

LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDE

* * *

APELĀCIJAS PADOME

Pasta adrese: a/k 824, Rīga LV-1010	Adrese: Citadeles iela 7 (70), Rīga	Tālruni: 7 027 190, 7 027 140	Fakss: 371 7 027 208
--	--	----------------------------------	-------------------------

Iebilduma lietas šifrs:
ApP/98/ M 37 012-le

Lēmums

Rīga

1998. gada 6. martā

Apelācijas padome:

ApP sēdes priekšsēdētājs - J. Ancītis,
ApP sēdes locekļi - S. Drozdovska un N. Vederņikovs,
ApP sekretāre - I. Liepa,

1998. gada 13. februārī izskatīja iebilduma iesniegumu, kuru patentpilnvarotais Ā. Fogels, balstoties uz LR Likuma par preču zīmēm (LPZ) 10. panta pirmo daļu, 1997. gada 10. jūlijā iesniedzis firmas SCANIA CV AKTIEBOLAG (Zviedrija) vārdā pret preču zīmes **Auto Skan** (fig.)

(preču zīmes īpašnieks - SIA AUTO SKAN (Latvija), pieteik. Nr. M-94-2505; pieteik. dat. 24.11.1994; reģ. Nr. M 37 012; reģ./publ. dat. - 20.04.1997; 35. un 37. kl. pakalpojumi)

reģistrāciju LR Patentu valdē (LPV).

Iebilduma iesnieguma motivējums: preču zīme **Auto Skan** (fig.) (reģ. Nr. M 37 012) ir sajaucami līdzīga ar uz radniecīgām precēm agrāk (27.08.1992) pieteikto un pārreģistrācijas kārtībā reģistrēto firmas SAAB-SCANIA AB, bet vēlāk, saskaņā ar tiesību pāreju, firmas SCANIA CV AKTIEBOLAG (Zviedrija) preču zīmi **SCANIA** (reģ. Nr. M 10 062; pārreģ. dok. SU 35 907, 13.10.1967); turklāt zīmei **Auto Skan** (fig.) (reģ. Nr. M 37 012) ir maldinošs raksturs; tādējādi tiek pārkāpts LPZ 2. panta pirmās daļas 1., 7., 9. un 13. punkts.

Iebilduma iesnieguma kopija saskaņā ar LPZ 10. panta otrās daļas noteikumiem 10.07.1997 tika nosūtīta apstrīdētās preču zīmes īpašnieka pārstāvei - patentpilnvarotajai V. Sergejevai. Preču zīmes īpašnieka pārstāvja atbilde saņemta 26.01.1998, saskaņā ar V. Sergejevas pārpilnvarojumu to iesniedzis preču zīmju aģents A. Zvirgzds. Atbildē paziņots, ka SIA AUTO SKAN "piekrīt, ka apstrīdētās preču zīmes reģistrācija var tikt dzēsta abās reģistrācijas klasēs 35, 37".

ApP sēdē piedalījās iebilduma iesniedzēja puses - firmas SCANIA CV AKTIEBOLAG (Zviedrija) pārstāvis, patentpilnvarotais Ā. Fogels. Saskaņā ar ApP Noteikumu 48. punkta 3. apakšpunktu ApP lietu izskatīja apstrīdētās zīmes īpašnieka puses prombūtnē.

Pirms iebilduma izskatīšanas ApP izskatīja jautājumu, vai sakarā ar zīmes īpašnieka iesniegto atbildi iebilduma lieta izbeidzama, vai arī tā jāizskata pēc būtības. Ņemot vērā, ka no atbildes skaidri neizriet, ka īpašnieks iebildumu pilnībā atzinis, un vadoties no ApP Noteikumu 50. punkta, ApP nolēma iebildumu izskatīt pēc būtības.

I. Izskatot iebilduma lietā esošos dokumentus un materiālus un noklausoties iebilduma iesniedzēja puses pārstāvja paskaidrojumus, Apelācijas Padome **konstatēja:**

1. Apstrīdētā zīme **Auto Skan** (fig.) (reģ. Nr. M 37 012) pieteikta reģistrācijai 24.11.1994 (pieteik. Nr. M-94-2505) un reģistrēta LPV 20.04.1997 attiecībā uz 35. klases pakalpojumiem 'reklāmas pasākumi, kas saistīti ar preču noieta palielināšanu; palīdzības sniegšana komercdarījumu vadīšanā' un 37. klases pakalpojumiem 'automobiļu remonts un tehniskā apkope'.

Zīme pieteikta un reģistrēta kā kombinēta (figuratīva) preču zīme: divas tievas horizontālas svītras ietver uzrakstu 'Auto Skan', kas izpildīts treknēm burtiem, bet zem tā nelieliem, gaišiem burtiem izpildīts uzraksts 'SCANIA OFICIĀLAIS PĀRSTĀVIS'. Zīme reģistrēta tumši zilā krāsā uz balta fona.

2. Pretstatītā preču zīme **SCANIA** (reģ. Nr. M 10 062) pieteikta 27.08.1992 (pieteik. Nr. M-92-914) un reģistrēta LPV 19.07.1993 pārreģistrācijas kārtībā, kuru nosaka LR Ministru Padomes 28.02.1992 lēmums Nr. 72 "Par izgudrojumu, rūpniecisko paraugu un preču zīmju aizsardzības pagaidu kārtību Latvijas Republikā", balstoties uz šīs zīmes reģistrāciju bij. PSRS (pārreģ. dok. SU 35 907, 13.10.1067). Zīme reģistrēta attiecībā uz 7. klases precēm 'mašīnas, dzinēji un to daļas' un 12. klases precēm 'automobiļi, transporta līdzekļu motori un dzinēji un to daļas'. Šī zīme reģistrēta kā vārdiska zīme.

Saskaņā ar 09.07.1997 ierakstu Valsts reģistrā, zīmes sākotnējā īpašniece - firma SAAB-SCANIA AB (Zviedrija) - zīmi nodevusi firmai SCANIA CV AKTIEBOLAG (Zviedrija).

3. Iebilduma iesniedzēja pārstāvis motivē savu iebildumu šādi:

3.1. Zviedrijas firmai pieder preču zīme **SCANIA**, kas pieteikta 27.08.1992 un reģistrēta ar Nr. M 10 062 pārreģistrācijas kārtībā, tātad pamatojoties uz prioritāti no 1967. gada; šī zīme reģistrēta uz precēm 7. un 12. klasē;

3.2. apstrīdētā zīme **Auto Skan** (fig.) pieteikta daudz vēlāk (1994. gadā);

3.3. kaut arī apstrīdētā zīme pieteikta un reģistrēta uz 35. un 37. klases pakalpojumiem, nevis tieši uz apstrīdētās zīmes precēm (automobiļiem), patērētājs noteikti iedomāsies, ka automobiļu remonta pakalpojumi ir saistīti ar pašu automobiļu ražotāju, firmu SCANIA; tādējādi patērētājs tiek maldināts;

3.4. apstrīdētās pakalpojumu zīmes otrā vārdiskā daļa 'SCANIA OFICIĀLAIS PĀRSTĀVIS' ir aprakstoša un tai nav atšķirīguma, tomēr zīme reģistrēta bez disklamācijas;

3.5. Zviedrijas firma nav devusi atļauju vai savu piekrišanu Latvijas SIA pieteikt šeit preču zīmi **Auto Skan**, un šai zīmei pievienot apzīmējumu 'SCANIA OFICIĀLAIS PĀRSTĀVIS'; starp Zviedrijas firmu un Latvijas firmu noslēgts līgums, ka Latvijas firma pārstāvēs firmu SCANIA lietās, kas saistītas ar automobiļu pārdošanu un līzingu Latvijā; šal līgumā īpaši norādīts (13. paragrāfā), ka Latvijas firma piekrīt neizmantojot vārdu 'SCANIA' savā nosaukumā, preču zīmē un adresē bez Zviedrijas firmas rakstiskas atļaujas (iebilduma iesniedzējs demonstrē kopiju no līguma lappuses); tātad Latvijas firma izskatāmo zīmi pieteikusi pretrunā ar firmu vienošanos;

3.6. lai gan salīdzināmās zīmes nav paredzētas identisku vai līdzīgu preču marķēšanai, bet tomēr tādu preču vai pakalpojumu marķēšanai, kas ir cieši saistīti savā starpā, ir radīta situācija, kad patērētājs tiks maldināts un radīsies iespaids, ka viena un tā pati Zviedrijas firma ne tikai ražo un pārdod Latvijā automobiļus, bet arī remontē un apkopj tos saviem spēkiem; rodas neskaidrība, kas īsti slēpjas aiz zīmes īpašnieka;

3.7. ņemot vērā apskatīto zīmju līdzību, kā arī apstrīdētās zīmes maldinošo raksturu un pamatojoties uz Latvijas likuma par preču zīmēm 2. panta pirmās daļas 1., 7., 9. un 13. punktu, iebilduma iesniedzējs lūdz dzēst preču zīmes **Auto Skan** (fig.) reģistrāciju Nr. M 37 012.

4. Pārstāvis paskaidro, ka Zviedrijas firmas un SIA AUTO SKAN sarunu rezultātā Latvijas firma bija ar mieru dzēst savu zīmi; iebilduma iesniedzējs uzskata, ka zīmes īpašnieka neskaidri formulētā atbilde tā arī jāsaprot, - kā lūgums dzēst apstrīdēto zīmi.

5. Atbildot uz jautājumiem ApP sēdes gaitā, iebilduma iesniedzēja pārstāvis arī paskaidro:

5.1. Zviedrijas firma nenoliedz, ka SIA AUTO SKAN ir tās distributors, un tai nav nodoma pārtraukt sadarbību ar Latvijas firmu, ja SIA AUTO SKAN ievēros zviedru puses prasības un dzēsīs šo zīmi;

5.2. firma SCANIA un tās produkcija ir diezgan populāra Latvijā, lai gan varētu diskutēt, kā to pierādīt;

5.3. 'Auto Skan' un 'SCANIA' ir sajaucami apzīmējumi, lai gan var iebilst, ka vārdam 'skan' latviešu valodā ir noteikta nozīme;

5.4. domājams, ka šai lietā ir arī negodīgas konkurences pazīmes, jo Latvijas firma neievēro līguma noteikumus;

5.5. apzīmējums 'Auto Skan' arī maldina, jo tas liek domāt, ka šī firma nodarbojas tikai ar SCANIA automobiļiem, bet tā nav;

5.6. līgumā nebija paredzēts, ka Latvijas firma veiks automobiļu remontu SCANIA vārdā, - arī tas ir maldinājums.

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

1. Salīdzinot apstrīdēto preču zīmi ar pretstatīto, ApP neuzskata par pārliecinošiem iebilduma iesniedzēja argumentus par šo zīmju līdzību un sajaukšanas iespēju. ApP atzīst, ka apstrīdētās zīmes dominējošais apzīmējums 'Auto Skan' tieši nesasaucas ar apzīmējumu 'SCANIA', kaut gan nav noliedzama zināma fonētiska atbilstība. Jāņem vērā, ka Latvijas patērētāji apzīmējumu 'Auto Skan' var uztvert gan tā tiešajā nozīmē (saistībā ar vārda *skanēt* tiešo jēgu - radīt skaņu, būt uztveramam ar dzirdi), gan asociatīvi - kā apzīmējumu automobiļiem no Skandināvijas, kas ir pazīstams autorūpniecības reģions un ar kuru patērētāju uztverē bez SCANIA var saistīties arī citas automobiļu markas, piemēram, VOLVO, SAAB.

ApP šai sakarā arī atzīmē, ka ar automobiļiem, to remontu un apkopi saistīto pakalpojumu relatīvi augsto izmaksu dēļ patērētāju attieksme parasti nav pavirša, un pakalpojumu sniedzēja izvēle notiek rūpīgi. Patērētājiem tuvāk iepazīstoties ar apstrīdēto zīmi, tajā ietvertais paskaidrojošais papildinājums 'SCANIA OFICIĀLAIS PĀRSTĀVIS' pilnībā novērš salīdzināmo zīmju sajaukšanas iespēju, jo tas tieši un nepārprotami paskaidro, ka pakalpojumu sniedzējs nav SCANIA, bet persona, kas ir SCANIA sadarbības partneris.

Tādējādi ApP iebilduma iesniedzēja atsaukšanos uz LPZ 2. panta pirmās daļas 13. punktu neatzīst par pamatotu.

2. Ņemot vērā iepriekšminēto slēdzienu un arī faktu, ka iebilduma iesniedzēja puse nenoliedz sadarbību ar apstrīdētās zīmes īpašnieku automobiļu pārdošanas un lizinga jomā, ApP nevar piekrist iebilduma argumentiem, kas saistīti ar apstrīdētās zīmes maldinošo raksturu. ApP neuzskata, ka šī zīme vai kāda tās daļa ir nepatiesa vai maldinoša, piemēram, attiecībā uz pakalpojumu izcelsmi, kvalitāti vai citādā ziņā. ApP šai sakarā pieņem, ka patērētājiem var nebūt zināmi abu firmu līguma konkrētie noteikumi, tai skaitā attiecībā uz zīmes reģistrācijā minēto pakalpojumu sarakstu, kā arī apzīmējumu 'distributors' un 'oficiālais pārstāvis' iespējamās atšķirības. Iebilduma iesniedzēja uzskats, ka izskatāmajā zīmē ietvertā informācija neatspoguļo līguma noteikumus, nav atzīstams par pietiekamu pamatu, lai zīmi kopumā uzskatītu par

nepatiesu vai patērētājus maldinošu, un piemērotu tās dzēšanai LPZ 2. panta pirmās daļas 7. punkta noteikumus.

3. ApP neņem vērā iebilduma iesniedzēja atsaukšanos uz LPZ 2. panta pirmās daļas 9. punktu, jo, lai gan ApP pieņem, ka firma SCANIA un produkcijas nosaukums SCANIA automobiļu jomā patērētājiem var būt pazīstami, lietas materiāli nesatur pierādījumus par to vispārzināmību Latvijā.

4. Novērtējot iebilduma iesniedzēja atsaukšanos uz LPZ 2. panta pirmās daļas 1. punktu un ņemot vērā sēdes gaitā sniegtos pārstāvja paskaidrojumus šajā jautājumā, ApP piekrīt viedoklim, ka apzīmējums 'SCANIA OFICIĀLAIS PĀRSTĀVIS' uzskatāms par paskaidrojoša, aprakstoša rakstura apzīmējumu, kam trūkst atšķirīguma. Neapšaubāmi, ka firmām, arī firmai SCANIA, var būt vairāki "oficiālie pārstāvji", tātad šāds apzīmējums nav monopolizējams vienam īpašniekam un nav aizsargājams.

Šai sakarā ApP atzīst, ka iespējamās šaubas par tiesību apjomu var novērst, saskaņā ar LPZ 3. panta piektās daļas noteikumiem izslēdzot minēto apzīmējumu no aizsardzības ar īpašu norādījumu (disklamāciju).

III. Ņemot vērā šā lēmuma I un II daļā minētos paskaidrojumus, apsvērumus un slēdzienus, Apelācijas padome, vadoties no Likuma par preču zīmēm 2. panta pirmās daļas 1. punkta un 3. panta piektās daļas noteikumiem, **nolemj**:

1. daļēji apmierināt firmas SCANIA CV AKTIEBOLAG pārstāvja iebilduma iesniegumu pret preču zīmes **Auto Skan** (fig.) reģistrāciju (reģ. Nr. M 37 012) LR Patentu valdē, šis reģistrācijas datus ietverot disklamāciju (izslēgumu no aizsardzības) šādā formulējumā: 'apzīmējums 'SCANIA OFICIĀLAIS PĀRSTĀVIS', atsevišķi ņemot, netiek aizsargāts';

2. Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu nodaļai un Dokumentācijas un Valsts reģistru nodaļai, pamatojoties uz šo lēmumu, Likumā par preču zīmēm noteiktajā kārtībā izdarīt Valsts preču zīmju reģistrā, kā arī citā LPV dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar preču zīmes **Auto Skan** (fig.) reģistrāciju Nr. M 37 012 ar disklamāciju.

ApP lēmumu preču zīmes īpašnieks var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā LPZ 11. panta ceturtajā daļā noteiktajā laikā. Šis lēmums, ja tas nav pārsūdzēts LPZ noteiktajā laikā, saskaņā ar ApP Noteikumu 61. punkta 2. apakšpunktu stājas spēkā no dienas, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai.

Tas, ka iebildums nav apmierināts pilnībā, saskaņā ar LPZ 10. panta ceturtās daļas noteikumu izpratni neliedz iebilduma iesniedzējam apstrīdēt preču zīmes **Auto Skan** (fig.) (reģ. Nr. M 37 012) reģistrāciju vispārējā kārtībā.

ApP sēdes priekšsēdētājs

J. Ancītis

ApP sēdes locekļi

S. Drozdovska

N. Vederņikovs