



Latvijas Republikas Patentu valde

RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA APELĀCIJAS PADOME

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

Iebilduma lietas šifrs:
RIAP/2019/M 70 057-Ie
(29/2016)

LĒMUMS

Rīgā

2019. gada 19. augustā

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, 2016. gada 20. oktobrī Vācijas uzņēmēj sabiedrības Acatis Investment GmbH (turpmāk – iebilduma iesniedzējs) (10.06.2019 Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) preču zīmju reģistrā izdarīts ieraksts par iebilduma iesniedzēja nosaukuma maiņu uz ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH) vārdā iesniegusi patentpilnvariece ar specializāciju preču zīmju jomā B. Tērauda pret preču zīmes

Acatis

(preču zīmes īpašnieks – uzņēmēj sabiedrība GRIGORIUS HOLDINGS, SIA (Latvija); pieteik. Nr. M-15-1559; pieteik. dat. 30.10.2015; reģ. Nr. M 70 057; reģ. (publ.) dat. 20.07.2016; 16. klases preces un 38. un 41. klases pakalpojumi)

reģistrāciju Latvijā.

Iebilduma motivējumi:

- sakarā ar apstrīdētās preču zīmes **Acatis** (reģ. Nr. M 70 057) identiskumu agrākai iebilduma iesniedzēja Eiropas Savienības preču zīmei (turpmāk – ES preču zīme) **Acatis** (Nr. EUTM 004562799) un attiecīgo preču un pakalpojumu identiskumu un līdzību pastāv iespēja, ka patērētāji minētās zīmes sajauca vai uztver kā savstarpēji saistītas (LPZ 7. panta pirmās daļas 1. un 2. punkts);

- apstrīdētā zīme ir identiska iebilduma iesniedzēja agrākajai pretstatītajai preču zīmei **Acatis** (Nr. EUTM 004562799), kurai ir laba reputācija Eiropas Savienībā, un apstrīdētās zīmes lietošana bez pienācīga attaisnojuma saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, kuriem tā reģistrēta, dod iespēju negodīgi izmantot agrākās preču zīmes atšķirtspēju vai reputāciju vai nodarīt tām kaitējumu, vai šādu vēlākās preču zīmes lietošanu patērētāji var uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai pakalpojumiem un iebilduma iesniedzēju, un šāda lietošana var kaitēt agrākās preču zīmes īpašnieka interesēm (LPZ 39.³ panta pirmā daļa);

- apstrīdētā preču zīme **Acatis** (reģ. Nr. M 70 057) reģistrācijai pieteikta ar acīmredzami negodprātīgu nolūku (LPZ 6. panta otrā daļa).

Iebilduma iesnieguma kopija saskaņā ar RIIPL 68. panta pirmās daļas noteikumiem 28.10.2016 tika nosūtīta apstrīdētās zīmes īpašniekam, norādot atbildes iesniegšanas termiņu un kārtību. Atbilde uz iebildumu nav saņemta.

16.03.2017 iebilduma lietas pusēm paziņots, ka iebilduma lietas izskatīšana pēc būtības tiks pabeigta 26.05.2017.

Konstatējusi, ka EUIPO pret iebildumā pretstatīto preču zīmi **Acatis** (Nr. EUTM 004562799) ir iesniegts pieteikums par zīmes reģistrācijas atcelšanu, Apelācijas padome 22.05.2017 apturēja lietvedību iebilduma lietā, līdz kļūs skaidrs pretstatītās preču zīmes **Acatis** (Nr. EUTM 004562799) tiesiskais statuss. Lietvedība atjaunota 28.02.2019.

28.02.2019 iebilduma lietas pusēm paziņots, ka iebilduma lietas izskatīšana pēc būtības tiks pabeigta 05.07.2019.

Iebilduma iesniedzēja pārstāve 05.07.2019 informēja Apelācijas padomi, ka iebilduma iesniedzējam ir mainīts nosaukums uz ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, un tas lūdz turpināt iebilduma lietas izskatīšanu, ņemot vērā šīs izmaiņas.

Aprakstošā daļa

1. Iebilduma lietā apstrīdētā preču zīme **Acatis** (reģ. Nr. M 70 057) reģistrēta kā vārdiska zīme attiecībā uz šādām precēm un pakalpojumiem:

- 16. kl.: *“papīrs un kartons; iespiedprodukcija; grāmatu iesiešanas materiāli; fotogrāfijas; rakstāmlietas; līmvielas kancelejas vai mājturības vajadzībām; materiāli māksliniekiem; rakstāmmašīnas un kancelejas preces (izņemot mēbeles); mācību un uzskates līdzekļi (izņemot aparāturu); sintētiskie iesaiņojuma materiāli; iespiedburti; klišejas”*;

- 38. kl.: *“telesakari; televīzijas pārraide, izmantojot interneta protokolu (IPTV); televīzijas apraide, arī globālajos komunikāciju tīklos un internetā”*;

- 41. kl.: *“audzināšana; apmācība; izpriecas; sporta un kultūras pasākumi; televīzijas šovu un filmu veidošana un izplatīšana; televīzijas programmu veidošana; neļujplādējamu filmu un televīzijas programmu nodrošināšana”*.

2. Iebilduma lietā pretstatīta vārdiska ES preču zīme **Acatis** (Nr. EUTM 004562799; pieteik. dat. 27.07.2005; reģ. dat. 07.07.2006; publ. dat. 24.07.2006; reģ. atjaunoš. dat. 27.07.2015), kas sākotnēji reģistrēta attiecībā uz 16. klases precēm un 35., 36. un 41. klases pakalpojumiem. Uz iebilduma izskatīšanas brīdi preču zīmes **Acatis** (Nr. EUTM 004562799) reģistrācija ir spēkā attiecībā uz 36. klases pakalpojumiem *“īpašuma pārvaldība un paju fondu un fondu investēšana, izsniegšana, starpniecība un pārvaldīšana, fondu pārvaldīšana, fondu aktīvu pārvaldīšana, uzņēmumu un privāto klientu konsultēšana saistībā ar investēšanu fondos, akciju kontu pārvaldīšana, dalība trešo personu uzņēmumos saistībā ar riska kapitāla finansēšanu, daļu, jo īpaši riska kapitāla daļu pārvaldīšana trešo personu uzņēmumos, kā arī riska kapitāla pārvaldīšana”*.

3. Iebilduma iesniedzēja puse iebilduma iesniegumu pamato šādi:

3.1. apstrīdētās zīmes **Acatis** (reģ. Nr. M 70 057) pieteikuma datums ir 30.10.2015. Pretstatītās zīmes **Acatis** (Nr. EUTM 004562799) pieteikuma datums ir 27.07.2005. Tātad pretstatītā zīme ir agrāka zīme LPZ 7. panta otrās daļas izpratnē;

3.2. sakarā ar apstrīdētās preču zīmes identiskumu agrākai iebilduma iesniedzēja preču zīmei 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 1. un 2. punkts):

3.2.1. gan apstrīdētā preču zīme, gan iebildumā pretstatītā preču zīme ir reģistrētas kā vārdiskas preču zīmes. Abas zīmes sastāv tikai no apzīmējuma “Acatis”, un tajās nav ietverti nekādi citi elementi. Tādējādi abas salīdzināmās zīmes ir identiskas;

3.2.2. tiesu praksē ir nostiprināta atziņa, ka, salīdzinot preces un pakalpojumus, izmantojami ne tikai Nicas klasifikācijā iestrādātie pamatkritēriji (līdzīgs izstrādājuma funkcionālais uzdevums, līdzīgs dominējošais izejmateriāls, līdzīgs darbības princips, tā pati saimnieciskās darbības nozare), bet arī tas, vai piedāvātās preces vai pakalpojumi nonāk vai nenonāk tajos pašos izplatīšanas kanālos un tajos pašos pārdošanas punktos. Novērtējot preču vai pakalpojumu līdzību, jāievēro visi faktori, kas attiecas uz pašām precēm vai pakalpojumiem. Šādi faktori ietver preču vai pakalpojumu raksturu, to adresātu, kas ir to gala lietotājs, lietošanas veidu un vai tie atrodas savstarpējā konkurencē, vai arī papildina viens otru,

piemēram, tos lieto kopā (*Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojums "Par tiesu praksi strīdos par tiesībām uz preču zīmi"* (2007/2008), 62. lpp.).

Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST; agrāk – Eiropas Kopienu tiesa) ir norādījusi, ka, novērtējot zīmju sajaucamo līdzību, ir jāņem vērā, cik intensīvi, ģeogrāfiski plaši un ilgstoši zīme ir izmantota, investētās naudas apjoms, ko preču zīmes īpašnieks ir ieguldījis zīmes atpazīstamības veicināšanai, cik liela ir sabiedrības daļa, kura pēc preču zīmes spēj identificēt preces un pakalpojumus, kas nāk no konkrēta uzņēmuma (EST sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-39/97 C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel BV* [1999], 23. punkts).

Prestatītajai preču zīmei **Acatis** ir laba reputācija Eiropas Savienībā, tā tiek izmantota jau kopš 1994. gada pietiekami plašā ģeogrāfiskajā teritorijā, un iebilduma iesniedzējs, kura uzņēmuma un fondu nosaukumā preču zīme tiek izmantota, ir viens no pazīstamākajiem un veiksmīgākajiem investoriem Vācijā un citās valstīs, kurās runā vācu valodā. Ņemot vērā minēto, attiecīgie patērētāji ar preču zīmi **Acatis** piedāvātos pakalpojumus saista ar iebilduma iesniedzēja uzņēmumu un šīs preču zīmes izmantošana apstrīdētās reģistrācijas īpašnieka darbībā var tikt saistīta ar iebilduma iesniedzēju un tādējādi radīt kaitējumu tā preču zīmes reputācijai un atpazīstamībai.

Tāpat tiesu praksē ir secināts, ka sajaukšanas iespējas visaptverošs novērtējums norāda uz zināmu savstarpēju sakarību starp faktoriem, kas uz lietu attiecas, un it īpaši starp zīmju līdzību un attiecīgo preču vai pakalpojumu līdzību. Zemāku līdzības pakāpi starp precēm vai pakalpojumiem var kompensēt augstāka attiecīgo zīmju līdzības pakāpe un otrādi (EST sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwin-Mayer Inc.* [1998], 17. punkts). Apstrīdētā preču zīme ir identiska iebilduma iesniedzēja agrākajai preču zīmei, līdz ar to paaugstinās iespējamais sajaukšanas risks starp abām zīmēm, pat ja apstrīdētā preču zīme tiktu izmantota mazāk līdzīgiem pakalpojumiem.

Ir jāņem vērā, ka preču zīme **Acatis** ir zīme ar augstu atšķirtspēju – tai nav nekādas vispārzināmas semantiskās nozīmes. Saskaņā ar EST judikatūru zīmes ar augstu atšķirtspēju, kura tām piemīt vai nu pašām par sevi, vai sakarā ar to reputāciju tirgū, bauda plašāku aizsardzību nekā zīmes ar zemāku atšķirtspēju (EST sprieduma prejudiciālā nolēmuma lietā C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.* [1998], 18. punkts);

3.3. **Acatis Investment GmbH** (turpmāk arī – **Acatis**) nodibināts 1994. gadā Vācijā kā neatkarīgs līdzekļu un fondu pārvaldības uzņēmums, kas darbojas, izmantojot īpašu ieguldījumu stratēģiju, kas balstīta zinātniskajā izpētē. Kopš 2007. gada iebilduma iesniedzējam ir arī filiāle Šveicē. Kopš dibināšanas uzņēmums ir kļuvis par vienu no pazīstamākajiem un veiksmīgākajiem investoriem Vācijā un citās valstīs ar kopējo pārvaldāmo līdzekļu apmēru 3,4 miljardu eiro apmērā. Iebilduma iesniedzējam pieder arī informācijas tehnoloģiju uzņēmums **Acatis Research GmbH**, kas izstrādā speciālus izpētes modulus uzņēmuma darbībai. **Acatis** fondi pašlaik ir reģistrēti un tiek izplatīti Vācijā, Austrijā, Šveicē, Francijā, Luksemburgā, Holandē un Spānijā, kā arī darbība pašlaik aptver arī Lielbritāniju, Indiju, Kanādu, Itāliju un Dāniju. Preču zīme **Acatis** ir reģistrēta Vācijā 2001. gadā un arī starptautiskajā reģistrācijas procedūrā 2004. gadā.

Iebilduma iesniedzēja preču zīme tiek izmantota ne tikai uzņēmuma nosaukumā, bet arī visos pārvaldīto fondu nosaukumos (piem., **ACATIS Aktien Global Fund**, **ACATIS Global Value Return Fund**). Tāpat **Acatis** aktīvi veicina izglītošanu un informācijas pieejamību par investīcijām, katru gadu piešķirot balvu (**ACATIS Value Award**) akadēmiskajiem darbiem par investīciju tēmu, tādējādi atbalstot jaunos akadēmiķus izpētes veikšanai šajā jomā.

Katru gadu **ACATIS** tiek nominēts un saņem balvas no pazīstamām investoru organizācijām, tādām kā **Sauren Research**, **Ferri Roads Rating**, **Lipper Fund Award**, **Morning Star**, un citām.

Preču zīme **Acatis** tiek arī izmantota, publicējot rakstus, grāmatas un brošūras. Katru gadu iebilduma iesniedzējs rīko **ACATIS Value** konferenci, kā arī organizē prezentācijas, investoru brokastis, multimediju konferences Eiropas Savienības valstīs un Šveicē, kā arī piedalās investīciju izstādēs.

Acatis Investment GmbH direktors **Hendriks Lēbers** (*Dr. Hendrik Leber*) ir atzīts speciālists nozarē un tiek ļoti bieži uzaicināts uz intervijām ziņu kanālos (n-tv, **Radio Deutchland Funk**, **ARD**) un tiek citēts Eiropas valstu laikrakstos, tai skaitā tādos medijos kā **Bloomberg**, **Reuters**, **Citywire**, **Le Figaro**, **Handelsblatt**, **FAZ**, **Euro am Sonntag**, **Manager Magazin**;

3.4. ņemot vērā iebilduma iesniedzēja kā nozarē augsti atzīta un novērtēta uzņēmuma darbības mērogu un atpazīstamību, preču zīmes **Acatis** izmantošanas apjomu, ilgumu un ģeogrāfisko areālu, darbības preču zīmes popularizēšanā, kā arī iebilduma iesniedzēja darbības atainojumu dažādos medijos, jāsecina, ka preču zīme **Acatis** ir labi zināma attiecīgajā patērētāju lokā vairākās Eiropas Savienības

valstīs, un tādējādi preču zīme atbilst Kopienas preču zīmes (ES preču zīmes), kam ir laba reputācija Eiropas Kopienā (Eiropas Savienībā), jēdzienam LPZ izpratnē.

Pretstatītās zīmes **Acatis** (Nr. EUTM 004562799) reputācijas Eiropas Savienībā apliecināšanai iebilduma iesniegumam pievienoti šādi materiāli:

- izdruka no Interneta vietnes www.acatis.de ar ACATIS fondu sarakstu;
- ACATIS brošūra;
- izdruka no TMview datu bāzes par preču zīmes **Acatis** reģistrāciju Vācijā;
- izdruka no TMview datu bāzes par preču zīmes **Acatis** starptautisko reģistrāciju;
- foto ar Acatis Investment GmbH apbalvojumiem un iegūto apbalvojumu diplomu kopijas;
- www.investmenteurope.net raksts par ACATIS iegūto "INVESTMENT EUROPE FUND MANAGER OF THE YEAR 2014/2015" fondu pārvaldnieku apbalvojumu Gada speciālistu grupā;
- ikgadējā "Boutique Brands" atskaite (2014. gada decembrī Acatis ierindojās piektajā vietā starp divdesmit vadošajiem *Boutique* tipa fondu pārvaldniekiem);
- raksts par Acatis ikgadējā "Boutique Brands" atskaitē, kurā minēts, ka Acatis ir labi zināms vāciski runājošo valstu tirgos ("Fund Brand 50" vērtējumā Acatis pirmo reizi ir parādījies 2014. gadā. 2015. gadā Acatis vērtējumā pakāpās uz piekto vietu, pateicoties tā augsti novērtētai stabilitātei investīciju menedžmenta komandā un uzticamībai. Kompānija ir paplašinājusi savu darbību Francijā un Spānijā, un šobrīd tā meklē jaunas tirgus iespējas Apvienotajā Karalistē. Produktu kvalitāte un dažādība produktu klāstā ir atslēga Acatis izaugsmē un atspoguļojas augstajā vērtējumā starp pievilcīgo investīciju stratēģijām, kuras vērtē fondu selektori. Pirmais kompānijas mazumtirdzniecības fonds ACATIS Global equity Fund UI tika izveidots 1997. gadā. Fonds ir viens no visilgāk pārdzīvojušajiem produktiem pasaules kapitāla nozarē ar labiem ilgtermiņa sasniegumiem, neskatoties uz neseno kritumu. Kompānija ir pielietojusi arī dažas radošas pieejas, lai paaugstinātu zīmola atpazīstamību. Šis sevī ietver uzdrošināšanos publicēt grāmatu *The Great Minds of Investing* un akadēmiskā apbalvojuma pasniegšanu par pētniecību par vērtību ieguldījumiem – *The Acatis Value Award*);
- medija Citywire 2016. gada 12. jūlija raksts *Value veteran Leber exploits volatility to bag Brexit bargains* ("Vērtību veterāns Lēbers izmanto svārstīgumu, lai pārņemtu Brexit darījumus"), autors *Dalvinder Kular*;
- ziņu portāla www.reuters.com 2014. gada 18. jūnija raksts *Bond market to feed yield hungry investors* ("Obligāciju tirgus baro pēc peļņas izsalkušos investorus");
- ziņu portāla www.bloomberg.com 2014. gada 24. aprīļa raksts *Greek Bonds Giving 400% return* ("Grieķijas obligācijas sniedz 400% atdevi");
- medija Citywire 2012. gada 7. septembra raksts *Sauren names world's top managers* ("Sauren nosauc pasaules labākos pārvaldniekus"), autors *Emily Belewett* (Sauren Fonds Service paziņoja, kuri 12 pasaules menedžeri tiek uzskatīti par labākajiem fondu biznesā. Kategorijā Globālās akcijas (*Global Equities*) par labāko atzīts *Hedrik Leber*, ACATIS Aktien Global Fonds);
- Citywire raksts *Martin Wilhelm 6th in global bonds* ("*Martin Wilhelm* sestais pasaules obligācijās"). Intervija ar ACATIS partneri *Martin Wilhelm*, kur norādīts: "Citywire EuroStars Jūs ir apbalvojusi ar sesto vietu Globālajās obligācijās...";
- Citywire publikācija "Eiropas novērtētāko fondu menedžeru gids" (2010.gada decembris), kur starp labākajiem menedžeriem norādīts Acatis dibinātājs *Hendrik Leber*;
- 19.10.2016 izdruka no Vācijas televīzijas ziņu kanāla n-tv mājas lapas <http://www.n-tv.de> (saraksts ar Acatis direktora *Hedrik Leber* sniegtajām intervijām pēdējos gados);
- fotoattēli ar Acatis Investment GmbH izdotajām grāmatām "*Great Minds of Investing*" (*Investēšanas lieliskie prāti*) un grāmata par Amerikas biznesa magnātu *Warren Buffett* (Varens Bafets);
- Vācijas laikrakstu publikāciju kopijas vācu valodā par Acatis fondiem un direktoru *Hendrik Leber* un citātiem ar Acatis direktora komentāriem;
- meklētāja Google rezultātu kopsavilkums, ievadot atslēgas vārdu "acatis";

3.5. apstrīdētās preču zīmes īpašnieks ir negodīgi izmantojis preču zīmes **Acatis** atpazīstamību un labo reputāciju, reģistrējot identisku preču zīmi. Apstrīdētās preču zīmes reģistrācija dod iespēju GRIGORIUS HOLDINGS, SIA negodīgi izmantot iebilduma iesniedzēja preču zīmes atšķirtspēju un reputāciju un nodarīt tām kaitējumu, kā arī apstrīdētās preču zīmes lietošanu (pat ja tā tiek lietota citiem pakalpojumiem, kas nav ietverti pretstatītās zīmes reģistrācijā) patērētāji var uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai pakalpojumiem un iebilduma iesniedzēju, un šāda lietošana var kaitēt tā interesēm.

Iebilduma iesniedzējs vērs Apelācijas padomes uzmanību uz faktu, ka GRIGORIUS HOLDINGS, SIA nezināmu iemeslu dēļ kopš 2014. gada ir reģistrējis Latvijā vairākus simtus preču

zīmju, kas (kā noprotams no Apelācijas padomes sēžu kalendāra) konfliktē ar citu personu agrākajām tiesībām. Šādu reģistrāciju motīvs nav loģiski pamatojams ar esošu vai plānotu vērienīgu komercdarbību Latvijā, jo reģistrācijas veiktas attiecībā uz ļoti dažādām preču un pakalpojumu grupām. GRIGORIUS HOLDINGS, SIA kopš uzņēmuma reģistrācijas 2014.gadā nav uzsācis nekādu komercdarbību Latvijā (*pievienota Uzņēmumu reģistra datu bāzes Lursoft izziņa par GRIGORIUS HOLDINGS, SIA*). Atbilstoši iebilduma iesniedzēja rīcībā esošai informācijai, GRIGORIUS HOLDINGS, SIA patiesā labuma guvēji praktizē šādu pašu reģistrāciju veikšanu arī citās valstīs. Minētais dod pamatu uzskatīt, ka GRIGORIUS HOLDINGS, SIA pārkāpj Civillikuma 1. pantā nostiprināto labas ticības principu. Attiecīgi GRIGORIUS HOLDINGS, SIA nelabticīgi iegūtās tiesības uz apstrīdētās preču zīmes reģistrāciju nepelna aizsardzību.

Iepriekšminētie apstākļi vēl jo vairāk pastiprina kaitējuma radīšanas risku iebilduma iesniedzēja preču zīmes reputācijai un tā interesēm kopumā, ja šāda veida uzņēmējs izmanto savā darbībā iebilduma iesniedzēja atpazīstamajai preču zīmei identisku apzīmējumu;

3.6. GRIGORIUS HOLDINGS, SIA iepriekš raksturotā preču zīmju reģistrācijas prakse ļauj pieņemt, ka apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikums varētu būt iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku, kas atbilstoši LPZ 6. panta otrajai daļai ir pamats preču zīmes reģistrācijas atzīšanai par spēkā neesošu.

Apelācijas padome objektīvi noskaidro lietas apstākļus (RIIPL 29. panta pirmā daļa) un patieso lietas apstākļu nodibināšanai var pēc savas iniciatīvas noskaidrot strīdam nozīmīgus faktus (RIIPL 31. panta trešā daļa). Apelācijas padomes rīcībā ir pieejama informācija par GRIGORIUS HOLDINGS, SIA darbībām un sniegtajiem paskaidrojumiem par preču zīmju reģistrācijas iemesliem no citiem agrākiem strīdiem, kas ir tikuši izskatīti Apelācijas padomē. Tādējādi Apelācijas padomei ir iespēja izvērtēt, vai GRIGORIUS HOLDINGS, SIA darbībās, reģistrējot nesamērīgi lielu skaitu preču zīmju, kas ir identiskas vai ļoti līdzīgas citu komersantu agrākām preču zīmēm, nav saskatāms negodprātīgs nolūks.

Ja GRIGORIUS HOLDINGS, SIA nesniedz Apelācijas padomei saprātīgi pamatotu informāciju, kas liecinātu par tā labticīgiem mērķiem, būtu jāuzskata, ka preču zīmju reģistrācijas, to skaitā šajā lietā apstrīdētās zīmes reģistrācija, ir veiktas negodprātīgi.

Motīvu daļa

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

2. Iebilduma iesniedzējs balsta iebildumu pret preču zīmes **Acatis** (reģ. Nr. M 70 057) reģistrāciju uz LPZ 7. panta pirmās daļas 1. un 2. punkta noteikumiem:

2.1. LPZ 7. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka preču zīmes reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja šī preču zīme ir identiska agrākai preču zīmei un preces vai pakalpojumi, kuriem tā reģistrēta, ir identiski precēm vai pakalpojumiem, kuriem ir reģistrēta agrākā zīme;

2.2. 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.

3. No iebilduma lietas materiāliem konstatējams, ka apstrīdētās zīmes **Acatis** (reģ. Nr. M 70 057) pieteikuma datums ir 30.10.2015. Pretstatītās zīmes **Acatis** (Nr. EUTM 004562799) pieteikuma datums ir 27.07.2005. Tātad pretstatītā zīme ir agrāka zīme LPZ 7. panta otrās daļas izpratnē.

4. Abas iebilduma lietā salīdzināmās zīmes ir reģistrētas kā vārdiskas zīmes, un tās ir identiskas gan fonētiski, gan vizuāli. Apelācijas padomes rīcībā nav informācijas, ka salīdzināmo zīmju vārdiskajam apzīmējumam būtu kāda konkrēta nozīme latviešu valodā vai kādā no populārākajām svešvalodām. Taču neatkarīgi no tā, vai patērētāji šo apzīmējumu uztvers ar kādu nozīmi vai bez tās, proti, kā fantāzijas vārdu, šajā lietā apstrīdētā zīme ir uztverama identiski pretstatītajai zīmei.

5. Apelācijas padome konstatē, ka uz iebilduma izskatīšanas brīdi preču zīmes **Acatis**

(Nr. EUTM 004562799) reģistrācija ir spēkā attiecībā uz 36. klases pakalpojumiem “*īpašuma pārvaldība un paju fondu un fondu investēšana, izsniegšana, starpniecība un pārvaldīšana, fondu pārvaldīšana, fondu aktīvu pārvaldīšana, uzņēmumu un privāto klientu konsultēšana saistībā ar investēšanu fondos, akciju kontu pārvaldīšana, dalība trešo personu uzņēmumos saistībā ar riska kapitāla finansēšanu, daļu, jo īpaši riska kapitāla daļu pārvaldīšana trešo personu uzņēmumos, kā arī riska kapitāla pārvaldīšana*”, kaut arī iebilduma iesniegšanas brīdī (20.10.2016) pretstatītā zīme bija reģistrēta arī 16. klases precēm un 35. un 41. klases pakalpojumiem, kā arī vēl citiem 36. klases pakalpojumiem bez jau nosauktajiem.

Iebilduma izskatīšanas brīdī pretstatītās zīmes reģistrācijā nebija ietvertas preces vai pakalpojumi, kas būtu identiski vai līdzīgi apstrīdētās zīmes precēm vai pakalpojumiem, un spēkā esošie, reģistrācijā ietvertie pretstatītās zīmes 36. klases pakalpojumi nav atzīstami par identiskiem vai līdzīgiem apstrīdētās zīmes 16. klases precēm un 38. un 41. klases pakalpojumiem, jo tie attiecas uz pilnīgi atšķirīgām komercdarbības nozarēm, turklāt iebilduma iesniedzējs nekādi nav pamatojis apstrīdētās zīmes preču un pakalpojumu līdzību pretstatītās zīmes 36. klases pakalpojumiem.

Iebilduma iesniedzējs strīdā iesaistīto zīmju sajaukšanas iespējas argumentācijā atsaucas uz EST spriedumu prejudiciālā nolēmuma lietā *C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwin-Mayer Inc.* [1998], 17. punktā atzīto, ka zemāku līdzības pakāpi starp precēm vai pakalpojumiem var kompensēt augstāka attiecīgo zīmju līdzības pakāpe un otrādi. Apelācijas padomes ieskatā šis EST atzinums ir piemērojams tādos gadījumos, kad var konstatēt vismaz kaut kādu līdzības pakāpi starp salīdzināmo zīmju precēm vai pakalpojumiem, nevis gadījumos, kad preces un pakalpojumi ir pilnīgi atšķirīgi.

Tātad iebilduma iesniedzēja atsaukšanās uz LPZ 7. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu nav atzīstama par pamatotu.

6. Iebilduma iesniedzējs atsaucas arī uz LPZ 39.³ panta pirmās daļas noteikumiem, kas nosaka, ka iebildumu pret vēlāku preču zīmes reģistrāciju var pamatot ar agrāku identisku vai līdzīgu Kopienas preču zīmi (Eiropas Savienības preču zīmi), kurai ir laba reputācija Eiropas Kopienā (Eiropas Savienībā), bet ar nosacījumu, ka vēlākās preču zīmes lietošana bez pienācīga attaisnojuma saistībā ar precēm vai pakalpojumiem dod iespēju negodīgi izmantot Kopienas preču zīmes (ES preču zīmes) atšķirtspēju vai reputāciju vai nodarīt tām kaitējumu vai ka šādu vēlākās preču zīmes lietošanu patērētāji var uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai pakalpojumiem un minētās Kopienas preču zīmes īpašnieku un šāda lietošana var kaitēt Kopienas preču zīmes (ES preču zīmes) īpašnieka interesēm.

7. Iepriekš šajā lēmumā tika secināts, ka pretstatītā zīme **Acatis** (Nr. EUTM 004562799) salīdzinājumā ar apstrīdēto zīmi **Acatis** (reģ. Nr. M 70 057) ir agrāka preču zīme, kā arī tas, ka strīdā iesaistītās zīmes ir identiskas.

8. Apelācijas padome uzskata, ka lietas materiālu raksturs un kopums zināmā mērā iezīmē to, ka iebilduma iesniedzēja preču zīmei **Acatis** (Nr. EUTM 004562799) saistībā ar investīciju un fondu pārvaldību un darbību piemīt laba reputācija Eiropas Savienībā minētās nozares ietvaros.

Apelācijas padomes ieskatā to apliecina šī lēmuma aprakstošās daļas 3.3. punktā ietvertā informācija un 3.4. punktā uzskaitītie iebilduma iesniegumam pievienotie materiāli. Savukārt materiālu vai pierādījumu, kas apliecinātu pretstatītās zīmes reputāciju attiecībā uz citu veidu 36. klases pakalpojumiem, kā arī attiecībā uz apstrīdētās zīmes precēm un pakalpojumiem līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, lietas materiālos nav.

9. Apelācijas padomes ieskatā iebilduma iesniedzēja atsaukšanās uz LPZ 39.³ panta pirmās daļas noteikumiem šajā iebilduma lietā ir atzīstama par pamatotu tikai attiecībā uz atsevišķām precēm un pakalpojumiem:

9.1. LPZ 39.³ panta pirmā daļa paredz, ka iebilduma iesniegums var tikt pamatots ar šo normu gadījumos, kad apstrīdētā zīme reģistrēta precēm vai pakalpojumiem, kuri nav līdzīgi tām precēm un pakalpojumiem, kam reģistrēta pretstatītā zīme, tomēr šajā gadījumā ar dažiem izņēmumiem neizpildās pārējie minētajā pantā nosauktie nosacījumi. Proti, vai saistībā ar apstrīdētās zīmes lietošanu bez pienācīga attaisnojuma attiecībā uz tās reģistrācijā ietvertajām precēm vai pakalpojumiem ir konstatējams vismaz viens no šiem apstākļiem: pirmkārt, tā dod iespēju negodīgi izmantot Kopienas preču zīmes (ES preču zīmes) atšķirtspēju vai reputāciju, otrkārt, tā nodara kaitējumu Kopienas preču zīmes (ES preču zīmes) atšķirtspējai vai reputācijai vai, treškārt, šādu vēlākās preču zīmes lietošanu patērētāji var uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai pakalpojumiem un agrākās Kopienas preču zīmes (ES preču

zīmes) īpašnieku un šāda lietošana var kaitēt Kopienas preču zīmes (ES preču zīmes) īpašnieka interesēm;

9.2. iebilduma iesniedzējs gan norāda, ka apstrīdētās preču zīmes īpašnieks ir negodīgi izmantojis preču zīmes **Acatis** atpazīstamību un labo reputāciju reģistrējot identisku preču zīmi, un apstrīdētās preču zīmes reģistrācija dod iespēju GRIGORIUS HOLDINGS, SIA negodīgi izmantot pretstatītās preču zīmes atšķirtspēju un reputāciju un nodarīt tām kaitējumu, kā arī apstrīdētās preču zīmes lietošanu (pat ja tā tiek lietota citām precēm vai pakalpojumiem, kas nav ietverti iebilduma iesniedzēja reģistrācijā) patērētāji var uztvert kā norādi uz saistību starp šīm precēm vai pakalpojumiem un iebilduma iesniedzēju, un šāda lietošana var kaitēt tā interesēm;

9.3. no lietas materiāliem var secināt, ka pretstatītās zīmes reputācija un atpazīstamība Eiropas Savienībā ir konstatējama visai šaurā un specifiskā komercdarbības jomā, kas nedod pamatu uzskatīt, ka šī preču zīme automātiski jāuzskata par atpazīstamu arī visu 16. klases preču un 38. un 41. klases pakalpojumu patērētāju vidū. Apelācijas padome uzskata, ka tādējādi nav pamatots pieņēmums par iespējamu saistību attiecīgo patērētāju uztverē starp visām šīm apstrīdētās zīmes precēm vai pakalpojumiem un pretstatītās zīmes īpašnieku. Attiecīgi nepamatoti ir argumenti par negodīgu priekšrocību iegūšanu vai kaitējuma nodarīšanu pretstatītās zīmes reputācijai, izmantojot apstrīdēto zīmi pilnīgi atšķirīgās komercdarbības jomās.

Tomēr ņemot vērā iepriekš konstatēto pretstatītās zīmes reputāciju un atpazīstamību Eiropas Savienībā saistībā ar investīciju un fondu pārvaldību un darbību, un to, ka salīdzināmās zīmes ir identiskas, Apelācijas padome pieņem, ka gadījumā, ja ar apstrīdēto zīmi tiktu marķētas 16. klases preces "*iespiedprodukcija*" un "*mācību un uzskates līdzekļi (izņemot aparatūru)*" un 41. klases pakalpojumi "*apmācība*" un "*televīzijas programmu veidošana*", apstrīdētās zīmes sajaukšanas vai asociācijas iespēja ar pretstatīto zīmi var tikt izslēgta, ierobežojot apstrīdētās zīmes 16. klases preču un 41. klases pakalpojumu sarakstā minētās preces un pakalpojumus, nosakot, ka tie nav saistīti ar investīciju un fondu pārvaldību un darbību. Tādējādi var novērst iespēju, ka apstrīdētās zīmes lietošana attiecībā uz minētajām precēm un pakalpojumiem varētu maldināt patērētājus par attiecīgo preču izcelsmi no konkrēta komersanta;

9.4. iebilduma iesniedzējs ir vērsis Apelācijas padomes uzmanību uz faktu, ka GRIGORIUS HOLDINGS, SIA kopš 2014. gada ir reģistrējis Latvijā vairākus simtus preču zīmju, kas konfliktē ar citu personu agrākām tiesībām. Šādu reģistrāciju motīvs nav loģiski pamatojams ar esošu vai plānotu komercdarbību Latvijā, jo reģistrācijas ir veiktas attiecībā uz ļoti dažādām preču un pakalpojumu grupām, kā arī GRIGORIUS HOLDINGS, SIA kopš tā reģistrācijas 2014. gadā nav uzsācis nekādu komercdarbību Latvijā. Turklāt GRIGORIUS HOLDINGS, SIA patiesā labuma guvēji praktizē šādu pašu reģistrāciju veikšanu arī citās valstīs. Minētie apstākļi vēl jo vairāk pastiprina kaitējuma radīšanas risku iebilduma iesniedzēja preču zīmes reputācijai un tā interesēm kopumā, ja apstrīdētās zīmes īpašnieks izmanto savā darbībā iebilduma iesniedzēja atpazīstamajai preču zīmei identisku apzīmējumu.

Apelācijas padome uzskata, ka iebilduma iesniedzēja iepriekšminētie argumenti šajā konkrētajā lietā galvenokārt attiecas uz apstrīdētās preču zīmes īpašnieka GRIGORIUS HOLDINGS, SIA un ar to saistīto personu komercdarbību vispār, nevis rīcību konkrētā preču zīmes pieteikuma sakarā. Iebilduma iesniedzēja argumentiem ir deklaratīvs raksturs, un nav iesniegti nekādi materiāli vai pierādījumi, kas apstiprinātu apstrīdētās zīmes negodīgu izmantošanu vai iespējamā kaitējuma nodarījumu, izmantojot apstrīdēto zīmi uz tās reģistrācijā ietvertajām precēm vai pakalpojumiem.

Likums neaizliedz nevienai personai pieteikt reģistrācijai tik daudz preču zīmju, cik tā uzskata par nepieciešamu vai lietderīgu. Ne jau visas GRIGORIUS HOLDINGS, SIA Latvijā reģistrētās preču zīmes tiek apstrīdētas iebildumu procedūrā. Apstākļi, ka Uzņēmumu reģistra datubāzē *Lursoft* nav redzami sabiedrības finanšu rādītāji vai aktivitātes, vēl nedod pamatu apgalvot, ka attiecīgais uzņēmums, piesakot konkrētās preču zīmes reģistrāciju, ir rīkojies negodprātīgi.

10. Iebilduma iesniedzējs iebildumu ir pamatojis arī ar atsaukšanos uz LPZ 6. panta otro daļu, kas nosaka, ka preču zīmes reģistrāciju var atzīt par spēkā neesošu, ja tās reģistrācijas pieteikums ir iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku. Šā pamatojuma sakarā Apelācijas padome secina:

10.1. EST zīmes īpašnieka negodprātīgu nolūku interpretē kā subjektīvu elementu, kas ir jānosaka, atsaucoties uz izskatāmās lietas objektīvajiem apstākļiem (EST sprieduma prejudiciālā

noņēmuma lietā C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH* [2009], 42. punkts);

10.2. iebilduma iesniedzēja argumenti un pierādījumi šīs normas piemērošanas sakarā galvenokārt attiecas uz apstrīdētās preču zīmes īpašnieka GRIGORIUS HOLDINGS, SIA komercdarbību vispār. Lietā iesniegtā informācija atspoguļo to, ka apstrīdētās preču zīmes īpašnieks reģistrācijai Latvijā ir pieteicis ievērojamu skaitu preču zīmju, kas citastarp satur citiem īpašniekiem piederošu preču zīmju apzīmējumus vai tiem ļoti līdzīgus apzīmējumus. Tāpat tiek norādīts, ka apstrīdētās zīmes īpašnieks nav uzsācis šo daudzo preču zīmju faktiski izmantošanu. Tomēr minētie fakti un tas, ka nav izprotama apstrīdētās zīmes īpašnieka loģika, piesakot reģistrācijai tik daudz preču zīmju reģistrāciju, nav pietiekami, lai pārliecināši varētu atzīt, ka attiecīgais uzņēmums, piesakot konkrētās preču zīmes reģistrāciju, ir rīkojies negodprātīgi;

10.3. iebilduma iesniedzēja pārstāve norāda, ka Apelācijas padome objektīvi noskaidro lietas apstākļus (RIIPL 29. panta pirmā daļa) un patieso lietas apstākļu nodibināšanai var pēc savas iniciatīvas noskaidrot strīdam nozīmīgus faktus (RIIPL 31. panta trešā daļa). Tādējādi pārstāve uzskata, ka Apelācijas padomes rīcībā ir pieejama informācija par GRIGORIUS HOLDINGS, SIA darbībām un sniegtajiem paskaidrojumiem par preču reģistrāciju iemesliem no citiem agrākiem strīdiem, kas ir tikuši izskatīti. Apelācijas padome uzskata, ka atsaukšanās uz minētajām RIIPL normām nav pamatota, jo tāda argumentācija faktiski nozīmētu to, ka iebilduma iesniedzējs būtu atbrīvojams no argumentācijas un pierādījumu iesniegšanas LPZ 6. panta otrās daļas sakarā. Saskaņā ar RIIPL 50. panta pirmo daļu lietas dalībniekam ir jāpierāda tie apstākļi, uz kuriem tas atsaucas. Apelācijas padomes pienākums objektīvi noskaidrot lietas apstākļus nebūt nav izprotams tādējādi, ka Apelācijas padome kāda konkrēta lietas dalībnieka interesēs norādīs apstākļus attiecīgā iebilduma pamatojuma sakarā. Savukārt RIIPL 31. panta trešās daļas norma paredz, ka Apelācijas padome pēc savas iniciatīvas var noskaidrot faktus, kuri ir pieejami publiskos reģistros, tostarp rūpnieciskā īpašuma reģistros, lai pārliecinātos, piemēram, par to, kad Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts kāds uzņēmums vai cik plaši kāds apzīmējums ir ietverts preču zīmju reģistrācijās, lai izprastu attiecīgā apzīmējuma atšķirtspējas pakāpi. Nav šaubu, ka šī norma nav paredzēta, lai atbrīvotu lietas dalībniekus no pierādījumu iesniegšanas pienākuma attiecīgā iebilduma pamatojuma sakarā;

10.4. negodprātības apsvērumi nav automātiski piemērojami gadījumā, kad apstrīdētās zīmes īpašnieks nav atbildējis uz iebilduma iesniegumu. Apstrīdētās zīmes īpašniekam iebilduma lietā ir tiesības sniegt pretargumentus iebilduma iesniegumā ietvertajam prasījumam (RIIPL 41. panta trešā daļa), taču lietas dalībnieks var arī šo tiesību neizmantojot un pat atteikties no paskaidrojuma sniegšanas (RIIPL 41. panta astotā daļa);

10.5. tādējādi iebilduma iesniedzējs nav pierādījis, ka šajā lietā ir pamats piemērot LPZ 6. panta otrās daļas noteikumus.

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" 39.³ panta pirmās daļas noteikumiem, **nolemj**:

1. daļēji apmierināt Vācijas uzņēmēj sabiedrības ACATIS Investment Kapitalverwaltungs-gesellschaft mbH iebildumu pret preču zīmes **Acatis** (reģ. Nr. M 70 057) reģistrāciju Latvijā; atzīstot to par spēkā esošu attiecībā uz ierobežotu preču un pakalpojumu sarakstu:

1.1. 38. klases pakalpojumu saraksts paliek negrozīts;

1.2. 16. klases preču saraksts izsakāms šādā redakcijā: "*papīrs un kartons; iespaidprodukcija, izņemot saistībā ar investīciju un fondu pārvaldību un darbību; grāmatu iesiešanas materiāli; fotogrāfijas; rakstāmlietas; līmvielas kancelejas vai mājturības vajadzībām; materiāli māksliniekiem;*

rakstāmmašīnas un kancelejas preces (izņemot mēbeles); mācību un uzskates līdzekļi (izņemot aparāturu), izņemot saistībā ar investīciju un fondu pārvaldību un darbību; sintētiskie iesaiņojuma materiāli; iespiedburti; klišejas”;

1.3. 41. klases pakalpojumu saraksts izsakāms šādā redakcijā: “*audzināšana; apmācība, izņemot saistībā ar investīciju un fondu pārvaldību un darbību; izpriecās; sporta un kultūras pasākumi; televīzijas šovu un filmu veidošana un izplatīšana; televīzijas programmu veidošana, izņemot saistībā ar investīciju un fondu pārvaldību un darbību; nelejuplādējamu filmu un televīzijas programmu nodrošināšana”.*

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 **Acatis** (reģ. Nr. M 70 057) 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