



Patentu valde

RŪPNIECISKĀ ĪPAŠUMA APELĀCIJAS PADOME

Juridiskā adrese: Cītdailes iela 7/70, Rīga, LV-1010, faktiskā adrese: K.Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010,  
tāl. 67099600, 67099637, fakss 67099650, e-pasts valde@lrpv.gov.lv, www.lrpv.gov.lv

Iebilduma lietas šifrs:  
RIAP/2019/M 73 346-Ie  
(OP-2019-1)

LĒMUMS

Rīgā

2019. gada 16. decembrī

Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome (turpmāk – Apelācijas padome) šādā lietas izskatīšanas sastāvā:  
priekšsēdētāja – I. Bukina,  
locekļi – D. Liberte un J. Bērzs

rakstveida procesā izskatīja iebildumu, kuru, pamatojoties uz likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” (turpmāk – LPZ) 18. panta un Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma (turpmāk – RIIPL) 60. panta noteikumiem, 2019. gada 2. janvārī Apvienotās Karalistes uzņēmēj sabiedrības Bench Limited (turpmāk arī – iebilduma iesniedzējs) vārdā iesniegusi patentpilnvarniece ar specializāciju preču zīmju jomā K. Ostrovska pret preču zīmes

**BENCH**

(preču zīmes īpašnieks – Latvijas uzņēmēj sabiedrība FASHION ONE TELEVISION, SIA; pieteik. Nr. M-18-813; pieteik. dat. 30.07.2018; reģ. Nr. M 73 346; reģ. (publ.) dat. 20.11.2018; 9. un 25. kl. preces un 38. un 41. kl. pakalpojumi)

reģistrāciju Latvijā 25. klases precēm.

Iebilduma motivējumi:

- sakarā ar apstrīdētās preču zīmes **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) līdzību Latvijā agrākai iebilduma iesniedzēja preču zīmei **Bench**. (figurāla preču zīme, turpmāk – fig.) (Nr. EUTM 003839453)

un attiecīgo preču 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 04.01.2019 tika nosūtīta apstrīdētās preču zīmes īpašniekam, norādot atbildes iesniegšanas termiņu un kārtību. Atbilde uz iebildumu nav saņemta.

Kā tas redzams Eiropas Savienības preču zīmju datu bāzē *e-search Plus*, 08.01.2019 preču zīmju reģistrā ir izdarīts ieraksts par agrākās zīmes **Bench**. (fig.) (Nr. EUTM 003839453) īpašnieka maiņu,

proti, tās jaunais īpašnieks ir Amerikas Savienoto valstu uzņēmums Bench IP Holdings, LLC. Iebilduma iesniedzēja pārstāve paziņojusi, ka arī jaunais īpašnieks iebildumu uztur spēkā.

04.06.2019 iebilduma lietas pusēm paziņots, ka iebilduma lietas izskatīšana pēc būtības tiks pabeigta 15.11.2019.

### Aprakstošā daļa

1. Apstrīdētā vārdiskā preču zīme **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) reģistrēta 9. un 25. klases precēm un 38. un 41. klases pakalpojumiem. Iebildums vērstas tikai pret 25. klases precēm: “apgērbi; apavi; galvassegas; peldkostīmi; sporta apģērbi; brīvā laika apģērbi”.

2. Iebilduma iesniedzējs ir pretstatījis figurālu Eiropas Savienības preču zīmi **Bench.** (fig.) (Nr. EUTM 003839453; pieteik. dat. 26.05.2004; reģ. dat. 18.05.2006; publ. dat. 29.05.2006; atjaunošanas dat. 22.01.2014), kuru veido stilizētā rakstībā veidots melns uzraksts “Bench”, aiz kura novietots punkts. Zīme reģistrēta saulesbrillēm 9. preču klasē un apģērbiem un galvassegām 25. preču klasē.

3. Iebilduma iesniedzēja pārstāve, pamatojoties uz LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punkta un 6. panta otrās daļas noteikumiem, lūdz atzīt preču zīmes **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) reģistrāciju par spēkā neesošu Latvijā 25. klases precēm, argumentējot to šādi:

3.1. pretstatītā Eiropas Savienības preču zīme **Bench.** (fig.) (Nr. EUTM 003839453) reģistrācijai pieteikta 26.05.2004. Apstrīdētās preču zīmes **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) pieteikuma datums ir 30.07.2018. Tātad pretstatītā zīme ir agrāka zīme LPZ 7. panta otrās daļas izpratnē;

3.2. apstrīdētās zīmes reģistrācijā ietvertās 25. klases preces “apgērbi; galvassegas; peldkostīmi; sporta apģērbi; brīvā laika apģērbi” tiek aptvertas (ir absolūti identiskas) ar pretstatītās zīmes reģistrācijā ietvertajām 25. klases precēm “apgērbi, galvassegas”. Savukārt apstrīdētās zīmes reģistrācijā ietvertie apavi ir līdzīgi pretstatītās zīmes reģistrācijā ietvertajiem apģērbiem, jo gan apavi, gan apģērbi tiek tirgoti vienās un tajās pašās tirdzniecības vietās un tos var ražot viens un tas pats uzņēmums;

3.3. apstrīdētā preču zīme ir reģistrēta kā vārdiska zīme – lielajiem burtiem atveidots apzīmējums “BENCH”. Pretstatītā zīme reģistrēta kā figurāla zīme, tomēr tās figuratīvais izpildījums (stilizētā rakstībā izpildīta vārdiskā daļa) ir nenozīmīgs, jo tajā skaidri ir izlasāms un uztverams vārdiskais elements “Bench”. Nav šaubu, ka apstrīdētās zīmes vienīgais elements “BENCH” ir fonētiski un semantiski identisks pretstatītās zīmes dominējošajam elementam “Bench”. Apzīmējums “bench” tulkojumā no angļu valodas nozīmē “sols”, “sēdekļis”;

3.4. ņemot vērā, ka salīdzināmās zīmes satur fonētiski un semantiski identisku vārdisko apzīmējumu “bench”, kā arī to, ka salīdzināmās zīmes ir reģistrētas identiskām un līdzīgām 25. klases precēm, pastāv iespēja, ka patērētāji salīdzināmās zīmes sajauc vai uztver kā savstarpēji saistītas;

3.5. apstrīdētās preču zīmes **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) reģistrācijas pieteikums ir iesniegts ar acīmredzami negodprātīgu nolūku:

3.5.1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojumā “Par tiesu praksi strīdos par tiesībām uz preču zīmi” (2007./2008.; *skat. <http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi>, 104.-105. lpp.*) negodprātības konstatēšanai noteikts vairāku apstākļu kopums, kas aptverošā vērtējumā liecina par negodprātību. Starp tādiem apstākļiem var minēt šādus:

- preču zīmes pieteicējs zināja vai tam vajadzēja zināt, ka attiecīgā preču zīme šai pašā vai citā valstī pieder citai personai;
- 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;

3.5.2. lai konstatētu preču zīmes pieteicēja negodprātību, ir jānovērtē, vai preču zīmes pieteicējs zināja vai tam vajadzēja zināt, ka attiecīgā preču zīme 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. Nav šaubu, ka apstrīdētās preču zīmes īpašniekam, 30.07.2018 piesakot reģistrācijai preču zīmi **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346), vajadzēja zināt par iebilduma iesniedzēja agrāko preču zīmi, it īpaši tāpēc, ka iebilduma iesniedzējs ir Apvienotās Karalistes uzņēmums, kura ražotie apģērbi tiek tirgoti visa pasaulē. Iebilduma iesniedzēja agrākās preču zīmes ignorēšana var liecināt par apzinātu vēlmi iegūt citam komersantam piederošu apzīmējumu ar negodīgiem paņēmieniem;

3.5.3. kopš 2014. gada līdz šīs lietas izskatīšanai apstrīdētās preču zīmes īpašnieks - FASHION ONE TELEVISION, SIA reģistrācijai Latvijā ir pieteicis 447 preču zīmes, kuru lielākā daļa ir identiskas vai ļoti tuvas agrāk reģistrētām, citiem īpašniekiem piederošām Eiropas Savienības preču zīmēm. Apstrīdētās zīmes īpašnieks pieteicis arī Latvijā plaši pazīstamu preču zīmju apzīmējumus, piemēram, "BIGFOOT", "OMEGA", "QUEEN" (*iebildumam pievienotas minēto preču zīmju izdrukas no Patentu valdes tīmekļa vietnē pieejamās preču zīmju datu bāzes*). Uzņēmuma FASHION ONE TELEVISION, SIA valdes loceklis *Michael Gleissner*, kas pasaulē ir zināms kā tūkstošu uzņēmumu, preču zīmju un domēnu īpašnieks, piesaka līdzīgas, identiskas preču zīmes agrāko tiesību īpašnieku preču zīmēm, lai ar jauniegūto tiesību palīdzību radītu dažādus šķēršļus agrāko tiesību realizācijai. Turklāt ir konstatējams, ka šāda rīcība no apstrīdētās zīmes īpašnieka puses atkārtojas (*iebildumam pievienota kopija no izdevuma "The World Trademark Review" 23.08.2016 publikācijas "Mystery over entertainment tycoon`s web of trademarks, domains and company names" ar tulkojumu latviešu valodā*);

3.5.4. saskaņā ar Eiropas Savienības tiesu judikatūru, vērtējot preču zīmes negodprātīga pieteikuma aspektus, jāņem vērā arī apstākļi, kādos apstrīdētais apzīmējums izveidots, tā izmantošana kopš izveidošanas un komerciālā loģika, kas bijusi šī apzīmējuma kā Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas pamatā (*Vispārējās tiesas sprieduma lietā T-33/11, Peeters Landbouwmachines BV v EUIPO, 21. punkts*). Viens no veidiem, kā raksturot nedogprātīgu nolūku, ir tas, ka tā ir "rīcība, kas atkāpjas no pieņemtajiem ētiskas uzvedības vai godīgas komerciālās un uzņēmējdarbības prakses principiem" (*skat. ģenerālvokātes E. Šarpstones 12.03.2009 secinājumus EST prejudiciālā nolēmuma lietā C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH*);

3.5.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datubāzē *Lursoft* kā uzņēmuma FASHION ONE TELEVISION, SIA darbības veids norādīta tirgus un sabiedriskās domas izpēte (*lietai pievienota 08.11.2018 veikta izdrukā no Lursoft datubāzes par uzņēmumu FASHION ONE TELEVISION, SIA*). Līdz ar to, piesakot reģistrācijai lielu skaitu preču zīmju, kas ir identiskas un ļoti līdzīgas citu uzņēmumu preču zīmēm, uzņēmums FASHION ONE TELEVISION, SIA noteikti zināja par citiem īpašniekiem piederošajām preču zīmēm. Apstrīdētās preču zīmes īpašnieks FASHION ONE TELEVISION, SIA nav ne preču ražotājs, ne izplatītājs un pats nekādu komercdarbību Latvijā neveic. Nav nekādas informācijas par to, ka apstrīdētās zīmes īpašnieks būtu uzsācis šo daudzo preču zīmju faktiski izmantošanu. Minētais liecina, ka FASHION ONE TELEVISION, SIA rīcība ir pārdomāta un pilnībā apzināta – ar mērķi radīt šķēršļus citu personu darbībām ar attiecīgo zīmi.

### Motīvu daļa

1. Iebildums ir iesniegts atbilstoši LPZ un RIPL paredzētajai kārtībai, tātad ir pamats to izskatīt 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.

3. No iebilduma lietas materiāliem konstatējams, ka pretstatītā Eiropas Savienības preču zīme **Bench.** (fig.) (Nr. EUTM 003839453) reģistrācijai pieteikta 26.05.2004. Apstrīdētās preču zīmes **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) pieteikuma datums ir 30.07.2018. Tātad pretstatītā zīme ir agrāka zīme LPZ 7. panta otrās daļas izpratnē.

4. Salīdzinot apstrīdēto zīmi **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) ar tai pretstatīto zīmi **Bench.** (fig.) (Nr. EUTM 003839453), Apelācijas padome secina:

4.1. gan apstrīdētā zīme, gan agrākā zīme satur fonētiski identisku vārdisko daļu, proti, “bench”. Apelācijas padome piekrīt iebilduma iesniedzēja pārstāvei, ka attiecīgajiem Latvijas patērētājiem apzīmējums “bench” izsauks arī identiskas semantiskās asociācijas, jo tas ir vienkāršās angļu valodas leksikas vārds, kas latviešu valodā nozīmē “sols”, “sēdeklis” (*skat. [www.letonika.lv](http://www.letonika.lv)*);

4.2. atšķirībā no apstrīdētās zīmes, agrākā zīme **Bench.** (fig.) ir figurāla, kurā bez noteiktā rakstībā izpildītā vārdiskā apzīmējuma “bench” ir ietverta arī pieturzīme – punkts. Tomēr nav šaubu, ka arī agrākajā zīmē dominē vārdiskais apzīmējums “bench”, jo tas zīmē ir viegli izlasāms un preču zīmi kopumā atcerēsies tieši pēc tā. Līdz ar to Apelācijas padome piekrīt iebilduma iesniedzēja pārstāvei, ka apstrīdētā zīme ir līdzīga agrākajai zīmei arī vizuāli;

4.3. tādējādi apstrīdētā vārdiskā zīme **BENCH** identiskā fonētiskā skanējuma, identiskās semantikas un vizuālās līdzības dēļ ir uzskatāma par ļoti līdzīgu pretstatītajai zīmei **Bench.** (fig.).

5. Abas salīdzināmās zīmes 25. klasē reģistrētas identiskām precēm – apģērbiem un galvassegām. Apstrīdētās zīmes reģistrācijā ietvertās 25. klases preces “peldkostīmi, sporta apģērbi un brīvā laika apģērbi” ietilpst pretstatītās zīmes reģistrācijā vispārīgi formulētajā preču kategorijā “apģērbi”, tātad arī šajā apjomā zīmes reģistrētas identiskām precēm.

Pārējās 25. klases preces, proti, “apavi”, kam reģistrēta apstrīdētā zīme, ir vērtējamās kā zināmā mērā līdzīgas preces pretstatītās zīmes reģistrācijā ietvertajiem apģērbiem. No vienas puses, gan apģērbus, gan apavu ražošana var būt patstāvīga tirgus nozare, un pastāv komersanti, kuri specializējas un piedāvā vienīgi apavus vai tikai apģērbus. No otras puses, apaviem, apģērbam un galvassegām ir kopīgs funkcionālais uzdevums – pasargāt cilvēka ķermeni no apkārtējās vides iedarbības, tās pieder vieglās rūpniecības apģērbus ražošanas nozarei un veikalos, it īpaši modes preču salonos, šīs preces bieži tirgo kopā. Līdz ar to šajā apjomā starp salīdzināmo zīmju precēm ir konstatējama zināma līdzība.

6. Ievērojot to, ka apstrīdētā zīme **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) ir fonētiski un semantiski identiska, bet vizuāli – līdzīga pretstatītajai zīmei **Bench.** (fig.) (Nr. EUTM 003839453), turklāt salīdzināmās zīmes citastarp attiecas uz identiskām vai līdzīgām 25. klases precēm, Apelācijas padome uzskata, ka pastāv liela iespēja, ka attiecīgie patērētāji salīdzināmās preču zīmes var sajaukt vai arī uztvert tās kā savstarpēji saistītas.

Līdz ar to iebilduma iesniedzēja atsaukšanās uz LPZ 7. panta pirmās daļas 2. punktu attiecībā uz 25. klases precēm ir atzīstama par pamatotu.

7. Iebilduma iesniedzējs savu iebildumu ir pamatojis arī ar 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.

Apelācijas padome uzskata, ka iebilduma iesniedzēja atsaukšanās uz LPZ 6. panta otrās daļas noteikumiem šajā konkrētajā lietā nav pamatota, jo iebilduma iesniedzēja argumenti šīs normas piemērošanas sakarā galvenokārt attiecas uz vispārīgu judikatūras principu norādīšanu un apstrīdētās preču zīmes īpašnieka FASHION ONE TELEVISION, SIA un ar to saistīto personu komercdarbību vispār, nevis rīcību konkrētā preču zīmes pieteikuma sakarā. Arī norāde uz to, ka iebilduma iesniedzēja preču zīme ir pieteikta reģistrācijai agrāk par apstrīdēto zīmi un tāpēc tās īpašniekam bija jāzina par agrāko zīmju eksistenci, viena pati bez papildu argumentiem un pierādījumiem nav pietiekama reģistrācijas pieteikuma negodprātīgas iesniegšanas konstatēšanai. Likums neaizliedz nevienai personai pieteikt reģistrācijai tik daudz preču zīmju, cik tā uzskata par nepieciešamu vai lietderīgu. Ne jau visas FASHION ONE TELEVISION, SIA Latvijā reģistrētas preču zīmes tiek apstrīdētas iebildumu procedūrā (reģistrētas 447 preču zīmes, bet iebildumi ieniesti pret 30 preču zīmēm). Tāpat 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. Šajā gadījumā salīdzināmās zīmes nav identiskas. Fakts, ka persona par savu preču zīmi izvēlējusies apzīmējumu, kurš ir līdzīgs citas personas preču zīmei, viens pats vēl neliecina par acīmredzami negodprātīgu nolūku.

### Rezolutīvā daļa

Ņemot 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 noteikumiem, **nolemj**:

1. apmierināt Amerikas Savienoto valstu uzņēmēj sabiedrības Bench IP HOLDINGS, LLC iebildumu pret preču zīmes **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) reģistrāciju Latvijā, proti, atzīt minēto preču zīmi par spēkā neesošu ar tās reģistrācijas dienu 25. 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 **BENCH** (reģ. Nr. M 73 346) reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu attiecībā uz visām 25. klases precēm.

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.<sup>3</sup> 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 priekšsēdētāja: /personiskais paraksts/ I. Bukina

Lietas izskatīšanas sastāva locekļi: /personiskais paraksts/ J. Bērzs

/personiskais paraksts/ D. Liberte