ĢENERĀLADVOKĀTA DAMASO RUISA-HARABO KOLOMERA [*DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER*] SECINĀJUMI, sniegti 2006. gada 17. janvārī [1]

I — Ievads

1. Būtiskākā atšķirība starp aizsardzību, kas piešķirta ar preču zīmju tiesībām, un to, kas piešķirta ar pārējām intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesībām, visai iespējams, ir tās ilguma ziņā, jo pirmā tiek nodrošināta uz nenoteiktu laiku ar vienīgo nosacījumu par [preču zīmes] faktisku izmantošanu un reģistrācijas atjaunošanas nodevas samaksu. Tomēr šī raksturīgā pazīme nepasargā no tirgus pārmaiņām, tā kā sīvā konkurence un citi apstākļi var atņemt tās pastāvēšanas mērķi, proti, spēju atšķirt īpašnieka uzņēmuma preces vai pakalpojumus, piemēram, mainoties tam, kā to uztver konkrētā sabiedrības daļa.

2. Šīs lietas faktiskie apstākļi ir šo pārvērtību un no tām izrietošo problēmu piemērs. Beļģijas *Cour de cassation* (minētās valsts augstākā tiesa) vēlas noskaidrot, kurā brīdī jāvērtē šī patērētāju uztvere, lai noteiktu, vai pastāv sajaukšanas iespēja starp reģistrētu preču zīmi un apzīmējumu, ko tajā pašā tirgū ieviesusi cita sabiedrība, tādējādi kaitējot pirmajai preču zīmei. Jautājums nav mazsvarīgs, jo gadījumā, ja tiesības uz šo nemantisko īpašumu mazinās, atbilde noved pie pretēja iznākuma atkarībā no brīža, kas uzskatīts par piemērotu, lai tiesa vērtētu šo minēto [sajaukšanas] iespēju.

3. Pietiek vien pārliecināties uz ielas, cik daudz cilvēku ikdienā valkā džinsu bikses, lai gūtu priekšstatu par šā apģērba ekonomisko nozīmi tirdzniecībā [2], un līdz ar to par

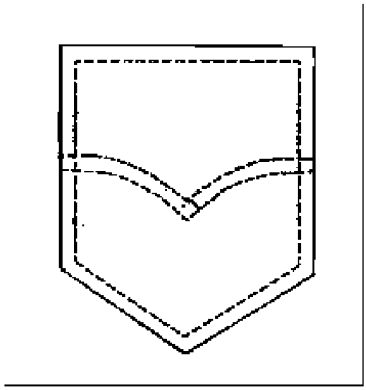
1 — Oriģinālvaloda — spāņu.

2 — Savas vairāk nekā 150 gadu ilgās pastāvēšanas laikā *Levi Strauss* ir pārdevusi aptuveni 3500 miljonus bikšu pāru. Adrián, J., Levi's abandona sus raíces, *http://winred.com*.

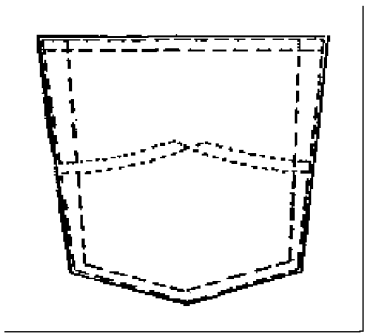
Beļģijas tiesās izspriestā strīda pamatu. Lai arī tā izcelsme ir strīdīga [3], šaubos par to, vai ir vēl kāds amerikāņu dzīvesveidu tikpat simbolizējošs apģērbs, kas būtu tikpat izplatīts visā pasaulē [4].

II — Pamata prāvas fakti un prejudiciālie jautājumi

4. 1980. gadā *Levi Strauss & Co.*, uzņēmums ar atrašanās vietu Delaveras (*Delaware*) pavalstī (Amerikas Savienotās Valstis) Beniluksa Preču zīmju birojā attiecībā uz apģērbu, kas ietilpst Nicas nolīguma 25. klasē, reģistrēja grafisku preču zīmi, ko sauc par "*mouette*" [5] ("kaija") un kas sastāv no zīmējuma, ko veido dubulta (dekoratīva) nošuve, kas vidū ieliecas uz leju un atrodas apvīlētas piecstūra formas kabatas vidū, kā ir attēlots zemāk:



5. Sabiedrība *Casucci SpA*, kuras juridiskā adrese ir Santelidžio Alla Vibrata (*Sant'Eligio Alla Vibrata*) (Termano, Itālija), 1997. gadā sāka laist tirgū džinsu bikses, uz kurām arī izvietots apzīmējums, ko veido dubulta (dekoratīva) nošuve, kas vidū izliecas uz augšu un atrodas uz ārējām kabatām, kas izskatās šādi:



3 — Parasti tās tika valkātas darbā un kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem ieguva popularitāti jauniešu vidū. To vēsture tomēr šķiet esam mazāk pazīstama. To izmantošana aizsākās Dženovā laikā, kad šī Itālijas pilsēta joprojām bija neatkarīga republika ar attīstītu kuģniecību. Tās jūras kara flote, kuras jūrniekiem bija vajadzīgs izturīgs apģērbs, izmantoja šā veida audumu, kas bija izmantojams, pat būdams izmircis (*http://es.wikipedia.org*).

4 — Starp daudzajām norādēm uz šo apģērbu mūsdienu literatūrā vēlos īpaši minēt Afganistānā dzimušo un Kalifornijā dzīvojošo rakstnieku Hoseini, K. [*Hosseini, K.*], kurš savā darbā *Cometas en el cielo* (2. izd., *Isabel Murillo Fort* tulkojums, izd. "Salamandra", Madride, 2003) galveno varoni ietērpj "melnā kažokādas mētelī, sarkanā šallē un izbalējušās džinsu biksēs" (78. lpp.) 1975. gada ziemas dienā, kas iezīmēja viņa dzīvi, kad viņš uzvarēja Kabulas pūķu laišanas sacīkstēs, kad pie varas atradās prezidents Dauds Kans [*Daoud Kan*], kurš 1973. gada valsts apvērsumā bija gāzis savu brālēnu šahu Zairu [*Zahir*], tādējādi izbeidzot monarhiju valstī. Nedaudz vēlāk Hoseini piebilst, ka "viņu apbrīnas pilno skatienu saistīja mans kažokādas mētelis un manas džinsu bikses jeb kovboja bikses, kā mēs tās mēdzām saukt. Afganistānā būt par īpašnieku kādai amerikāņu mantai, it īpaši, ja tā nav iegādāta lietotu preču veikalā, īiecināja par labklājību" (81. lpp.).

5 — Franču valodā vārds "*mouette*" nozīmē 'kaija', pazīstama arī kā "*arcuate*" (izliekts), kā tas norādīts nolēmumā par prejudiciālo jautājumu uzdošanu.

6. Uzskatot, ka ar šo paraugu esot pārkāptas no tās apzīmējuma izrietošās tiesības, prasītāja pamata prāvā cēla prasību pret itāļu uzņēmumu Briseles *tribunal de commerce* (minētās pilsētas tirdzniecības tiesa), lūdzot uzdot pārtraukt jebkādu uz *Casucci* biksēm esošā apzīmējuma izmantošanu un piespriest atlīdzināt zaudējumus.

7. Tā kā minētā tiesa tās prasījumus neapmierināja, *Levi Strauss* vērsās tās pašas pilsētas *Cour d'appel* (Apelāciju tiesā), kas 2002. gada 7. jūnija spriedumā apstiprināja pirmās instances tiesas nolēmumu, noliedzot, ka itāļu uzņēmums būtu aizskāris preču zīmi *"mouette"*. Turklāt tā konstatēja, ka konfliktējošo apzīmējumu starpā ir vāja līdzība un ka *Levi Strauss* preču zīme ir zaudējusi *"izteiktas"* [preču zīmes] raksturu, ņemot vērā tās visraksturīgāko iezīmju pastāvīgu un vispārēju izmantošanu. Tā [tiesa] uzskata, ka dubultā (dekoratīvā) nošuve mūsdienās liecinot par apģērba piederību biksēm, kas izgatavotas no džinsu (*"denim"*) [6] jeb angļu valodā *"jeans"* [7] auduma.

8. Apelāciju tiesa turklāt noteica, ka attiecīgo kabatu zīmējumiem ir atšķirīga nozīme, tā kā saskaņā ar sprieduma lietā *Sabel* [8] 23. punktu sajaukšanas iespējas novērtējumam ir jābalstās uz preču zīmju radīto kopiespaidu un *Levi Strauss* izšuvums atgādina spārnus izpletušu kaiju, savukārt *Casucci* [zīmējums] drīzāk atgādina vulkāna formu. Balstoties uz šo nolēmumu [9], kā arī sprieduma lietā *Canon* [10] 29. punktu, Briseles *Cour d'appel* noteica, ka konceptuālas sakritības trūkums liedz konkrētajai sabiedrības daļai piedēvēt vienu un to pašu izcelsmi katra no šajā strīdā iesaistīto uzņēmumu ražotajām džinsu biksēm.

9. Nebūdama apmierināta ar lēmumu, *Levi Strauss* vērsās *Cour de cassation* (Kasācijas tiesā), kuras izskatīšanā lieta joprojām atrodas, gaidot šīs prejudiciālā nolēmuma tiesvedības iznākumu.

10. Būtībā tā uzskata, ka apelācijas instances tiesa esot pārkāpusi Direktīvas 89/104/EEK [11] 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu, nosakot, ka preču zīme *"mouette"* esot zaudējusi tai agrāk piemitušo spēju. 1997. gadā, kad itāļu sabiedrība laida pārdošanā bikses Beniluksa valstīs, tās rūpnieciskā īpašuma tiesības bija spēkā, un minētajai

6 — Šis vārds atbilstu auduma izcelsmei, kas piedēvēta Francijas pilsētai Nimai (*serge de Nîmes, denim*). Tā sastāvā ir kokvilna, kas var būt sajaukta arī ar neilonu, un parasti tas ir zilā krāsā. To parasti izmantoja darba apģērbam fermās un saimniecībās. *Encyclopedia Britannica*, 15. izd., izdevniecība "Helen Hemingway Benton", Čikāga, 1974, III sējums, 466. lpp.

7 — Šā vārda etimoloģija saistāma ar seno Dženovas Republiku, tā rašanās pamatā iespējami esot šīs pilsētas nosaukuma franču valodā *"Gênes"* izrunai angļu valodā *"jeans"* (http//es.wikipedia.org).

8 — 1997. gada 11. novembra spriedums lietā C-251/95 (*Recueil*, I-6191. lpp.).

9 — Konkrēti, 16.–18. punkts.

10 — 1998. gada 29. septembra spriedums lietā C-39/97 (*Recueil*, I-5507. lpp.).

11 — Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmā direktīva, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 40, 1. lpp.).

apelācijas instances tiesai esot vajadzējis sajaukšanas iespēju vērtēt attiecībā uz minēto brīdi, ievērojot Beniluksa valstu tiesas [*Cour de justice Benelux*] judikatūru spriedumā lietā *Quick* [12].

11. Visbeidzot, amerikāņu uzņēmums apgalvo, ka apelācijas instances tiesai neesot bijis tiesiskā pamata, lai atzītu preču zīmes "*mouette*" pavājināšanos sakarā ar tās atšķirtspējas zudumu, kas radās tās raksturīgāko iezīmju vispārināšanas dēļ, jo tā neesot novērtējusi, vai tā kaut vai daļēji ir vainojama pie šāda apstākļa rašanās sakarā ar pasivitāti attieksmē pret konkurences pastiprināšanos.

12. Šajos apstākļos *Cour de cassation* apturēja tiesvedību un Tiesai uzdeva šādus prejudiciālos jautājumus:

"1) Vai tiesai, lai noteiktu aizsardzības apjomu preču zīmei, ko preču zīme likumīgi ieguvusi sakarā ar tās atšķirtspēju, kā to paredz [Direktīvas 89/104] 5. panta 1. punkts, ir jāņem vērā konkrētās sabiedrības daļas uztvere brīdī, kad uzsākts izmantot preču zīmi vai līdzīgo apzīmējumu, par kuru tiek apgalvots, ka tas rada kaitējumu preču zīmei?

2) Ja atbilde ir noliedzoša, vai tiesai ir jāņem vērā konkrētās sabiedrības daļas uztvere kādā brīdī laika posmā pēc tam, kad tikusi uzsākta attiecīgā izmantošana? Vai tiesa var it īpaši ņemt vērā konkrētās sabiedrības daļas uztveri brīdī, kad tā iztiesā lietu?

3) Gadījumā, ja, piemērojot iepriekš 1. punktā [pirmajā jautājumā] minēto kritēriju, tiesa konstatē kaitējumu preču zīmei, vai kopumā ir attaisnojams, ka tā uzdod pārtraukt izmantot apzīmējumu, kas rada kaitējumu?

4) Vai iznākums var būt cits, ja prasītāja [prasītājas] preču zīme pilnībā vai daļēji ir zaudējusi tās atšķirtspēju pēc tam, kad tikusi uzsākta izmantošana, kas radījusi kaitējumu, bet tikai gadījumā, ja šis zudums pilnībā vai daļēji ir šīs preču zīmes īpašnieka darbības vai bezdarbības sekas?"

III — Tiesvedība Tiesā

13. Nolēmums par prejudiciālo jautājumu uzdošanu Tiesas kancelejā tika reģistrēts 2005. gada 31. martā.

12 — Beniluksa valstu tiesas 1994. gada 13. decembra spriedums (A 93/3).

14. Tiesas Statūtu 20. pantā noteiktajā termiņā rakstveida apsvērumus iesniedza *Levi Strauss* un Eiropas Kopienu Komisija. Turpretim *Casucci* ar sava juridiskā pārstāvja 2005. gada 1. jūnijā sastādītu dokumentu īpaši atteicās no šo tiesību izmantošanas.

15. 2005. gada 17. novembrī notikušajā tiesas sēdē piedalījās prasītāja pamata prāvā un Komisija, lai mutvārdos sniegtu savus apsvērumus.

IV — Atbilstošās tiesību normas

16. Lietas iznākums pamatā ir atkarīgs no tā, kā interpretējama Direktīva 89/104, kuras mērķis ir "tuvināt dalībvalstu tiesību aktus par preču zīmēm, lai novērstu atšķirības, kas var traucēt brīvai preču apritei un pakalpojumu sniegšanai vai kropļot konkurenci [konkurences nosacījumus] kopējā tirgū. Bet esot paredzētai tikai daļējai saskaņošanai, Kopienas likumdevēja iejaukšanās aprobežojas ar noteiktiem ar reģistrācijas ceļā iegūtām preču zīmēm saistītiem aspektiem" [13]. Tā neietver, it īpaši, procesuāla rakstura normas.

17. Direktīvas 5. panta 1. un 3. punktā noteikts:

"1. Reģistrētā preču zīme piešķir īpašniekam šajā ziņā ekskluzīvas tiesības. Īpašniekam ir tiesības atturēt visas trešās personas, kas nav saņēmušas viņa piekrišanu, lietot [izmantot] komercdarbībā:

a) jebkuru apzīmējumu, kas ir identisks preču zīmei attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuri ir identiski tiem, attiecībā uz ko ir reģistrēta preču zīme;

b) jebkuru apzīmējumu, ja tā identitātes vai līdzības preču zīmei un preču vai pakalpojumu, uz ko attiecas [rūpnieciskā īpašuma tiesības un logotips], identitātes vai līdzības dēļ pastāv varbūtība maldināt sabiedrību [sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja], kas ietver asociācijas iespēju starp apzīmējumu un preču zīmi.

[..]

13 — Secinājumu, kurus sniedzu 2001. gada 6. novembrī lietā C-273/00 *Sieckmann*, kurā spriedums pasludināts 2002. gada 12. decembrī (*Recueil*, I-11737. lpp.) 3. punkts. Arī Direktīvas 89/104 trešais un devītais apsvērums.

3. Saskaņā ar šī panta 1. un 2. punktu cita starpā var aizliegt šādas darbības:

a) apzīmējuma piestiprināšanu precēm vai to iepakojumam;

b) preču piedāvāšanu vai to laišanu tirgū, vai uzkrājumu veidošanu šiem nolūkiem, izmantojot šo apzīmējumu, vai pakalpojumu piedāvāšanu vai sniegšanu ar šo apzīmējuma nosaukumu;

c) preču importu vai eksportu, izmantojot šo apzīmējumu;

d) apzīmējuma lietošanu darījumu dokumentos un reklāmā."

18. Saskaņā ar minētās direktīvas 12. panta 2. punktu:

"2. Preču zīme ir atceļama arī tad, ja pēc dienas, kurā tā reģistrēta,

a) īpašnieka darbības vai bezdarbības rezultātā tā kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā produktam [precei] vai pakalpojumam, attiecībā uz ko tā reģistrēta;

[..]"

V — Prejudiciālo jautājumu izvērtējums

19. Pirms *Cour de cassation* Tiesai uzdoto jautājumu izvērtēšanas jāatgādina par pamata prāvas pamatā esošo interesi. Šajā lietā svarīgi ir noteikt brīdi, kad valsts tiesai jākonstatē sajaukšanas iespēja, jo acīmredzot netiek apstrīdēts, ka laikā līdz prasības celšanai Beļģijā preču zīme "*mouette*" ir zaudējusi savu atšķirtspēju. Līdz ar to atkarībā no šīs iespējas agrākas vai vēlākas pastāvēšanas konstatācijas var nonākt pie pilnīgi atšķirīga iznākuma, kas ietekmē iespējamās zaudējumu atlīdzības noteikšanai vērā ņemamā laika aprēķinu.

A — *Pirmais un otrais prejudiciālais jautājums*

20. Ar šiem jautājumiem iesniedzējtiesa vēlas noskaidrot, kurā brīdī, lai noteiktu aizsardzības apjomu preču zīmei, ko preču zīme likumīgi ieguvusi sakarā ar tās atšķirtspēju, kā to paredz Direktīvas 89/104 5. panta 1. punkts, ir jāņem vērā konkrētās sabiedrības daļas uztvere, apsverot trīs iespējamus gadījumus, proti, preču zīmi aizskaroša apzīmējuma izmantošanas sākuma brīdis, kāds cits brīdis vai lietas iztiesāšanas brīdis.

21. Nebūtu lieki atgādināt, ka pastāvīgajā judikatūrā ir noteikts, ka preču zīmes pamata funkcija ir garantēt patērētājam vai gala lietotājam ar preču zīmi apzīmētās preces vai pakalpojuma izcelsmes identitāti, ļaujot viņam bez iespējas sajaukt to identificēt [14]. Tādēļ par spējīgu pildīt šo funkciju tiek uzskatīta tikai ar atšķirtspēju apveltīta preču zīme, jo pretējā gadījumā to būtu liegts reģistrēt, kā tas izriet no direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta [15].

22. Pēc reģistrācijas attiecīgajā birojā un tās publicēšanas attiecīgajā vēstnesī preču zīme savam īpašniekam piešķir Direktīvas 89/104 5. pantā minētās tiesības. Lai arī par to nav nevienas normas, no juridiskās loģikas izriet, ka šīs tiesības ir izmantojamas laikā, kad ir spēkā īpašumtiesības uz to.

23. Kā to pareizi norāda Komisija, spriedumā lietā *Sabel* [16] noteikts, ka sajaukšanas iespējas novērtējumā noteicošā loma ir tam, kā preču zīmes uztver attiecīgās preces vai pakalpojuma vidusmēra patērētājs, kas tādējādi kļūst par īpaši svarīgu atšķirtspējas noteikšanas kritēriju. Bet veids, kādā konkrētā sabiedrības daļa šos apzīmējumus uztver, ar laiku mainās, it īpaši atkarībā no pārējo tajā pašā tirgū esošo preču piegādātāju vai pakalpojumu sniedzēju uzvedības, kas ietekmē to atšķirtspēju.

24. Līdz ar to no 5. panta izrietošās tiesības pilnībā atklāj savu noderīgo iedarbību vienīgi

14 — 1978. gada 23. maija spriedums lietā 102/77 *Hoffmann-La Roche* (*Recueil*, 1139. lpp., 7. punkts); 2002. gada 18. jūnija spriedums lietā C-299/99 *Philips* (*Recueil*, I-5475. lpp., 30. punkts) un 2005. gada 15. septembra spriedums lietā C-37/03 P *BioID*/ITSB (Krājums, I-7975. lpp., 27. punkts). Arī Direktīvas 89/104 desmitais apsvērums.

15 — Saistībā ar Padomes 1993. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.) 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kas ir Direktīvas 89/104 tiesību normas *alter ego*, — 2004. gada 16. septembra spriedums lietā C-329/02 P *SAT.1*/ITSB (Krājums, I-8317. lpp., 23. punkts) un iepriekšējā zemsvītras piezīmē minētais 2005. gada 15. septembra spriedums lietā *BioID*/ITSB, 27. punkts.

16 — Iepriekš minētā sprieduma 23. punkts.

tad, ja tās aizsargā savu īpašnieku *ipso facto*, proti, ja tās piešķir prasījuma tiesības no to aizskāruma brīža. Gadījumā ar tādām precēm, uz kurām izvietots apzīmējums, ar kuru, radot sajaukšanas iespēju tai konkrētajai sabiedrības daļai, kam tās tiek paredzētas, tiek aizskartas preču zīmes tiesības, rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpums rodas ar preču tirdzniecības brīdi un turpinās līdz stāvokļa labošanai.

25. Tādējādi valsts tiesa sajaukšanas iespējas novērtējumu nedrīkst veikt, ņemot vērā laika brīdi pēc attiecīgās prettiesiskās darbības sākuma, jo tādējādi tiktu mazināta likumīgajam preču zīmes īpašniekam paredzētā aizsardzība. Tomēr šo aizsardzību arī nedrīkst pagarināt pēc dienas, kad īpašniekam šīs tiesības ir zudušas. Tādēļ šajā lietā nav jābalstās uz dienu, kad tiek izspriesta prasība, jo tas nepalīdzētu nedz novērtēt apgalvotās iespējas ietekmi uz preču zīmes atšķirtspēju, nedz veikt vajadzīgos pasākumus vai [piemērot] sankcijas.

26. Ja, kā tas ir noticis pamata prāvā, kurā lūdz atlīdzināt zaudējumus, tiek konstatēts, ka laikā, kad tiesa izskata prasību, nekādas tiesības vairs nav pārkāptas, jo kāda iemesla dēļ ir zudusi sākotnēji aizskartās preču zīmes atšķirtspēja, lai aprēķinātu laika posmu, par kuru var pieprasīt šo zaudējumu atlīdzību, ir jākonstatē arī brīdis, kad beidzas aizsargātā apzīmējuma tiesiskā spēkā esamība.

27. Tādēļ gadījumā, kad preču zīmei līdzīgs apzīmējums tai nodara kaitējumu, radot sajaukšanas iespēju ar to, valsts tiesai, lai noteiktu aizsardzības apjomu šai preču zīmei, ko tā likumīgi ieguvusi sakarā ar tai piemītošo atšķirtspēju, kā paredzēts Direktīvas 89/104 5. panta 1. punktā, ir jāņem vērā konkrētās sabiedrības daļas uztvere apzīmējuma izmantošanas uzsākšanas brīdī.

B — *Trešais jautājums*

28. Šā jautājuma būtība attiecas uz konkrētu pasākumu — rīkojumu par aizskarošā apzīmējuma izmantošanas izbeigšanu kā aizsargpasākumu, kas ir vispiemērotākais abos iepriekšējos jautājumos norādītajos apstākļos, proti, ja tiesa ir konstatējusi, ka šā apzīmējuma izmantošana rada aizskārumu.

29. Esmu jau norādījis, ka ar Direktīvu 89/104 netiek veikta valsts tiesību aktu tuvināšana procesuālajā jomā, kurā valda autonomijas princips, saskaņā ar kuru dalībvalstis bauda rīcības brīvību Kopienas likumdevēja pieņemto materiālo tiesību normu izpildei piemērotas kārtības noteikšanā.

30. Tomēr, transponējot direktīvas valsts tiesībās, valstīm jārīkojas saskaņā ar EKL 10. pantā iedibināto lojālas sadarbības principu. Tādējādi papildus šim principam, kā norāda Komisija, ir jāievēro arī šīs Tiesas pastāvīgā judikatūra [17], ka direktīvas transponēšanas tiesību akti valsts tiesnešiem un tiesām jāinterpretē un jāpiemēro atbilstoši Eiropas [Kopienu] tiesību prasībām, tādējādi, lai pieņemtie lēmumi nodrošinātu no šiem tiesību aktiem izrietošo tiesību aizsardzību tiesas ceļā.

31. Kas attiecas uz preču zīmju regulējuma saskaņošanu, lai arī Direktīvā 89/104 nav īpaši aplūkoti procesuālie aspekti [18], tai noteiktā ziņā ir netieša ietekme.

32. Nosakot preču zīmes tiesību īpašnieka *ius prohibendi*, Direktīvas 89/104 5. panta 3. punktā norādīts uz aprakstīto rezultātu panākšanai piemērotākajiem līdzekļiem. Ievērojot šā punkta a)–d) apakšpunktu, rīkojums par aizskarošā apzīmējuma izmantošanas izbeigšanu būtu iedarbīgs pasākums; turklāt ir visai iespējams, ka valstu [tiesību] sistēmās ir paredzēti tamlīdzīgi līdzekļi.

33. Tomēr izlemt, vai šāda veida pasākums ir piemērots, piekrīt valsts tiesai, ņemot vērā visu lēmuma pieņemšanas brīdī esošo apstākļu kopumu, lai garantētu Direktīvā 89/104 piešķirto tiesību aizsardzību.

C — *Ceturtais prejudiciālais jautājums*

34. Ar šo jautājumu Beļģijas *Cour de cassation* vaicā par to, vai ir pareizi izdot rīkojumu par preču zīmi aizskaroša apzīmējuma izmantošanas izbeigšanu gadījumā, ja attiecīgā preču zīme ir pilnībā vai daļēji zaudējusi savu atšķirtspēju tās īpašnieka darbības vai bezdarbības rezultātā. Faktiski tas ir iepriekšējā jautājuma atšķirīgs formulējums.

35. *Levi Strauss* piedāvā uz to atbildēt apstiprinoši, tā kā šāds risinājums nodrošinātu gan rūpnieciskā īpašuma tiesību īpašnieka, gan viņa konkurentu interešu taisnīgu līdzsvarošanu.

17 — 1984. gada 10. aprīļa spriedums lietā 14/83 *Von Colson* un *Kamann* (*Recueil*, 1891. lpp., 23., 26. un 28. punkts) un 1997. gada 20. marta spriedums lietā C-352/95 *Phytheron International* (*Recueil*, I-1729. lpp., 18. punkts).

18 — Pa to laiku ir sperti soļi procesuālās kārtības vienādošanai intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma jomās, it īpaši ar Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 45. lpp.), ko saskaņā ar tās 1. pantu piemēro attiecībā uz preču zīmēm.

36. Komisija uzskata, ka, tā kā atšķirtspējas noteikšana balstās uz objektīviem kritērijiem, tās zudums nevar būt 5. pantā paredzētās aizsardzības saņēmēja attieksmes rezultāts, jo tā rīcībai ir nozīme saistībā ar pantiem, kuros tas īpaši paredzēts, proti, 9. pantu (ierobežojumi akcepta rezultātā) un 12. pantu (atcelšana). Turklāt šīs tiesību normas jēga tiktu grozīta, ja uzņēmums, kas izplatījis preces vai pakalpojumus, aizskarot citam komersantam piederošas, tiesiski aizsargāta nemantiska īpašuma piešķirtas tiesības, iegūtu kādu labumu no izdarītā prettiesiskā nodarījuma.

37. Nedrīkstētu aizmirst, ka īpašuma tiesības uz nenoteiktu laiku, ko preču zīmei formāli piešķir reģistrācijas akts, kas aptver preču zīmi, kuras tiesiskā spēkā esamība izriet no tās reģistrācijas, un šo tiesību pakļaušana nosacījumam par tās [preču zīmes] izmantošanu tirdzniecībā un nodevu samaksu nozīmē to, ka tās reģistrāciju var dzēst vienīgi ar tiesiski kompetentas iestādes lēmumu. Atbilstoši šim pašam domu gājienam Direktīvā 89/104 līdzīgus apzīmējumus izmantojošiem konkurentiem ir ļauts noteiktos gadījumos lūgt šādu lēmumu par spēkā neesamību vai atcelšanu. Izmaiņas rūpnieciskā īpašuma objektu uztverē ir priekšnosacījums šo prasījuma tiesību izmantošanai. Tomēr ar tām vien nepietiek, lai izbeigtu no šādas reģistrācijas izrietošu aizsardzību.

38. Komisija pamatoti vērš uzmanību uz konkurentu tiesībām, kas kalpo par ierobežojumu un kontrapunktu preču zīmes īpašnieka tiesībām. Tomēr šie apsvērumi būtu jāniansē, atzīmējot divus gadījumus, kad atšķirtspējas zudumu var izraisīt gan faktori saistībā ar to, kā to izmantojis īpašnieks, gan tās masveida atdarināšana, ko veic trešie uzņēmumi, un pat patērētāju attieksme.

39. Pirmā gadījuma visizplatītākais piemērs ir izteikta preču zīmes izplatība starp lietotājiem, kas to izmanto citu preču vai pakalpojumu [apzīmēšanai] [19], padarot to par sugas vārdu. Bet kaitīgas sekas ir arī noteiktai tās īpašnieka bezdarbībai, neceļot pret tiesību aizskārējiem prasības par spēkā neesamību [20]. Visbeidzot, sabiedrība, apzīmējot visus līdzīgos priekšmetus bez atšķirības ar vienu un to pašu preču zīmi, pārvērš to sugas vārdā, tai atņemot piemītošo atšķirtspēju.

40. Gadījumā, kad atšķirtspēja zūd tirgū konkurējošo trešo personu darbības rezultātā, valsts tiesai liegt iespēju izdot rīkojumu par preču zīmes īpašnieku iespējami aizskarošu apzīmējumu izmantošanas izbeigšanu

19 — Fernández-Nóvoa C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madride, 2004, 662. lpp., turklāt norāda, ka šiem draudiem vairāk pakļautas ir plaši pazīstamas preču zīmes.

20 — Turpat.

būtu tas pats, kas mudināt šos tiesību aizskārējus uzņēmumus saskaņoti darboties, lai pārpludinātu tirgu ar līdzīgiem apzīmējumiem, un pēc tam apgalvot, ka atdarinātais logotips ir vājinājies. Šajos apstākļos piekrītu Komisijai, ka tiem tādējādi tiktu atzītas priekšrocības, kas iegūtas prettiesisku darbību, kuru izdarīšanā tie vainojami, rezultātā.

41. Turpretim, ja [īpašnieka] ļaunprātīgas sava apzīmējuma izmantošanas vai patērētāja nepārsūdzama vērtējuma dēļ izcelsmes garantēšanas funkcija būtu zudusi, preču zīmei zaudējot savu atšķirtspēju, attiecīgās preču zīmes īpašnieka firmas konkurentiem pavērtos 12. pantā paredzētā iespēja, lai celtu prasību par atcelšanu, vai 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētā iespēja lūgt to atzīt par spēkā neesošu. Šādos gadījumos tiesības tiktu zaudētas līdz ar formālu lēmumu, un tādējādi nevarētu liegt līdzīgu apzīmējumu izmantošanu.

42. Rezumējot iepriekš teikto, valsts tiesas atturēšanās pieņemt rīkojumu par šādu preču zīmi aizskarošas izmantošanas izbeigšanu būtu pamatota tikai gadījumā, ja citi uzņēmumi var atsaukties uz preču zīmes vispārināšanos tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar viņu pašu [apzīmējumu] izmantošanu, ar noteikumu, ka tās atcelšana tiek lūgta pienācīgā veidā. Citos gadījumos šāda tiesas bezdarbība būtu pretrunā īpašnieka tiesību aizsardzības būtībai saskaņā ar Direktīvas 89/104 4. un 5. pantu.

VI — Secinājumi

43. Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, ierosinu Tiesai uz Beļģijas *Cour de cassation* prejudiciālajiem jautājumiem atbildēt šādi:

1) Gadījumā, kad preču zīmei līdzīgs apzīmējums tai nodara kaitējumu, radot sajaukšanas iespēju ar to, valsts tiesai, lai noteiktu aizsardzības apjomu šai preču

zīmei, ko tā likumīgi ieguvusi sakarā ar tai piemītošo atšķirtspēju, kā paredzēts Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm 5. panta 1. punktā, ir jāņem vērā konkrētās sabiedrības daļas uztvere apzīmējuma izmantošanas uzsākšanas brīdī;

2) konstatējot kaitējumu reģistrētai preču zīmei, tai ir arī jāizlemj, vai tiesas rīkojums par aizskarošā apzīmējuma izmantošanas izbeigšanu ir piemērots pasākums, ņemot vērā visu lēmuma pieņemšanas brīdī esošo apstākļu kopumu, lai garantētu minētajā direktīvā preču zīmes īpašniekam piešķirto tiesību aizsardzību;

3) tomēr valsts tiesa var atturēties no minētā pasākuma noteikšanas gadījumā, kad preču zīme ir zaudējusi savu atšķirtspēju tās īpašnieka darbības vai bezdarbības rezultātā, ja vien tā vainu ir skaidri atzinusi kompetenta iestāde.