

PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS (ceturtā palāta)

2005. gada 24. novembrī*

Lieta T-135/04

GfK AG, Nirnberga [*Nuremberg*] (Vācija), ko pārstāv U. Brikmans [*U. Brückmann*] un R. Lange [*R. Lange*], advokāti,

prasītāja,

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv T. Lorenzo Eihenbergs [*T. Lorenzo Eichenberg*], pārstāvis,

atbildētājs,

* Tiesvedības valoda — vācu.

otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece —

BUS — *Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH*, Minhene (Vācija),

par prasību par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2004. gada 4. februāra lēmumu (lieta R 327/2003-1) attiecībā uz iebildumu, kuru iesniedza īpašnieks Vācijas grafiskai preču zīmei, kas ietver vārdisku elementu “BUS”, kā arī trīs savītus trijstūrus, pret Kopienas vārdiskas preču zīmes “Online Bus” reģistrāciju attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35. klasē.

EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA
(ceturtnā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs I. Legāls [*H. Legal*], tiesneši P. Linda [*P. Lindh*] un V. Vadapāls [*V. Vadapalas*],

sekretāre K. Kristensena [*C. Kristensen*], administratore,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2004. gada 8. aprīlī,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2004. gada 29. septembrī,

pēc tiesas sēdes 2005. gada 8. jūnijā

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

Prāvas priekšvēsture

- 1 1999. gada 15. novembrī prasītāja Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) iesniedza Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, pamatojoties uz grozīto Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).
- 2 Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir vārdisks apzīmējums "Online Bus".
- 3 Pakalpojumi, attiecībā uz kuriem tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, ietilpst 35. 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: "statistikas veidošana ekonomikas jomā, mārketinga, tirgus izpēte un tirgus analīze, uzņēmumu pārvaldīšanas konsultācijas, profesionālas uzņēmējdarbības konsultācijas, informācijas apkopošana un piegāde ekonomikas jomā".

- 4 2000. gada 17. jūlijā preču zīmes reģistrācijas pieteikums tika publicēts *Bulletin des marques communautaires* [Kopienas Preču Zīmju Biļetenā].
- 5 2000. gada 6. oktobrī sabiedrība *BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH* iesniedza iebildumu pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz visiem reģistrācijas pieteikumā minētajiem pakalpojumiem. Pamatojot savu iebildumu, tā atsaucās uz sajaukšanas iespēju ar tās īpašumā esošo 1988. gada 12. septembrī attiecībā uz uzņēmumu pārvaldīšanas konsultācijām reģistrēto Vācijas preču zīmi, kas aizsargā šādu grafisko apzīmējumu:



- 6 Pēc prasītājas lūguma sniegt pierādījumus, ka agrākā preču zīme ir faktiski izmantota atbilstoši Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktam, otra procesa ITSB dalībiece iesniedza pierādījumus par zemāk attēlotā apzīmējuma faktisku izmantošanu.



- 7 Ar 2003. gada 25. februāra lēmumu Iebildumu nodaļa iebildumu apmierināja.
- 8 2003. gada 29. aprīlī prasītāja saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 57.–62. pantu par Iebildumu nodaļas lēmumu iesniedza apelāciju ITSB.
- 9 Ar 2004. gada 4. februāra lēmumu (lieta R 327/2003-1), kas prasītājam paziņots 2004. gada 13. februārī (turpmāk tekstā — "Apstrīdētais lēmums"), ITSB Apelāciju pirmā padome apelāciju noraidīja. Tā uzskatīja vispirms, ka grafiskais elements, kas sastāv no savstarpēji savītiem trijstūriem, un vārdiskais elements "bus" bija agrākās preču zīmes divi atšķirtspējīgie elementi. Apzīmējuma faktiskā izmantošana, par ko iesniegti pierādījumi, tādējādi nebūtu mazinājusi reģistrētās preču zīmes atšķirtspēju. Tālāk Apelāciju padome atzina, ka starp konfliktējošajām preču zīmēm nepastāv liela vizuāla līdzība, taču tās ir fonētiski līdzīgas, kas, ņemot vērā apskatāmo pakalpojumu izteikto līdzību, pamato sajaukšanas iespējas pastāvēšanu no konkrētās Vācijas sabiedrības daļas viedokļa.

Lietas dalībnieku prasījumi

- 10 Prasītājas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

- atcelt Apstrīdēto lēmumu;
- noraidīt otras procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieces iebildumu;
- piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

11 ITSB prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

— prasību noraidīt;

— piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Par prasītājas prasījumu apjomu

12 Attiecībā uz prasījumu pirmo sadaļu prasītāja tiesas sēdes laikā to ierobežoja tādējādi, ka tā prasa apstrīdētā lēmuma atcelšanu tikai, ciktāl tas attiecas uz “tirgus izpētes un tirgus analīzes” pakalpojumiem, kuri norādīti preču zīmes reģistrācijas pieteikumā.

13 Šis lūgums ir jāinterpretē tādējādi, ka prasītāja lūdz Apstrīdēto lēmumu atcelt daļēji (šajā sakarā skat. 2003. gada 5. marta spriedumu lietā T-194/01 *Unilever/ITSB* (Ovāla tablete), *Recueil*, II-383. lpp., 14. punkts). Šāds lūgums pats par sevi nepārkāpj Pirmās instances tiesas Reglamenta 135. panta 4. punktā paredzēto aizliegumu Pirmās instances tiesā mainīt Apelāciju padomē izskatītā strīda priekšmetu (šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu ovālās tabletes lietā, 15. punkts). Tātad ir jāuzskata, ka prasītāja ir atkāpusies no savas prasības, ciktāl tā bija lūgusi atcelt Apstrīdēto lēmumu attiecībā uz citiem pakalpojumiem bez “tirgus izpētes un tirgus analīzes pakalpojumiem”.

Par pieņemamību

- 14 Ar savu otro prasījumu sadaļu prasītāja pēc būtības ir lūgusi Pirmās instances tiesu uzdot ITSB noraidīt iebildumu par prasītājas pieteiktās preču zīmes reģistrāciju.
- 15 Šajā sakarā ir jāatgādina, ka atbilstoši Regulas Nr. 40/94 63. panta 6. punktam ITSB ir jāveic pasākumi, kas vajadzīgi Kopienu tiesu spriedumu izpildei. Tāpēc Pirmās instances tiesas kompetencē nav izdot rīkojumus ITSB. ITSB ir pienākums izdarīt secinājumus no Pirmās instances tiesas sprieduma rezolutīvās daļas un pamatojuma [skat. Pirmās instances tiesas 2005. gada 21. aprīļa spriedumu lietā T-164/03 *Ampafrance/ITSB — Johnson & Johnson* ("monBeBé"), Krājums, II-1401. lpp., 24. punkts un tajā minētā judikatūra]. Tāpēc prasītājas prasījuma otrā sadaļa ir noraidāma.

Par lietas būtību

- 16 Savu prasību pamatojot, prasītāja izvirza divus pamatus. Pirmais pamats attiecas uz Regulas Nr. 40/94 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta pārkāpumu un 43. panta 2. punkta pārkāpumu. Otrais pamats atsaucas uz šīs pašas Regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu.

Par pirmo pamatu — Regulas Nr. 40/94 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta un 43. panta 2. punkta pārkāpumu

Lietas dalībnieku argumenti

- 17 Prasītāja uzskata, ka, tā kā agrākā preču zīme nav tikusi faktiski izmatota tāda, kāda tā bija reģistrēta, iebildums būtu jānoraida, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punkta otro teikumu.
- 18 Šajā sakarā norma, saskaņā ar kuru izvērtējama faktiskā izmantošana formā, kas atšķiras no reģistrētās, attiecībā uz izskatāmajā gadījumā norādīto Vācijas preču zīmi ir 26. panta 3. punkts *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (Vācijas likumā par preču zīmju un citu apzīmējumu aizsardzību *BGBL. 1994 I, 3082. lpp.*, un *BGBL. 1995, 156. lpp.*, turpmāk tekstā — “*Markengesetz*”), kas Vācijas tiesībās transponē Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmo direktīvu 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 40, 1. lpp.). Prasītāja tāpat atsaucas uz *Bundesgerichtshof* (Federālā Augstākā tiesa, Vācija) 2000. gada 13. aprīļa spriedumu, kas attiecas uz iepriekš minētās *Markengesetz* normas interpretāciju.
- 19 Izskatāmajā gadījumā faktiski izmantotā apzīmējuma atšķirtspējīgie elementi atšķiras no reģistrētās preču zīmes atšķirtspējīgajiem elementiem.
- 20 Vispirms, faktiski izmantotais apzīmējums nesatur vārdisko elementu “*Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.*”. Bez šī elementa sabiedrība nesaprot elementa “bus” nozīmi, jo tas ir kādreizējā agrākās preču zīmes ipašnieka akronīms.

- 21 Tālāk, reģistrētajā apzīmējumā elements "bus" ir atveidots melniem burtiem un novietots zem grafiskā elementa, kas sastāv no trim savītiem trijstūriem, savukārt faktiski izmantotajā apzīmējumā tas atveidots atšķirīgiem, baltiem burtiem, kas izvietoti melnos taisnstūros, kuri izvietoti pa kreisi no minētā grafiskā elementa. Šajā sakarā būtu jāņem vērā fakts, ka, tā kā agrākā preču zīme ir grafiska preču zīme, ir aizsargāts arī elementa "bus" tipogrāfiskais izskats. Tātad tās īpašniekam nav tikpat liela rīcības brīvība to izmantot atšķirīgā formā, kā tad, ja, piemēram, tā būtu vārdiska preču zīme.
- 22 Visbeidzot, no trim savītiem trijstūriem sastāvošā grafiskā elementa krāsa faktiski izmantotajā apzīmējumā atšķiras, un šis apzīmējums tāpat satur papildus grafisku elementu, proti, melnu kvadrātu.
- 23 Visas šīs atšķirības maina preču zīmes, uz kuru izdarīta norāde, atšķirtspēju tādējādi, ka sabiedrība faktiski izmantoto apzīmējumu šai preču zīmei nepielīdzina.
- 24 ITSBS apgalvo, ka Regula Nr. 40/94 nesatur tiešu normu, kas attiektos uz valsts preču zīmes, uz kuru norādīts, lai pamatotu iebildumu, izmantošanu formā, kas atšķiras no tās reģistrētās formas. Tomēr Direktīvas 89/104 10. panta 2. punkta a) apakšpunkts satur harmonizētu tiesību normu, kas ir analogiska Regulas Nr. 40/94 15. panta 2. punkta a) apakšpunktam. Tātad būtu jāpiemēro šī harmonizētā tiesību norma, piemērojot Regulas Nr. 40/94 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai atbilstošo Direktīvas 89/104 normu. Valsts tiesību aktu piemērošana ir izslēgta; Kopienas preču zīmju sistēma ir autonoma sistēma.
- 25 Agrākās preču zīmes atšķirtspēja, uz kuru atsaucas izskatāmajā lietā, nav nekādā veidā mazinājusies formā, kādā tā tikusi faktiski izmantota. Elementa "Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V." neizmantošana ir nenozīmīga, jo šim elementam ne tikai būtu sekundāra nozīme no vizuālā viedokļa, bet tas tāpat arī

veidotu aprakstošu norādi. Elementa “bus” un no trim savītiem trijstūriem sastāvoša grafiskā elementa attēlojumu negatīva veidā varētu pieņemt kā šā brīža alternatīvu reģistrētajai formai bez iespaida uz tās atšķirtspēju. Melnā kvadrāta pievienošanai būtu neitrāla nozīme, jo tas ir viena no ģeometrijas pamatfigūrām.

- 26 Visbeidzot, ievērojot Regulas Nr. 40/94 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta mērķi, preču zīmes īpašniekam būtu jāpiešķir noteikta rīcības brīvība, to izmantojot, lai adaptētu aizsargāta apzīmējuma attēlojumu atbilstoši reklāmas grafikas prasībām vai attiecīgā laika gaumei.

Pirmās instances tiesas vērtējums

- 27 Saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punktu:

“Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma agrākas 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 [..]. Ja šāda apliecinājuma nav, iebildumus noraida.”

- 28 Šīs pašas regulas 43. panta 3. punkts nosaka, ka iepriekš minētā norma ir piemērojama agrākām valsts preču zīmēm tādējādi, ka izmantošanu Kopienā [aizstāj] ar izmantošanu tajā dalībvalstī, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta.

- 29 Saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu par izmantošanu tiek uzskatīta arī Kopienas preču zīmes izmantošana "tādā veidā, kas atšķiras zināmos elementos, kuri neizmaina preču zīmes atšķirīgumu [atšķirtspēju] no tās formas, kādā tā tikusi reģistrēta".
- 30 Izskatāmajā gadījumā, tā kā preču zīme, uz kuru tiek norādīts, lai pamatotu iebildumus, ir valsts preču zīme, vispirms ir nepieciešams precizēt pirmā pamata priekšmetu, ar kuru prasītājs faktiski apgalvo, ka Apelāciju padome ir pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu.
- 31 Tālāk būtu jāprecizē, ka, piemērojot Regulas Nr. 40/94 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu līdz ar tās 43. panta 2. un 3. punktu, pierādījums, ka faktiski izmantota agrāka valsts vai Kopienas preču zīme, ar kuru tiek pamatoti iebildumi pret Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, ietver arī agrākās preču zīmes izmantošanu veidā, kas atšķiras zināmos elementos, kuri neizmaina preču zīmes atšķirtspēju no tās formas, kādā tā tikusi reģistrēta [skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 9. jūlija spriedumu lietā T-156/01 *Laboratorios RTB/ITSB — Giorgio Beverly Hills* ("GIORGIO AIRE"), *Recueil*, II-2789. lpp., 44. punkts].
- 32 Tā rezultātā prasītājas norādei uz valsts tiesībām nav nozīmes.
- 33 Ņemot vērā šos apsvērumus, ir jāizvērtē, vai agrākās preču zīmes izmantotais veids satur atšķirības, kas izmaina tās atšķirtspēju.

- 34 Vispirms būtu jāatzīmē, ka agrākās preču zīmes divas formas, proti, reģistrētā un izmantotā, satur vārdisko elementu “bus” un grafisko elementu, kas sastāv no trim savītiem trijstūriem, kuru atšķirtspēju lietas dalībnieki nav apstrīdējuši.
- 35 Kas attiecas uz šo elementu atšķirīgu attēlojumu izmantotajā formā, jāatzīmē, ka ne elementa “bus” tipogrāfija, ne agrākās preču zīmes krāsa — balta un melna — nevienā no šīm divām agrākās preču zīmes formām nav īpaši oriģinālas vai neparastas. To variācijas tāpēc nav tādas, kas varētu iespaidot šīs preču zīmes atšķirtspēju.
- 36 Tālāk, kas attiecas uz norādi “Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.”, būtu jāatceras, ka, novērtējot kombinētas preču zīmes viena vai vairāku elementu atšķirtspējīgo un dominējošo raksturu, it īpaši ir jāņem vērā katra šī elementa raksturīgās iezīmes, salīdzinot tās ar citu elementu iezīmēm, kā arī dažādu elementu attiecīgā vieta kombinētās preču zīmes konfigurācijā [šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2002. gada 23. oktobra spriedumu lietā T-6/01 *Matratzen Concord/ITSB — Hukla Germany* (“Matratzen”), *Recueil*, II-4335. lpp., 33.–35. punkts].
- 37 Izskatāmajā gadījumā attiecīgā norāde ir garš vārdisks elements, kas atveidots ar maza izmēra rakstzīmēm un atrodas sekundārā vietā, apzīmējuma lejasdaļā. Tā nozīme (Apvienība atbalsta sniegšanai uzņēmējiem un pašnodarbinātām personām, reģistrēta sabiedriska organizācija) norāda uz apskatāmajiem pakalpojumiem. Tādējādi attiecībā uz šī elementa aprakstošo saturu, kā arī tā sekundāro vietu apzīmējuma attēlojumā ir jāuzskata, ka tas nav atšķirtspējīgs.

- 38 Šo secinājumu neliek apšaubīt prasītājas arguments, ka šī elementa neizmantošanas rezultātā zustu jēga elementam "bus", kas ir agrākās preču zīmes kādreizējā īpašnieka akronīms. Elements "bus" ir nemainīgi apveltīts ar raksturīgo atšķirtspēju. Pat pieņemot, ka konkrētā sabiedrības daļa apzinās, ka tas var būt arī akronīms, tā atšķirtspēju neiespaido izskaidrojoša elementa turpmāka neizmantošana.
- 39 Tāpat šo secinājumu par spēkā neesošu nepadara prasītājas tiesas sēdē izvirzītais arguments, ka šis teikums apzīmē kādreizējo preču zīmes īpašnieku un tādējādi individualizē agrāko preču zīmi. Faktiski, pat ja atzītu, ka apskatāmais elements norāda uz agrāko preču zīmes īpašnieku, šim faktam nav nozīmes attiecībā uz šī elementa aprakstošā satura novērtējumu un tā vietas novērtējumu apzīmējuma vizuālajā attēlojumā, kas izskatāmajā gadījumā ļauj secināt, ka tam nav atšķirtspējas.
- 40 Visbeidzot, attiecībā uz melno kvadrātu izmantotajā formā, kura nav reģistrētajā formā, — tā ir ģeometrijas pamata figūra un šī iemesla dēļ tai nepiemīt atšķirtspēja. Tāpat šo secinājumu neiespaido tā novietojums izmantotajā formā.
- 41 No iepriekš iztīrītā izriet, ka agrākās preču zīmes faktiski izmantotajai formai nav tādas atšķirības, kas varētu mainīt šīs preču zīmes atšķirtspēju Regulas Nr. 40/94 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta un 43. panta 2. un 3. punkta izpratnē. Tādējādi Apelāciju padome pamatoti uzskatīja, ka ir iesniegti pierādījumi par pretnostatītās preču zīmes faktisku izmantošanu.
- 42 Līdz ar to pirmais pamats ir jānoraida.

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

Lietas dalībnieku argumenti

- 43 Prasītāja apgalvo, ka Apelāciju padome ir kļūdaini uzskatījusi, ka agrākajā preču zīmē dominējošais elements ir vārdiskais elements “bus”, kas abiem apzīmējumiem ir kopējs, un ka konfliktējošie apzīmējumi ir līdzīgi.
- 44 No vienas puses, agrākajā preču zīmē ir citi atšķirtspējīgi elementi, kas raksturo tās radīto kopējo iespaidu. It īpaši kas attiecas uz agrākās preču zīmes grafisko elementu — tas ir sarežģīta grafiska figūra, kam piemīt spēcīga atšķirtspēja. Noteiktos gadījumos otrs procesa ITSB dalībnieks izmantotu vienīgi grafisko elementu. Tātad tam būtu vismaz tikpat liela nozīme kā vārdiskajam elementam “bus”. Kas attiecas uz elementu “Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” — tas būtu nozīmīgs, ciktāl tas izskaidrotu akronīma “bus” nozīmi.
- 45 Turklāt vārdiskais elements “bus” savas vājās atšķirtspējas dēļ pats par sevi nespēj raksturot agrāko preču zīmi attiecībā uz norādītajiem pakalpojumiem. Faktiski 35. klasē ir reģistrētas vairākas preču zīmes, kas satur vārdisko elementu “bus”, un internetā vārds “bus” ir ļoti bieži izmantots kopā ar vārdu “marketing”.
- 46 Tāpat konfliktējošās preču zīmes nav līdzīgas. No vizuālā viedokļa, agrāko preču zīmi raksturo grafiskais elements, kura nav reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē. No

fonētiskā viedokļa, reģistrācijai pieteiktā vārdiskā preču zīme "Online bus" noteikti ir garāka un tātad atšķirīga no agrākās preču zīmes vārda "bus". Turklāt tā kā elements "online" ir novietots vārdiskā apzīmējuma sākumā, tam no izrunas viedokļa tiek piešķirta lielāka nozīme. No konceptuālā viedokļa, agrākās preču zīmes elements "bus" rosina domāt par sabiedriskā transporta līdzekli, kamēr apzīmējums "Online bus" norāda uz informātikas jomu. Tātad arī konfliktējošo apzīmējumu jēdzieni ir atšķirīgi.

- 47 ITSB iebilst, atsaucoties uz iepriekš minēto spriedumu lietā "MATRATZEN" (33. un 34. punkts), ka kopējā iespaidā, ko rada kombinēta preču zīme, var dominēt viens elements. Dominējošā elementa sakrišanas sekas ir konfliktējošo apzīmējumu līdzība.
- 48 Attiecībā uz konfliktējošo apzīmējumu fonētisko salīdzinājumu Apelāciju padome ir pamatoti atzinusi — tā kā abos dominē vārdiskais elements "bus", apzīmējumi lielā mērā ir līdzīgi.
- 49 Kas attiecas uz prasītājas argumentiem ar mērķi pierādīt, ka elementam "bus" ir vāja atšķirtspēja, šis arguments, kas pirmo reizi ticis izvirzīts Apelāciju padomē, nav iesniegts laicīgi Regulas Nr. 40/94 74. panta 2. punkta izpratnē.
- 50 Turklāt prasības pieteikumā tas nav pietiekami pamatots. Šajā sakarā saraksts ar preču zīmēm, kas satur elementu "bus", nav pietiekams pierādījums, jo atšķirtspējas mazināšanos izraisīt var vienīgi faktiski izmantotas preču zīmes. Internetā veiktā izpēte attiecībā uz vārdu "bus" un "marketing" izmantošanu kopā šādu pierādījumu nesniedz, pirmkārt tāpēc, ka attiecīgie pakalpojumi uz mārketingu attiecas tikai ierobežotā veidā. Otrkārt, nav iespējams novērtēt, vai elements "bus" internetā

attiecībā uz attiecīgajiem pakalpojumiem tiek lietots atšķiršanas mērķiem. Visbeidzot, izpēte ietver autobusu jomu, uz kuru izskatāmais gadījums neattiecas, un tā neaprobežojas ar Vāciju, kas ir attiecīgā teritorija.

- 51 Konfliktējošie apzīmējumi tāpat ir līdzīgi no vizuālā un konceptuālā viedokļa.
- 52 Attiecībā uz vizuālo salīdzinājumu agrāko preču zīmi tās grafiskais elements vizuāli neraksturo. Parasti sabiedrība balstās uz kombinētas preču zīmes vārdiskajiem elementiem. Izskatāmajā gadījumā varētu uzskatīt, ka grafiskais elements ir tikpat nozīmīgs kā dominējošais vārdiskais elements “bus”.
- 53 Attiecībā uz konceptuālo salīdzinājumu vārds “bus” abos apzīmējumos ir Vācijā mūsdienās izmantots saīsinājums, ar kuru apzīmē autobusu vai omnibusu. Šajā sakarā pēc analogijas ar Pirmās instances tiesas 2004. gada 30. jūnija spriedumu lietā T-186/02 *BMI Bertollo/ITSB — Diesel* (“DIESELIT”) (Krājums, II-1887. lpp., 58. punkts) un 2004. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-115/03 *Samar/ITSB — Grotto* (“GAS STATION”) (Krājums, II-2939. lpp., 36. punkts) starp konfliktējošajiem apzīmējumiem pastāv konceptuāla līdzība.

Pirmās instances tiesas vērtējums

- 54 No Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izriet, ka preču zīmi nereģistrē, 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 teritorijā, kurā ir aizsargāta agrākā preču zīme.

- 55 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši, atbilstoši tam, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver attiecīgos 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., 33. punkts un tajā minētā judikatūra).
- 56 Izskatāmajā gadījumā lietas dalībnieki neapstrīd ne Apelāciju padomes izmantoto konkrētās sabiedrības daļas definīciju, ne konstatēto lielo līdzību starp apskatāmajiem pakalpojumiem (Apstrīdētā lēmuma 25. un 26. punkts). Prasītāja toties apgalvo, ka konfliktējošās preču zīmes nav līdzīgas un ka nepastāv to sajaukšanas iespēja. Tātad var aprobežoties ar šo divu apskatāmā pamata aspektu izvērtējumu.
- 57 No pastāvīgās judikatūras izriet, ka attiecībā uz konfliktējošo apzīmējumu vizuālo, fonētisko un konceptuālo līdzību sajaukšanas iespējas visaptverošam vērtējumam ir jābalstās uz šo apzīmējumu radīto kopējo iespaidu, it īpaši ņemot vērā to atšķirtspējīgos un dominējošus elementus (pēc analogijas saistībā ar Direktīvas 89/104 interpretāciju skat. Tiesas 1997. gada 11. novembra spriedumu lietā C-251/95 *SABEL*, *Recueil*, I-6191. lpp., 22. un 23. punkts, un 1999. gada 22. jūnija spriedumu lietā C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, *Recueil*, I-3819. lpp., 25. punkts).

- 58 Izskatāmajā gadījumā ir jānorāda, ka konfliktējošo apzīmējumu sastāvdaļas, proti, vārdiskais elements “bus”, ir identiskas.
- 59 Šajā sakarā ir jākonstatē, ka apskatāmos apzīmējumus, kuru viens elements ir identisks, var uzskatīt par līdzīgiem tikai tad, ja konkrētais elements ir dominējošais katra no šiem apzīmējumiem radītajā kopējā iespaidā, tā ka visi citi elementi no šāda viedokļa ir nenozīmīgi (iepriekš minētais spriedums lietā “MATRATZEN”, 33. punkts).
- 60 Apelāciju padome uzskatīja (Apstrīdētā lēmuma 22. punkts), ka elements “bus” ir pieteiktās preču zīmes dominējošais elements un viens no agrākās preču zīmes dominējošajiem elementiem.
- 61 Prasītāja uzskata, ka vārdiskais elements “bus” attiecībā uz apskatāmajiem pakalpojumiem ir vāji atšķirtspējīgs un ka tādēļ tas pats par sevi nevar raksturot konfliktējošos apzīmējumus.
- 62 Tā, no vienas puses, balstās uz faktu, kas pirmo reizi izvirzīts tiesas sēdē, ka vārds “bus” apzīmē pētījumus, kas tiek izmantoti, pētot tirgu.
- 63 Tomēr šo faktu, kas nav izvirzīts nevienā no ITSB instancēm, Pirmās instances tiesa nevar ņemt vērā. Kā izriet no Regulas Nr. 40/94 74. panta 1. punkta *in fine*, kurā

paredzēts, ka lietas izskatīšanas procesos, kas attiecas uz relatīvu pamatu reģistrācijas noraidīšanai, ITSB aprobežojas ar pamatu un prasību, ko lietas dalībnieki iesnieguši, pārbaudi, ITSB pēc savas iniciatīvas nav jāņem vērā fakti, ko lietas dalībnieki nav iesnieguši (Pirmās instances tiesas 2005. gada 15. februāra spriedums lietā T-296/02 *Lidl Stiftung/ITSB — REWE Zentral* ("LINDENHOF"), Krājums, II-563. lpp., 31. punkts). No tā izriet, ka ITSB nevar pārmest nelikumību attiecībā uz faktiem, kas nav tam tikuši iesniegti.

- 64 Turklāt prasītāja atsauca uz internetā veiktās izpētes rezultātiem kā pamatu preču zīmes datu bāzei *Cedex*. ITSB iebilst, ka šie pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Apelāciju padomē, nav iesniegti laicīgi.
- 65 Šajā sakarā ir jāatgādina, ka no judikatūras izriet, ka Apelāciju padome var saskaņā ar vienīgo, Regulas Nr. 40/94 74. panta 2. punktā paredzēto izņēmumu apmierināt apelāciju, balstoties uz jaunu faktu, uz kuru atsaucies lietas dalībnieks, kas ir iesniedzis apelācijas sūdzību, vai balstoties uz šī lietas dalībnieka iesniegtiem jauniem pierādījumiem (Pirmās instances tiesas 2003. gada 23. septembra spriedums lietā T-308/01 *Henkel/ITSB — LHS (LIK)* ("KLEENCARE"), *Recueil*, II-3253. lpp., 26. punkts). No tā izriet, ka apskatāmie pierādījumi ir pieņemami.
- 66 Tomēr ar prasītājas iesniegtajiem izpētes rezultātiem nepietiek, lai konstatētu, ka vārda "bus" atšķirtspēja attiecībā uz apskatāmajiem pakalpojumiem ir mazinājusies.
- 67 Attiecībā uz rezultātu sarakstu, kas sastādīts, izmantojot meklēšanas serveri *Google* un saskaņā ar kuru vārds "bus" internetā ļoti bieži ir atrodams blakus vārdam

“marketing”, ar šādu trim ļoti plašiem kritērijiem definētu izpēti nepietiek, lai parādītu, ka konkrētā sabiedrības daļa sasaista šos divus vārdus. Faktiski tā nenorāda uz to, ka vārds “bus” attiecīgajā teritorijā tiek izmantots, lai atšķirtu apskatāmos pakalpojumus.

- 68 Kas attiecas uz izpēti datu bāzē *Cedalex*, tikai ar faktu, ka vairākas preču zīmes, kas attiecas uz 35. klasi, satur elementu “bus”, nepietiek, lai konstatētu, ka šis elements ir kļuvis mazāk atšķirīgs tāpēc, ka tiek bieži izmantots attiecīgajā jomā. No vienas puses, attiecīgā izpēte nesniedz informāciju par faktiski izmantotajām preču zīmēm saistībā ar attiecīgajiem pakalpojumiem. Turklāt tā ietver vairākas preču zīmes, kurās vārdu “bus” aprakstošā veidā izmanto sabiedriskā transporta uzņēmumi.
- 69 Turklāt attiecībā uz citu agrākās preču zīmes vārdisko elementu — “Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” — tam nav atšķirtspējas, un tātad tas ir nenozīmīgs šīs preču zīmes radītajā kopējā iespaidā (skat. iepriekš 37.–39. punktu).
- 70 Attiecībā uz pieteiktās preču zīmes vārdisko elementu “online” — to nevar uztvert kā atšķirtspējīgu elementu. Faktiski tas ir uztverams kā labi zināms vārds, kas tiek saistīts ar komunikācijām, izmantojot internetu. Ciktāl šo komunikācijas formu var izmantot, sniedzot attiecīgos pakalpojumus, tiktāl šis vārds ir aprakstošs. Tomēr no pastāvīgās judikatūras izriet, ka parasti sabiedrība neuzskata aprakstošu elementu, kas veido kombinētas preču zīmes daļu, par šīs preču zīmes radītā kopiespaida atšķirtspējīgo un dominējošo elementu (skat. Pirmās instances tiesas 2004. gada 6. oktobra spriedumu lietās no T-117/03 līdz T-119/03 un T-171/03 *New Look/ITSB* — *Naulover* (“NLSPORT”, “NLJEANS”, “NLACTIVE” un “NLCollection”), Krājums, II-3471. lpp., 34. punkts un tajā minētā judikatūra).

- 71 No iepriekš minētā izriet, ka Apelāciju padome varēja likumīgi atzīt, ka elements "bus" abos konfliktējošajos apzīmējumos ir dominējošais vārdiskais elements.
- 72 Ievērojot šos apsvērumus, ir jāpāriet pie konfliktējošo apzīmējumu salīdzinājuma.
- 73 Attiecībā uz vizuālo salīdzinājumu ir jāatzīmē, ka Apelāciju padome Apstrīdētā lēmuma 20. punktā uzskatīja, ka agrāko preču zīmi raksturo kā vārdiskais elements "bus", tā arī tās grafiskais elements, kas sastāv no trim savītiem trijstūriem. Šo vērtējumu neiespaido prasītājas arguments, ka agrākās preču zīmes grafiskajam elementam ir vismaz tikpat izteikta atšķirtspēja kā tā, kas piemīt elementam "bus".
- 74 Tomēr, ja ir tiesa, ka konfliktējošie apzīmējumi ir vizuāli atšķirīgi, kas jāņem vērā, veicot sajaukšanas iespējas visaptverošu novērtējumu, šī atšķirība neliek apšaubīt to, ka pastāv vizuāla līdzība, kuru rada identiskais elements "bus", kas ir pieteiktās preču zīmes dominējošais elements un no vizuālā viedokļa viens no agrākās preču zīmes dominējošajiem elementiem.
- 75 Attiecībā uz fonētisko salīdzinājumu, ņemot vērā vienīgā vārdiskā elementa, kas dominē konfliktējošajos apzīmējumos, — "bus" — identiskumu, ir jāsecina, ka starp tiem pastāv spēcīga fonētiskā līdzība.

- 76 Attiecībā uz konceptuālo salīdzinājumu, ir jānorāda, ka Apelāciju padome ir pamatoti uzskatījusi, ka konfliktējošo apzīmējumu konceptuāls salīdzinājums nav iespējams.
- 77 Lai gan prasītāja uzskata, ka apzīmējums "Online Bus" norāda uz informātikas jomu, ir jāatzīmē, ka šī norāde ir saistīta ar pieteiktās preču zīmes elementu "online". Taču tā kā šim elementam pieteiktajā preču zīmē nav atšķirtspējas, tas nevar definēt savu jēdzienu.
- 78 Attiecībā uz prasītājas argumentu, ka agrākā preču zīme atsaucas uz autobusa jēdzienu, tā kā nav nepieciešamības lemt par ITSB izvirzīto argumentu, ka šāda norāde raksturo abus konfliktējošos apzīmējumus, to nav nepieciešams ņemt vērā. Ir skaidrs, ka attiecīgajiem pakalpojumiem nav nekāda sakara ar sabiedrisko transportu. Pat ja ir tā, ka apzīmējuma konceptuālo vērtējumu neatceļ fakts, ka šī apzīmējuma nozīme nav saistīta ar attiecīgajiem pakalpojumiem, tomēr šai nozīmei ir jābūt skaidrai, lai konkrētā sabiedrības daļa varētu to tūlīt uztvert (šajā sakarā 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., 54. punkts). Izskatāmajā gadījumā, ņemot vērā attiecīgo pakalpojumu raksturu, konkrētā sabiedrības daļa elementu "bus" spontāni nesaistīs ar sabiedriskā transporta līdzekli.
- 79 Visbeidzot, attiecībā uz konfliktējošo apzīmējumu visaptverošo novērtējumu būtu jāatgādina, ka nevar izslēgt, ka vienīgā fonētiskā līdzība starp abām preču zīmēm var radīt sajaukšanas iespēju (iepriekš minētais spriedums lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, 28. punkts, un Pirmās instances tiesas 2003. gada 15. janvāra spriedums lietā T-99/01 *Mystery Drinks/ITSB — Karlsberg Brauerei* ("MYSTERY"), *Recueil*, II-43. lpp., 42. punkts).

80 Ņemot vērā visus iepriekš iztirzātos apsvērumus un it īpaši attiecīgo pakalpojumu lielo līdzību, un konfliktējošo preču zīmju spēcīgo fonētisko līdzību, ir jāuzskata, ka tikai vizuālās atšķirības starp šīm preču zīmēm, kuras rada agrākās preču zīmes grafiskā elementa klātbūtne, nav tādas, kas izskatāmajā gadījumā novērstu sajaukšanas iespēju. Faktiski attiecīgais patērētājs, saskaroties ar šīm preču zīmēm, īpaši paturēs atmiņā vārdisko elementu "bus", kas atrodams abās preču zīmēs un dominē to izrunā. Līdz ar to Apelāciju padome ir pamatoti secinājusi, ka pastāv konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja.

81 Tā rezultātā otrais pamats nav apmierināms.

82 No tā izriet, ka prasība noraidāma kopumā.

Par tiesāšanās izdevumiem

83 Atbilstoši 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 prasītājam spriedums ir nelabvēlīgs, tai jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar ITS B prasījumiem.

Ar šādu pamatojumu

PIRMĀS INSTANCES TIESA (ceturtā palāta)

nospiež:

- 1) **prasību noraidīt;**
- 2) **piespriet prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2005. gada 24. novembrī.

Sekretārs

Priekšsēdētājs

E. Coulon

H. Legal