VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (sestā palāta)

2020. gada 5. februārī*

Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums – Apavu auklas forma – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Ar agrāku dizainparaugu saistītu tiesību aizsardzība – Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā

Lietā T-573/18

Hickies, Inc., Ņujorka, Ņujorka (Amerikas Savienotās Valstis), ko pārstāv *I. Fowler, solicitor*, un *S. Petivlasova*, advokāts,

prasītāja,

pret

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (*EUIPO*), ko pārstāv *H. O'Neill*, pārstāvis,

atbildētājs,

par prasību par *EUIPO* Apelācijas piektās padomes 2018. gada 28. jūnija lēmumu lietā R 2693/2017-5 attiecībā uz pieteikumu reģistrēt kā Eiropas Savienības preču zīmi trīsdimensiju apzīmējumu, ko veido apavu auklas forma,

VISPĀRĒJĀ TIESA (sestā palāta)

šādā sastāvā: S. Papasavs [*S. Papasavvas*], kas pilda priekšsēdētāja pienākumus, tiesneši Z. Čehi [*Z. Csehi*] un O. Spinjana-Matei [*O. Spineanu-Matei*] (referente),

sekretāre: R. Ūkelīte [*R. Ūkelytė*], administratore,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2018. gada 25. septembrī,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2018. gada 13. decembrī,

ņemot vērā cita tiesneša norīkošanu, lai papildinātu palātu viena no tās locekļiem prombūtnes dēļ,

pēc tiesas sēdes 2019. gada 11. septembrī

pasludina šo spriedumu.

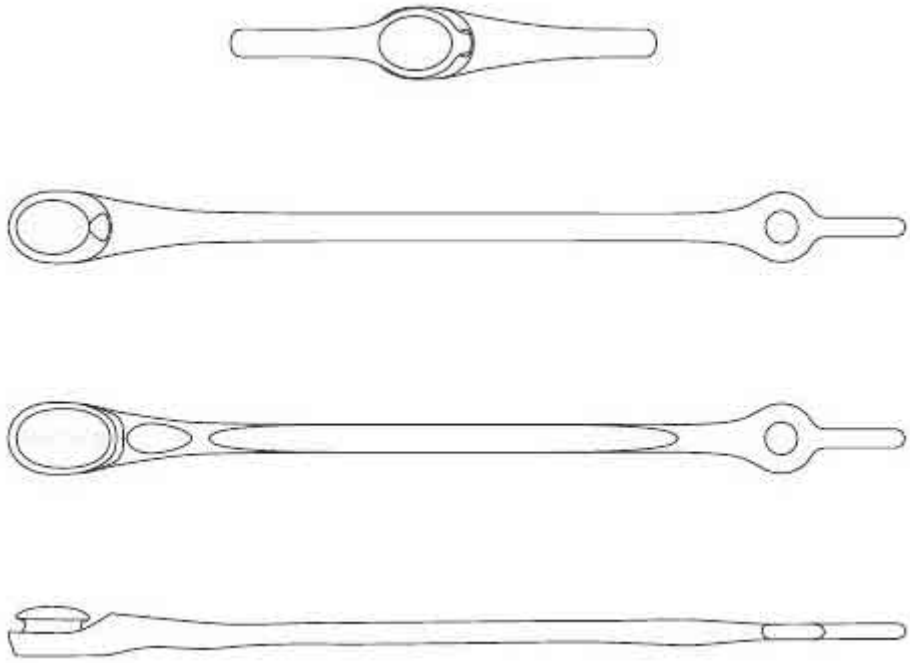
* Tiesvedības valoda – angļu.

Spriedums [1]

Tiesvedības priekšvēsture

1 2017. gada 5. jūlijā prasītāja *Hickies*, *Inc.* iesniedza Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (*EUIPO*) Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar grozīto Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.) (aizstāta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.)).

2 Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir šāds trīsdimensiju apzīmējums:



3 Preces, attiecībā uz kurām tika pieteikta reģistrācija, ietilpst 26. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un atbilst šādam aprakstam: "Apavu auklas; apavu plastmasas dekori; apavu apdare, apģērbu aksesuāri; šūšanas izstrādājumi un dekoratīvi tekstilizstrādājumi; apavu actiņas auklu ievēršanai; apavu sprādzes; apavu āķi; apavu āķu cilpas."

4 Ar 2017. gada 17. jūlija vēstuli pārbaudītāja izvirzīja iebildumus attiecībā uz iespēju reģistrēt pieteikto preču zīmi, motivējot ar to, ka tai neesot atšķirtspējas.

5 Ar 2017. gada 19. oktobra lēmumu pārbaudītāja noraidīja minētās preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, pamatojoties uz Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

6 2017. gada 19. decembrī prasītāja, pamatojoties uz Regulas 2017/1001 66.–71. pantu, iesniedza *EUIPO* apelācijas sūdzību par pārbaudītājas lēmumu.

1 Ietverti tikai tie šī sprieduma punkti, kuru publicēšanu Vispārējā tiesa uzskata par lietderīgu.

7 *EUIPO* Apelācijas piektā padome ar 2018. gada 28. jūnija lēmumu (turpmāk tekstā – "apstrīdētais lēmums") daļēji apmierināja šo apelācijas sūdzību un atcēla pārbaudītājas lēmumu daļā, kurā tā bija noraidījusi apstrīdētās preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz 26. klasē ietilpstošajām "apavu actiņām auklu ievēršanai" un "apavu āķiem".

8 Apelācijas padome savukārt noraidīja apelācijas sūdzību attiecībā uz 26. klasē ietilpstošajām "apavu auklām", "apavu plastmasas dekoriem", "apavu apdari", "apģērbu aksesuāriem", "šūšanas izstrādājumiem un dekoratīviem tekstilizstrādājumiem", "apavu sprādzēm" un "apavu āķu cilpām", uzskatot, ka attiecībā uz šīm precēm pieteiktajai preču zīmei nav atšķirtspējas Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

[..]

Juridiskais pamatojums

[..]

Par lietas būtību

20 Savas prasības pamatojumam prasītāja izvirza vienu vienīgu pamatu, kas būtībā ir saistīts ar Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu.

[..]

40 Prasītāja, pirmkārt, apgalvo, ka pretēji Apelācijas padomes vērtējumam reģistrācijai pieteiktā preču zīme neatspoguļo apavu aizdares veidu klasiskajiem apaviem, bet pilnīgi jaunu aizdares veidu, kas būtiski atšķiras no apavu nozarē ierastajiem standartiem un ieradumiem. Otrkārt, tā apgalvo, ka Apelācijas padome šķietami nav ņēmusi vērā, ka reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir domāta ne vien tam, lai iegūtu aizsardzību attiecībā uz apavu auklām, bet arī citām iepriekš 8. punktā minētajām precēm.

41 Šajā ziņā ir jākonstatē – kā to būtībā ir norādījusi Apelācijas padome –, ka reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir trīsdimensiju preču zīme, kas izskatās kā saite, kura četros attēlos ir attēlota no dažādiem skatpunktiem. Vienā no minētās saites galiem atrodas actiņa, kurā var ievietot saites otrā galā esošo kniedi, lai šo saiti aizdarītu. Pirmajā attēlā saite ir attēlota aizdarītā veidā un actiņas un tajā ievietotās kniedes kopskats veido izliektu ovālu. Nākamajos trijos attēlos saite ir attēlota no augšas, apakšas un sānskatā (apstrīdētā lēmuma 19. punkts). Turklāt, līdzīgi kā to darījusi Apelācijas padome (apstrīdētā lēmuma 20. punkts), ir jānorāda, ka no reģistrācijas pieteikuma attēla netop skaidrs, no kāda veida materiāla ir veidota saite.

Par reģistrācijai pieteiktās preču zīmes atšķirtspēju attiecībā uz apavu auklām

[..]

48 Otrkārt, pamatojot savu apgalvojumu, saskaņā ar kuru reģistrācijai pieteiktā preču zīme būtiski atšķiras no attiecīgās nozares standartiem un ieradumiem, prasītāja norāda, ka Apelācijas padome ir minējusi vairākas interneta vietnes, kurām neesot nozīmes lietā.

[..]

54 No otras puses, prasītāja norāda – katrā ziņā gan pārbaudītājas minētie piemēri, kurus Apelācijas padome atkārtojusi apstrīdētā lēmuma 23. punktā, gan tie, kurus minējusi tikai Apelācijas padome, neļaujot konstatēt, ka reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei neesot vajadzīgās atšķirtspējas. Lai atspēkotu šos piemērus, tā apgalvo, ka attiecīgās preces ir imitācija.

[..]

56 Pirmkārt, prasītāja norāda, ka neviena no pārbaudītājas minētajām interneta vietnēm nav preču zīmju īpašnieku vietne. Tās esot tiešsaistes tirdzniecības platformas, dažas no kurām ir īpaši labi pazīstamas kā pārdošanas rīks, ko izmanto [preču zīmju] pārkāpēji. Ir jāuzskata, ka iespēja darboties, izmantojot tiešsaistes tirdzniecības platformu, nekādi nemazina to elementu pierādījumu spēku, kurus pārbaudītāja iesniegusi, lai pierādītu, ka Savienības tirgū pastāv formas, kas ir līdzīgas tai, kura veido reģistrācijai pieteikto preču zīmi. Turklāt, pat pieņemot, ka dažas no šīm vietnēm var tikt izmantotas viltotu preču tirdzniecībai, šāda iespēja vien nepierāda, ka preces, kas ir norādītas pārbaudītājas minētajās vietnēs, uz kurām atsaucas Apelācijas padome, ir viltotas. Katrā ziņā Vispārējās tiesas kompetencē nav lemt par apgalvoto [preču zīmju] pārkāpumu.

[..]

60 Ceturtkārt, prasītāja norāda uz tās preces novitāti, kuras forma atbilst reģistrācijai pieteikto preču zīmi veidojošajai formai. Šajā ziņā tā apgalvo, ka ir radījusi tendences un atsaucas uz minētās preces idejas izplatīšanu pasaules līmenī 2012. gadā, pēc tam uz pašas preces izplatīšanu Savienībā 2014. gadā.

[..]

62 Katrā ziņā ir jāuzskata – pat pieņemot, ka ir konstatētas tās preces novitāte, kuras forma atbilst reģistrācijai pieteikto preču zīmi veidojošajai formai, uz ko atsaucas prasītāja, šis fakts obligāti nenozīmē, ka minētā preču zīme ir atšķirtspējīga.

63 Proti, pirmkārt, ir jāatgādina, ka saskaņā ar pastāvīgo judikatūru apzīmējumi, kurus parasti izmanto attiecīgo preču vai pakalpojumu tirdzniecībai, tiek uzskatīti par tādiem, kas neļauj identificēt minēto preču vai pakalpojumu izcelsmi. Tomēr šis apgalvojums nevar tikt interpretēts *a contrario*, lai secinātu par reģistrācijai pieteiktās preču zīmes atšķirtspējas esamību, ja tā tikai nedaudz tiek izmantota attiecībā uz konkrētajām precēm un pakalpojumiem. Tā, no judikatūras izriet, ka Eiropas Savienības preču zīmes atšķirtspējas vērtējums nav balstīts uz minētās preču zīmes oriģinalitāti vai šīs preču zīmes izmantošanas neesamību nozarē, ar kuru ir saistītas konkrētās preces vai pakalpojumi (skat. spriedumu, 2015. gada 12. februāris, *Vita Phone*/ITSB (“LIFEDATA”), T-318/13, nav publicēts, EU:T:2015:96, 24. punkts un tajā minētā judikatūra).

64 Turklāt ir jāprecizē, ka intelektuālā īpašuma tiesību, uz ko atsaucas prasītāja, kas šajā gadījumā ir tiesības uz diviem Eiropas Savienības dizainparaugiem, pārkāpumam, pārdodot preces, kuru forma ir līdzīga prasītājas preces formai, kas veido reģistrācijai pieteikto preču zīmi, nav ietekmes uz reģistrācijai pieteiktās preču zīmes raksturīgo atšķirtspēju, kā to ir precizējusi Apelācijas padome (apstrīdētā lēmuma 28. punkts). Proti, tiesību attiecībā uz dizainparaugu aizsardzība neietver attiecīgās formas atšķirtspēju, jo šo divu tiesību izvērtējuma kritēriji fundamentāli atšķiras. Tiesību attiecībā uz dizainparaugu aizsardzība skar preces veidolu, kas atšķiras no esošā, un ir balstīta uz minētā dizainparauga novitāti, proti, identiska dizainparauga nodošanas atklātībā neesamību, kā arī uz tā individuālo raksturu. Turpretim preču zīmes gadījumā, tā kā reģistrācijai pieteiktās preču zīmes formai noteikti un būtiski jāatšķiras no attiecīgās nozares standartiem vai ieradumiem, lai tā var demonstrēt atšķirtspēju, minētās formas novitāte vien nav pietiekama, lai secinātu par šādas atšķirtspējas esamību, jo izšķirošais kritērijs ir minētās formas spēja pildīt komerciālās izcelsmes norādes funkciju.

65 Tāpat Apelācijas padome pamatoti ir mazinājusi dizaina cenas, uz ko atsaucas prasītāja, nozīmi. Proti, saskaņā ar pastāvīgo judikatūru apstāklis, ka precēm ir kvalitatīvs dizains, noteikti nenozīmē, ka preču zīme, ko veido šo preču trīsdimensiju forma, *ab initio* ļauj nošķirt minētās preces no citu uzņēmumu precēm Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē (skat. spriedumu, 2007. gada 12. septembris, *Neumann*/ITSB (Mikrofona galviņas forma), T-358/04, EU:T:2007:263, 64. punkts un tajā minētā judikatūra). Turklāt, kā to norāda *EUIPO*, ekspertiem, kuri nosaka šo cenu, var tikt lūgts koncentrēt uzmanību uz niecīgām atšķirībām, tajā pašā laikā konkrētā sabiedrības daļa, kurai šajā gadījumā raksturīga vidēja uzmanības pakāpe, neveiks attiecīgās formas analītisku izvērtējumu.

[..]

Ar šādu pamatojumu

VISPĀRĒJĀ TIESA (sestā palāta)

nospriež:

1) Prasību noraidīt.

2) *Hickies, Inc.* atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2020. gada 5. februārī.

[Paraksti]