

Lieta T-215/03

Sigla SA

pret

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

Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “VIPS” reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka vārdiska preču zīme “VIPS” — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 5. punkts — Regulas (EK) Nr. 40/94 74. pants — Dispozitivitātes princips — Tiesības uz aizstāvību

Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2007. gada 22. marta spriedums . . . II - 719

Sprieduma kopsavilkums

1. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašnieka iebildumi*
(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts)

2. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašnieka iebildumi*
(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts)
3. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašnieka iebildumi*
(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts)
4. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašnieka iebildumi*
(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts)
5. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašnieka iebildumi*
(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)
6. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašnieka iebildumi*
(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts)
7. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašnieka iebildumi*
(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts)
8. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Identiskas vai līdzīgas agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašnieka iebildumi*
(Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts)

9. *Kopienas preču zīme — Apelācijas process*
(Padomes Regulas Nr. 40/94 62. panta 1. punkts un 74. pants)

1. Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 5. punkts, kas paredz agrāk reģistrētas preču zīmes ar reputāciju attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi, paplašinātu aizsardzību, ir jāinterpretē tādējādi, ka uz to var atsaukties gan iebildumos, kas vērsti pret Kopienas preču zīmes, ar kuru apzīmē preces un pakalpojumus, kas nav identiski un nav līdzīgi ar agrāko preču zīmi apzīmētajiem, reģistrācijas pieteikumu, gan pret Kopienas preču zīmes, ar kuru apzīmē identiskas vai līdzīgas preces, reģistrācijas pieteikumu. Faktiski nevarot sniegt tādu šī noteikuma interpretāciju, kuras rezultātā preču zīmju ar reputāciju aizsardzība būtu mazāka gadījumā, ja kāds apzīmējums tiktu izmantots attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, nekā gadījumos, kad apzīmējums tiktu izmatots attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi.

attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi, paplašinātu aizsardzību, ļauj cita starpā agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašniekam iebilst pret preču zīmju reģistrāciju, kas varētu nodarīt kaitējumu agrākās preču zīmes atšķirtspējai. Šis kaitējums var rasties, ja agrākā preču zīme vairāk nespēj radīt tūlītēju asociāciju ar precēm, attiecībā uz kurām tā ir reģistrēta un lietota. Šī iespēja ir saistīta arī ar agrākās preču zīmes "vājināšanu" vai "pakāpenisku graušanu", liekot izzust tās identitātei un tās ietekmei uz sabiedrības uztveri. Tomēr, vājināšanas iespēja, šķiet, principā, ir mazāka, ja agrāko preču zīmi veido vārds tā parastajā nozīmē, kas ir ļoti plaši izplatīts un bieži lietots, neatkarīgi no agrākās preču zīmes, ko veido attiecīgais vārds. Tādā gadījumā attiecīgā vārda pārņemšana reģistrācijā pieteiktajā preču zīmē rada mazāku iespēju, ka agrākā preču zīme tiks vājināta.

(sal. ar 32. un 33. punktu)

2. Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 5. punkts, kas paredz agrāk reģistrētas preču zīmes ar reputāciju

(sal. ar 37. un 38. punktu)

3. Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 5. punkts, kas paredz agrāk reģistrētas preču zīmes ar reputāciju attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi, paplašinātu aizsardzību, ļauj cita starpā agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašniekam iebilst pret preču zīmju reģistrāciju, kas varētu nodarīt kaitējumu agrākās preču zīmes reputācijai. Šāds kaitējums rodas, ja preces vai pakalpojumus, attiecībā uz kurām izmanto reģistrācijai pieteikto preču zīmi, sabiedrība uztver tā, ka samazinās agrākās preču zīmes pievilcība. Kaitējuma iespēja var rasties it īpaši ja minētajām precēm vai pakalpojumiem ir īpašības vai kvalitātes, kas var atstāt negatīvu ietekmi uz agrākās preču zīmes ar reputāciju, sakarā ar tās identiskumu vai līdzību ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi, iespaidu.

(sal. ar 39. punktu)

buma, kas ar reģistrācijai pieteiktās preču zīmes nepamatotu izmantošanu netaisnīgi tiktu gūts no agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas, jēdziens ietver gadījumu, kad slavena preču zīme tiek ekspluatēta un acīmredzami parazitiski izmantota vai kad no tās reputācijas mēģina gūt labumu. Citiem vārdiem sakot, runa ir par iespēju, ka preču zīmes ar reputāciju iespaids vai īpašības, ko tā atspoguļo, tiek attiecinātas uz precēm, ko apzīmē reģistrācijai pieteiktā preču zīme, tādējādi, ka ar šīs asociācijas palīdzību ar agrāko preču zīmi ar reputāciju tiktu atvieglota to tirdzniecība. Šī pēdējā veida iespēja ir jānošķir no Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās sajaukšanas iespējas. Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punktā paredzētajā gadījumā konkrētā sabiedrības daļa velk paralēles starp abām konfliktējošajām preču zīmēm, proti, saskata saikni starp tām, tomēr nesajaucot tās. Tātad sajaukšanas iespējas esamība nav nosacījums šī noteikuma piemērošanai.

(sal. ar 40. un 41. punktu)

4. Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 5. punkts, kas paredz agrāk reģistrētas preču zīmes ar reputāciju attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi, paplašinātu aizsardzību, ļauj cita starpā agrākas preču zīmes ar reputāciju īpašniekam iebilst pret preču zīmju reģistrāciju, kā rezultātā varētu netaisnīgi gūt labumu no agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas. La-

5. Atšķirība starp iespēju nepamatoti gūt labumu Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 5. punkta, kas paredz agrāk reģistrētas preču zīmes ar reputāciju attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi, paplašinātu aiz-

sardzību, izpratnē un sajaukšanas iespēju minētās regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē varētu tikt rezumēta šādi: sajaukšanas iespēja pastāv, ja konkrētu patērētāju var piesaistīt ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi apzīmētajai precei vai pakalpojumam tāpēc, ka viņš uzskata, ka runa ir par precī vai pakalpojumu, kam ir tāda pati komerciālā izcelsme, kā tai, kuru apzīmē ar agrāko preču zīmi, kas ir identiska vai līdzīga reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei. Turpretī, iespēja, ka ar reģistrācijai pieteiktās preču zīmes nepamatotu izmantošanu ir netaisnīgi gūts labums no agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas, pastāv tad, ja patērētāju, nesajaucot obligāti attiecīgās preces vai pakalpojuma komerciālo izcelsmi, piesaista pati reģistrācijai pieteiktā preču zīme un tas iegādātos ar to apzīmēto precī vai pakalpojumu tādēļ, ka tas ir apzīmēts ar šo preču zīmi, kas ir identiska vai līdzīga agrākajai preču zīmei ar reputāciju.

(sal. ar 42. punktu)

6. Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 5. punkta, kas paredz agrāk reģistrētas preču zīmes ar reputāciju attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi, paplašinātu aizsardzību, mērķis nav radīt šķēršļus ikvienas preču zīmes reģistrācijai, kas ir identiska vai līdzīga preču zīmei, kurai ir reputācija. Šīs normas mērķis ir tostarp sniegt

agrākās preču zīmes, kurai ir reputācija, īpašniekam iespēju iebilst pret tādas preču zīmes reģistrāciju, kas var vai nu nodarīt kaitējumu agrākās preču zīmes atšķirtspējai vai reputācijai, vai netaisnīgi gūt labumu no tās reputācijas vai tās atšķirtspējas. Šajā sakarā ir jāprecizē, ka agrākās preču zīmes īpašniekam nav jāpierāda, ka pastāv reāls un aktuāls kaitējums viņa preču zīmei. Tomēr viņam ir jāsniedz pierādījumi, kas ļauj konstatēt *prima facie* nākotnē paredzamu, bet ne hipotētisku, netaisnīgu labuma gūšanas vai kaitējuma iespēju.

Ir iespējams, ka it īpaši iebildumu, kas pamatoti ar preču zīmi, kam ir īpaši augsta reputācija, gadījumā, ka nākotnē riska, kas nav hipotētisks, ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi nodarītā kaitējuma vai netaisnīgi gūtā labuma no iebildumos izvirzītās preču zīmes dēļ, iespējamība būtu tik acīmredzama, ka iebildumu iesniedzējam šajā sakarā nav jāizvirza vai jāpierāda cits faktiskais elements. Tomēr nevar prezumēt, ka tā tas ir visos gadījumos.

(sal. ar 46. un 48. punktu)

7. Saikne starp reģistrācijai pieteikto un agrāko preču zīmi ir būtiskais nosaci-

jums, lai piemērotu Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punktu, kas paredz agrāk reģistrētas preču zīmes ar reputāciju attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi, paplašinātu aizsardzību. Faktiski, šajā normā paredzētais kaitējums, ja tas tiek nodarīts, ir sekas zināmas pakāpes līdzībai starp reģistrācijai pieteikto un agrāko preču zīmi, kuras dēļ konkrētā sabiedrības daļa velk paralēles starp tām abām, proti, saskata saikni starp tām. Šī saiknes esamība ir jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā visus izskatāmajā lietā atbilstošos faktorus. Šajā gadījumā, jo nozīmīgāka ir agrākās preču zīmes atšķirtspēja un reputācija, jo vieglāk var pieļaut kaitējuma faktu.

pojumiem, kas ir apzīmēti ar vārdisko preču zīmi "VIPS", kas reģistrēta agrāk Spānijā attiecībā uz "pakalpojumiem, kas saistīti ar pārtikas preču un patēriņam gatavu dzērienu piegādi; restorāniem; pašapkalpošanās restorāniem, ēdnīcām, bāriem, kafetērijām; viesnīcu pakalpojumiem", kas ietilpst minētā nolīguma 42. klasē, esamība nav pietiekama, ja nav citu nozīmīgu faktu, lai konstatētu *prima facie* nākotnē paredzamu, bet ne hipotētisku iespēju, ka minētā apzīmējuma izmantošana nodarīs kaitējumu agrākās preču zīmes atšķirtspējai vai reputācijai, vai izsecinātu netaisnīgu labuma gūšanu Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 5. punkta izpratnē.

(sal. ar 47. punktu)

8. Saiknes starp ar vārdisko apzīmējumu "VIPS", kura reģistrācija kā Kopienas preču zīme ir pieteikta attiecībā uz "datoriem un datorprogrammām, kas ir ierakstītas disketēs un diskos", "konsultācijām komercdarījumos; pakalpojumiem datora ierakstīto datu vērtēšanas jomā" un "pakalpojumiem, kas saistīti ar datoru programmām, kas paredzētas viesnīcu, restorānu un kafejnīcu pakalpojumiem", kas ietilpst, attiecīgi, 9., 35. un 42. klasē Nicas nolīguma izpratnē, apzīmētajiem pakalpojumiem un pakal-

Faktiski, pirmkārt, tā kā vārds "VIPS" angļu valodā daudzskaitļa formā nozīmē saīsinājumu VIP, kas ļoti plaši un bieži tiek izmantots gan starptautiskā, gan valsts mērogā, lai apzīmētu slavenas personības, iespēja nodarīt kaitējumu agrākās preču zīmes atšķirtspējai ar reģistrācijai pieteiktās preču zīmes izmantošanu šķiet visai ierobežota. Šī pati iespēja šķiet vēl mazāk ticama, jo reģistrācijai pieteiktā preču zīme apzīmē pakalpojumus, kas paredzēti īpaši un, noteikti, ļoti ierobežotai sabiedrības daļai. Iespējams pastāvošajai saiknei starp ar abām konfliktējošajām preču zīmēm apzīmētajiem pakalpojumiem šajā kontekstā nav nozīmes, jo preču zīmes ar reputāciju identitātes vājināšana nav atkarīga no ar šo preču zīmi apzīmēto

preču un pakalpojumu līdzības ar reģistrācijai pieteiktās preču zīmes apzīmētājām precēm un pakalpojumiem.

Otrkārt, ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi apzīmētajiem pakalpojumiem nav nevienas īpašības vai kvalitātes, kas varētu pierādīt kaitējuma nodarīšanas, izmantojot reģistrācijai pieteikto preču zīmi, iespējamību agrākās preču zīmes reputācijai. Šajā sakarā vienkāršas saiknes starp ar konfliktējošajām preču zīmēm apzīmētajiem pakalpojumiem esamība nav nedz pietiekama, nedz noteicoša. Protams, šādas saiknes esamība pastiprina iespēju, ka sabiedrības daļa, saskaroties ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi, domā arī par agrāko preču zīmi. Tomēr šis apstāklis kā tāds nav pietiekams, lai mazinātu agrākās preču zīmes pievilcības spēku. Šādu secinājumu var izdarīt tikai tad, ja ir pierādīts, ka ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi apzīmētajiem pakalpojumiem piemīt īpašības vai kvalitātes, kas varētu nodarīt kaitējumu agrākās preču zīmes reputācijai.

Visbeidzot, iespēja, ka ar reģistrācijai pieteiktās preču zīmes izmantošanu var netaisnīgi tikt gūts labums no agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas, var rasties tikai tad, ja konkrētā sabiedrības daļa, nesajaucot ar konfliktējošajām preču zīmēm apzīmēto pakalpojumu izcelsmi, uzskatītu preču zīmes pieteicējas programmu par īpaši pievilcīgu tikai tādēļ, ka to apzīmē agrākajai preču zīmei

ar reputāciju identiska preču zīme. Tā kā pēdējā minētā nav norādījusi īpašās īpašības, kas piemīt tās agrākajai preču zīmei, un kā tās var atvieglot ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi apzīmēto pakalpojumu tirdzniecību, īpašības, kas parasti tiek asociētas ar ātrās apkalpošanas restorānu tīkla preču zīmi ar reputāciju, pašas par sevi nevar tikt uzskatītas par tādām, kas spēj sniegt labumu no datoru programmēšanas pakalpojumiem, pat ja tie ir paredzēti viesnīcām vai restorāniem.

(sal. ar 61.–64., 67. un 71.–73. punktu)

9. Ja par lēmumu, kas apmierina iebildumus, Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelācijas padomē tiek iesniegta apelācijas sūdzība, pēdējai minētajai ir jāveic jauna un pilna iebildumu izvērtēšana pēc būtības gan attiecībā uz tiesību jautājumiem, gan faktiem.

Gadījumā, ja Apelācijas padome uzskata, ka viens no iebildumu iesniedzēja iebildumos izvirzītajiem un iebildumu nodalīšanas vērā ņemtajiem relatīvajiem atteikuma pamatojumiem nav pamatots, šī pilnā iebildumu izvērtēšana pēc būtī-

bas obligāti paredz, ka Apelāciju padomei, pirms tā atceļ Iebildumu nodaļas lēmumu, ir jāizvērtē arī, vai iebildumus, iespējams, var apmierināt, pamatojoties uz citu relatīvo atteikuma pamatojumu,

ko iebildumu iesniedzējs ir izvirzījis Iebildumu nodaļā, bet ko tā ir noraidījusi vai nav izvērtējusi.

(sal. ar 96. un 97. punktu)