



Latvijas Republikas Patentu valde

RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA APĒLĀCIJAS PADOME

Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010, tālr. 67099600, 67099637, fakss 67099650, e-pasts valde@lrpv.gov.lv, www.lrpv.gov.lv

Iebilduma lietas šifrs:
RIAP/2018/M 72 415-Ie
(OP-2018-18)

LĒMUMS

Rīgā

2018. gada 23. novembrī

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome (turpmāk – Apelācijas padome) šādā lietas izskatīšanas sastāvā:
priekšsēdētājs – J. Bērzs,
locekļi – D. Liberte, I. Plūme-Popova,

rakstveida procesā izskatīja iebildumu, kuru, pamatojoties uz likuma “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (turpmāk – LPZ) 18. panta pirmo daļu un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma (turpmāk – RIIPL) 60. panta noteikumiem, 2018. gada 8. martā Dānijas uzņēmējiesabiedrības BERTONI AF 1972 A/S (cits nosaukums – BERTONI A/S; turpmāk – iebilduma iesniedzējs) vārdā iesniegusi patentpilnvarniece A. Fortūna pret preču zīmes

BERTONE

(preču zīmes īpašnieks – uzņēmējiesabiedrība GRIGORIUS HOLDINGS, SIA (Latvija); pieteik. Nr. M-17-1065; pieteik. dat. 17.10.2017; reģ. Nr. M 72 415; reģ. (publ.) dat. 20.02.2018; 3., 24., 25. klases preces un 35. klases pakalpojumi)

reģistrāciju Latvijā.

Iebilduma motivējumi:

- sakarā ar apstrīdētās preču zīmes **BERTONE** (reģ. Nr. M 72 415) identiskumu Eiropas Savienības preču zīmei (turpmāk – ES preču zīme) **BERTONE** (Nr. EUTM 015332844), kā arī līdzību ES preču zīmei **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981) un starptautiski reģistrētai, arī attiecībā uz Latviju, preču zīmei **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422) un attiecīgo preču un pakalpojumu identiskumu un līdzību pastāv iespēja, ka patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas (LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punkts);

- apstrīdētās zīmes reģistrācijas pieteikums ir iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku (LPZ 6. panta otrā daļa).

Iebilduma iesnieguma kopija saskaņā ar RIIPL 68. panta pirmās daļas noteikumiem 13.03.2018 tika nosūtīta apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāvim U. Rožkalnam, norādot atbildes iesniegšanas termiņu un kārtību. Atbilde uz iebildumu nav saņemta.

20.07.2018 iebilduma lietas pusēm paziņots, ka iebilduma lietas izskatīšana pēc būtības tiks pabeigta 26.10.2018.

Aprakstošā daļa

1. Iebilduma lietā apstrīdētā preču zīme **BERTONE** (Nr. M 72 415) reģistrēta kā vārdiska zīme attiecībā uz šādām precēm un pakalpojumiem:

- 3. kl.: *“parfīmērijas izstrādājumi; ēteriskās eļļas; kosmētiskie līdzekļi, ne medicīniskiem nolūkiem; dekoratīvās kosmētikas līdzekļi; acu grims, acu kontūrzīmuļi; lūpu krāsas; matu losjoni, ne medicīniskiem nolūkiem; ziepes, ne medicīniskiem nolūkiem”*;

- 24. kl.: *“tekstilizstrādājumi un tekstilizstrādājumu aizstājēji; gultas pārklāji; galda pārklāji”*;

- 25. kl.: *“apģērbi, apavi, galvassegas; peldkostīmi; sporta apģērbi; brīvā laika apģērbi”*;

- 35. kl.: *“konsultācijas un informācijas sniegšana par precēm un to izvēli tirdzniecības veicināšanai; izstāžu organizēšana reklāmas vai komercnolūkiem; preču reklamēšana komercnolūkiem; publicitātes un preču noieta veicināšanas pakalpojumi; nodrošināšana ar informāciju uzņēmējdarbības veikšanai un komercnolūkiem; konsultācijas biznesa jomā; konsultācijas uzņēmējdarbības organizācijas un vadības jomā; reklāma; starpniecība preču pirkšanas un pārdošanas līgumu slēgšanā; tirgus izpēte un mārketinga pētījumi; datubāzu pārvaldīšana; biroja darbi; konsultācijas uzņēmējdarbības riska pārvaldības jomā; nodarbinātības aģentūru pakalpojumi; personāla atlases pakalpojumi; personālvadības pakalpojumi īstermiņa darbinieku nodrošināšanai”*.

2. Iebilduma lietā pretstatītas šādas iebilduma iesniedzēja preču zīmes:

2.1. vārdiska ES preču zīme **BERTONE** (Nr. EUTM 015332844; pieteik. dat. 13.04.2016; reģ. dat. 22.09.2016; publ. dat. 26.09.2016), kas reģistrēta attiecībā uz 14., 18. klases precēm un citu starpā šādām 25. klases precēm: *“apģērbi, apavi, galvassegas, peldbikses, vingrošanas apģērbi, riteņbraucēju apģērbi, sporta krekli (formas)”*;

2.2. vārdiska ES preču zīme **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981; pieteik. dat. 26.01.2010; reģ. dat. 28.06.2012; publ. dat. 03.07.2012), kas reģistrēta citu starpā šādām 25. klases precēm: *“apģērbi, apavi, galvassegas”* un 35. klases pakalpojumiem *“mazumtirdzniecības pakalpojumi saistībā ar apģērbiem, apaviem un galvassegām”*;

2.3. starptautiski reģistrēta, arī attiecībā uz Latviju, vārdiska preču zīme **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422; reģ. dat. 24.08.2006; konvencijas prioritātes dati no zīmes pieteikuma Dānijā – 16.03.2006, VA 2006 01260; paziņojuma par starptautisko reģistrāciju publ. dat. biļetenā “Gazette OMPI des marques internationales” 07.12.2006), kas reģistrēta attiecībā uz 9., 14., 18., 24., un 25. klases precēm un 35. klases pakalpojumiem, to starpā 24. klases precēm *“tekstilizstrādājumi un tekstilpreces, kas nav ietvertas citās klasēs, gultas un galda pārklāji”*, 25. klases precēm *“apģērbi, apavi, galvassegas”* un 35. klases pakalpojumiem *“reklāma; darījumu vadīšana; uzņēmumu pārvaldīšana; biroja darbi”*.

3. Iebilduma iesniedzēja puse iebilduma iesniegumu pamato šādi:

3.1. apstrīdētās zīmes **BERTONE** (Nr. M 72 415) pieteikuma datums ir 17.10.2017. Pretstatītās zīmes **BERTONE** (Nr. EUTM 015332844) pieteikuma datums 13.04.2016, pretstatītās zīmes **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981) pieteikuma datums ir 26.01.2010 un pretstatītās zīmes **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422) konvencijprioritātes datums ir 16.03.2006. Tātad pretstatītās zīmes ir agrākas zīmes LPZ 7. panta otrās daļas izpratnē;

3.2. apstrīdētās zīmes 24. klases preces *“tekstilizstrādājumi un tekstilizstrādājumu aizstājēji; gultas pārklāji; galda pārklāji”* un 25. klases preces *“apģērbi, apavi, galvassegas; peldkostīmi; sporta apģērbi; brīvā laika apģērbi”* ir identiskas un līdzīgas pretstatīto zīmju 24. un 25. klases precēm;

3.3. apstrīdētās zīmes 35. klases pakalpojumi *“konsultācijas un informācijas sniegšana par precēm un to izvēli tirdzniecības veicināšanai; izstāžu organizēšana reklāmas vai komercnolūkiem; preču reklamēšana komercnolūkiem; publicitātes un preču noieta veicināšanas pakalpojumi; nodrošināšana ar informāciju uzņēmējdarbības veikšanai un komercnolūkiem; konsultācijas biznesa jomā; konsultācijas uzņēmējdarbības organizācijas un vadības jomā; reklāma; starpniecība preču pirkšanas un pārdošanas līgumu slēgšanā; tirgus izpēte un mārketinga pētījumi; datubāzu pārvaldīšana; biroja darbi; konsultācijas uzņēmējdarbības riska pārvaldības jomā; nodarbinātības aģentūru pakalpojumi; personāla atlases*

pakalpojumi; personālvadības pakalpojumi īstermiņa darbinieku nodrošināšanai” ir identiski un līdzīgi pretstatītās preču zīmes **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422) 35. klases pakalpojumiem “*reklāma; darījumu vadīšana; uzņēmumu pārvaldīšana; biroja darbi*” un pretstatītās preču zīmes **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981) 35. klases pakalpojumiem “*mazumtirdzniecības pakalpojumi saistībā ar apģērbiem, apaviem un galvassegām*”;

3.4. iebilduma iesniedzējs – Dānijas uzņēmējsabiedrība BERTONI AF 1972 A/S ir nodibināta 1972. gadā. Tā ražo un piedāvā pārdošanai, tai skaitā sava zīmola veikalos, dažādu veidu apģērbus, apavus un galvassegas, un aksesuārus, kas marķēti ar pasaulē pazīstamu zīmolu **BERTONI**. Šī informācija ir pieejama iebilduma iesniedzēja mājaslapā <http://bertoni.com>;

3.5. apstrīdētā zīme **BERTONE** (Nr. M 72 415) ir fonētiski un vizuāli identiska pretstatītajai zīmei **BERTONE** (Nr. EUTM 015332844).

Apstrīdētā zīme ir līdzīga pretstatītajām zīmēm **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981) un **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422), jo salīdzināmie vārdiskie apzīmējumi “BERTONE” un “BERTONI” sastāv no identiskā secībā esošiem burtiem, skaņām, izņemot šo vārdu beidzamos burtus.

Salīdzināmajām zīmēm ir identisks burtu skaits, identisks zilbju skaits un patskaņu sadalījums zilbēs (BER-TO-NE un BER-TO-NI), kas nosaka identisku ritmu.

Salīdzināmās zīmes **BERTONE** un **BERTONI** ir vizuāli un fonētiski ļoti līdzīgas – tās satur septiņus burtus, no kuriem seši ir identiski, tāpēc viena burta atšķirība vārdu beigās patērētājiem var būt grūti pamanāma, un tādējādi pastāv šo zīmju sajaukšanas iespēja;

3.6. Eiropas Savienības tiesu praksē norādīts, ka sajaukšanas iespējas visaptverošs novērtējums ietver savstarpēju sakarību starp faktoriem, kas uz lietu attiecas, un it īpaši starp zīmju līdzību un attiecīgo preču vai pakalpojumu līdzību. Tas nozīmē, ka preču vai pakalpojumu zemāka līdzības pakāpe var tikt kompensēta ar zīmju līdzības augstāku pakāpi un otrādi (Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST; agrāk Eiropas Kopienų tiesa) sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwin-Mayer Inc* [1998] 17. punkts). Šajā gadījumā salīdzināmo zīmju identiskums un augstā līdzības pakāpe kompensē salīdzināmo zīmju preču un pakalpojumu zemāku līdzības pakāpi;

3.7. salīdzinot preču zīmes, jāņem vērā, ka patērētāji bieži salīdzina nevis blakus esošas zīmes, bet gan vēlāko zīmi ar vairāk vai mazāk atmiņā palikušu priekšstatu par agrāku zīmi, un šādos gadījumos dominē pirmais priekšstats, nevis rūpīgs salīdzinājums (EST sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-251/95 *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997] 23. punkts un EST sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* [1999] 25. un 26. punkts);

3.8. ņemot vērā, ka apstrīdētā zīme **BERTONE** (Nr. M 72 415) ir identiska pretstatītajai zīmei **BERTONE** (Nr. EUTM 015332844) un ar viena burta atšķirību vārdu beigās fonētiski un vizuāli gandrīz identiska pretstatītajām zīmēm **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981) un **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422), kā arī to, ka salīdzināmās zīmes ir reģistrētas identiskām un līdzīgām precēm un pakalpojumiem, var secināt, ka pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas;

3.9. Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojums “Par tiesu praksi strīdos par tiesībām uz preču zīmi” (2007/2008) nosaka vairāku apstākļu kopumu, kas aptverošā vērtējumā liecina par preču zīmes pieteicēja negodprātīgu nolūku:

- preču zīmes pieteicējs zināja vai tam vajadzēja zināt, ka attiecīgā preču zīme šai pašā vai citā valstī pieder citai personai vai ka citai personai acīmredzami ir pamatotākas tiesības uz šādas zīmes pieteikšanu, reģistrāciju un attiecīgi iegūto izņēmuma tiesību izmantošanu savas komercdarbības nodrošināšanai un veicināšanai;

- preču zīmes pieteicējam nebija nodoma, pat nākotnē, uzsākt attiecīgās preču zīmes izmantošanu, un tas nav nekādi gatavojies to darīt, bet reģistrācijas pieteikums ticis izdarīts ar galveno mērķi – vai nu ar izņēmuma tiesību palīdzību radīt šķēršļus citas personas darbībām ar attiecīgo zīmi vai tai sajaucami līdzīgu zīmi, vai arī reģistrēt, lai piedāvātu to citai personai pirkt vai par attiecīgu atlīdzību saņemt zīmes izmantošanas tiesību licenci;

- attiecīgais preču zīmes pieteikums nav vienīgais šīs personas ar līdzīgu mērķi veiktais pieteikums, bet tāda rīcība attiecīgajai personai atkārtojas, ir raksturīga;

3.10. izskatot jautājumu par preču zīmes pieteicēja negodprātības konstatēšanu, Eiropas Savienības Tiesa ir norādījusi, ka attiecīgie apstākļi jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā visus uz lietu attiecināmos faktorus, tostarp šādus: – zīmes pieteicējs zināja, vai tam bija jāzina, ka trešā persona attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm izmanto identisku vai līdzīgu apzīmējumu; – preču zīmes pieteikuma iesniedzēja nodoms bija liegt trešajai personai turpināt izmantot šādu apzīmējumu; – juridiskās aizsardzības apjoms, kāds ir trešās personas apzīmējumam un apzīmējumam, kuram reģistrācija tiek lūgta (EST spriedums prejudiciālā nolēmuma lietā C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH* [2009]);

3.11. apstrīdētās zīmes pieteicējs nevarēja nezināt par attiecīgajā nozarē labi zināma uzņēmuma nosaukuma un preču zīmes **BERTONE** pastāvēšanu un apzinājās, ka citam tirgus dalībniekam pastāv acīmredzami pamatotākas tiesības uz šī vai tam līdzīga apzīmējuma izmantošanu. Turklāt no Apelācijas padomes lēmuma RIAP/2017/M 70 140-Ie izriet, ka apstrīdētās zīmes īpašnieks zināja par iebilduma iesniedzēja agrākajām tiesībām uz preču zīmēm **BENTONI** un par attiecīgo zīmju sajaukamo līdzību (*Apelācijas padomes piezīme: iebilduma iesniedzējs, visticamāk, ir vēlējies norādīt uz agrākajām tiesībām saistībā ar preču zīmēm BERTONI, jo preču zīme BENTONI bija apstrīdētā zīme iebilduma lietā RIAP/2017/M 70 140-Ie, kuras reģistrācija ar iepriekšminēto Apelācijas padomes lēmumu tika atzīta par spēkā neesošu Latvijā*).

Motīvu daļa

1. Iebildums ir iesniegts saskaņā ar LPZ un RIPL noteikto kārtību. Tādējādi nav šķēršļu, lai iebildumu izskatītu pēc būtības.

2. LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka preču zīmes reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja sakarā ar šīs preču zīmes identiskumu vai līdzību citas personas agrākai preču zīmei un attiecīgo preču vai pakalpojumu identiskumu vai līdzību pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji minētās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas.

Tātad, lai piemērotu minētā panta noteikumus, jākonstatē, ka:

- pretstatītās zīmes ir agrākas preču zīmes LPZ 7. panta otrās daļas izpratnē;
- salīdzināmās zīmes ir identiskas vai līdzīgas;
- preces un pakalpojumi, kuriem reģistrēta apstrīdētā zīme, ir identiski vai līdzīgi precēm un pakalpojumiem, kuriem reģistrētas pretstatītās zīmes;
- sakarā ar preču zīmju identiskumu vai līdzību un attiecīgo preču un pakalpojumu identiskumu vai līdzību pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji salīdzināmās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas.

3. Pretstatītās zīmes **BERTONE** (Nr. EUTM 015332844) pieteikuma datums 13.04.2016, pretstatītās zīmes **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981) pieteikuma datums ir 26.01.2010 un pretstatītās zīmes **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422) konvencijas prioritātes datums ir 16.03.2006. Apstrīdētās zīmes **BERTONE** (Nr. M 72 415) pieteikuma datums ir 17.10.2017. Tādējādi var konstatēt, ka pretstatītās zīmes ir agrākas preču zīmes LPZ 7. panta otrās daļas izpratnē.

4. Novērtējot salīdzināmo zīmju reģistrāciju preču un pakalpojumu sarakstus, Apelācijas padomes apsvērumi ir šādi:

4.1. visas strīdā iesaistītās zīmes ir reģistrētas identiskām 25. klases precēm “*apģērbi, apavi, galvassegas*”.

Pārējās apstrīdētās zīmes 25. klases preces “*peldkostīmi*”, “*sporta apģērbi*” un “*brīvā laika apģērbi*” arī ir uzskatāmas par identiskām pretstatīto zīmju 25. klases precēm “*apģērbi*”, jo tie ir detalizētāk nosaukti pretstatīto zīmju minēto preču veidi. Preču vai pakalpojumu identiskums ir konstatējams arī tad, ja apstrīdētās preču zīmes preces vai pakalpojumi jēdzieniski ietilpst agrākās zīmes precēs vai pakalpojumos, kas nosaukti plašāk, vispārīgāk, tātad gadījumā, kad agrākās zīmes preču un pakalpojumu saraksts jēdzieniski pārklāj vēlākā apzīmējuma preces vai pakalpojumus.

Turklāt visas apstrīdētās zīmes 25. klases preces ir uzskatāmas par līdzīgām pretstatītās zīmes

BERTONI (Nr. EUTM 008833981) 35. klases pakalpojumiem “*mazumtirdzniecības pakalpojumi saistībā ar apģērbiem, apaviem un galvassegām*”, kas savā būtībā ir minēto apstrīdētās zīmes preču tirdzniecība un tādējādi veido gan saikni ar šīm precēm, gan asociāciju par savstarpējas saistības iespēju patērētāju uztverē;

4.2. apstrīdētās zīmes 24. klases preces “*tekstilzstrādājumi un tekstilizstrādājumu aizstājēji; gultas pārklāji; galda pārklāji*” ir uzskatāmas par identiskām pretstatītās zīmes **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422) 24. klases precēm: “*tekstilzstrādājumi un tekstilpreces, kas nav ietvertas citās klasēs, gultas un galda pārklāji*”;

4.3. apstrīdētās zīmes 35. klases pakalpojumi “*konsultācijas un informācijas sniegšana par precēm un to izvēli tirdzniecības veicināšanai; izstāžu organizēšana reklāmas vai komercnolūkiem; preču reklamēšana komercnolūkiem; publicitātes un preču noieta veicināšanas pakalpojumi*” un “*starpniecība preču pirkšanas un pārdošanas līgumu slēgšanā; tirgus izpēte un mārketinga pētījumi*” uzskatāmi par līdzīgiem un saistītiem ar pretstatītās zīmes **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981) 35. klases pakalpojumiem “*mazumtirdzniecības pakalpojumi saistībā ar apģērbiem, apaviem un galvassegām*”. Kopumā visi šie pakalpojumi attiecas uz dažādu preču tirdzniecību, tirdzniecības veidiem un tirdzniecību veicinošiem pakalpojumiem, tātad to nolūks ir viens un tas pats.

Apstrīdētā zīme un pretstatītā zīme **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422) ir reģistrētas identiskiem 35. klases pakalpojumiem “*reklāma; biroja darbi*”.

Savukārt tādi apstrīdētās zīmes 35. klases pakalpojumi kā “*nodrošināšana ar informāciju uzņēmējdarbības veikšanai un komercnolūkiem; konsultācijas biznesa jomā; konsultācijas uzņēmējdarbības organizācijas un vadības jomā; datubāzu pārvaldīšana; konsultācijas uzņēmējdarbības riska pārvaldības jomā; nodarbinātības aģentūru pakalpojumi; personāla atlases pakalpojumi; personālvadības pakalpojumi īstermiņa darbinieku nodrošināšanai*” ir atzīstami par līdzīgiem pretstatītās zīmes **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422) 35. klases pakalpojumiem “*darījumu vadīšana; uzņēmumu pārvaldīšana; biroja darbi*”. Visus šos pakalpojumus vieno tas, ka tie ir atbalsta, pārvaldības un biroju administratīvie pakalpojumi uzņēmējdarbībai;

4.4. tādējādi var konstatēt, ka apstrīdētās zīmes reģistrācijā ietvertās 24. un 25. klases preces un 35. klases pakalpojumi ir identiski un līdzīgi pretstatīto zīmju 24. un 25. klases precēm un 35. klases pakalpojumiem;

4.5. Apelācijas padomes ieskatā nav konstatējams apstrīdētās zīmes 3. klases preču identiskums vai līdzība ar pretstatīto zīmju reģistrācijās ietvertajām 24. un 25. klases precēm vai 35. klases pakalpojumiem. Tie attiecas uz atšķirīgām komercdarbības un ražošanas nozarēm. Arī pats iebilduma iesniedzējs iebilduma iesniegumā LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punkta preču un pakalpojumu salīdzinājuma kontekstā uz šādas līdzības pastāvēšanu vai iespējamību nav norādījis.

5. Salīdzinot preču zīmes, jāizdara to vispārējs vizuālās, fonētiskās un konceptuālās (semantiskās) līdzības novērtējums, pie kam šim novērtējumam jābalstās uz zīmju kopiespaيدا, tai pat laikā paturot prātā to atšķirtspējīgās un dominējošās komponentes. Preču zīmes ir jāsalīdzina kopumā, ņemot vērā, ka patērētāja uztverē dominē pirmais iespaids, turklāt būtiskas ir nevis detalizētā salīdzinājumā konstatējamās atšķirības, bet gan zīmju kopīgie elementi, kas izraisa savstarpējas asociācijas, kuras var ietekmēt patērētāju uztveri un izvēli (EST sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-251/95 *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997] 23. punkts un EST sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* [1999] 25. punkts).

6. Apstrīdētā zīme **BERTONE** (Nr. M 72 415) ir identiska pretstatītajai zīmei **BERTONE** (Nr. EUTM 015332844) gan vizuāli, gan fonētiski. Daļai patērētāju apzīmējums “BERTONE” var asociēties ar kādu personvārdu, piemēram, uzvārdu itāliešu valodā. Iespējams, ka daļai patērētāju varētu būt zināms Itālijas automašīnu ražošanas uzņēmums Gruppo Bertone, kura nosaukums ir cēlies no uzņēmuma dibinātāja *Giovanni Bertone* uzvārda, bet minētais uzņēmums nav šīs iebilduma lietas dalībnieks un automašīnu ražošana vai tirdzniecība nav ietverta šajā strīdā iesaistīto zīmju preču un pakalpojumu sarakstos.

7. Attiecībā uz apstrīdētās zīmes **BERTONE** (Nr. M 72 415) līdzību pretstatītajām zīmēm **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981) un **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422) Apelācijas padome uzskata, ka salīdzināmo zīmju vārdiskie elementi “BERTONE” apstrīdētajā zīmē un “BERTONI” pretstatītajās zīmēs

ir fonētiski un vizuāli līdzīgi, jo vārdiskajiem elementiem ir vienāds garums un tajos atšķiras tikai viens burts apzīmējumu beigās, kas kopumā ļauj konstatēt salīdzināmo zīmju augstu savstarpēju līdzību. Apelācijas padomes ieskatā salīdzināmajiem vārdiskajiem apzīmējumiem nav konstatējama semantiska nozīme latviešu valodā. Iespējams, ka daļai patērētāju šie apzīmējumi var asociēties ar kādu personvārdu, piemēram, uzvārdu itāliešu valodā. Savukārt apzīmējums “BERTONI” ir daļa no iebilduma iesniedzēja uzņēmuma nosaukuma – BERTONI AF 1972 A/S –, kas arī var būt atpazīstams zināmai daļai patērētāju.

8. Par attiecīgo patērētāju šīs lietas sakarā ir jāuzskata gan vidusmēra patērētājs, gan arī speciālists. Lielākā daļa no salīdzināmo zīmju preču veidiem ir tādi, ar kuriem saskarē kā šo preču pircējs vai lietotājs var nonākt jebkurš Latvijas patērētājs, neatkarīgi no vecuma un sociālā stāvokļa. Savukārt salīdzināmo zīmju pakalpojumu patērētājs var būt gan vidusmēra patērētājs, kas, piemēram, iegādājas apģērbus un apavus, gan arī nozares profesionālis tirdzniecības pakalpojumu vai reklāmas, marketinga un preču noieta veicināšanas jomā.

9. Apelācijas padome piekrīt iebilduma iesniedzējam, ka, pastāvot agrākām pretstatītajām zīmēm **BERTONE** (Nr. EUTM 015332844), **BERTONI** (Nr. EUTM 008833981) un **BERTONI** (reģ. Nr. WO 901 422), kas reģistrētas 24. un 25. klases precēm un 35. klases pakalpojumiem, un parādoties tirgū preču zīmei **BERTONE** (Nr. M 72 415), kuras vārdiskais apzīmējums ir identisks vienai no agrākajām zīmēm un tikai ar vienu burtu zīmes beigās atšķiras no pārējām pretstatītajām zīmēm, attiecībā uz identiskām 24. un 25. klases precēm un identiskiem un līdzīgiem 35. klases pakalpojumiem nevar izslēgt iespēju, ka patērētāji apstrīdēto zīmi sajauks vai asociēs ar agrākajām, jau zināmajām zīmēm.

10. Ņemot vērā minēto, Apelācijas padome secina, ka iebilduma iesniedzēja argumenti attiecībā uz strīdā iesaistīto zīmju sajaukšanas iespēju un līdz ar to atsaukšanās uz LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punkta noteikumiem ir pamatota, ciktāl tā attiecas uz 24. un 25. klases precēm un 35. klases pakalpojumiem. Savukārt salīdzināmās preču zīmes var pastāvēt Latvijas tirgū līdzās attiecībā uz precēm, kuras nav atzīstamas par līdzīgām, proti, attiecībā uz 3. klases precēm.

11. Iebilduma iesniedzējs savu iebildumu ir pamatojis arī ar atsaukšanos uz LPZ 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka preču zīmes reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja zīmes reģistrācijas pieteikums ir iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku.

12. Tiesu prakses apkopojumā “Par tiesu praksi strīdos par tiesībām uz preču zīmi” (2007/2008; pieejams <http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojuumi>) Augstākā tiesa sniedz tādu apstākļu uzskaitījumu, kuri var tikt izmantoti negodprātības konstatēšanai. Kā viens no apstākļiem citu starpā minēts tas, ka preču zīmes pieteicējs zināja vai tam vajadzēja zināt, ka attiecīgā preču zīme šai pašā vai citā valstī pieder citai personai (EST sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH*, 39. punkts). Pretstatītā zīme **BERTONE** ir pieteikta reģistrācijai 13.04.2016, bet pretstatītās zīmes **BERTONI** – 26.01.2010 un 24.08.2006, tātad labu laiku pirms apstrīdētās zīmes pieteikuma datuma. Ņemot to vērā, Apelācijas padome uzskata, ka apstrīdētās zīmes īpašniekam vajadzēja zināt par faktu, ka citai personai pieder fonētiski un vizuāli identiska preču zīme un fonētiski un vizuāli ļoti līdzīgas preču zīmes, kas reģistrētas identiskām precēm un pakalpojumiem. Preču zīmi reģistrē, lai iegūtu izņēmuma tiesības uz apzīmējumu, kas palīdz patērētājiem identificēt konkrētu tirgus dalībnieku, un neviens komersants nemēģina ienākt tirgū, kaut kādā līmenī neizpētot nozarē darbojošos uzņēmumus un to preču zīmes. Šādas informācijas ignorēšana var liecināt par apzinātu vēlmi iegūt citam komersantam piederošu apzīmējumu ar iebilduma iesniegumā izklāstītajiem paņēmieniem.

Eiropas Savienības Tiesa zīmes īpašnieka negodprātīgu nolūku interpretē kā subjektīvu elementu, kas ir jānosaka, atsaucoties uz izskatāmās lietas objektīvajiem apstākļiem (EST sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH* [2009], 42. punkts).

Vērtējot zīmes negodprātīga pieteikuma aspektus, tāpat var tikt ņemta vērā apstrīdētā apzīmējuma izcelsme un tā izmantošana kopš tā radīšanas, kā arī uzņēmējdarbības loģika, ar kādu iesniegts pieteikums reģistrēt šo apzīmējumu, kā arī notikumu hronoloģija saistībā ar minēto iesniegšanu (Vispārējās tiesas (VT), iepriekš – Pirmās instances tiesa, spriedums lietā T-107/16, *Airhole Facemasks, Inc. v Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs*, 22. punkts);

Ņemot vērā minēto un vērtējot to kopsakarā ar iebilduma iesniegumā norādītajiem faktiem, ir pamats uzskatīt, ka apstrīdētā zīme ir pieteikta ar acīmredzami negodprātīgu nolūku, ciktāl tas attiecas uz identiskām precēm un pakalpojumiem.

Rezolutīvā daļa

Nemot vērā šā lēmuma aprakstošajā un motīvu daļā minētos paskaidrojumus un secinājumus, Apelācijas padome, vadoties no Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 93. panta noteikumiem un pamatojoties uz likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 7. panta pirmās daļas 2. punkta un 6. panta otrās daļas noteikumiem, **nolemj**:

1. daļēji apmierināt Dānijas uzņēmēj sabiedrības BERTONI AF 1972 A/S iebildumu pret preču zīmes **BERTONE** (Nr. M 72 415) reģistrāciju Latvijā, atzīstot to:

1.1. par spēkā neesošu ar tās reģistrācijas dienu visām 24. un 25. klases precēm un 35. klases pakalpojumiem;

1.2. par spēkā esošu attiecībā uz 3. klases precēm.

2. Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamentam, pamatojoties uz šo lēmumu, Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 100. pantā noteiktajā kārtībā izdarīt Preču zīmju reģistrā, kā arī citā Patentu valdes dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar preču zīmes **BERTONE** (Nr. M 72 415) reģistrācijas atzīšanu par spēkā esošu attiecībā uz ierobežotu preču un pakalpojumu sarakstu saskaņā ar šī lēmuma rezolutīvās daļas 1. punktā minēto.

Lietas dalībnieks, kas nepiekrīt šim lēmumam, var triju mēnešu laikā no šā lēmuma paziņošanas dienas (Paziņošanas likums, 5. līdz 9. pants) vērsties tiesā saistībā ar šo lēmumu atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 98. pantā un Civilprocesa likuma 30.³ nodaļā noteiktajai kārtībai.

Prasības pieteikums iesniedzams Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Personai, kas iesniegusi tiesā prasības pieteikumu, ir pienākums ne vēlāk kā septiņas dienas pēc prasības pieteikuma iesniegšanas informēt par to Apelācijas padomi. Lietas ierosināšana tiesā aptur Apelācijas padomes lēmuma izpildi.

Šis lēmums stājas spēkā Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 99. pantā noteiktajā kārtībā.

Lietas izskatīšanas sastāva priekšsēdētājs /personiskais paraksts/ J. Bērzs

Lietas izskatīšanas sastāva locekļi: /personiskais paraksts/ D. Liberte

/personiskais paraksts/ I. Plūme-Popova