

33

LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDE
* * *
APELĀCIJAS PADOME

=====

Pasta adrese:	Adrese:	Tālruni:	Fakss:
a/k 824, Rīga LV-1010	Citadeles iela 7 (70), Rīga	7 027 190, 7 027 140	371 9 348 982

=====

Apelācijas lietas šifrs:
ApP/98/ WO 661 532
ApP/98/ WO 662 397

Lēmums

Rīga

1998. gada 24. aprīlī

Apelācijas padome:

ApP sēdes priekšsēdētājs - J. Ancītis,
ApP sēdes locekļi - S. Drozdovska, K. Krūmiņš,
ApP sekretāre - I. Liepa,

1998. gada 27. martā izskatīja apelācijas iesniegumus, kurus patentpilnvarotā A. Fortūna saskaņā ar Likuma par preču zīmēm (LPZ) 7. panta ceturto daļu 05.01.1998 iesniegusi preču zīmes īpašnieka - firmas PREFEL S.A. (Luksemburģa) vārdā pret LR Patentu valdes (LPV) 1997. gada 1. oktobra lēmumiem par starptautiski reģistrēto preču zīmju

PRADA MILANO (fig.)

(reģ. Nr. WO 661 532; reģ. datums - 19.04.1996; prioritāte no zīmes bāzes reģistrācijas Beniluksa valstīs - 14.11.1995, 581.653; WIPO paziņojuma par reģistrāciju datums - 07.11.1996; preču zīme reģistrēta attiecībā uz 3., 5., 9., 14., 18., 24. un 25. klases precēm) un

PRADA MILANO 1913 (fig.)

(reģ. Nr. WO 662 397; reģ. datums - 19.04.1996; prioritāte no zīmes bāzes reģistrācijas Beniluksa valstīs - 14.11.1995, 581.651; WIPO paziņojuma par reģistrāciju datums - 21.11.1996; preču zīme reģistrēta attiecībā uz 3., 5., 9., 14., 18., 24. un 25. klases precēm)

attiecinājumu uz Latviju atteikumu, kas ar LPV 05.03.1997 lēmumiem paziņoti par galīgiem.

Apelācijas iesniedzējs nepiekrīt LPV pamatojumiem, lūdz atcelt ekspertīzes lēmumus un atzīt preču zīmes **PRADA MILANO** (fig.) starptautisko reģistrāciju Nr. WO 661 532 un **PRADA MILANO 1913** (fig.) starptautisko reģistrāciju Nr. WO 662 397 par spēkā esošām Latvijas Republikā.

ApP priekšsēdētājs 1998. gada 8. janvārī, izskatot šos apelācijas iesniegumus, konstatējis, ka tie iesniegti, formāli pārkāpjot LPZ 7. panta ceturto daļu noteikumus, kas nosaka apelācijas iesniegšanas termiņu - 2 mēnešus no reģistrācijas atteikuma saņemšanas dienas, un pieprasījis pierādījumus par attiecīgo LPV lēmumu saņemšanas laiku. Patentpilnvarotā A. Fortūna savā 12.01.1998 atbildē uz šo pieprasījumu paskaidro, ka apelācijas iesniegtas, nepārkāpjot LPV atteikuma lēmumos norādīto termiņu - 3 mēnešus no atteikuma saņemšanas dienas. ApP sēdes sākumā pārliecinājās, ka, saskaņā ar Starptautiskā biroja 23.10.1997 dokumentu (*Accusé de réception*), abi LPV atteikuma lēmumi saņemti Starptautiskajā birojā 06.10.1997, bet 08.10.1997 tie nosūtīti zīmju īpašniekam un zīmju izcelsmes valsts preču zīmju iestādei, tātad apelāciju iesniegšana 05.01.1998, neatkarīgi no likumā noteiktā termiņa, nepārkāpj 3 mēnešu termiņu, kas norādīts LPV lēmumos, un tāpēc var uzskatīt, ka apelācijas iesniegtas laikus.

ApP sēdē piedalījās zīmju īpašnieka pārstāve - patentpilnvarotā A. Fortūna un LPV pārstāve - Preču zīmju un dizainparaugu nodaļas starptautisko preču zīmju sektora galvenā eksperte L. Rinka, kas veikusi minēto preču zīmju ekspertīzi.

Ņemot vērā, ka apelāciju priekšmeti, LPV lēmumu motivējumi un apelācijas iesniegumu argumenti ir identiski vai līdzīgi, ApP, balstoties uz ApP Noteikumu 14.(1) punktu, apvienojusi abu apelācijas iesniegumu izskatīšanu.

I. Izskatot apelācijas iesniegumus, Apelācijas Padome **konstatēja**:

1. Preču zīme **PRADA MILANO** (fig.) (reģ. Nr. WO 661 532) reģistrēta kā figuratīva zīme. Zīmes kopējo siluetu veido elipses formā izkārtots pavediens (vai dekoratīva aukla, trese) ar mezglveida rotājumiem četrās vietās un nelielu, ģerbonim līdzīgu rotājumu augšdaļā. Elipses iekšpusē lieliem burtiem uzraksts 'PRADA', bet zem tā, mazākiem - 'MILANO'.

2. Preču zīme **PRADA MILANO 1913** (fig.) (reģ. Nr. WO 662 397) arī reģistrēta kā figuratīva zīme. Tā veidota kā trīsstūra veida etiķete ar noapaļotiem stūriem. Trīsstūra iekšējais laukums, neskaitot šauru joslu gar malām un apļa formas laukumus stūros, ir melns. Uz tumšā fona, uz vertikālās simetrijas ass, viens zem otra, izvietoti balti elementi: 1) gar augšējo, garāko trīsstūra malu - uzraksts lieliem burtiem "PRADA"; 2) uzraksts sīkiem burtiem 'MILANO'; 3) lentes motīvs ar tekstu 'DAL' un '1913'; 4) ģerbonim līdzīgs zīmējums.

Burtu forma un ģerboņveida motīvs abās zīmēs ir līdzīgi.

3. Izskatāmās preču zīmes reģistrētas uz 40 valstīm, ieskaitot Latviju. Reģistrācijas abos gadījumos izdarītas attiecībā uz identiskiem 3., 5., 9., 14., 18., 24. un 25. klases preču sarakstiem.

4. LPV atteikuma lēmumi, ar kuriem atteikta aizsardzība Latvijā preču zīmēm Nr. WO 661 532 un WO 662 397, atsaucas uz LPZ 2. panta pirmās daļas 7. punkta noteikumiem un balstās uz slēdziena, ka pieteikto apzīmējumu sastāvdaļa 'MILANO' ir ģeogrāfisks nosaukums (pilsēta Itālijā), kas var izraisīt sabiedrības maldinājumu par pieteikto preču izcelsmi.

5. Sēdes gaitā LPV pārstāve tuvāk paskaidro atteikuma lēmumu motivējumu:

5.1. 'MILANO' ir Itālijas pilsētas Milānas nosaukuma itāliskās rakstības precīzs, tiešs atveidojums;

5.2. neraugoties uz rakstības 'MILANO' atšķirību no šā nosaukuma latviskās rakstības ('MILĀNA'), šis nosaukums Latvijas patērētājiem ir atpazīstams un labi zināms, jo tā ir otrā lielākā Itālijas pilsēta (1,7 milj. iedz.), liels rūpniecības centrs;

5.3. ņemot vērā to, ka patērētāji pazīst Itāliju kā parfimērijas un kosmētikas preču, juvelierizstrādājumu un modes preču ražotāju zemi, Latvijas patērētājiem šis nosaukums var saistīties ar reģistrācijā ietvertu preču un pakalpojumu izcelsmi;

5.4. ziņas par firmu 'PRADA' ir atrodamas izziņu literatūrā un pat INTERNET tīklā; tās dibinātājs Mario Prada sācis savu darbību šā gadsimta sākumā Milānā ar ādas izstrādājumu un citu preču tirdzniecību, bet pēdējos gadu desmitos šī firma kļuvusi diezgan plaši pazīstama pasaulē kā samērā ekskluzīva itāļu modes preču firma ar savu raksturīgu stilu;

5.5. ņemot vērā visu iepriekšminēto, patērētāji, gan tie, kas minēto firmu zina, gan arī tie, kas ar to līdz šim nav saskārušies, pilnīgi pamatoti saistīs izskatāmās zīmes ar Itāliju un ietvertu apzīmējumu 'MILANO' uztvers kā tiešu norādi uz preču izcelsmes vietu;

5.6. apelācijas iesniegumos minētie pieteicēja puses argumenti nepārliecina par to, ka patērētāji varētu neuztvert apzīmējumu 'MILANO' šādā nozīmē.

6. Zīmju īpašnieka pārstāve savos 05.01.1998 apelācijas iesniegumos, sēdes gaitā iesniegtajos materiālos un paskaidrojumos pamato savu nepiekrīšanu LPV lēmumu pamatojumiem šādi:

6.1. ekspertīzes slēdziens, kas saistīts ar atsauci uz LPZ 2. panta pirmās daļas 7. punktu, ir izrauts no konteksta un kļūdaini motivēts, pieņemot, ka izskatāmo kombinēto zīmju kopiespāids patērētāju uztverē asociējas tikai un vienīgi ar vārdisko apzīmējumu 'MILANO', un līdz ar to kvalificējot visu figuratīvo zīmi kā ģeogrāfisku apzīmējumu;

6.2. ekspertīze nav ņēmusi vērā apstākli, ka zīmju vārdisko elementu īpašais salikums 'PRADA MILANO' patērētāju uztverē pirmkārt asociējas ar starptautiskajā tirgū labi pazīstamās, 1913. gadā dibinātās firmas "PRADA MILANO" preču ekskluzīvā stila reputāciju;

6.3. firma 'PRADA' ir arī Latvijas patērētājiem zināmā mērā pazīstama, ir zināmas 'PRADA' somas, kas pieder klasiskām modes precēm; par to liecina arī, piemēram, publikācija Latvijas patērētājiem pieejamā žurnālā 'Домовой';

6.4. zīmju īpašnieks iesniedz kopiju no 1994. gada 25. novembrī noslēgtās vienošanās, saskaņā ar kuru Milānas firma PRADA S.p.A. nodod Luksemburgas firmai PREFEL S.A. savu 'biznesa līniju (*Line of Business*) un savas preču zīmes; tas, pēc īpašnieka uzskata, pilnībā attaisno apzīmējuma 'PRADA MILANO' lietojumu no Luksemburgas firmas puses un novērš sabiedrības maldinājumu, it sevišķi ņemot vērā to, ka jaunajam īpašniekam pāriet arī 'biznesa līnija', kurā, kā redzams no vienošanās, ietilpst lielāks skaits izstrādāto apģērbu, somu un apavu modeļu un to projektu, kā arī attiecīgā datortehnika un programmatūra.

7. Ņemot vērā iepriekšminēto, zīmju īpašnieks lūdz atcelt LPV atteikuma lēmumus un atzīt preču zīmju WO 661 532 un WO 662 397 spēkā esamību Latvijā.

8. Atbildot uz jautājumiem ApP sēdes gaitā, pārstāve izsaka viedokli, ka īpašnieku nevar apmierināt preču sarakstu ierobežošana uz Itālijas izcelsmes precēm, jo šo reģistrāciju tagadējais īpašnieks var paredzēt preces ražot Luksemburgā vai citur.

II. Apelācijas iesniegumu izskatīšanas rezultātā Apelācijas padome nāca pie šādiem slēdzieniem:

1. Ņemot vērā lietas materiālus, LPV lēmuma atsaukšanās uz LPZ 2. panta pirmās daļas 7. punkta noteikumiem principā atzīstama par pareizu. ApP piekrit, ka, sakarā ar vispāratzīto priekšstatu par Itāliju kā parfimērijas un kosmētikas preču, juvelierizstrādājumu un citu modes preču izcelsmes zemi, tai skaitā slavenu kā augstas kvalitātes ādas izstrādājumu ražotāju, ievērojama daļa Latvijas patērētāju varētu saistīt pieteikto preču izcelsmi ar Milānu un Itāliju, un tikt maldināti, ja šīm precēm tādas saistības nav.

2. ApP uzskata par lietai neatbilstošiem apelācijas iesniegumos minētos vērtējumus, ka ekspertīzes slēdziens ir izrauts no konteksta un kļūdaini motivēts, jo tas kvalificē pieteiktos kombinētos apzīmējumus par ģeogrāfiskiem apzīmējumiem kopumā.

No LPV atteikuma lēmumu teksta nepārprotami izriet, ka izskatāmo preču zīmju atsevišķa sastāvdaļa, proti, apzīmējums 'MILANO' ir ģeogrāfisks nosaukums, kas var maldināt sabiedrību. Pie tam lietai mazāk būtiski ir, ka izskatāmajās zīmēs ir arī citi elementi, jo šie citi elementi neietekmē vārda 'MILANO' uztveri. Ir neapšaubāmi, ka Latvijas patērētāju vairākums zina Itālijas pilsētu Milānu kā ievērojamu, ekonomiski nozīmīgu centru un atpazīst tās nosaukumu arī itāliskā rakstībā - 'MILANO'. Uzraksta 'MILANO' novietojums tūlīt zem zīmes dominējošā vārdiskā elementa 'PRADA' - paskaidrojoša teksta veidā, vedina domāt, ka ar to apzīmēta firmas atrašanās vieta. Ņemot vērā arī, ka zīmju sarakstā iekļauto dažādo, galvenokārt ar modi saistīto preču izvēlē patērētāji pievērš lielu uzmanību preču ražošanas vietai, izcelsmes valstij, var noteikti atzīt, ka apzīmējums 'MILANO' pareizi kvalificēts kā ģeogrāfisks nosaukums, un ka tam minētajās zīmēs neapšaubāmi piemīt ģeogrāfiska rakstura norādes īpašības.

3. Vienlaikus ApP atzīmē, ka LPV atteikuma lēmumi ir neprecīzi. ApP uzskata, ka, izskatot šāda rakstura apzīmējumu reģistrācijas iespēju, pieteiktās zīmes ir jānovērtē ne tikai pēc to atbilstības

LPZ 2. panta pirmās daļas 7. punkta noteikumiem attiecībā uz zīmju nepatiesumu vai maldinošo raksturu, bet arī pēc LPZ 2. panta otrās daļas noteikumiem par ģeogrāfisko nosaukumu un ģeogrāfiska rakstura norāžu iekļaušanu zīmēs. Šai sakarā ApP arī atzīst, ka minētos LPZ 2. panta otrās daļas noteikumus tā vairs šīs lietas izskatīšanā nevar ņemt vērā, jo Madrides nolīguma par zīmju starptautisko reģistrāciju 5. panta otrā daļa paredz visu aizsardzības atteikuma pamatojumu uzrādīšanu viena gada laikā (kopš Starptautiskā biroja paziņojuma par zīmes reģistrāciju, šai gadījumā ne vēlāk par 1997. gada 7. novembri vai, attiecīgi, 21. novembri).

4. ApP neapstrīd, ka zināmai daļai Latvijas patērētāju var būt izveidojies priekšstats par ekskluzīvu modes preču firmu, kas izmanto apzīmējumu 'PRADA' vai 'PRADA MILANO'. Tomēr, novērtējot lietas materiālus, ApP nevar konstatēt tādu šīs firmas pazīstamības pakāpi Latvijā, kas ļautu piekrist apelāciju iesniedzēja veidoklim, ka Latvijas patērētāji saistīs izskatāmās preču zīmes tikai ar slavenas firmas "preču ekskluzīvā stila reputāciju" un neasociēs zīmēs ietilpstošo elementu 'MILANO' ar preču izcelsmes vietu, vai ka patērētāji to uztvers, piemēram, tikai kā firmas dibināšanas vietu. Lietā tam nav attiecīgu pierādījumu.

5. Novērtējot apelāciju iesniedzēja materiālus un paskaidrojumus par Itālijas firmas PRADA preču zīmju nodošanu Luksemburgas firmai PREFEL, ApP uzskata, ka šāda rakstura saistība starp minētajām firmām tomēr nenovērš iespējamo patērētāju maldinājumu. Iesniegtais kontrakts tikai parāda ceļu, kādā Luksemburgas firma ieguva savā īpašumā noteiktu daudzumu Itālijas firmas preču, izstrādņu un preču zīmju; pie tam no tā var konstatēt, ka Itālijas firma nav pārgājusi Luksemburgas firmas īpašumā pilnībā, bet pat saglabājusi tiesības izmantot tās pašas vai līdzīgas preču zīmes. Var pieņemt, ka pie šādiem nosacījumiem patērētājiem nav garantiju, ka jaunais zīmju īpašnieks noteikti lietos šīs preču zīmes tikai attiecībā uz produkciju, kam, tāpat kā agrākajā periodā, ir tāda vai cita saistība ar Itāliju, - Itālijā ražotām vai, vismaz, Itālijā projektētām (Itālijas dizaineru radītām vai atlasītām) modes precēm.

Šai sakarā ApP arī pievērš uzmanību faktam, ka preču zīmju starptautiskās reģistrācijas datu bāzē ROMARIN attiecīgajās preču klasēs starp 14 reģistrācijām, kas satur vārdu 'PRADA' un pieder firmai PREFEL S.A., tikai trijās, ieskaitot šai lietā izskatāmās reģistrācijas, ir vienlaikus iekļauts arī vārds 'MILANO'. Pārējās 'PRADA' saimes preču zīmēs nav ģeogrāfiska rakstura norāžu, tātad šādas zīmes var izmantot ar jebkuras ģeogrāfiskās izcelsmes precēm bez riska maldināt patērētājus.

6. Apsverot visus izskatāmās apelācijas lietas apstākļus kopumā, ApP nāk pie slēdziena, ka izskatāmās preču zīmes var tikt atzītas par spēkā esošām Latvijā tikai attiecībā uz tādām to preču saraksta precēm, kam ir Itālijas izcelsme.

7. Par šāda slēdziena pamatotību netieši liecina arī starptautiskās reģistrācijas datu bāzes ROMARIN dati: izskatāmajām reģistrācijām Nr. WO 661 532 un WO 662 397 aizsardzība jau pilnībā atteikta vai ierobežota aptuveni 20 valstīs.

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

1. grozīt Patentu valdes lēmumus par starptautiski reģistrēto preču zīmju **PRADA MILANO** (fig.) (reģ. Nr. WO 661 532) un **PRADA MILANO 1913** (fig.) (reģ. Nr. WO 662 397) attiecinājuma uz Latviju pilnīgu atteikumu, atzīstot tās par spēkā esošām Latvijas Republikā attiecībā uz preču sarakstā 3., 5., 9., 14., 18., 24. un 25. klasē iekļautajām precēm, bet ar šādu ierobežojumu: 'visas minētās preces - Itālijas izcelsmes';

2. Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu nodaļai un Dokumentācijas un Valsts reģistru nodaļai, pamatojoties uz šo lēmumu, Likumā par preču zīmēm un Madrides nolīguma un Madrides protokola kopējos Regulējošos noteikumos paredzētajā kārtībā izdarīt Valsts preču zīmju reģistrā, kā arī citā LPV dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar preču zīmju **PRADA**

MILANO (fig.) (reģ. Nr. WO 661 532) un **PRADA MILANO 1913** (fig.) (reģ. Nr. WO 662 397) teritoriālo attiecinājumu uz Latviju atteikumu uz preču sarakstā iekļautajām precēm, kuru izcelsme nav no Itālijas.

ApP lēmumu var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā LPZ 11. panta ceturtajā daļā noteiktajā laikā un kārtībā.

Šis lēmums, ja tas nav pārsūdzēts LPZ noteiktajā laikā, saskaņā ar Latvijas Civilprocesa kodeksa 209. pantu un ApP Noteikumu 61. punkta 2. apakšpunktu stājas spēkā no dienas, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai.

ApP sēdes priekšsēdētājs



J. Ancītis

ApP sēdes locekļi:



S. Drozdovska



K. Krūmiņš