

VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (astotā palāta)

2011. gada 17. februārī *

Lieta T-10/09

Formula One Licensing BV, Roterdama (Nīderlande), ko pārstāv B. Klingberga [*B. Klingberg*] un K. Sandberga [*K. Sandberg*], advokātes,

prasītāja,

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv A. Foliārs-Mongirāls [*A. Folliard-Monguiral*], pārstāvis,

atbildētājs,

* Tiesvedības valoda — angļu.

persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā un kurai atļauts aizstāt *Racing-Live SAS*,
otru procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieci, —

Global Sports Media Ltd, Hamiltona [*Hamilton*] (Bermudu salas [*Bermudes*]), ko
sākotnēji pārstāvēja T. de Hāns [*T. de Haan*] un Ž. Ž. Evrārs [*J.-J. Evrard*], pēc tam —
T. de Hāns, advokāts,

par prasību par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2008. gada 16. oktobra lēmumu lietā
R 7/2008-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp *Racing-Live SAS* un *Formula One
Licensing BV*.

VISPĀRĒJĀ TIESA (astotā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētāja M. E. Martinša Ribeiru [*M. E. Martins Ribeiro*], tiesneši
S. Papasavs [*S. Papasavvas*] un N. Vāls [*N. Wahl*] (referents),

sekretāre K. Poheca [*K. Pohec*], administratore,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas [tolaik — Pirmās instances tie-
sas] kancelejā iesniegts 2009. gada 14. janvārī,

ņemot vērā ITSB atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2009. gada
30. martā,

ņemot vērā personas, kas iestājusies lietā, atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2009. gada 10. aprīlī,

pēc 2010. gada 10. jūnija tiesas sēdes

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

Tiesvedības priekšvēsture

- ¹ 2004. gada 13. aprīlī *Racing-Live SAS* iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) preču zīmes reģistrācijas pieteikumu atbilstoši grozītajai Padomes 1993. gada 20. decembra Regulai (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.) (aizstāta ar Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.)).

- 2 Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir šāds grafisks apzīmējums:



- 3 Preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem tika pieteikta reģistrācija, ietilpst 16., 38. un 41. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam Nicas 1957. gada 15. jūnija Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un attiecībā uz katru no šīm klasēm atbilst šādam aprakstam:

- 16. klase: “žurnāli, brošūras, grāmatas; visas šīs preces saistībā ar Pirmās formulas jomu”;
- 38. klase: “grāmatu, žurnālu un laikrakstu nosūtīšana un izplatīšana, izmantojot datoru termināļus; visi šie pakalpojumi saistībā ar Pirmās formulas jomu”;

- 41. klase: “grāmatu, specializēto žurnālu un periodikas publicēšana elektroniskā veidā; informācija izklaides jomā; konkursu organizēšana internetā; vietu rezervēšana izrādēs; tiešsaistes spēles; visi šie pakalpojumi saistībā ar Pirmās formulas jomu”.

- 4 2005. gada 31. janvārī šis reģistrācijas pieteikums tika publicēts *Bulletin des marques communautaires* [Kopienas preču zīmju biļetenā] Nr. 5/2005.

- 5 2005. gada 2. maijā prasītāja — *Formula One Licensing BV* —, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 42. pantu (tagad — Regulas Nr. 207/2009 41. pants), iesniedza iebildumus pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju, apgalvojot, ka pastāv sajaukšanas iespēja Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 5. punkta (tagad — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts) izpratnē.

- 6 Iebildumu pamatā tostarp bija šādas agrāk reģistrētas preču zīmes:
 - trīs vārdiska apzīmējuma “F 1” reģistrācijas: šī apzīmējuma starptautiska reģistrācija Nr. 732134, kas veikta 1999. gada 20. decembrī un ir spēkā Dānijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā un Ungārijā attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 16., 38. un 41. klasē, tostarp aptverot preces un pakalpojumus, kas norādīti pieteiktās preču zīmes reģistrācijas pieteikumā; 2000. gada 10. maijā Vācijā veikta reģistrācija Nr. 30007412 attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 41. klasē un atbilst šādam aprakstam: “sporta pasākumu organizēšana”, un 2001. gada 13. augustā Apvienotajā Karalistē veikta reģistrācija Nr. 2277746D attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 16. klasē (“papīrs, kartes, kartons, attēlu komplekti, gleznas un zīmējumi; katalogi”) un 38. klasē (“telekomunikāciju pakalpojumi; elektroniska datu, attēlu un skaņas pārraide, izmantojot datoru termināļus un tīklus”);

- Kopienas grafiskas preču zīmes reģistrācija Nr. 631531; preču zīme reģistrēta 2003. gada 19. maijā attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kuri ietilpst 16., 38. un 41. klasē, tostarp aptverot preces un pakalpojumus, kas norādīti pieteiktās preču zīmes reģistrācijas pieteikumā, un attēlota šādi:



- 7 Iebildumi bija pamatoti ar visām precēm un pakalpojumiem, ko aptver agrākās preču zīmes, un bija vērsti pret visām precēm un pakalpojumiem, kuri norādīti pieteiktās preču zīmes reģistrācijas pieteikumā.
- 8 Prasītāja apgalvoja, ka visām tai piederošajām preču zīmēm piemīt augsta atšķirtspēja, kas iegūta to izmantošanas rezultātā vairāku gadu laikā saistībā ar dažādām precēm un pakalpojumiem.
- 9 Ar 2007. gada 17. oktobra lēmumu ITSB Iebildumu nodaļa, pamatojoties vienīgi uz agrāku starptautisko reģistrāciju Nr. 732134, noraidīja Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu. Tā konstatēja, ka pastāv preču un pakalpojumu, ko aptver konfliktējošās preču zīmes, līdzība vai identiskums un konfliktējošo apzīmējumu vidējas pakāpes līdzība un tādējādi pastāv konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.
- 10 2007. gada 14. decembrī prasītāja saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 57.–62. pantu (tagad — Regulas Nr. 207/2009 58.–64. pants) iesniedza ITSB apelācijas sūdzību par Iebildumu nodaļas lēmumu.

- 11 Ar 2008. gada 16. oktobra lēmumu (turpmāk tekstā — “apstrīdētais lēmums”) Apelāciju pirmā padome atcēla Iebildumu nodaļas lēmumu. Tā nosprieda, ka, pat ja pastāv attiecīgo preču un pakalpojumu identiskums vai līdzība, ņemot vērā, ka konfliktējošiem apzīmējumiem piemīt acīmredzamas atšķirības, nepastāv reģistrācijai pieteiktās preču zīmes un prasītājam piederošo preču zīmju sajaukšanas iespēja Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Turklāt Apelāciju padome uzskatīja, ka konkrētā sabiedrības daļa, ko veido parastie patērētāji un profesionālie lietotāji, uztver burta “f” un cipara “1” kombināciju kā sacikšu automašīnu kategorijas vispārēju apzīmējumu un plašākā nozīmē — kā sacikstes, kurās piedalās šādas automašīnas. Apelāciju padome secināja, ka agrāko preču zīmju reputācija attiecas vienīgi uz preču zīmes, kas reģistrēta ar Nr. 631531, elementu “f 1”.
- 12 Attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punktu Apelāciju padome uzskatīja, ka, lai gan agrākā grafiskā preču zīme var radīt avangarda tehnoloģijas, ekskluzivitātes un luksusa tēlu, vienīgais izpausmes līdzeklis šī tēla izplatīšanā ir elements “f 1” kā logotips “F 1”. Tomēr tikai nedaudzi patērētāji piešķir saīsinājumam F 1 atšķirtspēju, izņemot vienīgi, ja tam ir pievienots minētais logotips. Šajā ziņā Apelāciju padome konstatēja, ka neviens no reģistrācijai pieteiktās preču zīmes elementiem neatgādina sabiedrībai šo logotipu un tātad reģistrācijai pieteiktā preču zīme neekspluatē agrākās preču zīmes, neaptraipa minēto preču zīmju reputāciju un, vēl jo vairāk, neļauj tās īpašniekam netaisnīgi gūt labumu no šo preču zīmju pozitīvā tēla.

Process un lietas dalībnieku prasījumi

- 13 Ar prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2009. gada 14. janvārī, prasītāja cēla šo prasību.

¹⁴ Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

- atcelt apstrīdēto lēmumu;
- piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;
- piespriest personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt izdevumus, kas radušies procesā ITSB.

¹⁵ ITSB un personas, kas iestājusies lietā, prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

- noraidīt prasību;
- piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

¹⁶ Ar 2010. gada 8. jūnija faksa kopiju *Racing-Live* un *Global Sports Media Ltd* informēja Vispārējo tiesu, ka *Racing-Live* ir nodevusi *Global Sports Media Ltd* reģistrācijai pieņemto preču zīmi ("F 1-LIVE"), un lūdza, lai *Global Sports Media* kā minētās preču zīmes jaunajai īpašniecei tiktu atļauts aizstāt sākotnējo īpašnieci šajā tiesvedībā. Tā kā ITSB tiesas sēdē norādīja, ka neiebildst pret šo lūgumu par aizstāšanu, Vispārējā tiesa atļāva veikt minēto aizstāšanu, par ko tika veikts ieraksts tiesas sēdes protokolā.

Juridiskais pamatojums

1. Par dokumentu, kas pirmo reizi iesniegti procesā Vispārējā tiesā, pieņemamību

- 17 ITSB un persona, kas iestājusies lietā, apgalvo, pirmkārt, ka prasības pieteikuma A6.–A10. pielikumi nekad nav tikuši iesniegti administratīvajā procesā ITSB un ka tādējādi tie ir jāatzīst par nepieņemamiem.
- 18 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru Vispārējā tiesā celtās prasības par tiesību aktu atcelšanu mērķis ir pārbaudīt apelāciju padomju lēmumu tiesiskumu Regulas Nr. 40/94 63. panta (tagad — Regulas Nr. 207/2009 65. pants) izpratnē un tādēļ Vispārējai tiesai šī procesa ietvaros nav atkārtoti jāpārbauda faktiskie apstākļi, pamatojoties uz dokumentiem, kuri pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā. Fakti, uz kuriem atsaucas procesā Vispārējā tiesā un kuri iepriekš nav tikuši iesniegti ITSB instancēs, var ietekmēt šāda lēmuma tiesiskumu vienīgi tad, ja ITSB tie bija jāņem vērā pēc savas iniciatīvas (Vispārējās tiesas 2004. gada 13. jūlija spriedums lietā T-115/03 *Samar/ITSB — Grotto* (“GAS STATION”), Krājums, II-2939. lpp., 13. punkts, un 2005. gada 24. novembra spriedums lietā T-346/04 *Sadas/ITSB — LTJ Diffusion* (“ARTHUR ET FELICIE”), Krājums, II-4891. lpp., 19. punkts).
- 19 Izskatāmajā lietā A6.–A10. pielikumi ir dokumenti, kas iepriekš nav tikuši iesniegti procesā ITSB, un līdz ar to tie ir jāatzīst par nepieņemamiem, nevērtējot to pierādījumu spēku vai plašāk neuzklausot lietas dalībniekus (šajā ziņā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā “ARTHUR ET FELICIE”, 19. punkts un tajā minētā judikatūra).

2. Par lietas būtību

- ²⁰ Pamatojot savu prasību, prasītāja izvirza divus pamatus saistībā ar attiecīgi Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un šīs pašas regulas 8. panta 5. punkta pārkāpumu.

Par pirmo pamatu — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu

Lietas dalībnieku argumenti

- ²¹ Prasītāja būtībā uzskata, ka pastāv reģistrācijai pieteiktās preču zīmes un agrāko preču zīmju, kurām ir ievērojama reputācija, sajaukšanas iespēja.
- ²² Vispirms prasītāja norāda, ka Apelāciju padome nav ņēmusi vērā faktu, ka attiecīgās preces un pakalpojumi lielākoties ir identiski un pārējā daļā — ļoti līdzīgi. Turpinājumā tā norāda, ka Apelāciju padome esot kļūdaini pieņēmusi, ka sabiedrība neuztveršot burta "f" un cipara "1" kombināciju, kas attēlota parastā drukā, kā preču zīmi tās šķietami vispārējā un aprakstošā rakstura, kā arī tās atšķirtspējas šķietami absolūtās neesamības dēļ. Turklāt, ņemot vērā, ka elements "f 1" esot apstrīdētās preču zīmes dominējošais elements, starp agrākajām vārdiskajām preču zīmēm un reģistrācijai pieteikto preču zīmi eksistējot liela vizuālā, fonētiskā un konceptuālā līdzība un tātad

sajaukšanas iespēja, pat ja agrākajām vārdiskajām preču zīmēm piemīt vienīgi vāja atšķirtspēja. Visbeidzot, eksistējot arī reģistrācijai pieteiktās preču zīmes un Kopienas grafiskās preču zīmes “F 1 Formula 1”, kam piemīt īpaši augsta atšķirtspēja, sajaukšanas iespēja.

- 23 ITSB un persona, kas iestājusies lietā, apstrīd prasītājas argumentus.

Vispārējās tiesas vērtējums

- 24 Atbilstoši Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam, ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, reģistrācijai pieteikto preču zīmi neregistrē, ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver abas preču zīmes, identiskuma vai līdzības dēļ pastāv iespēja maldināt sabiedrību tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme [sabiedrībai tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme, pastāv to sajaukšanas iespēja].
- 25 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru sajaukšanas iespēja ir iespēja, ka sabiedrība varētu uzskatīt, ka attiecīgās preces vai pakalpojumi ir no viena uzņēmuma vai, attiecīgā gadījumā, no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem. Saskaņā ar šo pašu judikatūru sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši, atbilstoši tam, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver attiecīgos apzīmējumus un preces vai pakalpojumus, un ņemot vērā visus faktorus, kam ir nozīme konkrētajā lietā, tostarp savstarpējo saistību starp apzīmējumu līdzību un preču vai pakalpojumu, kurus šie apzīmējumi aptver, līdzību (skat. Vispārējās tiesas 2003. gada 9. jūlija spriedumu lietā T-162/01 *Laboratorios RTB/ITSB — Giorgio Beverly Hills* (“GIORGIO BEVERLY HILLS”), *Recueil*, II-2821. lpp., 30.–33. punkts un tajos minētā judikatūra).

- ²⁶ Lai piemērotu Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, sajaukšanas iespējas priekšnoteikums ir vienlaicīgs konfliktējošo preču zīmju identiskums vai līdzība, kā arī ar tām aptverto preču vai pakalpojumu identiskums vai līdzība. Šie nosacījumi ir kumulatīvi (skat. Vispārējās tiesas 2009. gada 22. janvāra spriedumu lietā T-316/07 *Commercy/ITSB — easyGroup IP Licensing* ("easyHotel"), Krājums, II-43. lpp., 42. punkts un tajā minētā judikatūra).
- ²⁷ Izskatāmajā lietā Apelāciju padome apstrīdētā lēmuma 27. punktā ir secinājusi, ka konkrēto sabiedrības daļu veido Eiropas Savienības vidusmēra patērētājs un ka tādējādi konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja ir jāizvērtē, ņemot vērā šo sabiedrības daļu. Šis secinājums, kuru lietas dalībnieki turklāt nav apstrīdējuši, ņemot vērā attiecīgo preču un pakalpojumu raksturu, ir jāapstiprina.
- ²⁸ Visbeidzot, saistībā ar attiecīgo preču un pakalpojumu līdzību pietiek konstatēt, ka Apelāciju padome apstrīdētā lēmuma 25. un 26. punktā ir uzskatījusi, ka personas, kas iestājusies lietā, darbība saistībā ar iespiedprodukcijas pārdošanu un izplatīšanu internetā (proti, preces un pakalpojumi, kas ietilpst 16. un 38. klasē) ir identiska prasītājas darbībai un ka tiešsaistes publicēšanas pakalpojumi un tiešsaistes izklaides pakalpojumi Pirmās formulas jomā (proti, pakalpojumi, kas ietilpst 41. klasē) un prasītājas piedāvātie pakalpojumi ir ļoti līdzīgi.
- ²⁹ No tā izriet, ka Apelāciju padome nav ignorējusi pienākumu izvērtēt attiecīgo preču un pakalpojumu līdzību. Tātad prasītājas iebildums, ko tā izvirzījusi šajā ziņā, ir jānoraida kā nepamatots.

- 30 Visbeidzot, prasītāja iebilst pret Apelāciju padomes vērtējumu, saskaņā ar kuru nepastāv ne stipra attiecīgo apzīmējumu līdzība, ne sajaukšanas iespēja.

— Par konfliktējošo apzīmējumu salīdzinājumu un to, kā tos uztver konkrētā sabiedrības daļa

- 31 Attiecībā uz konfliktējošo apzīmējumu vizuālo, fonētisko un konceptuālo līdzību sajaukšanas iespējas visaptverošam vērtējumam ir jābalstās uz šo apzīmējumu radīto kopējo iespaidu, tostarp ņemot vērā to atšķirtspējīgos un dominējošos elementus (skat. Tiesas 2007. gada 12. jūnija spriedumu lietā C-334/05 P *ITSB/Shaker*, Krājums, I-4529. lpp., 35. punkts un tajā minētā judikatūra).
- 32 Divu preču zīmju līdzības vērtējumā nevar aprobežoties tikai ar kādu vienu kombinētās preču zīmes elementu un salīdzināt to ar citu preču zīmi. Gluži pretēji, salīdzinājums ir jāveic, pārbaudot attiecīgās preču zīmes un aplūkojot katru no tām kopumā, kas neizslēdz, ka noteiktos apstākļos kopējā kombinētās preču zīmes iespaidā, kas radies konkrētās sabiedrības daļas atmiņā, dominē viens vai vairāki šo preču zīmju elementi (skat. iepriekš minēto spriedumu lietā *ITSB/Shaker*, 41. punkts un tajā minētā judikatūra). Vienīgi tad, ja visi pārējie preču zīmes elementi ir nenozīmīgi, līdzības novērtējumu var veikt tikai uz dominējošā elementa pamata (iepriekš minētais spriedums lietā *ITSB/Shaker*, 42. punkts, un Tiesas 2007. gada 20. septembra spriedums lietā C-193/06 P *Nestlé/ITSB*, Krājumā nav publicēts, 42. punkts). Tā tas it īpaši varētu būt gadījumā, kad šis elements viens pats var dominēt šīs preču zīmes attēlā, kas saglabājies konkrētās sabiedrības daļas atmiņā, tādējādi, ka visi pārējie preču zīmes elementi tās radītajā kopējā iespaidā būs nenozīmīgi (iepriekš minētais spriedums lietā *Nestlé/ITSB*, 43. punkts).

- 33 Tomēr papildus parastajam gadījumam, kad vidusmēra patērētājs uztver preču zīmi kā kopumu un kaut gan kopējā iespaidā var dominēt viens vai vairāki kombinētās preču zīmes elementi, nebūt nav izslēgts, ka īpašā gadījumā agrākā preču zīme, ko trešā persona izmanto kombinētā apzīmējumā, kurā ietverts šīs trešās personas uzņēmuma nosaukums, šajā kombinētajā apzīmējumā saglabā patstāvīgu atšķirtspējīgu stāvokli, tomēr nebūdamā tā dominējošais elements. Šādos apstākļos kombinētā apzīmējuma radītais kopējais iespaids var likt sabiedrībai domāt, ka attiecīgās preces vai pakalpojumi ir vismaz no ekonomiski saistītiem uzņēmumiem, un šajā gadījumā ir jāatzīst sajaukšanas iespēja (Tiesas 2005. gada 6. oktobra spriedums lietā C-120/04 *Medion*, Krājums, I-8551. lpp., 30. un 31. punkts).
- 34 Izskatāmajā lietā ir jākonstatē, ka reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir kombinēta, jo to veido divi vārdiskie elementi, proti, "f 1" un "live", kurus atdala defise, un dažī grafiskie elementi. Abi vārdiskie elementi ir izvietoti tumšas krāsas taisnstūrī, kura centrā ietverta aplveida figūra, kas attēlota ar toņu pārejām no baltas uz melno krāsu. Elements "f 1" ir atveidots ar baltu krāsu un atrodas taisnstūra augšējā kreisajā pusē, turpretim elements "live" ir veidots no melniem burtiem ar baltu kontūru un atrodas taisnstūra vidusdaļas labajā pusē.
- 35 Agrākās preču zīmes, uz kurām balstīti iebildumi, ir Kopienas grafiska preču zīme "F 1 Formula 1" un valsts un starptautiska vārdiskas preču zīmes "F 1".
- 36 Konfliktējošo apzīmējumu salīdzināšanas nolūkā prasītāja izvirza dažādus argumentus ar mērķi atzīt, ka elements "f 1" ir reģistrācijai pieteiktās preču zīmes dominējošais elements. Tā atgādina arī faktu, ka saīsinājums "F 1", kas atveidots parastā drukā, ir reģistrēts vairākās valstīs. Turklāt tā apstrīd Apelāciju padomes vērtējumu, saskaņā

ar kuru minētajam saīsinājumam esot vienīgi vāja atšķirtspēja un konkrētā sabiedrības daļa neuztveršot burta “f” un cipara “1” kombināciju kā preču zīmi.

37 Ņemot vērā jautājuma par dominējošo elementu ietekmi uz konfliktējošo apzīmējumu līdzības novērtējumu, šie argumenti ir jāpārbauda pirms šo apzīmējumu salīdzinājuma veikšanas.

38 Ir jākonstatē, ka Apelāciju padome apstrīdētajā lēmumā ir secinājusi, pirmkārt, ka konkrētā sabiedrības daļa uztveršot burta “f” un cipara “1” kombināciju kā saīsinājumu “Pirmā formula”, kas vispārēji apzīmē sacikšu automašīnu kategoriju un — plašākā nozīmē — sacikstes, kurās piedalās šādas automašīnas (apstrīdētā lēmuma 33. punkts). Otrkārt, tā ir secinājusi, ka konkrētā sabiedrības daļa var uztvert Kopienas preču zīmes, kas reģistrēta ar Nr. 631531, elementu “f 1” kā preču zīmi, kuru prasītāja izmanto saistībā ar savu komercdarbību Pirmās formulas automašīnu sacikšu jomā (apstrīdētā lēmuma 34. punkts). Apelāciju padome no tā ir secinājusi, ka ir jānošķir elements “f 1” kā vienkārša burta un cipara kombinācija un “F 1” kā logotips (apstrīdētā lēmuma 35. punkts).

39 Šis secinājums ir jāapstiprina.

40 Pirmkārt, no lietas materiālos esošajiem pierādījumiem izriet, ka reklāma, ko prasītāja veikusi pēdējo desmit gadu laikā, attiecas vienīgi uz Kopienas grafisko preču zīmi Nr. 631531 un ka tā, piešķirot licences, ir izcēlusi logotipu “F 1”, nosakot vadlīnijas, kā arī dizaina instrukcijas, lai garantētu nemainīgu šo preču zīmju izmantošanu.

- 41 Šo strikto noteikumu piemērošana ir ļāvusi prasītājam nodrošināt, ka konkrētā sabiedrības daļa nemainīgi uztver elementu "f 1" kā tādu, kas nozīmē logotipu "F 1".
- 42 Tomēr ir jākonstatē, ka prasītāja nav paredzējusi noteikumus attiecībā uz elementa "f 1" izmantošanu citā nozīmē, kā vien kā logotipu "F 1", kā, piemēram, tas ir starptautiskās reģistrācijas Nr. 732134 gadījumā. Tomēr ir skaidrs, ka prasītāja vai licenču īpašnieki vienmēr ir izmantojuši elementu "f 1" kombinācijā ar logo "F 1" (izņemot gadījumu, kad logo nevar attēlot izmantotā komunikācijas veida rakstura dēļ).
- 43 Otrkārt, no prasītājas iesniegtajiem pierādījumiem, tostarp no Vācijā veiktās viedokļu aptaujas rezultātiem un liecinieka liecībām, izriet, ka sabiedrības lielākā daļa neignorē, ka "F 1" ir parasts "Pirmās formulas" saīsinājums, kas apzīmē sacīkšu automašīnu kategoriju un — plašākā nozīmē — sacīkstes, kurās piedalās šādas automašīnas. Turklāt "Pirmā formula" tiek izmantota, lai vispārīgi apzīmētu sacīkšu automašīnu sporta veidu, ko sabiedrība nesaistīs konkrēti ar sacīkstēm, kuras organizē sabiedrību grupa, kurā ietilpst prasītāja, bet ar jebkādam visaugstākās kategorijas automašīnu sacīkstēm. Nav cita piemērota vārda vai izteiciena, lai apzīmētu šo sporta veidu.
- 44 Turklāt ir jānorāda, ka prasītāja neapstrīd Apelāciju padomes secinājumu, saskaņā ar kuru "Pirmā formula" ir sarunu valodā bieži lietots izteiciens, kas apzīmē sacīkšu automašīnas un — plašākā nozīmē — automašīnu sacīkstes, un ka "F 1" ir labi pazīstams minētā izteiciena saīsinājums. Turklāt prasītājas iesniegtie pierādījumi, tostarp iepriekšējā punktā minētajai liecinieka liecībai pievienotie dokumenti, liecina arī, ka saīsinājumu "F 1" var izmantot aprakstošā kontekstā. Tādēļ saīsinājums "F 1" ir tāds pats sugas vārds kā izteiciens "Pirmā formula".

- 45 Šajā kontekstā ir jāatgādina, ka saskaņā ar pastāvīgo judikatūru sabiedrība parasti ne-uzskatīs kombinētās preču zīmes sastāvā ietilpstošo aprakstošo elementu par atšķirtspējīgo un dominējošo elementu tās radītajā kopējā iespaidā (skat. Vispārējās tiesas 2007. gada 27. novembra spriedumu lietā T-434/05 *Gateway/ITSB — Fujitsu Siemens Computers* (“ACTIVY Media Gateway”), Krājumā nav publicēts, 47. punkts un tajā minētā judikatūra).
- 46 Turklāt vienīgi tas fakts vien, ka agrāka vārdiska preču zīme ir reģistrēta kā valsts vai starptautiska preču zīme, neizslēdz iespēju, ka tā lielākoties ir aprakstoša jeb, citiem vārdiem sakot, ka tai piemīt tikai vāja raksturīgā atšķirtspēja attiecībā uz konkrētajām precēm un pakalpojumiem (skat. Vispārējās tiesas 2009. gada 13. oktobra spriedumu lietā T-146/08 *Deutsche Rockwool Mineralwooll/ITSB — Redrock Construction* (“REDROCK”), Krājumā nav publicēts, 51. punkts un tajā minētā judikatūra).
- 47 Šajā kontekstā ir jāatgādina, ka starptautiskas vai valsts preču zīmes, kas izskatāmajā lietā ir prasītājas preču zīmes, spēkā esamību nevar apstrīdēt Kopienas preču zīmes reģistrācijas procesa ietvaros, bet vienīgi attiecīgajā dalībvalstī uzsākta procesa par atzīšanu par spēkā neesošu ietvaros (skat. Vispārējās tiesas 2008. gada 12. novembra spriedumu lietā T-7/04 *Shaker/ITSB — Limiñana y Botella* (“Limoncello della Costiera Amalfitana shaker”), Krājums, II-3085. lpp., 26. punkts un tajā minētā judikatūra).
- 48 Tomēr nemainīgs ir fakts, ka ITSB bija jāizvērtē, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver elementu “f 1” reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē.
- 49 Ievērojot šos apsvērumus un ņemot vērā iesniegtos pierādījumus, ir jāsecina, ka konkrētā sabiedrības daļa neuztver elementu “f 1” reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē kā atšķirtspējīgo elementu, bet gan kā elementu, ko izmanto aprakstošā nolūkā.

50 Tādējādi Apelāciju padome ir pamatoti uzskatījusi, ka parastajā drukā atveidotajam elementam "f 1" piemīt vienīgi vāja atšķirtspēja attiecībā uz konkrētajām precēm un pakalpojumiem un ka [Eiropas] Savienībā izmantotās Kopienas grafiskās preču zīmes iespējamā reputācija ir galvenokārt saistīta ar pašu logotipu.

51 Izskatāmās lietas kontekstā nav nozīmes lietai, uz ko prasītāja atsaucās tiesas sēdē un kas bija pamatā šī sprieduma 33. punktā norādītajam spriedumam lietā *Medion*. Izskatāmajā lietā ir jākonstatē, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes ietvaros, ņemot vērā, kā tas jau ir konstatēts iepriekš, ka konkrētā sabiedrības daļa uztvers elementu "f 1" kā minētās preču zīmes aprakstošu elementu, apzīmējumam "F 1" nav neatkarīga atšķirtspējīga stāvokļa.

52 Līdz ar to prasītājas arguments, saskaņā ar kuru elementam "f 1" piemīt īpaši augsta atšķirtspēja, kā arī arguments, saskaņā ar kuru šim pašam elementam, kas atveidots parastajā drukā, piemīt tāda pati reputācija kā logotipam, ir jānoraida kā nepamatoti. Turklāt pretēji tam, ko apgalvo prasītāja, no pierādījumiem, kas iesniegti saistībā ar logotipu "F 1", nevar secināt par agrāko valsts un starptautisko vārdisko preču zīmju faktisko izmantošanu.

— Par reģistrācijai pieteiktās preču zīmes un agrāko valsts un starptautiskās vārdisko preču zīmju "F 1" salīdzinājumu

53 Izskatāmajā lietā agrākās valsts un starptautiskā preču zīmes ir vārdiskas preču zīmes, ko veido elements "f 1", turpretim reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir kombinēta preču zīme (skat. šī sprieduma 34. punktu).

- 54 Šajā ziņā ir jānorāda, ka attiecīgajiem apzīmējumiem piemīt zināma līdzība tām kopīgā elementa “f 1” dēļ. Tomēr tie ir atšķirīgi vizuālajā ziņā to garuma dēļ, vārda “live” esamības dēļ un tādēļ, ka reģistrācijai pieteiktā preču zīme ietver grafisku elementu.
- 55 Fonētiskajā ziņā ir jākonstatē, ka reģistrācijai pieteiktā preču zīme ietver divus vārdus, bet agrākās preču zīmes — vienu vārdu. Nākas konstatēt, ka papildu vārda, kas tiek izrunāts, pievienošana reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē zināmā mērā atsver kopīgo elementu “f 1”. Tomēr, ņemot vērā faktu, ka abi konfliktējošie apzīmējumi ietver elementu “f 1”, kas ir pirmais reģistrācijai pieteiktās preču zīmes elements, kuru izrunā, Apelāciju padome pamatoti ir secinājusi par zināmas pakāpes līdzības esamību fonētiskajā ziņā.
- 56 Konceptuālajā ziņā ir jānorāda, ka agrākā preču zīme aptver īpaša veida sacikšu automašīnas, proti, Pirmās formulas automašīnas, un var tikt uztverta arī kā tāda, kas veido netiešu norādi uz Pirmās formulas sacikstēm. Reģistrācijai pieteiktā preču zīme veido tādu pašu vēstījumu, bet vārda “live”, kas norāda uz tiešo notikuma atstāstu vai pārraidi, pievienošana padara to konceptuāli bagātāku par agrāko preču zīmi. Tādēļ, lai gan kopīgais vārdiskais elements “f 1” nozīmē, ka konceptuālā ziņā konfliktējošajiem apzīmējumiem piemīt zināmi līdzības elementi, šīs līdzības pakāpe ir vāja.
- 57 Ņemot vērā, ka patērētāji nesaistīs reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē ietverto elementu “f 1” ar prasītāju tādēļ, ka vienīgais apzīmējums, kuru tie ir pieraduši asociēt ar prasītāju, ir preču zīmes “F 1 Formula 1” logotips, nevis parastajā drukā atveidotais logotips un ka patērētāji uzskatīs parastajā drukā atveidoto “F 1” par “Pirmās formulas” saīsinājumu, proti, par aprakstošu norādi, līdzīgi Apelāciju padomei ir jākonstatē, ka nepastāv konfliktējošo apzīmējumu sajaukšanas iespēja.

58 Tādējādi reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir jāsalīdzina ar prasītājam piederošo Kopienas grafisko preču zīmi "F 1 Formula 1".

— Par reģistrācijai pieteiktās preču zīmes un agrākās Kopienas grafiskās preču zīmes "F 1 Formula 1" salīdzinājumu

59 Kā to pamatoti ir konstatējusi arī Apelāciju padome, [elementu] vispārējā salikuma ziņā reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei piemīt acīmredzamas atšķirības salīdzinājumā ar agrāko Kopienas grafisko preču zīmi "F 1 Formula 1". Reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē "f" un "1" ir taisni un nošķirti, turpretim minētajā agrākajā preču zīmē šie elementi ir slīpi un atveidoti tādējādi, ka atstarpe starp tiem veido ciparu elementa formu. Turklāt abi šie elementi ir attēloti ar skaidru krāsu kontrastu. Preču zīmes labajā pusē ir ietvertas gaistošas līnijas, kas, iespējams, attēlo ātrumu. Tādēļ ir jāsecina, ka vizuālajā ziņā attiecīgās preču zīmes nekādi nav līdzīgas.

60 Fonētiskajā un konceptuālajā ziņā vērtējuma rezultāts ir identisks "F 1" vārdiska apzīmējuma vērtējuma rezultātam (skat. šī sprieduma 55. un 56. punktu), kas norāda uz zināmas pakāpes līdzību fonētiskajā un konceptuālajā aspektā.

61 Izskatāmajā lietā visaptveroša sajaukšanas iespējas vērtējuma ietvaros, kam raksturīga vizuālās līdzības neesamība un tas, ka fonētiskajā un konceptuālajā ziņā ir vienīgi ierobežota līdzība, pietiek konstatēt, ka Apelāciju padome ir pamatoti secinājusi, ka nepastāv konfliktējošo apzīmējumu sajaukšanas iespēja, jo konkrētā sabiedrības daļa nesajauks reģistrācijai pieteikto preču zīmi ar prasītājas preču zīmi. Šajā ziņā ir jānorāda, ka vispārīga nozīme, ko sabiedrība piešķir apzīmējumam "F 1", garantē, ka šī

sabiedrība sapratīs, ka reģistrācijai pieteiktā preču zīme attiecas uz Pirmo formulu, bet absolūti atšķirīgā elementu salikuma dēļ neveidos saikni ar prasītājas darbību.

⁶² Tādējādi, ievērojot iepriekš minēto, pirmais pamats ir jānoraida.

Par otro pamatu — Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkta pārkāpumu

Lietas dalībnieku argumenti

⁶³ Prasītāja norāda, ka Apelāciju padome ir kļūdaini noraidījusi argumentu, saskaņā ar kuru pietiek ar kopīgo elementu, proti, elementu “f 1”, lai no sabiedrības skatu punkta starp konfliktējošajiem apzīmējumiem izveidotu saikni Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkta izpratnē. Līdz ar to Apelāciju padome neesot arī izvērtējusi, vai reģistrācijai pieteiktā preču zīme var netaisnīgi gūt labumu no agrāko preču zīmju reputācijas un atšķirtspējas un tādējādi nodarīt kaitējumu to īpašniekam.

⁶⁴ ITSB un persona, kas iestājusies lietā, apstrīd prasītājas argumentus.

Vispārējās tiesas vērtējums

- ⁶⁵ No Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkta redakcijas izriet, ka tā piemērošana ir pakļauta šādiem trim nosacījumiem: pirmkārt, konfliktējošo preču zīmju identiskuma vai līdzības, otrkārt, agrākās preču zīmes, uz kuru balstīti iebildumi, reputācijas esamību un, treškārt, iespēju, ka reģistrācijai pieteiktās preču zīmes nepamatotas izmantošanas rezultātā netaisnīgi tiks gūts labums no agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas vai tām tiks nodarīts kaitējums. Šie trīs nosacījumi ir kumulatīvi, un ar to, ka nav īstenojies viens no tiem, ir pietiekami, lai minētā norma būtu nepiemērojama (Vispārējās tiesas 2005. gada 25. maija spriedums lietā T-67/04 *Spa Monopole/ITSB — Spa-Finders Travel Arrangements* ("SPA-FINDERS"), Krājums, II-1825. lpp., 30. punkts).
- ⁶⁶ Tāpat ir jāatgādina, ka no judikatūras izriet, ka gadījumā, ja rodas Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punktā paredzētais kaitējums, tās ir sekas konfliktējošo preču zīmju zināmas pakāpes līdzībai, kuras dēļ konkrētā sabiedrības daļa sasaista šīs preču zīmes, proti, izveido starp tām saikni, pat ja šī sabiedrības daļa tās nesajauc (pēc analogijas skat. Tiesas 2008. gada 27. novembra spriedumu lietā C-252/07 *Intel Corporation*, Krājums, I-8823. lpp., 30. punkts un tajā minētā judikatūra).
- ⁶⁷ Kā tas izriet no apstrīdētā lēmuma 66. punkta, vienīgais apzīmējums, kura izmantošanu un, iespējams, reputāciju prasītāja ir pierādījusi, ir tas, kuru tā ir reģistrējusi [Eiropas] Savienībā ar Nr. 631531, proti, logotipa variants. Tādēļ pirmais jautājums ir par to, vai attiecīgās grafiskās preču zīmes ir identiskas vai līdzīgas. Apzīmējuma atšķirtspēja un reputācija ir rodama virtuālajā burta "f" un cipara "1", kas attēloti ļoti kontrastējošās krāsās, saplūšanā. Ar burta "f" un cipara "1" izvietojumu vien reģistrācijai

pieteiktajā preču zīmē — izvietojumu, kuram neesot nekādas atšķirtspējas, — nevar būt pietiekami, lai secinātu par saikni starp attiecīgajām preču zīmēm. Līdz ar to, neraugoties uz zināmu līdzību fonētiskajā un konceptuālajā aspektā, ir jāapstiprina Apelāciju padomes secinājums, saskaņā ar kuru neviens no reģistrācijai pieteiktās preču zīmes elementiem neatgādina sabiedrībai logotipu “F 1”, jo konfliktējošos apzīmējumus nevar uzskatīt par līdzīgiem.

⁶⁸ Ņemot vērā, ka nav īstenojies viens no trim šī sprieduma 65. punktā atgādinātajiem kumulatīvajiem nosacījumiem, vairs nav jālemj par jautājumu, vai izskatāmajā lietā ir īstenojies trešais Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkta piemērošanas nosacījums.

⁶⁹ No tā izriet, ka otrais pamats arī ir jānoraida.

Par tiesāšanās izdevumiem

⁷⁰ Atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā prasītājam spriedums ir nelabvēlīgs, tai ir jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar ITSB un personas, kas iestājusies lietā, prasījumiem.

Ar šādu pamatojumu

VISPĀRĒJĀ TIESA (astotā palāta)

nospriež:

1) prasību noraidīt;

2) *Formula One Licensing BV* atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2011. gada 17. februārī.

[Paraksti]