

**APELĀCIJAS PADOME**

=====  
Pasta adrese: Adrese: Tālruni: Fakss:  
a/k 210, Rīga LV-1047 Citadeles iela 7 (70), Rīga 7 027 190, 7 027 140 371 9 348 982  
=====

Apelācijas lietas šifrs:  
ApP/96/ M-92-1777

**Lēmums**

Rīga

1996.gada 18. oktobrī

Apelācijas padome:

ApP sēdes priekšsēdētājs - J.Ancītis,  
ApP sēdes locekļi - I.Judinska, N.Vedernikovs,  
ApP sekretāre - S.Drozdovska,

1996.gada 11.oktobrī izskatīja apelācijas iesniegumu, kuru patentpilnvarotā N.Dolgicere 11.07.1996 iesniegusi pieteicēja - firmas "McDonald's Corporation" (ASV) vārdā pret LR Patentu valdes (LPV) 1996.gada 13.maija lēmumu par preču zīmes FILET-O-FISH

(pieteik. Nr. M-92-1777; pieteik. datums - 02.11.1992; pieteikta 29.klasē - pārtikas preces, kas pagatavotas no gaļas, zivīm, kā arī no putnu gaļas; konservēti un vārīti dārzeņi un augļi; olas, siers, piens, piena produkti; pikuli un deserta ēdieni; 30.klasē - sausiņi, maize, kūkas, konditorejas izstrādājumi; šokolāde, kafija, kafijas aizstājēji, tēja; sviestmaizes, sviestmaizes ar zivīm; sinepes, auzu pārslas; mērces, garšvielas, cukurs un konfektes)

reģistrācijas atteikumu.

Apelācijas iesniedzējs nepiekrīt LPV lēmuma atteikuma pamatojumiem un lūdz atcelt ekspertīzes lēmumu par preču zīmes reģistrācijas atteikumu.

ApP sēdē piedalījās pieteicēja pārstāve - patentpilnvarotā N.Dolgicere un LPV pārstāve - Preču zīmju un dizainparaugu nodaļas eksperte M.Egle, kas veikusi minētā pieteikuma ekspertīzi.

I. Izskatot apelācijas iesniegumu, Apelācijas Padome konstatēja:

1. LPV lēmums atteikt preču zīmes FILET-O-FISH reģistrāciju balstās uz slēdziena, ka pieteiktais apzīmējums ir aprakstošs attiecībā uz zivju izstrādājumiem (LPZ 2.panta pirmās daļas 5.punkts), bet nepatīess attiecībā uz pārējām pieteiktajām precēm, ja šīs preces nav pagatavotas no zivīm (LPZ 2.panta pirmās daļas 7.punkts).

1.1. Paskaidrojot šo viedokli, LPV lēmums analizē pieteikto apzīmējumu:

- apzīmējums 'filet', kas vācu un franču val. nozīmē 'fileja', '(zivs) gaļa bez kauliem (asakām)', ir saprotams patērētājiem un nepārprotami vedina domāt par fileju, jo "Latvijā ir tradicionāli lietot ēdieniem franču izcelsmes vārdus";

- apzīmējums 'fish' "angļu un vācu val. nozīmē 'zivs' un ... ir pazīstams Latvijas patērētājam tieši ar šo nozīmi";

- dažādo valodu vienlaicīgs lietojums šai preču zīmē nenovērš tās aprakstošo un maldinošo dabu, zīmes elementu kopums nerada (kā to minējis pieteicējs) plašu asociāciju spektru, bet gan tikai nosauc konkrētu izstrādājumu;

- šo secinājumu apstiprina šā paša pieteicēja figuratīvas zīmes agrāka reģistrācija (pārreģistrācija) LPV (pieteik. Nr. M-92-1780; reģ. Nr. M 12 149), kurā uz analoģu vārdisko daļu 'FILET-O-FISH' fiksēta disklamācija (izņēmuma tiesību izslēgums).

1.2. Mutvārdu paskaidrojumos LPV pārstāve norāda, ka pieteicēja atbildē uz ekspertīzes pieprasījumu, kā arī apelācijā minētie argumenti un iesniegtie papildmateriāli nepārliecina par pieteiktā apzīmējuma reģistrācijas iespēju, un uzsver sekojošo:

- arī apzīmējuma centrālais elements 'O' nevar tikt atzīts par tādu, kas piešķir apzīmējumam atšķirīguma pazīmes, jo tas faktiski ir tikai franču vārda 'au' (prievārds, latv. šai gadījumā - 'no') izrunas pieraksts;
- pieteikto apzīmējumu nevar skaidrot ar citām, mazāk zināmām apzīmējuma sastāvdaļu nozīmēm, jo pārtikas pircēji galvenokārt nav valodu speciālisti;
- apzīmējuma FILET-O-FISH izraisītās asociācijas ('zivju fileja') ir pārāk tiešas, nepastarpinātas, lai to varētu atzīt par fantāzijas ceļā radītu apzīmējumu, kas var veikt preču zīmes funkciju, t.i., atšķirt viena uzņēmuma preces no citu uzņēmumu precēm;
- apzīmējuma aprakstošo (maldinošo) raksturu kā atteikuma pamatojumu nav novērsis arī zīmes lietojums: šo zīmi nav pamata atzīt par ilgstoši lietotu un tāpēc pazīstamu Latvijas patērētājiem.

2. Apelācijas iesniedzējs un tā pārstāve apelācijas iesniegumā un atbildēs uz jautājumiem sēdes gaitā pamato savu nepiekrīšanu LPV lēmuma pamatojumiem šādi:

2.1. Uz pieteikto apzīmējumu FILET-O-FISH nevar, pēc nosaukuma 'zivju fileja' parauga, attiecināt uzskatu, ka tas ir noteiktiem izstrādājumu veidiem aprakstošs, jo:

- latviešu valodā nav vārdu 'fish' un 'filet';
- pieteiktais apzīmējums neatkārto ne angļu ('fish fillet'), ne franču ('filet de poisson') atbilstošos nosaukumus, kurus lieto attiecībā uz zivju fileju;
- pieteiktais apzīmējums tieši nenosauc arī nevienu citu no 29. vai 30.klases precēm pieteiktajā sarakstā, kā arī neapraksta to kvalitāti;
- nebūtu korekti tieši tulkot pieteikto apzīmējumu (kopumā) latviski, tas nav pieļaujams;
- reģistrācijai pieteiktās zīmes elementi savstarpēji saistīti ar defisēm, kas veido savdabīgu, no parasta vārdu salikuma vizuāli atšķirīgu struktūru.

2.2. Firmas "McDonald's Corp." izstrādājumu nomenklatūrā nav preces 'zivju fileja'; zivju fileju tikai izmanto īpašas kompozīcijas kārtainu sendviču izgatavošanai, kuri bez tam satur baltmaizi, sieru un īpašu mērci.

2.3. Tādējādi, pēc apelācijas iesniedzēja domām, ekspertīzes argumentus var tikai uzskatīt par pamatu atzinumam, ka preču zīme FILET-O-FISH sniedz netiešu informāciju par piedāvātajiem izstrādājumiem, ka tai ir netieši informatīvs raksturs. Saskaņā ar šo viedokli, teikto pastiprina vēl citas pieteiktā apzīmējuma pazīmes:

- apzīmējuma 'kārtainā' struktūra (trīs elementi, kas saistīti ar defisēm), kas atgādina angļu valodā tradicionālās vārdkopas 'five o'clock', 'man o'war' u.tml.;
- apzīmējuma 'filet' (ar vienu 'l') īstā nozīme angļu valodā ir 'mežģīnes, tīkla darbs' - īpašs rokdarbu veids, kas atgādina, ka firmas izstrādājumi ir 'roku darbs' - individuāls, ne konveijera darinājums;
- centrālais elements 'O' izraisa asociācijas ar firmai raksturīgo izstrādājumu noapaļoto formu;
- apzīmējumam 'fish' bez pazīstamākās nozīmes ('zivs') ir arī citas nozīmes, tai skaitā amerikāņu slengā - 'dolārs', kas izraisa papildus asociācijas.

2.4. Preču zīme FILET-O-FISH, pēc pārstāvja domām, tiek lietota ne tikai attiecībā uz minētajiem kārtainajiem sendvičiem, bet arī attiecībā uz citām pieteikumā iekļautajām precēm, piemēram, uz ceptiem kartupeļiem ('fri'), ko parasti firmas restorānos pasniedz kopā ar sendviču. Lietai pievienota "McDonald's Corp." Deklarācija attiecībā uz izskatāmo pieteikumu, kurā minēts, ka šī preču zīme, sakarā ar 29. un 30.klases preču nozīmīgo tirdzniecības apjomu un laiku (preču zīme pirmoreiz reģistrēta 1973.g.), kā arī reklāmas un veicināšanas darbību, ir vispārzināma Latvijā un daudzās citās valstīs.

2.5. Uz to, ka arī citās valstīs minēto apzīmējumu neuzskata par aprakstošu, netieši norāda fakts, ka preču zīme FILET-O-FISH ir reģistrēta daudzās valstīs (lietai pievienotas ASV, Austrālijas, Francijas, Japānas, Spānijas, Somijas un citu valstu reģistrācijas apliecību kopijas).

2.6. LPV jau agrāk ir reģistrējusi līdzīgu vārdisku preču zīmi ФИЛЕ-О-ФИШ (kirilicas burtiem, Nr. M 12 148) uz tām pašām un radniecīgām precēm 29.klasē, neraugoties uz to, ka Latvijas patērētāji krievu alfabētu zina daudz labāk nekā angļu vai franču valodas. Apelācijas iesniedzējs uzskata, ka no likuma noteikumu viedokļa pieteiktā zīme ir šai zīmei ekvivalenta.

3. Atbildot uz jautājumiem, apelācijas iesniedzēja pārstāve uzskata, ka, sakarā ar faktisko ar šo zīmi marķētās produkcijas raksturu, viņas pārstāvētās firmas interesēm pretrunā nebūtu arī ierobežot reģistrācijai pieteikto preču sarakstu analogi agrākajai līdzīgas preču zīmes reģistrācijai (Nr. M 12 149) - uz pārtikas produktiem, kas pagatavoti no zivīm u.tml.

## II. Apelācijas iesnieguma izskatīšanas rezultātā Apelācijas padome nāca pie šādiem slēdzieniem:

1. LPV lēmuma slēdziens, ka apzīmējums FILET-O-FISH ir (tieši) aprakstošs, nav pārliecinošs, jo tas gan balstās uz apzīmējuma sastāvdaļu 'filet' un 'fish' nozīmju analīzi, bet nepietiekami novērtē savienojuma FILET-O-FISH uztveri kopumā. Var piekrist apelācijā minētajiem argumentiem, ka izskatāmā apzīmējuma savdabīgā struktūra un tā elementu saistījums ar defisēm būtiski ietekmē apzīmējuma uztveri, salīdzinot to, piemēram, ar vārdkopām 'fish fillet' vai 'filet de poisson'.

ApP arī uzskata, ka, apsverot minētā apzīmējuma reģistrācijas iespēju, var ņemt vērā apelācijas iesniedzēja paskaidrojumus par zīmes plašo izmantošanu ārzemēs, kā arī faktu, ka zīme reģistrēta dažādās valstīs, kur pamatvalodas ir angļu, franču, vācu, spāņu, čehu, serbu-horvātu, japāņu, ungāru, somu u.c., tātad arī vārdiskās zīmes uztvere var būt dažāda. Tādējādi ApP atzīst, ka LPV lēmuma atsaukšanās uz LPZ 2.panta pirmās daļas 5.punktu (saskaņā ar kuru neregistrē "apzīmējumus, kurus lieto noteiktu preču identificēšanai, aprakstīšanai vai nosaukšanai..." u.tml.) nav pamatota.

ApP tai pat laikā nepievienojas pieteicēja viedoklim, ka kirilicas burtiem agrāk reģistrētā preču zīme ФИЛЕ-О-ФИШ (Nr. M 12 148) no reģistrējamības viedokļa būtu pilnīgi ekvivalenta zīmei FILET-O-FISH, jo šāds apgalvojums neņem vērā kiriliskās rakstības lomu zīmes izpildījumā, kas nepieļauj zīmes kopuma nepastarpinātu uztveri krievu valodā vai tās tulkojumu ar citu valodu palīdzību un tādējādi piešķir apzīmējumam papildus atšķirīgumu.

2. Vienlaikus ApP piekrīt, ka, kaut arī pieteiktajā apzīmējumā izmantotie elementi nav burtiski tulkojami kā 'zivju fileja', zīmes asociatīvā jēga ir viegli uztverama Latvijas patērētājiem arī ar vājām svešvalodu zināšanām un apzīmējuma izraisītās asociācijas ir nepārprotamas; zīmes netieši informatīvo raksturu nenoliedz arī pieteicējs.

Tādējādi LPV lēmuma slēdziens par preču zīmes FILET-O-FISH nepatieso raksturu (attiecībā uz daļu no pieteiktā preču saraksta) un lēmuma atsaukšanās uz LPZ 2.panta pirmās daļas 7.punktu atzīstami par pamatotiem. ApP piekrīt, ka šī apzīmējuma lietošana attiecībā uz precēm, kurām nav saistības ar zivīm vai zivju produktiem, var maldināt patērētājus.

Šajā jautājumā ApP piekrīt arī viedoklim, ka pieteikto apzīmējumu nevar skaidrot ar citām, Latvijas patērētājiem mazāk pazīstamām apzīmējuma sastāvdaļu nozīmēm ('rokdarbs', 'dolārs'), kā arī viedoklim, ka apzīmējuma potenciāli maldinošo raksturu nav novērsis šīs zīmes lietojums, jo, kā izriet no apelācijas iesniedzēja paskaidrojumiem, zīme lietota vienā restorānā Rīgas centrā tikai aptuveni divu gadu periodā, pie tam tikai saistībā ar īpašiem zivju kulinārijas izstrādājumiem. Zīmes lietošanu attiecībā uz citām pieteiktajām precēm, kā arī firmas "McDonald's Corp." Deklarācijā minēto zīmes vispārzināmību Latvijā neapstiprina lietai pievienotie materiāli.

3. Apsverot visus izskatāmās apelācijas lietas apstākļus kopumā, ApP nāk pie slēdziena, ka pieteiktā zīme var tikt reģistrēta ar noteiktiem ierobežojumiem tās preču sarakstā, tas ir, tikai uz precēm, kas pieder zivju produktiem vai kuras izmanto kopā ar zivju produktiem.

III. Ņemot vērā šā lēmuma I un II daļā minētos argumentus un secinājumus, un vadoties no Likuma par preču zīmēm 2.panta pirmās daļas 7.punkta noteikumiem, Apelācijas padome nolemj:

1. atcelt Patentu valdes lēmumu par apzīmējuma FILET-O-FISH reģistrācijas atteikumu;
2. atzīt pieteikto apzīmējumu FILET-O-FISH par reģistrējamu attiecībā uz ierobežotu preču sarakstu pieteiktajās preču klasēs, proti:
  - 29.klasē - "ēdieni, kas pagatavoti tikai vai pamatā no zivīm un zivju produktiem; zivju sendviči un iepriekš sagatavoti (apstrādāti) zivju produkti ar dārzeņu un/vai citām piedevām";
  - 30.klasē - "sviestmaizes ar zivīm, zivju sendviči; mērces un garšvielas zivju ēdieniem" (nepieciešamības gadījumā preču saraksta termini un klasifikācija precizējami pieteicēja un LPV turpmākajā savstarpējā sadarbībā);
3. Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu nodaļai un Dokumentācijas un Valsts reģistru nodaļai, pamatojoties uz šo lēmumu, Likuma par preču zīmēm noteiktajā kārtībā izdarīt nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar preču zīmes FILET-O-FISH reģistrāciju, Valsts preču zīmju reģistrā, kā arī citā LPV dokumentācijā .

ApP lēmumu var pārsūdzēt Rīgas Apgabaltiesā LPZ 11. panta ceturtajā daļā noteiktajā laikā.

ApP sēdes priekšsēdētājs

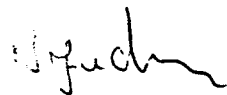


J.Ancītis

ApP sēdes locekļi:



I.Judinska



N.Vedernikovs