ĢENERĀLADVOKĀTES ELEANORAS ŠARPSTONES [*ELEANOR SHARPSTON*] SECINĀJUMI,

sniegti 2007. gada 29. martā [1]

1. Šī apelācijas tiesvedība [2] izriet no pieteikuma reģistrēt grafisku preču zīmi, kas ietver vārdu "Bainbridge", kā Kopienu preču zīmi atsevišķām preču kategorijām, pret ko iebilda vairāku tādu valsts preču zīmju šajās kategorijās īpašnieks, kuras ietver elementu "bridge".

2. Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (turpmāk tekstā — "ITSB") šos iebildumus noraidīja, būtībā uzskatot, ka i) netika konstatēta noteiktu valsts preču zīmju izmantošana un ii) starp atlikušajām valsts preču zīmēm un Kopienas preču zīmi, par kuru bija iesniegts pieteikums, nepastāvēja pietiekama līdzības pakāpe, lai rastos sajaukšanas iespēja. Šo lēmumu apstiprināja Pirmās instances tiesa.

3. Galvenie jautājumi, kuri ir tikuši izvirzīti šajā apelācijas sūdzībā, attiecas i) uz kritērijiem, lai izvērtētu, vai preču zīme ir tikusi "faktiski izmantota", it īpaši, noskaidrojot vai līdzīgu preču zīmju "aizsardzības reģistrācijas" jēdzienam, kas ietver nenozīmīgāku prasību par efektīvu izmantošanu, ir vieta Kopienu preču zīmju tiesiskajā regulējumā, un ii) uz kritērijiem, lai izvērtētu preču zīmju sajaukšanas iespēju, it īpaši ņemot vērā, cik nozīmīgi ir tas, ka pastāv vienam preču zīmju īpašniekam piederoša līdzīgu preču zīmju "saime" vai "sērijveida" līdzīgas preču zīmes.

Kopienu preču zīmju tiesiskais regulējums

4. Regulas par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punktā [3], ciktāl tas ir nozīmīgi attiecībā uz pašreizējo lietu, noteikts:

1 — Oriģinālvaloda — angļu.

2 — Saistībā ar Pirmās instances tiesas 2006. gada 23. februāra spriedumu lietā T-194/03 *Il Ponte Finanziaria*/ITSB — *Marine Enterprise Projects* ("BAINBRIDGE") (Krājums, II-445. lpp.; turpmāk tekstā — "apstrīdētais spriedums").

3 — Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).

"Ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, pieprasīto preču zīmi nereģistrē:

[..]

b) 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 tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme; iespēja maldināt ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi."

5. Saskaņā ar 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) ievilkumu "agrākas preču zīmes" šajā izpratnē ir dalībvalstī reģistrētas preču zīmes.

6. Regulas par Kopienas preču zīmi 15. pantā, ciktāl tas ir nozīmīgi attiecībā uz pašreizējo lietu, noteikts:

"1. Ja piecos gados pēc Kopienas preču zīmes reģistrācijas tās īpašnieks nav sācis šo preču zīmi Kopienā patiesi izmantot saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta, vai ja tās izmantošana ir pārtraukta uz nepārtrauktu piecu gadu laikposmu, uz Kopienas preču zīmi attiecina šajā regulā paredzētās sankcijas, ja vien šai neizmantošanai nav pamatotu iemeslu.

2. Izmantošana 1. punkta nozīmē ir arī:

a) Kopienas preču zīmes izmantošana tādā veidā, kas atšķiras zināmos elementos, kuri neizmaina preču zīmes atšķirīgumu no tās formas, kādā tā tikusi reģistrēta;

[..]"

7. Diemžēl "šajā regulā paredzētās sankcijas" kā tādas netiek uzskaitītas, bet tās ir jāmeklē dažādos turpmākajos pantos.

8. Piemēram, saskaņā ar 43. panta 2. un 3. punktu:

"2. 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 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."

9. Papildus tam 50. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka Kopienas preču zīmes īpašnieka tiesības paziņo par atceltām, ja Birojā iesniegts attiecīgs iesniegums, vai pamatojoties uz pretprasību lietas izskatīšanas procesā attiecībā uz pārkāpumu, ja nepārtrauktā piecu gadu ilgā laikā preču zīme nav patiesi izmantota Kopienā saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta, un nav pamatotu iemeslu tās neizmantošanai. Attiecībā uz atcelšanas procedūru 56. panta 2. un 3. punkta teksts precīzi atspoguļo iepriekš minēto 43. panta 2. un 3. punkta tekstu.

10. Kopienas preču zīmes īstenošanas regulas 22. noteikumā ("Lietošanas pierādījums")[4] šajā lietā apskatāmajā laikā[5] un, ciktāl tas attiecas uz pašreizējo lietu, bija noteikts:

"1) Ja, ievērojot Regulas par [Kopienas preču zīmi] 43. panta 2. vai 3. punktu, oponējošai pusei jāsniedz lietošanas pierādījums vai jāparāda, ka ir pienācīgi iemesli nelietošanai, Birojs uzaicina viņu sniegt nepieciešamo pierādījumu termiņā, kādu nosaka Birojs. Ja oponējošā puse nesniedz šādu pierādījumu norādītajā termiņā, Birojs iebildumu noraida.

4 — Komisijas 1995. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 303, 1. lpp.) (turpmāk tekstā — "Īstenošanas regula").

5 — Šī noteikuma teksts kopš tā laika ir ticis aizvietots ar Komisijas 2005. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 1041/2005, ar ko tiek grozīta Regula (EK) Nr. 2868/95 (OV L 172, 4. lpp.)

2) Norādes un pierādījumi lietošanas 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, kā arī pierādījumi šo norāžu pamatojumam saskaņā ar 3. punktu.

3) Pierādījumi būtībā ir ierobežoti ar papilddokumentu un priekšmetu, tādu kā iepakojumi, uzlīmes, cenrāži, katalogi, faktūrrēķini, fotogrāfijas, laikrakstu sludinājumi un rakstiski paziņojumi [..] iesniegšanu".

11. Preču zīmju direktīvā [6] attiecībā uz valsts preču zīmēm ir atrodamas līdzīgas tiesību normas tām, kas ir paredzētas Regulā par preču zīmi. Attiecīgais 10. panta 1. un 2. punkta teksts ir identisks, *mutatis mutandis*, Regulas par preču zīmi 15. panta 1. un 2. punkta tekstam:

"1. Ja piecu gadu laikā pēc reģistrācijas procedūras pabeigšanas dienas īpašnieks dalībvalstī nav faktiski lietojis preču zīmi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kam tā reģistrēta, vai, ja šāda lietošana tikusi atlikta nepārtrauktā piecu gadu laikā, uz preču zīmi attiecas šajā direktīvā paredzētās sankcijas, ja vien nepastāv īpaši iemesli tās nelietošanai.

2. Šā panta 1. punkta nozīmē lietošana ir arī šādas darbības:

a) preču zīmes lietošana veidā, kas atšķiras pēc sastāvdaļām, kuras nemaina zīmes atšķirtspēju veidā, kura tā tika reģistrēta;

[..]"

12. Šajā direktīvā sankcijas it īpaši ir noteiktas tās 11. un 12. pantā. 11. panta 1. un 2. punktā attiecīgi noteikts, ka preču zīmi nevar pasludināt par spēkā neesošu, pamatojoties uz to, ka pastāv agrāka konfliktējoša preču zīme, ja pēdējā neatbilst lietošanas prasībām, kas uzskaitītas 10. pantā, un ka ikviena dalībvalsts var paredzēt, ka preču zīmes reģistrāciju nevar atteikt, pamatojoties uz to, ka pastāv agrāka konfliktējoša preču zīme, ja pēdējā neatbilst tām pašām lietošanas prasībām. 12. panta 1. punktā noteikts,

6 — Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmā direktīva 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.).

ka preču zīme ir atceļama, ja nepārtrauktā piecu gadu periodā tā dalībvalstī nav faktiski lietota saistībā ar precēm un pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā reģistrēta, un nav atbilstīgu iemeslu tās nelietošanai.

14. Tomēr 42. panta 4. punktā paredzēta iespēja reģistrēt "aizsardzības" preču zīmi. Tajā noteikts:

"[..] preču zīme netiek atcelta neizmantošanas dēļ, ja neizmantotās preču zīmes īpašnieks tajā pašā laikā ir arī īpašnieks vienai vai vairākām vēl joprojām spēkā esošām līdzīgām preču zīmēm, no kurām vismaz viena faktiski tiek izmantota, lai apzīmētu tās pašas preces vai pakalpojumus."

Itālijas preču zīmju tiesiskais regulējums

13. Preču zīmju direktīva Itālijas tiesībās tika ieviesta ar Likumu-dekrētu 480/1992 [7], kura 39. pants aizvietoja Karaļa dekrēta 929/1942 [8] 42. pantu ar tekstu, kurā tika noteiktas reģistrētas preču zīmes neizmantošanas sekas. Šī panta 1. un 2. punkts būtībā atspoguļo attiecīgi Direktīvas 12. panta 1. punktu, kas attiecas uz preču zīmes atcelšanu tās neizmantošanas dēļ, un 10. panta 2. punkta a) apakšpunktu, kas attiecas uz to, ka jāņem vērā preču zīmes izmantošana nedaudz atšķirīgā veidā.

Lietas fakti un procedūra ITSB

15. 1998. gada 24. septembrī *Marine Enterprise Projects* (tagad *F.M.G. Textiles srl*) iesniedza Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu par grafisku zīmi, kuras galvenās sastāvdaļas ir zīmējums, kas attēlo audekla gabalu, kurš izritinās nelielas burulaivas buras formā, uz platas horizontālas svītras fona, virs kuras attēlots vārds "Bainbridge" ar kursīva burtiem, attiecībā uz Nicas nolīguma 18. un 25. klasē ietilpstošām precēm [9]. 18. klasei atbilst "āda un ādas imitācijas,

7 — *Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — del 16/12/1992 n. 295.*

8 — *Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203.* 42. panta teksts tagad ir iekļauts 24. pantā *Codice della proprietà industriale, enacted by Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.*

9 — Pārskatītais un grozītais 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām.

izstrādājumi no šiem materiāliem, kas nav ietverti citās klasēs; dzīvnieku ādas; ceļasomas un čemodāni; lietussargi, saulessargi un spieķi; pātagas, zirglietas un sedlinieku izstrādājumi", un 25. klasei atbilst "apģērbi, apavi, galvassegas". Reģistrācijas pieteikums tika publicēts 1999. gada 14. jūnijā.

16. 1999. gada 7. septembrī sabiedrība *Il Ponte Finanziaria SpA* (turpmāk tekstā — "*Ponte Finanziaria*"), pamatojoties uz Regulas par preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, iebilda pret šīs preču zīmes reģistrāciju, pamatojoties uz vairākām agrākām Itālijā reģistrētām preču zīmēm. Šīs apelācijas sūdzības nolūkiem šīs preču zīmes var iedalīt trīs grupās.

17. Pirmkārt, trīs grafiskas preču zīmes, kas reģistrētas attiecībā uz 25. klasē ietvertajām precēm — Nr. 704338, sākot no 1964. gada 15. jūlija, kas atbilst nosaukumam "apģērba gabali, tostarp zābaki, kurpes un čības", Nr. 370836, sākot no 1979. gada 11. maija, kas atbilst nosaukumam "apģērbi", un Nr. 606709, sākot no 1990. gada 22. oktobra, kas atbilst nosaukumam "zeķes un kaklasaites" — un viena grafiska preču zīme, Nr. 593651, reģistrēta no 1990. gada 12. jūnija attiecībā uz 18. klasē ietilpstošajām precēm. Pirmajās divās no šīm zīmēm ir ietverts vārds "Bridge" kursīvā; pēdējās divās attiecīgi ir ietverti vārdi "OLD BRIDGE" un "THE BRIDGE BASKET", kas rakstīti ar lielajiem burtiem. Otrajā un trešajā zīmē ir arī iekļauts tilta attēls, un ceturtajā — zīmējums, kurā attēlots basketbola grozs, kurā krīt bumba.

18. Otrkārt, vārdisks apzīmējums "THE BRIDGE", kas, sākot no 1994. gada 14. jūnija, reģistrēts ar Nr. 642952 attiecībā uz 25. klasē ietilpstošajām precēm.

19. Treškārt, piecas preču zīmes, kas ir reģistrētas attiecībā uz 18. un 25. klasē ietilpstošajām precēm, un viena preču zīme, kas ir reģistrēta tikai attiecībā uz 18. klasē ietilpstošajām precēm. Attiecībā uz abām klasēm ir reģistrētas divas trīsdimensiju preču zīmes — Nr. 704372 un Nr. 633349, abas, sākot no 1994. gada 22. jūnija, un abās galvenokārt ir ietverti vārdi "THE BRIDGE" ar lielajiem burtiem; divas vārdiskas preču zīmes — Nr. 630763 "OVER THE BRIDGE", sākot no 1991. gada 24. decembra, un Nr. 710102 "FOOTBRIDGE", sākot no 1994. gada 7. decembra; un grafiska preču zīme Nr. 721569, sākot no 1996. gada 28. februāra, kurā atainoti vārdi "THE BRIDGE" un "WAYFARER" ar lielajiem burtiem, attiecīgi virs un zem zīmējuma, kurā attēlota kompasa skala, kuru šķērso šaura horizontāla līnija. Attiecībā uz tikai 18. klasē ietilpstošām precēm — ar Nr. 642953, sākot no 1994. gada 26. oktobra, ir reģistrēta vārdiska preču zīme "THE BRIDGE".

20. Ar 2001. gada 15. novembra lēmumu ITSB Iebildumu nodaļa iebildumus noraidīja, uzskatot, ka, neraugoties uz nepieciešamību ņemt vērā savstarpējo saistību starp attiecīgo preču līdzības pakāpi un konfliktējošo apzīmējumu līdzības pakāpi, var pamatoti izslēgt jebkādu sajaukšanas iespēju Regulas par preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, ņemot vērā apzīmējumu atšķirības fonētiskajā un vizuālajā ziņā. *Ponte Finanziaria* šo lēmumu pārsūdzēja.

21. Ar 2003. gada 17. marta lēmumu ITSB Apelāciju ceturtā padome apelāciju noraidīja (turpmāk tekstā — "apstrīdētais lēmums"). Tā no sava vērtējuma izslēdza iepriekš pirmajā grupā uzskaitītās preču zīmes [10], motivējot ar to, ka netika konstatēta atbilstošo preču zīmju izmantošana [11], un preču zīmi Nr. 642952 [12] tā iemesla dēļ, ka iebildumu iesniedzēja nebija iesniegusi pietiekamus pierādījumus par tās izmantošanu [13]. Salīdzinot atlikušās preču zīmes — kuras ir uzskaitītas iepriekš trešajā grupā [14] — ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi, tā konstatēja, ka starp tām nepastāv nekāda līdzība — ne konceptuālā, ne vizuālā, ne fonētiskā [15]. Apelāciju padome tādēļ secināja, ka nepastāv sajaukšanas iespēja Regulas par preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Tā uzskatīja, ka izskatāmajā lietā nav nozīmes principam par savstarpējo saistību starp preču līdzību un apzīmējumu līdzību, ņemot vērā, ka nepastāvēja minimālā līdzības pakāpe starp preču zīmēm, kas nepieciešama, lai minēto principu varētu piemērot [16].

Pārsūdzētais spriedums

22. *Porte Finanziaria* pārsūdzēja šo lēmumu Pirmās instances tiesā, kura sadalīja tās argumentus divos pamatos. Pirmajā šīs tiesas spriedumā aplūkotajā pamatā tika apgalvots, ka ir tikuši pārkāpti Regulas par preču zīmi 15. panta 2. punkta a) apakšpunkts un 43. panta 2. un 3. punkts, kā arī Īstenošanas regulas 22. noteikums attiecībā uz preču zīmēm, kuras Apelāciju padome izslēdza no sava vērtējuma. Ar otro pamatu tika apgalvots, ka ir ticis pārkāpts Regulas par preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts attiecībā uz sajaukšanas iespējas izvērtējumu.

Atsevišķu preču zīmju izslēgšana no vērtējuma

23. Pirmās instances tiesa aplūkoja četrus argumentus, attiecībā uz kuriem tā izlēma šādi.

10 — Secinājumu 17. punkts iepriekš.
11 — Apstrīdētā lēmuma 12. un 13. punkts.
12 — Secinājumu 18. punkts iepriekš.
13 — Apstrīdētā lēmuma 14. punkts.
14 — Secinājumu 19. punkts iepriekš.
15 — Apstrīdētā lēmuma 16. un turpmākie punkti.
16 — Apstrīdētā lēmuma 25. punkts.

24. *Pirmkārt* [17], *Ponte Finanziaria* bija norādījusi, ka Apelāciju padome no sava vērtējuma nedrīkstēja izslēgt preču zīmes, kas bija reģistrētas mazāk kā piecus gadus pirms iebildumu iesniegšanas, līdz ar to noraidot īpašo aizsardzību, kas piemīt "preču zīmju saimēm".

25. Pirmās instances tiesa norādīja, ka Apelāciju padome faktiski bija ņēmusi vērā visas šajā piecu gadu periodā reģistrētās preču zīmes. Tikai pārbaudot prasītājas argumentu, saskaņā ar kuru agrākās preču zīmes ir jāuzskata par daļu no preču zīmju "saimes" un tātad tām ir jāsaņem plašāka aizsardzība, Apelācijas padome konstatēja, ka preces "tika reklamētas un pārdotas galvenokārt ar preču zīmi "THE BRIDGE" un proporcionāli mazākā apjomā — ar grafisko zīmi "THE BRIDGE WAYFARER" tādējādi, ka itāļu patērētājs sastapās tikai ar šīm divām agrākajām preču zīmēm. Balstoties uz šo konstatējumu, Apelāciju padome bija secinājusi, ka nebija pamata piemērot paplašināto aizsardzību sakarā ar pastāvošo "preču zīmju saimi", ievērojot, ka nepietiek tikai ar vairāku preču zīmju reģistrāciju, kas nav saistīta ar to izmantošanu tirgū.

26. *Otrkārt* [18], *Ponte Finanziaria* norādīja, ka saskaņā ar Īstenošanas regulas 22. noteikumu Apelācijas padome nedrīkstēja izslēgt no sava vērtējuma vārdisko preču zīmi "THE BRIDGE" (Nr. 642952) [19], vērtējot sajaukšanas iespēju, motivējot ar to, ka tās izmantošana netika pietiekami pierādīta. 22. noteikums to pierādījumu vidū, kurus var iesniegt, lai pierādītu preču zīmes izmantošanu, ietver katalogus un reklāmas sludinājumus. *Ponte Finanziaria* bija iesniegusi šādus dokumentus. Apelācijas padome kļūdījās, uzskatot šos pierādījumus par nepietiekamiem.

27. Pirmās instances tiesa uzskatīja, ka faktiskā izmantošana ir pretstatā jebkāda veida minimālai vai nepietiekamai preču zīmes izmantošanai, lai identificētu preces vai pakalpojumus. Neatkarīgi no preču zīmes īpašnieka nodoma, preču zīme nav faktiski izmantota, ja objektīvi šī zīme tirgū nav pārstāvēta efektīvi, pastāvīgi un ar noturīgu apzīmējuma konfigurāciju, lai tādējādi patērētāji varētu to uztvert kā attiecīgo preču vai pakalpojumu izcelsmes norādi [20]. Tomēr vienīgie pierādījumi attiecībā uz vārdiskās preču zīmes "THE BRIDGE" izmantošanu saistībā ar 25. klasē ietilpstošajām precēm sastāvēja no 1994./1995. gada rudens/ziemas kataloga un 1995. gadā publicētajiem reklāmas sludinājumiem. Pārējiem katalogiem nebija norādes par datumu. Pierādījumi attiecībā uz 1994. gadu bija ļoti ierobežoti

17 — Skat. pārsūdzētā sprieduma 17. un 27.–29. punktu.

18 — Skat. pārsūdzētā sprieduma 18. un 30.–39. punktu.

19 — Skat. iepriekš 18. punktu.

20 — Pirmās instances tiesas 2002. gada 12. decembra spriedums lietā T-39/01 *Kabushiki Kaisha Fernandes*/ITSB — *Harrison* ("HIWATT") (*Recueil*, II-5233. lpp., 36. punkts) un 2003. gada 9. jūlija spriedums lietā T-156/01 *Laboratorios RTB*/ITSB — *Giorgio Beverly Hills* ("GIORGIO AIRE") (*Recueil*, II-2789. lpp., 35. punkts).

un attiecībā uz 1996.–1999. gadu to vispār nebija. Iesniegtie pierādījumi nepierāda, ka Itālijas tirgū minētā preču zīme attiecībā uz precēm, saistībā ar kurām tā bija reģistrēta, bija pārstāvēta patstāvīgi periodā pirms preču zīmes reģistrācijas pieteikuma publikācijas datuma pretēji tam, kas noteikts Regulas par preču zīmi 43. panta 2. un 3. punktā. No tā izriet, ka Apelāciju padome pamatoti uzskatīja, ka minētās preču zīmes faktiskā izmantošana saistībā ar attiecīgajām precēm nebija pierādīta.

28. *Treškārt*[21], *Ponte Finanziaria* apgalvoja, ka Apelāciju padome, vērtējot sajaukšanas iespēju, no sava vērtējuma nepamatoti izslēdza preču zīmes, kas reģistrētas ar Nr. 370836, 704338, 606709 un 593651[22], motivējot ar to, ka netika pierādīta to izmantošana. Attiecīgās preču zīmes bija "aizsardzības preču zīmes" Itālijas preču zīmju tiesiskā regulējuma izpratnē[23], un to mērķis ir paplašināt galvenās preču zīmes aizsardzības apjomu pret sajaukšanas iespēju, ļaujot to īpašniekam iebilst pret tādu līdzīgu vai identisku preču zīmju reģistrāciju, kuras pašas par sevi nav līdzīgas galvenajai preču zīmei tādā pakāpē, kas ļautu konstatēt sajaukšanas iespēju. Apelāciju padome kļūdījās, pieņemot, ka attiecīgās agrākās preču zīmes nav "aizsardzības preču zīmes", jo tās nebija reģistrētas vienlaikus vai pēc galvenās preču zīmes. Trešās personas bija nodevušas reģistrācijas Nr. 704338 un Nr. 607909 *Ponte Finanziaria* tieši tādēļ, lai tās izmantotu kā "aizsardzības preču zīmes"; turklāt visas attiecīgās preču zīmes tika reģistrētas pēc agrākās preču zīmes "THE BRIDGE" faktiskās izmantošanas 70. gados.

29. Pirmās instances tiesa atzīmēja, ka Itālijas tiesību normās paredzēts izņēmums noteikumam par preču zīmes zaudēšanu, ja tā nav izmantota piecus gadus[24], bet tā konstatēja, ka Kopienas preču zīmes aizsardzības sistēmā nav pazīstams "aizsardzības preču zīmju" jēdziens. Regulas par preču zīmi izpratnē apzīmējuma efektīva izmantošana tirdzniecībā attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, saistībā ar kuriem tas ir reģistrēts, ir būtisks nosacījums, lai aizsargātu tā īpašnieka tiesības. Izņēmums, ja pastāv "atbilstoši iemesli" preču zīmes neizmantošanai, attiecas uz iemesliem, kas balstās uz to, ka pastāv šķēršļi preču zīmes izmantošanai, vai uz situācijām, kurās preču zīmes izmantošana komerciālā nolūkā izrādās pārmērīgi apgrūtinoša. Valsts reģistrācijas īpašnieks nevarētu atsaukties uz valsts tiesību normu, kas atļauj iesniegt preču zīmes reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz apzīmējumiem, ko neparedz izmantot tirdzniecībā, ar tīri aizsardzības funkciju saistībā ar citu apzīmējumu, ko faktiski izmanto tirdzniecībā. Šādas reģistrācijas nav saderīgas

21 — Pārsūdzētā sprieduma 19. un 40.–47. punkts.

22 — Pirmā grupa, ko esmu minējusi iepriekš 17. punktā.

23 — Skat. iepriekš 14. punktu.

24 — Skat. iepriekš 14. punktu.

ar Kopienas preču zīmes tiesisko regulējumu, un to atzīšanu valsts līmenī nevar uzskatīt par "atbilstošu iemeslu", lai neizmantotu agrāku preču zīmi, uz kuru balstās iebildumi pret Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.

30. *Ceturtkārt*[25], *Ponte Finanziaria* apgalvoja, ka tās iesniegtais pierādījums par vārdisko preču zīmju "THE BRIDGE" (Nr. 642952 un Nr. 642953)[26] izmantošanu pierādīja arī grafiskas preču zīmes Nr. 370836 "Bridge"[27] faktisku izmantošanu, kura no tām atšķīrās tikai ar nenozīmīgu variāciju. Tā atsaucās uz Regulas par preču zīmi 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu[28] un uz Itālijas preču zīmes likumu, kurā ir paredzēta līdzīga tiesību norma. Tādēļ Apelāciju padome, vērtējot sajaukšanas iespēju, nedrīkstēja izslēgt no sava vērtējuma agrāko preču zīmi, motivējot ar to, ka netika pierādīta tās izmantošana.

31. Pirmās instances tiesa uzskatīja, ka 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta mērķis bija atļaut preču zīmes īpašniekam veikt apzīmējuma izmaiņas, kas nemaina tā atšķirtspēju, bet to pielāgo attiecīgo preču vai pakalpojumu tirdzniecības un mārketinga prasībām. Atbilstoši šim mērķim šīs normas materiālās piemērošanas joma ir jāierobežo ar situācijām, kurās preču zīmes īpašnieka tirdzniecībā faktiski izmantotais apzīmējums ir tādā formā, kādā tiek komerciāli izmantota pati šī preču zīme. Tādās situācijās, kad tirdzniecībā izmantotais apzīmējums atšķiras no veida, kādā tas ticis reģistrēts, tikai ar nenozīmīgiem elementiem tādējādi, ka abus apzīmējumus var uzskatīt par būtībā ekvivalentiem, reģistrētās preču zīmes izmantošanas pienākumu var izpildīt, iesniedzot pierādījumu par apzīmējuma izmantošanu tādā veidā, kādā to izmanto tirdzniecībā. Tomēr 15. panta 2. punkta a) apakšpunkts neļauj preču zīmes īpašniekam izvairīties no šī pienākuma, atsaucoties uz labumu, ko tas gūst, izmantojot līdzīgu preču zīmi, kas tikusi reģistrēta atsevišķi.

32. Tādēļ Pirmās instances tiesa šo pamatu noraidīja pilnībā.

Sajaukšanas iespējas vērtējums

33. Pirmās instances tiesa aplūkoja trīs argumentus.

34. *Pirmkārt*[29], *Ponte Finanziaria* apgalvoja, ka Apelāciju padome kļūdījās, neņemot vērā,

25 — Pārsūdzētā sprieduma 20. un 48.–51. punkts.

26 — Kuras attiecīgi attiecas uz 25. un 18. klasi; skat. iepriekš 18. un 19. punktu.

27 — Attiecībā uz apģērbiem, kas ietilpst 25. klasē; skat. iepriekš 17. punktu.

28 — Skat. iepriekš 6. punktu.

29 — Pārsūdzētā sprieduma 54.–56. punkts.

ka pastāv vairākas vārdu "bridge" ietverošas preču zīmes, kuras ir preču zīmju "saime" vai "sērijveida preču zīmes", kas palielina konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēju. Tai piederošās preču zīmes ir kombinētas preču zīmes, kurām visām ir kopīgs angļu valodas vārds "bridge", ko papildina citi apzīmējumi. Nevienam no minētās preču zīmes veidojošajiem elementiem nav nekāda sakara ar precēm, ko tās apzīmē. Tādēļ tām piemīt augsta atšķirtspēja, ko pastiprina vārdiskā apzīmējuma "THE BRIDGE" intensīvā izmantošana. Gan Itālijas, gan Kopienu judikatūra atzīst šāda veida preču zīmju paplašināto aizsardzību. Spriedumā lietā *Canon* [30] Eiropas Kopienu Tiesa nolēma, ka "preču zīmēm, kurām ir augsta atšķirtspēja to raksturīgo īpašību dēļ vai sakarā ar to reputāciju tirgū, ir plašāka aizsardzība nekā preču zīmēm, kurām ir mazāka atšķirtspēja".

35. *Otrkārt* [31], *Ponte Finanziaria* pārmeta Apelāciju padomei, ka tā neņēma vērā preču zīmju līdzības un preču līdzības savstarpējās saistības principu. Sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktorus, kuri ir jāuzskata par savstarpēji saistītiem [32].

36. *Treškārt* [33], *Ponte Finanziaria* apgalvoja, ka Apelāciju padome pieļāva kļūdu, uzskatot, ka agrākās preču zīmes un reģistrācijai pieteiktā preču zīme nebija līdzīgas.

37. Attiecībā uz salīdzinājumu no vizuālā viedokļa tas, ka blakus vārdam "Bainbridge" ir zīmējums, kas attēlo audekla gabalu, kurš izritinās kuģa buras formā, palielina šīs preču zīmes un agrāko grafisko preču zīmju sajaukšanas iespēju, ņemot vērā, ka tās arī sastāv no vārdiska elementa, kas ietver vārdu "bridge", un grafiskiem elementiem. Šis apstāklis liktu sabiedrībai domāt, ka apzīmēto preču izcelsme ir viena un tā pati un ka tās ir īpaši paredzētas personām, kurām interesē burāšana un ūdens sporta veidi, it īpaši tāpēc, ka ar Nr. 721569 reģistrētās preču zīmes figurālais elements attēlo kompasa skalu. Pastāvēja arī grafiska līdzība starp reģistrācijai pieteikto preču zīmi un preču zīmi Nr. 370836.

38. Attiecībā uz apzīmējumu salīdzinājumu konceptuālā ziņā, Apelāciju padome pieļāva kļūdu vērtējumā, jo tā uzskatīja, ka vidusmēra itāļu patērētājs pietiekami pārvalda svešvalodas, kas viņam ļauj uztvert atšķirību starp konfliktējošajām preču zīmēm. Angļu vārdam "bridge" nav asonanses ar atbilstošo itāļu vārdu "ponte", bet vārdu "bridge" itāļu valodā parasti izmanto, lai apzīmētu kāršu spēli (bridžu). Tomēr Apelāciju padome bija uzskatījusi, ka vidusmēra itāļu patērētājs

30 — 1998. gada 29. septembra spriedums lietā C-39/97 (*Recueil*, I-5507. lpp., 18. punkts).

31 — Pārsūdzētā sprieduma 57. punkts.

32 — 1997. gada 11. novembra spriedums lietā C-251/95 *SABEL* (*Recueil*, I-6191. lpp.).

33 — Pārsūdzētā sprieduma 58.–65. punkts.

saprastu vārda "bridge" nozīmi, kad tas tiek lietots *Ponte Finanziaria* preču zīmēs, bet nevarētu izšķirt šo vārdu reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē saistībā ar citu vārdu "bain", kam angļu valodā nav nekādas nozīmes. Arguments, saskaņā ar kuru minētais patērētājs uztvertu apzīmējumu "Bainbridge" kā uzvārdu vai ģeogrāfisku norādi, nav ticams. Šis patērētājs vai nu nesaprastu nevienu no attiecīgajiem svešvalodu vārdiem, vai nu viņš atpazītu tikai vārdu "bridge", kuru viņš identificētu visās attiecīgajās preču zīmēs. Abos gadījumos pastāv sajaukšanas iespēja.

39. Pirmās instances tiesa šos argumentus izskatīja šādā veidā.

40. Tā vispirms atzīmēja, ka sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktorus, it īpaši savstarpējo saistību starp apzīmējumu līdzību un preču vai pakalpojumu, kurus šie apzīmējumi aptver, līdzību [34]. Šajā sakarā mērķa sabiedrība bija Itālijas vidusmēra patērētāji; reģistrācijai pieteiktā preču zīme un agrākās preču zīmes attiecās uz vienās un tajās pašās klasēs ietilpstošām precēm; un, tā kā tika noraidīts pirmais pamats, varēja ņemt vērā tikai sešas no šīm agrākajām preču zīmēm. Tomēr šīm zīmēm piemita augsta atšķirtspēja [35].

41. Tiesa turpinājumā salīdzināja agrākās preču zīmes un preču zīmi, par kuru bija iesniegts reģistrācijas pieteikums, vizuālā, fonētiskā un konceptuālā ziņā. Vizuālā ziņā visu preču zīmju vienīgais kopīgais elements — vārdu "bridge" veidojošā sešu burtu secība — bija nepietiekami samanāma preču zīmju radītajā kopiespaidā, lai radītu sajaukšanas iespēju. Toties fonētiski, pretstatā Apelāciju padomes secinājumam par izrunu, eksistēja reģistrācijai pieteiktās preču zīmes un četru agrāko preču zīmju zināma līdzība. Attiecībā uz konceptuālo līdzību, Apelāciju padome pamatoti uzskatīja, ka vidusmēra itāļu patērētājs atpazītu angļu valodas elementa "bridge" nozīmi agrākajās preču zīmēs, tomēr tā nekļūdījās arī uzskatot, ka šis elements netiktu tāpat saprasts vārda "Bainbridge" kontekstā, ņemot vērā grafisko preču zīmi, attiecībā uz kuru ir ticis iesniegts reģistrācijas pieteikums. Kopumā nevarēja secināt, ka pastāv sajaukšanas iespēja, ņemot vērā, ka pastāv tikai fonētiska līdzība [36].

42. Pirmās instances tiesa visbeidzot pārbaudīja *Ponte Finanziaria* argumentus par agrāku preču zīmju "saimes" vai "sērijveida" preču zīmju nozīmi. Kaut gan šāds jēdziens

34 — 2003. gada 9. jūlija spriedums lietā T-162/01 *Laboratorios RTB/ITSB — Giorgio Beverly Hills* ("GIORGIO BEVERLY HILLS") (*Recueil*, II-2821. lpp., 31.–33. punkts un tajos minētā judikatūra).

35 — Pārsūdzētā sprieduma 75.–89. punkts.

36 — Pārsūdzētā sprieduma 90.–117. punkts.

nebija paredzēts Regulā par preču zīmi, šādu argumentu nevarēja uzreiz noraidīt. Ja iebildumi balstās uz vairākām agrākām preču zīmēm, kuras var uzskatīt par vienas un tās pašas "sērijas" vai "saimes" daļu (piemēram, ja tām ir kāds kopīgs elements), tam var būt nozīme, vērtējot sajaukšanas iespēju. Šādu iespēju var izraisīt tādas līdzības, kas piemīt reģistrācijai pieteiktai preču zīmei un šīm minētajām preču zīmēm, kas var likt patērētājam domāt, ka reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir tās pašas sērijas daļa un ka tādēļ tās aptvertajām precēm ir tāda pati komerciālā izcelsme kā precēm, ko aptver agrākās preču zīmes, vai radniecīga izcelsme. Tas tā var būt pat tad, kad, salīdzinot reģistrācijai pieteikto preču zīmi ar agrākajām preču zīmēm katru atsevišķi, nevar konstatēt tiešas sajaukšanas iespējas esamību [37].

43. Tomēr ir jāizpilda divi kumulatīvi nosacījumi. Pirmkārt, ir jāsniedz izmantošanas pierādījums par pietiekama skaita preču zīmju izmantošanu, kuras var veidot "sēriju". Lai pastāvētu sajaukšanas iespēja, preču zīmēm, kuras ir attiecīgās sērijas daļa, ir jābūt pārstāvētām tirgū. Ja nav šāda izmantošanas pierādījuma, sajaukšanas iespēja ir jāvērtē, salīdzinot attiecīgās preču zīmes atsevišķi. Otrkārt, reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei ir jābūt ne tikai līdzīgai preču zīmēm, kuras veido sēriju, bet tai arī jāpiemīt tādām īpašībām, kuras var to pievienot sērijai. Tam tā nav jābūt gadījumā, kad, piemēram, agrāko sērijveida preču zīmju kopīgais elements pieteiktajā preču zīmē tiek izmantots atšķirīgā pozīcijā no tās, kurā tas parasti atrodas sērijai piederošajās preču zīmēs, vai ar semantiski atšķirīgu saturu [38].

44. Izskatāmajā lietā nav īstenojies vismaz viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem. Vienīgie pierādījumi, ko *Ponte Finanziaria* iesniedza iebildumu procesā, attiecas uz preču zīmi "THE BRIDGE" un mazākā apmērā — uz preču zīmi "THE BRIDGE WAYFARER". Tā kā šīs abas preču zīmes ir vienīgās agrākās preču zīmes, kuru eksistenci tirgū *Ponte Finanziaria* ir pierādījusi, Apelāciju padome pamatoti noraidīja argumentus, ar kuriem *Ponte Finanziaria* atsaucās uz "sērijveida preču zīmēm" piemītošo aizsardzības priekšrocību [39].

45. Pirmās instances tiesa konstatēja, ka Apelāciju padome netika pieļāvusi ne kļūdu vērtējumā, ne tiesību kļūdu, un tāpēc noraidīja prasību pilnībā.

37 — Pārsūdzētā sprieduma 118.–124. punkts.

38 — Pārsūdzētā sprieduma 125.–127. punkts.

39 — Pārsūdzētā sprieduma 128. punkts.

Apelācija

Pirmais apelācijas pamats: kļūdaina Regulas par preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošana — sajaukšanas iespēja

46. *Ponte Finanziaria* ir izvirzījusi piecus apelācijas pamatus. ITSB un *F.M.G. Textiles* ir iesnieguši atbildes. Nav ticis lūgts iesniegt repliku vai noturēt tiesas sēdi.

Argumenti

Pieņemamība

49. *Ponte Finanziaria* norāda, ka, pat ņemot vērā tikai tās valsts preču zīmes, kuras Pirmās instances tiesa atzina par pieņemamām salīdzinājuma veikšanai, un pat salīdzinot šīs preču zīmes atsevišķi un nevis kā saimi vai sēriju, šī tiesa kļūdījās, konstatējot, ka nepastāvēja sajaukšanas iespēja ar preču zīmi, attiecībā uz kuru bija iesniegts reģistrācijas pieteikums.

47. *F.M.G. Textiles* norāda, ka apelācijas sūdzība varētu nebūt pieņemama, jo nav tikusi iesniegta pilnvara, uz kuras pamata *Ponte Finanziaria* juristi apgalvo, ka viņiem ir tiesības pārstāvēt šo sabiedrību.

50. Pirmās instances tiesa atzina, ka valsts preču zīmēm ir augsta atšķirtspēja un tām ir būtiskas fonētiskas līdzības ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi. Šai fonētiskajai līdzībai būtu bijis jāprevalē pār to, ka nepastāvēja vizuāla līdzība [40]. Tomēr Pirmās instances tiesa konstatēja, ka izšķiroši bija tas, ka nepastāvēja konceptuāla līdzība. Tā izdarīja šo secinājumu, balstoties uz pieņēmumu,

48. Tomēr šķiet, ka tas ir pārpratums. Attiecīgais dokuments bija pievienots prasības pieteikumam, kas tika iesniegts Pirmās instances tiesā, kaut gan ir iespējams, ka par to netika paziņots *F.M.G. Textiles* vai tās procesuālajai priekštecei *Marine Enterprise Projects*.

40 — Tiesas 1999. gada 22. jūnija spriedums lietā C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik* (*Recueil*, I-3819. lpp.), Pirmās instances tiesas 2002. gada 23. oktobra spriedums lietā T-104/01 *Oberhauser*/ITSB — *Petit Liberto* ("Fifties") (*Recueil*, II-4359. lpp.), 2003. gada 15. janvāra spriedums lietā T-99/01 *Mystery Drinks*/ITSB — *Karlsberg Brauerei* ("MYSTERY") (*Recueil*, II-43. lpp.), 2004. gada 3. marta spriedums lietā T-355/02 *Mülhens*/ITSB — *Zirh International* ("ZIRH") (*Recueil*, II-791. lpp.) un 2004. gada 31. marta spriedums lietā T-20/02 *Interquell*/ITSB — *SCA Nutrition* ("HAPPY DOG") (*Recueil*, II-1001. lpp.).

atbilstoši kuram vidusmēra itāļu patērētājam ir angļu valodas zināšanas. Tomēr šis pieņēmums ir nepatiess. Ne vairāk kā 15 līdz 20 % itāļu saprot vārda "bridge" nozīmi, un tas tādēļ ir jāuzskata par izdomas elementu. Katrā ziņā pastāvēja pietiekama (fonētiskas un — pēc *Ponte Finanziaria* domām — vizuālas) līdzības pakāpe, lai veiktu visaptverošu vērtējumu, ņemot vērā savstarpējo saistību starp preču zīmju līdzības kritērijiem un to preču, kuras šīs preču zīme aptver, līdzību un atšķirtspēju [41]. Veicot šādu vērtējumu, tas, ka tika konstatēts, ka nepastāvēja nekāda sajaukšanas iespēja, bija būtiska kļūda tiesību piemērošanā.

51. ITSB atzīmē, ka saskaņā ar judikatūru sajaukšanas iespēja ir jāvērtē "vienveidīgi", cenšoties nonākt pēc iespējas tuvu vidusmēra patērētāja uztverei attiecībā uz apzīmējumu. Šajā sakarā Pirmās instances tiesa konstatēja, ka attiecīgās preces tika "pārdotas tādējādi, ka konkrētā sabiedrības daļa, tās pērkot, parasti uztver preču zīmes, kuras tās apzīmē, vizuālā veidā" [42]. Tā kā tas tā ir un tā kā Pirmās instances tiesa ņēma vērā līdzības trīs aspektus — fonētisko, vizuālo un konceptuālo — to atbilstošajā kontekstā, tad nevar teikt, ka šī tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot, ka tas, ka nepastāvēja vizuālā līdzība, varētu prevalēt pār noteiktu fonētiskās līdzības pakāpi.

52. *F.M.G. Textiles* nepiekrīt, kā *Ponte Finanziaria* interpretē Pirmās instances tiesas secinājumus par fonētisko līdzību. Šī tiesa konstatēja, ka starp preču zīmēm eksistē "zināma fonētiska līdzība" un ka līdz ar to tām "piemīt ievērojamas līdzības vienīgi fonētiskā ziņā" [43] — kas ir ļoti atšķirīgi no secinājuma, ka eksistē "būtiska fonētiska līdzība". *F.M.G. Textiles* apstrīd arī *Ponte Finanziaria* apgalvojumus par vidusmēra itāļu patērētāja spēju saprast angļu valodas vārdu "bridge". Ņemot vērā Pirmās instances tiesas faktu konstatējumu, tās analīze par sajaukšanas iespējas visaptverošu vērtējumu bija nevainojama tiesiskā un loģiskā ziņā.

Vērtējums

53. Pirmkārt, šķiet skaidrs, ka šis apelācijas pamats nav pieņemams, ciktāl tas cenšas apstrīdēt Pirmās instances tiesas faktu konstatējumu par vidusmēra itāļu patērētāja

41 — Spriedums lietā *Lloyd Schuhfabrik*, minēts 40. zemsvītras piezīmē, spriedums lietā *SABEL*, minēts 32. zemsvītras piezīmē, un spriedums lietā *Canon*, minēts 30. zemsvītras piezīmē.

42 — Pārsūdzētā sprieduma 116. punkts.

43 — Attiecīgi pārsūdzētā sprieduma 106. un 115. punktā.

spēju konceptuāli saprast elementu "bridge" vai kādā citā sakarā. Eiropas Kopienu Tiesas Statūtu 58. pantā noteikts, ka "apelācijas sūdzības Tiesai iesniedz tikai par tiesību jautājumiem".

54. Pārējā daļā *Ponte Finanziaria* apgalvo, ka, tā kā Pirmās instances tiesa atzina, ka pastāv zināma fonētiskas līdzības pakāpe (šajā sakarā es piekrītu *F.M.G. Textiles* teiktajam, ka pārsūdzētā sprieduma teksts nenorāda, ka ir tikusi atzīta "būtiska" fonētiska līdzība), tai šai līdzībai būtu bijis jāpiešķir dominējoša nozīme tās vispārējā sajaukšanas iespējas izvērtējumā, it īpaši ņemot vērā savstarpējo saistību starp agrāko preču zīmju atšķirtspējas kritērijiem, līdzību ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi un to preču līdzību vai identiskumu, uz kurām šī preču zīme attiecas.

55. Ļoti līdzīgs arguments tika izvirzīts citā nesenā apelācijas tiesvedībā — lietā *Mülhens*/ITSB [44]. Pēc tam, kad Pirmās instances tiesa izvērtēja divu apskatāmo apzīmējumu radīto vispārējo iespaidu, tā atzina, ka šie apzīmējumi nebija līdzīgi vizuāli vai konceptuāli, bet bija fonētiski līdzīgi dažās valstīs, neizslēdza, ka sajaukšanas iespēju varētu radīt vienīgi fonētiskā preču zīmju līdzība, bet secināja, ka faktiski savstarpējā līdzība nebija pietiekama, lai konstatētu, ka attiecīgā sabiedrības daļa varētu uzskatīt aplūkojamās preces par viena un tā paša uzņēmuma vai ekonomiski saistītu uzņēmumu precēm [45]. Eiropas Kopienu Tiesa piemērojamās tiesības izklāstīja veidā, kura kopsavilkums ir sniegts turpinājumā un kurš, pēc manām domām, var tikt piemērots pašreizējā lietā.

56. Sajaukšanas iespēja sabiedrības uztverē ir jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktorus [46]. Šim visaptverošajam vērtējumam attiecībā uz attiecīgo preču zīmju vizuālo, fonētisko vai konceptuālo līdzību ir jābalstās uz to radīto kopējo iespaidu, it īpaši ņemot vērā to atšķirīgos un dominējošos elementus [47]. Nevar izslēgt, ka vienīgi fonētiskā līdzība varētu radīt sajaukšanas iespēju Regulas par preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē [48]. Tomēr šādas iespējas esamība ir konstatējama, veicot visaptverošo vērtējumu attiecībā uz konkrēto apzīmējumu vizuālo, fonētisko un konceptuālo līdzību. Šajā sakarā iespējamas fonētiskas līdzības vērtējums minētajā visaptverošajā vērtējumā ir tikai viens

44 — 2006. gada 23. marta spriedums lietā C-206/04 P (Krājums, I-2717. lpp.); skat. it īpaši sprieduma 15.–24. un 32.–37. punktu.

45 — Šajā lietā pārsūdzētā sprieduma 12. un 20. punktā.

46 — Sprieduma 18. punkts, atsaucoties uz spriedumu lietā *SABEL*, minēts 32. zemsvītras piezīmē, 22. punkts, un 2000. gada 22. jūnija spriedumu lietā C-425/98 *Marca Mode* (*Recueil*, I-4861. lpp., 40. punkts).

47 — Sprieduma 19. punkts, atsaucoties uz spriedumu lietā *SABEL*, 23. punkts, un spriedumu lietā *Lloyd Schuhfabrik*, minēts 40. zemsvītras piezīmē, 25. punkts.

48 — Sprieduma 20. punkts, atsaucoties uz spriedumu lietā *Lloyd Schuhfabrik*, 28. punkts.

no faktoriem [49]. Tādējādi nevar secināt, ka starp diviem apzīmējumiem sajaukšanas iespēja noteikti pastāv katru reizi, kad starp tiem ir konstatēta tikai fonētiskā līdzība [50]. Visaptverošais vērtējums nozīmē, ka starp diviem apzīmējumiem pastāvošās vizuālās un konceptuālās atšķirības var neitralizēt to fonētiskās līdzības, ja vismaz vienam no šiem apzīmējumiem attiecīgās sabiedrības daļas uztverē ir skaidra un noteikta nozīme, kā rezultātā šī sabiedrība to ir spējīga tieši uztvert [51].

57. Tādējādi, ja Pirmās instances tiesa vērtē attiecīgo apzīmējumu kopējo iespaidu saistībā ar to iespējamo konceptuālo, vizuālo un fonētisko līdzību, vērtējot sajaukšanas iespēju visaptveroši, tā, nepārkāpjot Regulas par preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, var nospriest, ka attiecīgo apzīmējumu līdzības līmenis nav pietiekami augsts, lai secinātu, ka attiecīgā sabiedrības daļa aplūkojamās preces varētu uzskatīt par viena un tā paša uzņēmuma vai, attiecīgajā gadījumā, ekonomiski saistītu uzņēmumu precēm [52].

58. Es neredzu iemeslu apšaubīt šo tiesisko atzinumu, kurš šķiet pilnībā atbilstošs Pirmās instances tiesas pieejai pašreizējā lietā. Līdz ar to es uzskatu, ka pirmais apelācijas pamats ir jānoraida.

Otrais apelācijas pamats: kļūdaina Regulas par preču zīmi 43. panta 2. un 3. punkta piemērošana

Argumenti

59. *Ponte Finanziaria* apgalvo, ka Pirmās instances tiesa kļūdījās, neņemot vērā tās pārējās valsts preču zīmes, it īpaši vārdisko preču zīmi Nr. 642952 "THE BRIDGE" attiecībā uz precēm, kuras ietilpst 25. klasē. Periods, attiecībā uz kuru bija jāpierāda faktiska preču zīmes izmantošana, bija pieci gadi no 1994. līdz 1999. gadam. *Ponte Finanziaria* bija iesniegusi 1994./1995. gada rudens/ziemas katalogu un 1994. un 1995. gadā publicētus reklāmas sludinājumus — pierādījumus, kas tieši paredzēti Īstenošanas regulas 22. noteikuma 2. punktā attiecībā uz Regulas par preču zīmi 43. panta 2. punktu — neapstrīdami pierādot izmantošanu vismaz daļā šī perioda, kā arī nesenākus grāmatvedības dokumentus, kas pierādīja, ka tā ir turpinājusi darboties ādas izstrādājumu jomā (tai skaitā attiecībā uz 25. klasē ietilpstošiem apaviem un jostām).

49 — Sprieduma 20. punkts.

50 — Sprieduma 22. punkts.

51 — Sprieduma 35. punkts, atsaucoties uz 2006. gada 12. janvāra spriedumu lietā C-361/04 P *Ruiz-Picasso*/ITSB (Krājums, I-643. lpp., 20. punkts).

52 — Sprieduma 36. punkts.

60. Līdz ar to Pirmās instances tiesa pieļāva būtisku kļūdu tiesību piemērošanā un kļūdaini interpretēja Regulas par preču zīmi 43. panta 2. un 3. punktu, konstatējot, ka "apelāciju padome pamatoti uzskatīja, ka minētās preču zīmes faktiskā izmantošana saistībā ar attiecīgajām precēm netika pierādīta", jo šie pierādījumi nepierādīja, ka minētā preču zīme "Itālijas tirgū [..] attiecībā uz precēm, saistībā ar kurām tā bija reģistrēta, bija pārstāvēta pastāvīgi [..] periodā pirms preču zīmes reģistrācijas pieteikuma publikācijas datuma" [53]. Faktiski ir pietiekami, ja tiek pierādīta izmantošana jebkurā brīdī šajā periodā [54].

61. ITSB norāda, ka tas, vai noteikts pierādījums patiešām attiecas uz noteiktu periodu, ir jautājums par faktiem, un apelācijas tiesvedībā nevar apstrīdēt secinājumus, ko šajā sakarā izdarījusi Pirmās instances tiesa.

62. Attiecībā uz juridiskajiem apsvērumiem, ITSB uzskata — kad Pirmās instances tiesa atsaucās uz pierādījumiem par to, ka preču zīme tirgū bija "pārstāvēta pastāvīgi", šī atsauce nebija uz *nepārtrauktu* pārstāvību, kā šķietami uzskata *Ponte Finanziaria.* Pirmās instances tiesa faktiski vienīgi konstatēja, ka ar vienu 1994./1995. gada katalogu nepietiek, lai pierādītu nepieciešamo pastāvīgo pārstāvību tirgū un līdz ar to faktisku un efektīvu izmantošanu attiecīgajā piecu gadu periodā.

63. *F.M.G. Textiles* norāda, ka ir skaidrs, ka ar ļoti ierobežotajiem attiecīgajiem pierādījumiem, kas sastāv vienīgi no reklāmas materiāliem bez pierādījumiem par pārdošanu, nepietiek, lai pierādītu, ka attiecīgā preču zīme attiecīgajā periodā faktiski ir tikusi pietiekami izmantota.

Vērtējums

64. Es piekrītu ITSB, ka šis apelācijas pamats nav pieņemams, ciktāl tas apstrīd Pirmās instances tiesas atzinumus par faktiem attiecībā uz tādu pierādījumu eksistēšanu un identitāti, kuru datumu būtu iespējams noteikt, lai izvērtētu, vai valsts preču zīme Nr. 642952 "THE BRIDGE" ir tikusi faktiski

53 — Pārsūdzētā sprieduma 35.–37. punkts.

54 — *Ponte Finanziaria* atsaucas uz ITSB Vadlīnijām par iebildumu procesu (6. daļa, 9.1. nodaļa): "Preču zīme nav jāizmanto visa piecu gadu perioda garumā, bet gan tikai šo piecu gadu laikā. Tiesību normās par izmantošanas prasību nav noteikts, ka izmantošanai jābūt nepārtrauktai". Tā atsaucas arī uz Pirmās instances tiesas un Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem lietā *Sunrider*/ITSB, 2004. gada 8. jūlija spriedumu lietā T-203/02 (Krājums, II-2811. lpp.) un 2006. gada 11. maija spriedumu lietā C-416/04 P (Krājums, I-4237. lpp.), kurā kā faktiskas izmantošanas pierādījumi tika pieņemti 14 rēķini un pasūtījumi, kuri attiecās tikai uz viena gada periodu.

izmantota piecu gadu laikā pirms tika publicēts pieteikums reģistrēt Kopienas preču zīmi "Bainbridge".

65. Šajā sakarā izvirzītais juridiskais jautājums ir — vai Pirmās instances tiesa drīkstēja pieprasīt konsekventāku izmantošanu šī piecu gadu perioda laikā nekā to, kura bija pierādīta ar šo pierādījumu palīdzību.

66. Saskaņā ar Regulas par preču zīmi 43. panta 2. un 3. punktu *Ponte Finanziaria* bija jāsniedz pierādījumi par to, ka piecu gadu laikā no 1994. gada jūnija līdz 1999. gada jūnijam agrākā valsts preču zīme tika faktiski izmantota Itālijā saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz ko tā bija reģistrēta [55]. Tās iesniegtie pieņemamie pierādījumi, attiecībā uz kuriem bija nosakāms to publicēšanas datums, bija 1994./1995. gada rudens/ziemas katalogs un 1995. gadā publicēti reklāmas sludinājumi. Pirmās instances tiesa norādīja, ka šie pierādījumi "attiecībā uz 1994. gadu ir ļoti ierobežoti un attiecībā uz 1996.–1999. gadu to vispār nav", un atzina, ka šie pierādījumi nepierāda, ka Itālijas tirgū attiecīgā preču zīme bija pārstāvēta pastāvīgi attiecīgajā periodā.

67. Eiropas Kopienu Tiesa judikatūru par faktisku izmantošanu [56] visnesenāk ir izklāstījusi spriedumā lietā *Sunrider* [57] šādā veidā.

68. Preču zīme ir faktiski izmantota, ja tā ir izmantota atbilstoši tās pamata funkcijai, kas ir, garantēt to preču vai pakalpojumu identitāti, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta, lai radītu vai saglabātu šo preču vai pakalpojumu noietu; faktiska izmantošana neietver simboliska rakstura izmantošanu, kuras vienīgais mērķis ir saglabāt preču zīmes piešķirtās tiesības. Izvērtējot, vai preču zīmes izmantošana ir faktiska, ir jāņem vērā visi fakti un apstākļi, kam ir nozīme, izlemjot, vai preču zīmes komerciālā izmantošana ir patiesa, it īpaši, vai šāda izmantošana ir pamatota attiecīgajā ekonomikas nozarē, lai saglabātu vai radītu tirgus daļu precēm vai pakalpojumiem, kurus preču zīme aizsargā, šo preču vai pakalpojumu raksturu, tirgus iezīmes un preču zīmes izmantošanas apjomu un biežumu. Jautājums par to, vai izmantošana ir pietiekama, lai saglabātu vai radītu šādu tirgus daļu, ir atkarīgs no vairākiem fakto-

55 — Vai ka pastāvēja atbilstoši tās neizmantošanas iemesli, tomēr *Ponte Finanziaria* nav minējusi šo iespēju.

56 — Dāņu valodā "reel brug"; holandiešu valodā "normaal gebruik"; franču valodā "usage sérieux"; vācu valodā "ernsthaft benutzt"; itāļu valodā "uso effettivo"; portugāļu valodā "utilizado seriamente"; spāņu valodā "uso efectivo".

57 — Spriedumā lietā C-416/04 P, minēts 54. zemsvītras piezīmē, it īpaši sprieduma 70.–72. punktā.

riem un katra atsevišķa gadījuma izvērtēšanas. Šo preču un pakalpojumu iezīmes, preču zīmes izmantošanas biežums vai regularitāte, tas, vai preču zīme ir izmantota visu īpašnieka identisko preču vai pakalpojumu tirdzniecībā vai arī tikai daļā no tiem, vai pierādījumi, kurus var iesniegt īpašnieks, ir faktori, kurus var ņemt vērā. Nav iespējams *a priori* un abstraktā veidā izlemt, kāds kvantitatīvais slieksnis ir jāizmanto, lai izlemtu, vai izmantošana ir faktiska vai nē. Nevar paredzēt *de minimis* noteikumu, kas liegtu ITSB vai Pirmās instances tiesai novērtēt visus apstākļus. Ja tas atbilst patiesam komerciālam mērķim, pat ar minimālu izmatošanu var pietikt, lai konstatētu faktisku izmantošanu.

69. Es attiecībā uz šo tiesību izklāstu it sevišķi atzīmēju, ka, pirmkārt, faktiska izmantošana ir kas vairāk nekā tikai simboliska rakstura izmantošana, bet arī nevar pastāvēt iepriekšēji noteikumi par nepieciešamo izmantošanas līmeni; un, otrkārt, veicamais vērtējums attiecas uz faktiem, kas attiecīgi ITSB vai Pirmās instances tiesai ir jāveic katrā gadījumā un, ņemot vērā daudzus un dažādus faktorus [58].

70. Ņemot to vērā, es neuzskatu, ka Pirmās instances tiesai var pārmest, ka tā ir piemērojusi standartu, saskaņā ar kuru tiek pieprasīta pastāvīga pārstāvība Itālijas tirgū attiecīgajā piecu gadu periodā. Kā norāda ITSB, tā neizvirzīja nepārtrauktas izmantošanas nosacījumu, bet gan ņēma vērā savas iepriekšējās judikatūras [59] garu, saskaņā ar kuru preču zīme netiek faktiski izmantota, ja objektīvi šī preču zīme tirgū nav pārstāvēta efektīvi, pastāvīgi un ar noturīgu apzīmējuma konfigurāciju tādējādi, ka patērētāji to nevar uztvert kā attiecīgo preču vai pakalpojumu izcelsmes norādi. Pēc manām domām, šāda pieeja nav pretrunā to Regulas par preču zīmi noteikumu tekstam vai garam, kuros paredzēta *faktiska* izmantošana piecu gadu perioda *laikā*, vai Eiropas Kopienu Tiesas judikatūrai, kurā šie noteikumi tiek interpretēti.

71. Ņemot to vērā, man šķiet, ka faktiska rakstura secinājums, ko Pirmās instances tiesa izdarīja, ņemot vērā tai pieejamos pierādījumus, pilnībā atbilst tam katrā gadī-

58 — Šķiet, ka šī pieeja dalībvalstīs lielā mērā ir līdzīga. Skat *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, Starptautiskā preču zīmju asociācija, 2004. gads, pieejams interneta vietnē http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Minēta iepriekš 20. zemsvītras piezīmē.

jumā veicamajam vērtējumam, kuru tai ir pienākums veikt, un šie pierādījumi nekādā ziņā nav ar to pretrunā. Līdz ar to es uzskatu, ka apelācijas otrais pamats nevar tikt apstiprināts.

Apelācijas trešais pamats: kļūdaina Regulas par preču zīmi 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta piemērošana

Argumenti

72. *Ponte Finanziaria* turklāt norāda, ka tiem pašiem pierādījumiem būtu bijis jābūt pietiekamiem arī, lai pierādītu grafiskās preču zīmes Nr. 370836 "Bridge", kura arī attiecas uz 25. klasei atbilstošām precēm [60], izmantošanu, kura tikai nedaudz atšķīrās no vārdiskās preču zīmes Nr. 642952 "THE BRIDGE" formas, un līdz ar to atbilda Regulas par preču zīmi 15. panta 2. punkta a) apakšpunktam ("izmantošana tādā veidā, kas atšķiras zināmos elementos, kuri neizmaina preču zīmes atšķirīgumu no tās formas, kādā tā tikusi reģistrēta"). Pirmās instances tiesa kļūdaini piemēroja šo tiesību normu, ierobežojot tās piemērošanas jomu attiecībā uz "situācijām, kurās apzīmējums, ko preču zīmes īpašnieks izmanto konkrēti tāpēc, lai apzīmētu preces vai pakalpojumus, saistībā ar kuriem tā ir reģistrēta", neņemot vērā tādu līdzīgu preču zīmju izmantošanu, kuras ir reģistrētas atsevišķi [61]. Tā kā šīs tiesību normas mērķis ir nodrošināt, ka preču zīmes īpašniekam nav jāreģistrē visi minimālie viņa preču zīmes varianti, kurus viņš varētu izmantot komercdarbībā, to nedrīkst interpretēt par sliktu tādam preču zīmes īpašniekam, kurš šādus variantus faktiski ir reģistrējis. Tādējādi tam, ka preču zīme Nr. 370836 "Bridge" tika reģistrēta atsevišķi no preču zīmes Nr. 642952 "THE BRIDGE", nebūtu jāietekmē to kopīgās izmantošanas vērtējums kā tādām preču zīmēm, kuru atšķirīgie elementi neizmaina to atšķirtspēju.

73. ITSB norāda, pirmkārt, ka šis apelācijas pamats nevar tikt apstiprināts, ja netiek pierādīta preču zīmes "THE BRIDGE" izmantošana, *quod non*; otrkārt, ka preču zīmes atšķirtspēju nemaina tas, ka tiek pievienots noteiktais artikuls "the"; un, treškārt, ka Pirmās instances tiesas vērtējums bija fakta konstatējums, kuru nevar apstrīdēt apelācijas sūdzības ietvaros.

74. *F.M.G. Textiles* arī izvirza pirmos divus no šiem argumentiem. Attiecībā uz otro — tā norāda, ka tas fakts, ka *Ponte Finanziaria* abas preču zīmes reģistrēja atsevišķi, norāda, ka tā neuzskatīja, ka viena no šīm zīmēm ir tikai nedaudz atšķirīgs otras preču zīmes

60 — Tomēr es atzīmēju, ka tā bija reģistrēta vienīgi attiecībā uz 25. klasē ietilpstošajiem "apģērbiem", nevis apaviem vai galvassegām, attiecībā uz kuriem bija reģistrēta preču zīme Nr. 642952 "THE BRIDGE".

61 — Pārsūdzētā sprieduma 50. punktā.

variants, uz ko varētu attiekties viena un tā pati reģistrācija.

Vērtējums

75. Nešķiet, ka tiek apstrīdēts, ka *Ponte Finanziaria* Apelāciju padomei neiesniedza pierādījumus par pašas preču zīmes Nr. 370836 "Bridge" izmantošanu, apgalvojot vienīgi, ka tā bija uzskatāma par aizsardzības reģistrāciju attiecībā uz preču zīmi Nr. 642952 "THE BRIDGE" [62]. Tomēr pirmajā instancē un tagad apelācijas sūdzības ietvaros tā norāda, ka pierādījumi, ko tā iesniedza, lai pierādītu otrās preču zīmes izmantošanu, būtu bijuši jāuzskata arī par pirmās preču zīmes izmantošanas pierādījumu saskaņā ar Regulas par preču zīmi 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu, saskaņā ar kuru "Kopienas preču zīmes izmantošana tādā veidā, kas atšķiras zināmos elementos, kuri neizmaina preču zīmes atšķirīgumu no tās formas, kādā tā tikusi reģistrēta", arī ir uzskatāma par tādu izmantošanu, kuras rezultātā preču zīme nevar tikt atcelta neizmantošanas rezultātā.

76. Tomēr, kā pareizi norāda ITSB un *F.M.G. Textiles*, šādu argumentu katrā ziņā nevar atbalstīt, ja nav tikuši iesniegti pietiekami pierādījumi par preču zīmes Nr. 642952 "THE BRIDGE" faktisku izmantošanu — *quod non*. Tā kā Pirmās instances tiesa atzina, ka šādi pierādījumi nebija iesniegti, un es uzskatu, ka tās secinājumus nevar apstrīdēt, man neizbēgami jāsecina, ka jānoraida arī šis apelācijas pamats.

77. Attiecīgi jautājums par faktiem attiecībā uz to, vai atšķirība starp šīm divām preču zīmēm ir tik neliela, ka tā neizmaina preču zīmes atšķirtspēju, pat ja šādu jautājumu varētu izskatīt apelācijas instancē, ir vērā neņemams. Līdzīgā kārtā nav jāpievēršas jautājumam par to, vai tas, ka preču zīmes variants tiek reģistrēts kā preču zīme, noteikti izslēdz šo variantu no Regulas par preču zīmi 15. panta 2. punkta a) apakšpunkta piemērošanas jomas.

78. Es vienīgu piebilstu, ka — kaut gan tam nav nozīmes, jo attiecīgo divu tiesību normu teksts visos vērā ņemamajos aspektos ir identisks, — ka precīzāk būtu bijis atsaukties uz Preču zīmju direktīvas 10. panta 2. punkta a) apakšpunktu, nevis uz Regulas par preču zīmi 15. panta 2. punkta a) apakšpunktu, jo apskatāmās preču zīmes ir valsts un nevis Kopienas preču zīmes.

62 — Skat. apstrīdētā lēmuma 4., 7., 12. un 13. punktu.

Ceturtais apelācijas pamats: kļūdaina Regulas par preču zīmi 43. panta 2. un 3. punkta piemērošana — aizsardzības preču zīmes

Argumenti

79. *Ponte Finanziaria* galvenokārt apgalvo, ka Pirmās instances tiesa pārsniedza tās izskatāmā strīda robežas, konstatējot, ka aizsardzības reģistrācijas jēdzienam nav vietas Kopienu preču zīmju tiesiskajā regulējumā. Apelāciju padome nebija nonākusi pie šāda secinājuma, bet bija vienkārši izlēmusi, ka reģistrācija, lai to varētu uzskatīt par aizsardzības reģistrāciju, ir jāveic tajā pašā laikā, kad tiek veikta pamata reģistrācija, vai vēlāk. *Ponte Finanziaria* apstrīdēja šo pēdējo secinājumu. ITSB apgalvoja, ka šim jēdzienam nebija vietas Kopienu tiesību sistēmā, tikai aizstāvoties Pirmās instances tiesā. Līdz ar to šis arguments bija nepieņemams un to nedrīkstēja izskatīt. Tā vietā Pirmās instances tiesai būtu bijis jāpārbauda — bet tā to nedarīja — vai attiecīgās preču zīmes atbilda Itālijas tiesiskajā regulējumā noteiktajiem nosacījumiem [63].

80. Pakārtoti *Ponte Finanziaria* apgalvo, ka ITSB iebildums nebija pamatots. Itālijas tiesību aktos noteikts, ka aizsardzības preču zīmei ir jābūt ļoti līdzīgai galvenajai preču zīme, ka abām šīm preču zīmēm ir jābūt reģistrētām attiecībā uz vienām un tām pašām precēm vai pakalpojumiem un ka galvenā preču zīme ir faktiski jāizmanto. Līdz ar to ir ticis izpildīts no Kopienu preču zīmju tiesiskā regulējuma izrietošais izmantošanas nosacījums. Aizsardzības reģistrācijas jēdziens būtībā atvieglo pierādīšanu, radot sajaukšanas iespējas prezumpciju, un tas nav pretrunā Preču zīmju direktīvas prasībām.

81. Grafiskā preču zīme Nr. 370836 "Bridge" (kā arī grafiskās preču zīmes Nr. 704338, 606709 un 593651) atbilst visiem nosacījumiem, lai tā tiktu uzskatīta par aizsardzības reģistrāciju Itālijas tiesību aktu izpratnē, un tādēļ tas būtu bijis jāņem vērā, veicot vērtējumu. Tai ir tiešas vizuālas līdzības ar grafisko preču zīmi "Bainbridge", attiecībā uz kuru ir ticis iesniegts reģistrācijas pieteikums.

82. ITSB norāda, ka, pirmkārt, arguments par aizsardzības preču zīmēm katrā ziņā nevarētu tikt apstiprināts, ja netiktu pierādīta galvenās preču zīmes "THE BRIDGE" (Nr. 642952) faktiska izmantošana.

83. Otrkārt, tā noliedz, ka nebija pieņemams tās arguments tiesvedības pirmajā instancē

63 — Skat. iepriekš 14. punktu.

attiecībā uz to, ka Kopienu preču zīmju tiesiskajā regulējumā nav atrodams aizsardzības preču zīmju jēdziens. Jautājums, kas tika izskatīts Apelāciju padomē, bija, vai tas, ka ir tikusi izmantota preču zīme "THE BRIDGE", varētu būt noderīgi attiecībā uz citām preču zīmēm, pieņemot, ka tās ir "aizsardzības" preču zīmes[64]. ITSB arguments pirmajā instancē attiecās uz šo jautājumu.

84. Attiecībā uz lietas būtību, ITSB norāda, ka Pirmās instances tiesa pareizi secināja, ka Kopienu tiesībās nepastāv aizsardzības preču zīmju jēdziens, un tā šo lēmumu adekvāti pamatoja, atsaucoties uz Regulas par preču zīmi 15. panta 1. punktu un 50. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Tā norāda, ka Preču zīmju direktīvā ir paredzētas identiskas tiesību normas, bet ka Itālijas tiesību aktos ir saglabāts valsts aizsardzības preču zīmju jēdziens pat pēc šīs direktīvas ieviešanas. ITSB uzskata, ka tas ir pretrunā Kopienu tiesībām. Itālijas tiesību aktos, balstoties uz direktīvas 10. panta 2. punkta a) apakšpunktu (kas ir ekvivalents regulas 15. panta 2. punkta a) apakšpunktam), ir pareizi noteikts, ka preču zīme var tikt izmantota tādā veidā, kas atšķiras zināmos elementos, kuri neizmaina preču zīmes atšķirīgumu no tās formas, kādā tā tikusi reģistrēta, tomēr tas neattiecas uz Itālijas preču zīmju tiesiskajā regulējumā paredzēto aizsardzības reģistrācijas jēdzienu[65]. Visbeidzot, dažādās preču zīmes, par kurām *Ponte Finanziaria* cenšas apgalvot, ka uz tām attiecas aizsardzības reģistrācija, kas visas ir grafiskas preču zīmes, pēc sava rakstura būtiski atšķiras no vārdiskās preču zīmes Nr. 642952 "THE BRIDGE".

85. *F.M.G. Textiles* norāda, ka pats aizsardzības reģistrācijas jēdziens nozīmē, ka tā jāveic galvenās preču zīmes reģistrācijas laikā vai ne vēlāk kā šajā laikā. Nav iespējams piemērot tādējādi nodrošināto aizsardzību attiecībā uz preču zīmi, kura vēl nepastāv. Tomēr visas preču zīmes, par kurām *Ponte Finanziaria* apgalvo, ka tām ir aizsardzības preču zīmju statuss, tika reģistrētas pirms preču zīmes Nr. 642952 "THE BRIDGE". Katrā ziņā Pirmās instances tiesa pareizi konstatēja, ka tas, ka tiktu ņemtu vērā "aizsardzības" reģistrācijas, nav saderīgi ar Kopienas preču zīmes aizsardzības sistēmu, kas ir paredzēta Regulā par preču zīmi.

Vērtējums

86. Tāpat kā iepriekšējo apelācijas pamatu, arī šo pamatu, kā norāda ITSB, nevar apstiprināt tāpēc, ka nav tikuši sniegti pietiekami pierādījumi par preču zīmes Nr. 642952 "THE BRIDGE" faktisku izmantošanu. Pat pieņemot, ka visi *Ponte Finanziaria* argumenti par aizsardzības preču zīmju reģistrācijas pastāvēšanu un raksturu

64 — Apstrīdētā lēmuma 13. punkts.

65 — Skat. iepriekš 13. un 14. punktu.

ir patiesi, galvenajai preču zīmei nav nozīmes, ja nav iespējams pierādīt tās faktisku izmantošanu. Tomēr Tiesai var būt noderīgi mani turpmākie apsvērumi par šo argumentu būtību.

87. Pirmkārt, Pirmās instances tiesai nevar būt saistošs kļūdains juridisks atzinums, uz kuru Apelāciju padome balstīja savu lēmumu, *a fortiori*, ja šis atzinums ir tikai netiešs. Ja aizsardzības preču zīmju reģistrācijas jēdzienam patiešām nav vietas Kopienu preču zīmju tiesiskajā regulējumā, tad Pirmās instances tiesai ne tikai nevar pārmest, ka tā savu spriedumu ir balstījusi uz šo faktu, bet tai arī bija pienākums to darīt. Apelācijas instancē var izskatīt tikai jautājumu par to, vai šāda tiesiskā regulējuma interpretācija bija pareiza.

88. Otrkārt, uz jautājumu par pierādījumiem, kas jāiesniedz attiecībā uz iebildumiem pret pieteikumu par Kopienas preču zīmes reģistrāciju, attiecas atbilstošās Regulas par Kopienas preču zīmi tiesību normas un nevis tāda valsts tiesību norma, kas papildina noteikumu par to, ka valsts preču zīmi var atcelt, ja tā nav tikusi faktiski izmantota piecu gadu periodā.

89. Treškārt, nekas Regulā par preču zīmi un it īpaši tās 43. panta 2. vai 3. punktā tieši vai netieši nav noteikts par tādu aizsardzības preču zīmes reģistrācijas noteikumu, principu vai jēdzienu, kāds ir paredzēts Itālijas tiesību aktos [66].

90. Ņemot to vērā, man ir diezgan skaidrs, ka *Ponte Finanziaria* savā ceturtajā apelācijas pamatā nav identificējusi kļūdu tiesību piemērošanā, ko Pirmās instances tiesa būtu pieļāvusi savā spriedumā.

Piektais apelācijas pamats: kļūdaina Regulas par preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošana — sērijveida preču zīmes

Argumenti

91. *Ponte Finanziaria* piekrīt Pirmās instances tiesas paskaidrojumiem par to, ka tam, ka preču zīme veido preču zīmju sērijas daļu, var būt nozīme attiecībā uz sajaukšanas iespējas novērtējumu. Tā tomēr nepiekrīt

66 — Tāpat šāds noteikums, princips vai jēdziens neizriet no Preču zīmju direktīvas noteikumiem. Tomēr šīs apelācijas sūdzības ietvaros nevar aplūkot Itālijas tiesību normas saderību ar Preču zīmju direktīvu.

diviem tiesas piemērotajiem nosacījumiem un veidam, kādā tā tos piemēroja, it sevišķi attiecībā uz nosacījumu, ka pietiekamam skaitam sēriju veidojošo preču zīmju faktiski ir jābūt pārstāvētam tirgū [67].

92. Pēc *Ponte Finanziaria* domām, ja preču zīmes īpašnieks ir ieplānojis un faktiski ir pacenties reģistrēt preču zīmju sēriju, šādas sērijas eksistence būtu jāņem vērā, vērtējot sajaukšanas iespēju, arī tad, ja visas attiecīgās preču zīmes vēl vai šobrīd netiek aktīvi izmantotas. *Ponte Finanziaria* iztēlojas piemēru, kurā pastāv preču zīmju saime ar kopēju elementu, kas ir reģistrēta, bet netiek uzreiz izmantota, un cita preču zīme, kura ietver šo kopējo elementu, kuru cita persona reģistrē turpmāko piecu gadu laikā, jo tiek konstatēts, ka šī preču zīme nav pietiekami līdzīga katrai atsevišķajai preču zīmei, lai rastos sajaukšanas iespēja (kaut gan šāda iespēja rastos, ja tiktu ņemta vērā visa agrāko preču zīmju saime). Ja pēc tam visas preču zīmes tiktu faktiski izmantotas tirgū šī piecu gadu perioda laikā, tad praktiski sajaukšanas iespēja būs liela, kas ir pretrunā attiecīgā tiesiskā regulējuma mērķim. *Ponte Finanziaria* apgalvo, ka tas tomēr būtu Pirmās instances tiesas ieteiktās pieejas iznākums.

93. ITSB norāda, ka preču zīmju saimes vai sērijas juridiskais nozīmīgums kā specifiskai aizsardzībai, kas tiek nodrošināta tirgus dalībniekiem, kuri ir ieplānojuši un reģistrējuši šādu sēriju, nav tieši noteikts pašā Regulā par preču zīmi, bet Pirmās instances tiesa to izsecināja, atzīstot, ka sajaukšanas iespēja starp divām preču zīmēm, kam ir kopējs elements, bet kuras atšķiras citos aspektos, palielinātos, ja vienā no šīm preču zīmēm attiecīgais elements būtu kopīgs ar citu viena īpašnieka reģistrētu preču zīmju sēriju, kas tiek faktiski izmantota tirgū. Šajā kontekstā Pirmās instances tiesa pareizi atzīmēja, ka preču zīmei, attiecībā uz kuru ir ticis iesniegts reģistrācijas pieteikums, ir jāpiemīt iezīmēm, kuru rezultātā tā var tikt asociēta ar attiecīgo preču zīmju sēriju. Nešķiet, ka šis nosacījums ir ticis izpildīts attiecībā uz preču zīmi "Bainbridge" un *Ponte Finanziaria* reģistrētajām preču zīmēm. Visbeidzot, ja tiktu izmantots *Ponte Finanziaria* arguments, tad sajaukšanas iespējas izvērtējums būtu atkarīgs tikai no tās preču zīmju sērijas īpašnieka *nodoma*, kura ir tikusi reģistrēta, bet vēl nav tikusi izmantota.

94. *F.M.G. Textiles* līdzīgā kārtā norāda, ka, kaut gan sajaukšanas iespēju var vērtēt abstrakti attiecībā uz jebkādu atsevišķu preču zīmi, kura, kaut gan vēl nav tikusi izmantota,

67 — Skat. iepriekš 42.–44. punktu.

ir bijusi reģistrēta mazāk kā piecus gadus, un kuru tādēļ nevar atcelt neizmantošanas dēļ, plašākajai aizsardzībai, kas tiek nodrošināta preču zīmju sērijai tāpēc, ka no to kopējām iezīmēm izriet lielāka sajaukšanas iespēja, ir jābūt atkarīgai no šajā sērijā ietilpstošo preču zīmju faktiskas izmantošanas. Jautājums par atcelšanas iespēju ir atšķirīgs no jautājuma par sērijveida preču zīmēm piešķirto plašāko aizsardzību — kas turklāt ir tāds jēdziens, kas nav atrodams attiecīgajā tiesiskajā regulējumā, bet gan rodas Pirmās instances tiesas veiktās interpretācijas rezultātā.

Vērtējums

95. Jautājums, uz kuru ir jāatbild šajā kontekstā, ir, vai Pirmās instances tiesa pareizi secināja, ka preču zīmju sērijas eksistenci kā tādu, kas iespējami palielina sajaukšanas iespēju starp to un preču zīmi, attiecībā uz kuru ir iesniegts reģistrācijas pieteikums un kura ietver saimē vai sērijā ietilpstošo preču zīmju kopēju elementu, var ņemt vērā tikai tad, ja saimē vai sērijā ietilpstošās preču zīmes tika faktiski izmantotas tirgū — kaut gan sajaukšanas iespēju ar atsevišķu preču zīmi, kura vēl nav tikusi izmantota tirgū, var izvērtēt abstrakti.

96. Kopienu tiesas vēl nav paplašināti pievērsušas uzmanību preču zīmju saimes pastāvēšanas jēdzienam vai nozīmei, izņemot pašreizējā lietā [68], bet šādas saimes ir labi pazīstamas preču zīmju juristiem visā pasaulē [69].

97. Kā tikai vienu piemēru var minēt Apvienoto Karalisti, kurā jau sen ir ticis konstatēts, ka iebildums, kurš tiek balstīts uz preču zīmju saimes vai sērijas pastāvēšanu, ir jāpamato ar šo preču zīmju izmantošanu, jo tiek pieņemts, ka tirgus dalībnieki un sabiedrība ir iepazinuši šādas sērijas kopējo vai raksturīgo elementu tādā veidā, ka tad, kad viņi sastopas ar citu preču zīmi, kam ir tāds pats raksturīgais elements, viņi uzreiz to asociē ar to preču zīmju sēriju, ar kuru viņi jau ir pazīstami. Kaut gan šī judikatūra ir radusies 1947. gadā, to šobrīd vēl joprojām piemēro 1994. gada likuma par preču zīmēm, ar kuru tiek ieviesta Preču zīmju direktīva, kontekstā [70].

68 — Pirmās instances tiesa šim jēdzienam un tā nozīmei ir pieskārusies 2005. gada 27. oktobra spriedumā lietā T-336/03 *Les Éditions Albert René*/ITSB — *Orange* ("MOBILIX") (Krājums, II-4667. lpp., 85. punkts) un 2006. gada 21. februāra spriedumā lietā T-214/04 *Royal County of Berkshire Polo Club*/ITSB — *Polo/Lauren* ("ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB") (Krājums, II-239. lpp., 44. punkts).

69 — Nav pārsteidzoši, ka lielā daļā nesenāko lietu ir bijusi iesaistīta *McDonald's Company*.

70 — *Beck, Koller* [1947] 64 RPC 76; nesenāku piemēru, kurā tiek citēta šī lieta, skat. 2003. gada 2. jūlija *United Kingdom Patent Office Decision O-190-03, Ease-e:finance*, it īpaši tā 53.–56. punkts, pieejams interneta vietnē http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. ITSB pieeja ir līdzīga, un tās Vadlīnijās par iebildumu procesu [71] *inter alia* noteikts:

"Lai sabiedrība pieņemtu preču zīmju saimi, ir nepieciešams, lai attiecīgo preču zīmju kopējam komponentam tā izmantošanas rezultātā būtu radusies atšķirtspēja, kas ir nepieciešama, lai sabiedrības acīs to varētu izmantot kā produktu līnijas galveno indikatoru.

Lai Birojs varētu atzīt, ka dažādās preču zīmes, uz kurām atsaucas iebildumu iesniedzējs, faktiski veido šādu preču zīmju saimi, šim iesniedzējam jāvar pierādīt ne tikai, ka viņš ir šo preču zīmju īpašnieks, bet arī, ka attiecīgā sabiedrības daļa atpazīst šo preču zīmju kopējo elementu kā tādu, kura izcelsme ir viens un tas pats uzņēmums. Šādu sabiedrības "atpazīšanu" var pierādīt, iesniedzot pierādījumus par preču zīmju saimes izmantošanu."

99. Protams, šādi tiesību avoti nevar būt saistoši Tiesai. Tomēr to loģika ir pārliecinoša un, pēc manām domām, tas ir jāņem vērā.

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. It īpaši skat. tā 2. daļas 2. nodaļas sadaļu D.1.9.2.

100. Nepastāv tādas tiesību normas, kas attiektos uz preču zīmju saimes reģistrāciju kā tādu — piemēram, reģistrējot visas preču zīmes, kuras ietver elementu "bridge", attiecībā uz precēm, kas ietilpst 18. un 25. klasē. Ir iespējams reģistrēt vienīgi atsevišķas preču zīmes, un aizsardzība tiek nodrošināta atsevišķām preču zīmēm — tomēr tikai uz pieciem gadiem, ja tās netiek faktiski izmantotas. Šī iemesla dēļ tad, kad tiek saņemts jauns preču zīmes reģistrācijas pieteikums, sajaukšanas iespēju ar agrāku preču zīmi, kura ir bijusi reģistrēta mazāk kā piecus gadus, bet vēl nav tikusi izmantota, var vērtēt abstrakti, uzdodot jautājumu — "kāda būtu vidusmēra patērētāja uztvere, ja viņš aplūkotu abas šīs preču zīmes?"

101. Situācija ir atšķirīga attiecībā uz preču zīmju sērijām, kurām ir kopējs "rokraksts". Šāda sērija netiek reģistrēta kā tāda un līdz ar to tai kā tādai nevar tikt nodrošināta aizsardzība. Tomēr ir iespējams, ka šādas preču zīmju sērijas, ja tā tiek izmantota pietiekami plaši, pastāvēšana var ietekmēt vidusmēra patērētāja uztveri tādā veidā, ka viņš varētu asociēt jebkuru preču zīmi, kurā ir ietverts preču zīmju sērijas kopējais elements, ar šo sēriju veidojošajām preču zīmēm (pieņemot, ka visas šīs preču zīmes attiecas uz līdzīgām precēm vai pakalpojumiem), un līdz ar to pieņemt, ka visiem dažādajiem attiecīgajiem produktiem ir ko-

pēja izcelsme. Pretstatā tam nevar sagaidīt, ka kāds patērētājs varētu noteikt kopējo elementu tādā preču zīmju sērijā, kura nekad nav tikusi izmantota tirgū, vai asociēt ar šo sēriju citu preču zīmi, kura ietver ar šo sēriju kopēju elementu.

102. Tādējādi sajaukšanas iespēju Regulas par preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē var novērtēt, ņemot vērā līdzīgu preču zīmju saimes pastāvēšanu, tomēr tikai tad, ja ir iespējams pierādīt, ka ir tikušas faktiski izmantotas pietiekami daudzas preču zīmes, lai vidusmēra patērētājs tās varētu uztvert kā tādas, kas veido preču zīmju sēriju.

103. Tādēļ es uzskatu, ka ir jānoraida piektais apelācijas pamats un līdz ar to arī visa apelācijas sūdzība kopumā.

Tiesāšanās izdevumi

104. Saskaņā ar Tiesas Reglamenta 122. pantu, ja apelācija nav pamatota, Tiesa lemj par tiesāšanās izdevumiem. Atbilstoši Reglamenta 69. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums nav labvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Atbilstoši Reglamenta 69. panta 4. punktam Tiesa var nolemt, ka persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati. Atbilstoši Reglamenta 118. pantam uz apelācijas tiesvedību *inter alia* attiecas 69. pants.

105. ITSB un *F.M.G. Textiles* ir prasījuši atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas instancē.

106. Tā kā es esmu nonākusi pie secinājuma, ka apelācijas sūdzība ir jānoraida, uzskatu, ka *Ponte Finanziaria* jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tai skaitā arī *F.M.G. Textiles* izdevumus, kuras Kopienu preču zīmes reģistrācijas pieteikums ir ticis aizkavēts un kuras rīcība tiesvedības laikā nekādā gadījumā nedod iemeslu rīkojumam, ka tai būtu jāsedz pašai savi tiesāšanās izdevumi.

107. Tomēr neparasts aspekts rodas no tā, ka *F.M.G. Textiles* ir lūgusi atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, "kas radušies šajā tiesvedībā, un izdevumus, kas radušies pirmajā instancē".

108. Pirmajā instancē ITSB un *Marine Enterprise Projects* (*F.M.G. Textiles* priekštece šajā tiesvedībā un persona, kas iestājusies lietā pirmajā instancē) prasīja atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Attiecīgie noteikumi Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 2. un 4. punktā ir identiski 69. panta 2. un 4. punktam Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentā. Pārsūdzētā sprieduma 132. punktā Pirmās instances tiesa norādīja: "Tā kā prasītājai spriedums ir nelabvēlīgs, tai jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar ITSB prasījumiem". Sprieduma rezolutīvās daļas otrajā punktā tā nosprieda, ka *Ponte Finanziaria* "atlīdzina tiesāšanās izdevumus". Personas, kas iestājusies lietā, tiesāšanās izdevumi nav minēti.

109. Līdz ar to nav skaidrs, vai pārsūdzētajā spriedumā *Ponte Finanziaria* tika piespriests atlīdzināt personas, kas iestājusies lietā, tiesāšanās izdevumus. Persona, kas iestājusies lietā, nav tieši minējusi šo jautājumu, bet tā prasa šai Tiesai piespriest atlīdzināt tās tiesāšanās izdevumus pirmajā instancē.

110. Ņemot vērā Pirmās instances tiesas spriedumu un manu viedokli par attiecībā uz to iesniegtās apelācijas sūdzības būtību, man šķiet, taisnīgi, ka *Ponte Finanziaria* būtu bijis jāpiespriež atlīdzināt personas, kas iestājusies lietā, tiesāšanās izdevumus pirmajā instancē.

111. Tomēr, ja visi apelācijas pamati (un visas pretprasības) tiek noraidītas, nešķiet, ka Eiropas Kopienu Tiesai ir kāda iespēja izdot rīkojumu par tiesāšanās izdevumiem pirmajā instancē. Patiesi, saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas Statūtu 58. panta otro daļu apelāciju nevar iesniegt tikai par izdevumu apjomu vai pusi, kurai jāsedz šie izdevumi. Turklāt Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi, ka pēc apelācijas sūdzības iesniegšanas tās jurisdikcijā neietilpst rīkojumi par pirmajā instancē radušos tiesāšanās izdevumu atlīdzību [72].

112. Šķiet, ka nepieciešamības gadījumā *F.M.G. Textiles* varētu Pirmās instances tiesai iesniegt pieteikumu interpretēt tās spriedumu atbilstoši šīs tiesas Reglamenta 129. pantam. Eiropas Kopienu Tiesā šādā veidā ir tikusi risināta samērā līdzīga situācija attiecībā uz spriedumu apelācijas kārtībā, kurā netika precīzi norādīts, ka atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi iekļāva arī personas, kas iestājusies lietā, tiesāšanās izdevumus [73]. Šāda pieteikuma iesniegšanai nav noteikts laika ierobežojums [74].

72 — 2005. gada 17. novembra rīkojums lietā C-3/03 P-DEP *Matratzen Concord*/ITSB (Krājumā nav publicēts).

73 — 1999. gada 19. janvāra spriedums lietā C-245/95 P-INT *NSK* u.c./Komisija (*Recueil*, I-1. lpp.).

74 — Skat. 1955. gada 28. jūnija spriedumu lietā 5/55 *Assider*/Augstā iestāde (*Recueil*, 263. lpp.)

Secinājumi

113. Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, es uzskatu, ka Tiesai būtu:

— jānoraida apelācijas sūdzība;

— jāpiespriež apelācijas sūdzības iesniedzējai atlīdzināt ITSB un *F.M.G. Textiles* tiesāšanās izdevumus apelācijas instancē.