zīmes reputāciju. No tā izriet, ka šī iemesla dēļ preču zīmi nevar uzskatīt par tādu, kam piemīt augsta atšķirtspēja.
- 92 Otrkārt, attiecībā uz agrākās preču zīmes raksturīgajām īpašībām vispirms ir jāatzīmē — kā to norādīja prasītāja, — ka vārdiskais apzīmējums “ALADDIN” nav aprakstošs precēm, saistībā ar kurām tas ir reģistrēts, un, otrkārt, ka šim apzīmējumam piemīt stipra uzvedinoša spēja, kas ir šīs preču zīmes raksturīgā īpašība. Aladins ir plaši pazīstams kā “Tūkstoš un vienas nakts pasaku” varonis, kas atrada no metāla darinātu eļļas lampu, kuru paberzējot, parādījās džins, kas spēja izpildīt lampas īpašnieka vēlēšanās. Tādēļ vārds “Aladdin” vienlaikus vedina domāt par vienu no veidiem, kādā var izmantot preces, ko aptver agrākā preču zīme, un par to šķietami brīnumaino raksturu. Līdz ar to ir pamats uzskatīt, ka agrākajai preču zīmei piemīt liela spēja identificēt preces, attiecībā uz kurām tā ir reģistrēta, proti, “metālu pulēšanas līdzekļus”, kā piederīgas noteiktam uzņēmumam un attiecīgi, nošķirt šīs preces no citu uzņēmumu precēm. Prasītājas argumentu, saskaņā ar kuru agrākajai preču zīmei piemīt augsta atšķirtspēja, Apstrīdētajā lēmumā atzina Apelāciju padome, un šīs prasības ietvaros ITSB to arī neapstrīdēja.
- 93 Ir jāatgādina — saskaņā ar pastāvīgo judikatūru, tā kā sajaukšanas iespēja ir jo lielāka, jo nozīmīgāka izrādās agrākās preču zīmes atšķirtspēja (Tiesas 1997. gada 11. novembra spriedums lietā C-251/95 *SABEL*, *Recueil*, I-6191. lpp., 24. punkts), tad uz preču zīmēm, kurām piemīt augsta atšķirtspēja gan raksturīguma, gan to atpazīstamības dēļ tirgū, attiecas augstākas pakāpes aizsardzība nekā uz preču zīmēm ar vājāku atšķirtspēju (iepriekš 29. punktā minētais spriedums lietā *Canon*, 18. punkts).
- 94 Turklāt sajaukšanas iespējas visaptverošs vērtējums paredz, ka pastāv noteikta savstarpēja saistība starp faktoriem, kurus ņem vērā, it īpaši starp preču zīmēm un to

aptverto preču vai pakalpojumu līdzību. Tādējādi nenozīmīgu aptverto preču vai pakalpojumu līdzību var kompensēt preču zīmju augstā līdzības pakāpe, un otrādi. Šo faktoru savstarpējā atkarība ir izteikta Regulas Nr. 40/94 septītajā apsvērumā, saskaņā ar kuru līdzības jēdziens ir jāinterpretē saistībā ar sajaukšanas iespēju, kuras novērtējums it īpaši ir atkarīgs no preču zīmes atpazīstamības tirgū un no līdzības pakāpes starp preču zīmi un apzīmējumu un starp attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem (iepriekš 29. punktā minētais spriedums lietā *Canon*, 17. punkts, iepriekš 29. punktā minētais spriedums lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, 19. punkts, un iepriekš 82. punktā minētais spriedums lietā *Fifties*, 27. punkts).

- 95 Tādējādi sajaukšanas iespēja Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē var pastāvēt, neskatoties uz attiecīgo preču vai pakalpojumu nelielo līdzības pakāpi, ja preču zīmju līdzības pakāpe ir liela un ja agrākajai preču zīmei ir augsta atšķirtspēja (šajā sakarā skat. iepriekš 29. punktā minēto spriedumu lietā *Canon*, 19. punkts).
- 96 Izskatāmajā lietā noteikti ir jāatzīst, ka attiecīgās preces ir daļēji līdzīgas un ka konkrētā sabiedrības daļa, kas ir Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādīto preču jomā specializējušies profesionāļi, šo preču iegādes procesā var izrādīt īpaši lielu vērību (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 9. aprīļa spriedumu lietā T-224/01 *Durferrit/IITSB — Kolene (NU-TRIDE)*, *Recueil*, II-1589. lpp., 37., 40. un 52. punkts, un 2004. gada 30. jūnija spriedumu lietā T-317/01 *M+M/IITSB — Mediametrie (M+M EURODATA)*, Krājums, II-1817. lpp., 51. un 52. punkts).
- 97 Tomēr ir jānorāda arī tas, ka papildus to raksturu daļējai līdzībai — kā tas ir atzīmēts iepriekš — attiecīgās preces vispār parāda saikni starp kopšanu un metālu, šo saikni turklāt pastiprina fakts, ka attiecīgās preču zīmes ir konceptuāli identiskas, ko IITSB

nav apstrīdējis, un tās pašas var šķist saistītas ar aptvertajām precēm, jo atsauc atmiņā pasaku varoni, kurš asociējas ar metāla eļļas lampu.

98 Pastāvot šiem apstākļiem, nevar izslēgt iespēju, ka konkrētā sabiedrības daļa attiecīgās preces uztver kā piederīgas vienam un tam pašam ar metālu saistīto kopšanas līdzekļu klāstam. Pat pieļaujot, ka minētā sabiedrības daļa, kuru noteikti veido profesionāļi, uztver atšķirības šo preču izgatavošanā, tas vēl nenozīmē, ka tā secinās, ka šīs atšķirības traucē vienam un tam pašam uzņēmumam vienlaicīgi ražot abu veidu preces. Tādējādi konkrētajai sabiedrības daļai radīsies iespaids, ka attiecīgajām precēm var būt viena un tā pati komerciālā izcelsme (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 4. novembra spriedumu lietā T-85/02 *Díaz/ITSB — Granjas Castelló (CASTILLO)*, Krājums, II-4835. lpp., 33. punkts).

99 No tā izriet, ka konkrētās sabiedrības daļas skatījumā attiecīgās preces var šķist radniecīgas, jo tās pieder vienai un tai pašai preču saimei, un tāpēc var tikt uzskatītas par elementiem vispārējā preču klāstā, kam var būt kopēja komerciālā izcelsme.

100 Tādēļ Pirmās instances tiesa uzskata — ņemot vērā attiecīgo preču līdzīgo raksturu, attiecīgo apzīmējumu ļoti augsto līdzības pakāpi un agrākās preču zīmes augsto atšķirtspēju, apstāklis, ka konkrēto sabiedrības daļu veido metālapstrādes nozarē specializējušies profesionāļi, nav pietiekams, lai izslēgtu iespēju, ka minētā sabiedrības daļa var domāt, ka šīs preces nāk no viena un tā paša vai, attiecīgā gadījumā, no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem.

- 101 No tā izriet, ka pastāv konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja. Tāpēc ir jāapmierina arī prasītājas izvirzītais otrais pamats par Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu.
- 102 Rezumējot visu iepriekš minēto, prasība ir jāapmierina un Apstrīdētais lēmums ir jāatceļ.

### **Par tiesāšanās izdevumiem**

- 103 Atbilstoši Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā ITSB spriedums ir nelabvēlīgs, tam jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar prasītājas prasījumiem.
- 104 Tomēr attiecībā uz jautājumu par atlīdzināmiem tiesāšanās izdevumiem ir jāatgādina, ka, atbilstoši Reglamenta 136. panta 2. punkta noteikumiem, “nepieciešamos izdevumus, kas pusēm ir radušies, izskatot lietu Apelāciju padomē, un izdevumus, kas ir radušies saskaņā ar 131. panta 4. punkta otro daļu, iesniedzot procesuālo rakstu un citu dokumentu tulkojumu tiesvedības valodā, uzskata par atlīdzināmiem tiesāšanās izdevumiem”. Izdevumi, kas ir radušies, izskatot lietu iebildumu procesā, nav izdevumi, kas ir radušies, izskatot lietu Apelāciju padomē. No tā izriet, ka prasītājas prasījumi, ar ko lūdz piespriet ITSB atlīdzināt izdevumus, kas ir radušies, izskatot lietu iebildumu procesā, ir jānoraida.



Ar šādu pamatojumu

PIRMĀS INSTANCES TIESA  
(ceturtā palāta)

nospiež:

- 1) **atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2003. gada 31. janvāra lēmumu;**
- 2) **ITSB atlidzina tiesāšanās izdevumus.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2005. gada 14. jūlijā.

Sekretārs

Priekšsēdētājs

H. Jung

H. Legal