

Lieta T-364/05

Saint-Gobain Pam SA

pret

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

Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PAM PLUVIAL” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes “PAM” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Izmantošanas pierādījums – Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 43. pants

Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2007. gada 22. marta spriedums . . . II - 761

Sprieduma kopsavilkums

1. *Kopienas preču zīme — Iebildumi un trešo personu apsvērumi — Iebildumu izskatīšana — Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums (Padomes Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts)*

2. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)*
3. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)*
4. *Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvie atteikuma pamatojumi — Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, īpašnieka iebildumi (Padomes Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)*

1. Atbilstoši Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 43. panta 2. un 3. punktam, lai izskatītu iebildumus, kas iesniegti, pamatojoties uz šīs pašas regulas 42. pantu, agrākās preču zīmes faktiskā izmantošana tiek prezumēta tik ilgi, kamēr Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (preču zīmes, paraugi un modeļi) nav saņemts pieteikuma iesniedzēja lūgums pierādīt šādu faktisko izmantošanu.

Šāds lūgums, kas ir jāizsaka skaidri un laicīgi, nevar tikt iesniegts pirmo reizi Apelāciju padomē.

Faktiski minētais lūgums, kā rezultātā iebildumu iesniedzējam tiek uzlikts pienākums pierādīt savas preču zīmes faktisko izmantošanu (vai norādīt pamatotus iemeslus neizmantošanai), jo pretējā gadījumā tā iebildumi tiek noraidīti, groza iebildumu procesa saturu, pievienojot tam specifisku un iepriekšēju jautājumu, uz ko ir jāatbild pirms iebildumu izskatīšanas pēc būtības. Tomēr Iebildumu nodaļa galvenokārt ir atbildīga par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz iebildumiem, kas ir noteikti dažādos lietas dalībnieku procesuālajos aktos un lūgumos, tostarp šajā gadījumā lūgumu pierādīt agrākās preču zīmes faktisko izmantošanu. Pieļaut iespēju šādu lūgumu pirmo reizi iesniegt Apelāciju padomē, kura ir kompetenta pieņemt lēmumu tikai par apelācijām, kas iesniegtas par iebildumu nodaļu lēmumiem, un nevar pieņemt lēmumu pati

pirmajā instancē par jauniem iebildumiem, nozīmētu, ka Apelāciju padomei ir jāpārbauda pavisam specifisks lūgums, kas saistīts ar jauniem juridiskiem un faktiskiem apsvērumiem un kas pārsniedz tāda iebildumu procesa robežas, kurš ir Iebildumu nodaļas ziņā un kurš tai ir jāizskata.

šo vai papildinošo raksturu. Šajā sakarā papildinošas preces ir tādas preces, starp kurām pastāv cieša saikne tādā ziņā, ka viena ir vajadzīga vai būtiska, lai izmantotu otru tādējādi, ka patērētāji var uzskatīt, ka atbildība par abu preču ražošanu gulstas uz vienu un to pašu uzņēmumu.

Funkcionālā turpinātība, kas pastāv starp dažādām Biroja instancēm, nevar pamatot šāda lūguma iesniegšanu pirmo reizi Apelāciju padomē, jo tā nekādi neliek Apelāciju padomei veikt atšķirīgas, nevis Iebildumu nodaļā iesniegtās lietas pārbaudi, proti, lietas, kuras apjoms tiktu paplašināts ar iepriekšēja jautājuma par agrākas preču zīmes faktisko izmantošanu pievienošanu.

(sal. ar 92., 94. un 95. punktu)

(sal. ar 32., 34.–37. un 39.–41. punktu)

2. Piemērojot Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ar konfliktējošajām preču zīmēm apzīmēto preču līdzība ir jānovērtē, ņemot vērā visus atbilstošos faktorus, kas raksturo saikni starp precēm vai pakalpojumiem; šie faktori it īpaši ietver to dabu, funkcionālo uzdevumu, pielietojumu, apstākli, ka šīs preces parasti tiek tirgotas tajās pašās tirdzniecības vietās, kā arī to konkurējo-
3. Piemērojot Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kombinētu preču zīmi un citu preču zīmi, kas ir identiska vai līdzīga vienam no kombinētās preču zīmes elementiem, var uzskatīt par līdzīgām, ja šis elements ir dominējošais elements kombinētās preču zīmes radītajā kopējā iespaidā. Tā tas ir gadījumā, kad šis elements, visticamāk, pats dominēs šīs preču zīmes attēlā, kas palicis atmiņā konkrētajai sabiedrības daļai, kā rezultātā tās radītajā kopējā iespaidā visi pārējie elementi ir nenožīmīgi. Attiecībā uz kombinētās preču zīmes vienu vai

vairāku elementu dominējošo raksturu it īpaši ir jāņem vērā katra šī elementa raksturīgās iezīmes salīdzinājumā ar citu elementu raksturīgajām iezīmēm. Turklāt un papildus var ņemt vērā dažādu elementu attiecīgo vietu kombinētās preču zīmes konfigurācijā.

(sal. ar 97. punktu)

4. No spāņu vidusmēra patērētāja viedokļa pastāv sajaukšanas iespēja starp vārdisko apzīmējumu "PAM PLUVIAL", kura reģistrācija kā Kopienas preču zīmi ir pieteikta attiecībā uz "metāla caurulēm un caurulītēm" un "nemetāla uzmvām, kas paredzētas cietām nemetāla caurulēm un caurulītēm", kas Nicas nolīguma izpratnē ietilpst attiecīgi 6. un 17. klasē, un grafisku preču zīmi, kurā vārdiskais elements "PAM" veido centrālo un dominējošo elementu, kas reģistrēta agrāk Spānijā attiecībā uz "celtniecības materiāliem", kas ietilpst 19. klasē.

Faktiski tiktāl, ciktāl, no vienas puses, konfliktējošās preču zīmes ir vizuāli un fonētiski līdzīgas, agrākās preču zīmes dominējošais elements "PAM" veido arī reģistrācijai pieteiktās preču zīmes "PAM PLUVIAL" dominējošo elementu, jo tam ir īsa un viegli iegaumējama forma, jo tam spāņu valodā nav īpašas nozīmes un esamības reģistrācijai pieteiktās preču zīmes sākumā dēļ, un, no otras puses, ar konfliktējošajām preču zīmēm apzīmētās preces ir līdzīgas un papildinošas, reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē ietvertais vārds "pluvial" neizslēdz sajaukšanas iespēju, jo šis elements vidusmēra patērētājam varētu likt domāt, ka reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir atvasināta no galvenās preču zīmes "pam" un apzīmē specifisku preču, kas ir ietvertas "preču zīmju PAM saimē", sortimentu.

(sal. ar 98.–100. un 105. punktu)