TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2004. gada 16. septembrī *

Lieta C-404/02

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam,

ko *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* (Apvienotā Karaliste) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2002. gada 3. septembrī un kas Tiesā reģistrēts 2002. gada 12. novembrī, tiesvedībā

Nichols plc

pret

Registrar of Trade Marks.

TIESA (otrā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs K. V. A. Timmermanss [*C. W. A. Timmermans*], tiesneši K. Gulmans [*C. Gulmann*] (referents), Ž. P. Puisošē [*J.-P. Puissochet*], R. Šintgens [*R. Schintgen*] un N. Kolnerika [*N. Colneric*],

* Tiesvedības valoda — angļu.

ģenerāladvokāts D. Ruiss-Harabo Kolomers [*D. Ruiz-Jarabo Colomer*], sekretāre M. Muhika Arsamendi [*M. Múgica Arzamendi*], galvenā administratore,

ņemot vērā rakstveida procesu un tiesas sēdi 2003. gada 27. novembrī,

izvērtējusi apsvērumus, kurus iesniedza:

— *Nichols plc* vārdā — [K.] Morkoms [*C. Morcom*], *QC*,

— Apvienotās Karalistes valdības vārdā — P. Ormonda [*P. Ormond*], pārstāve, kam palīdz D. Aleksandrs [*D. Alexander*], *barrister*,

— Grieķijas valdības vārdā — G. Skjani [*G. Skiani*] un S. Trekli [*S. Trekli*], pārstāves,

— Francijas valdības vārdā — Ž. de Bergess [*G. de Bergues*] un A. Bodāra-Ermāna [*A. Bodard-Hermant*], pārstāvji,

— Eiropas Kopienu Komisijas vārdā — K. Benksa [*K. Banks*], pārstāve,

noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus tiesas sēdē 2004. gada 15. janvārī,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1 Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu attiecas uz Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.), 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretāciju.

2 Šis lūgums tika iesniegts prāvā starp *Nichols plc* (turpmāk tekstā — *Nichols*), Apvienotajā Karalistē dibinātu sabiedrību, un *Registrar of Trade Marks* (Preču zīmju reģistrācijas biroja direktors) saistībā ar atteikumu dažām precēm kā preču zīmi reģistrēt izplatītu personvārdu.

Atbilstošās tiesību normas

3 Direktīvas 89/104 2. pants "Apzīmējumi, no kuriem var sastāvēt preču zīme" nosaka:

"Preču zīme var sastāvēt no jebkuriem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem, ieskaitot personu vārdus, zīmējumiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas ar nosacījumu, ka šādi apzīmējumi spēj parādīt atšķirību viena uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem."

4 Direktīvas 3. pants "Iemesli atteikumam vai spēkā neesamībai" paredz:

"1. Nereģistrē vai piereģistrēšanas gadījumā pasludina par spēkā neesošiem:

a) apzīmējumus, kas nevar veidot preču zīmi;

b) preču zīmes, kam nav nekādas atšķirtspējas;

[..]."

5 Direktīvas 6. pants "Preču zīmes darbības ierobežojumi" precizē:

"1. Preču zīme nedod tās īpašniekam tiesības aizliegt trešai personai izmantot komercdarbībā:

a) viņa paša vārdu vai adresi;

[..]

ar nosacījumu, ka tās izmanto saskaņā ar godīgu praksi rūpnieciskās vai komerciālās lietās.

[..]"

Pamata prāva un prejudiciālie jautājumi

6 *Nichols* iesniedza *Registrar of Trade Marks* lūgumu reģistrēt personvārdu "Nichols" kā preču zīmi sīkpreču tirdzniecības automātiem, kā arī pārtikas precēm un dzērieniem, ko parasti tirgo šādos automātos.

7 *Registrar of Trade Marks* 2001. gada 11. maija lēmumā apmierināja lūgumu attiecībā uz sīkpreču tirdzniecības automātiem, bet pārējā daļā to noraidīja.

8 Viņš norādīja, ka personvārds "Nichols", tajā skaitā arī tā fonētiskais ekvivalents "Nicholls" un tā vienskaitļa forma "Nichol", ir izplatīts Apvienotajā Karalistē, ņemot vērā to, cik bieži tas parādās Londonas telefonu grāmatā.

9 Attiecībā uz pārtikas produktiem un dzērieniem šāds personvārds pats par sevi nav spējīgs norādīt, ka tie nāk no viena un tā paša uzņēmuma. Ņemot vērā tā darbības un

potenciālo preču tirgus lielumu, personvārdu "Nichols" varētu lietot citi ražotāji un piegādātāji. Līdz ar to ir maz ticams, ka sabiedrība varētu saprast, ka šajā tirgū pastāv tikai viens operators, kas darbojas ar šo personvārdu. Tādējādi attiecīgajai preču zīmei nebūtu nekādas atšķirtspējas attiecībā uz pārtikas produktiem un dzērieniem.

10 Savukārt sīkpreču tirdzniecības automātu tirgus ir specifiskāks, jo tajā darbojas mazāk operatoru. Tādēļ šādām precēm preču zīme ir reģistrējama.

11 *Nichols* pārsūdzēja 2001. gada 11. maija lēmumu *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.*

12 Šī tiesa norāda, ka *United Kingdom Trade Marks Registry* (Apvienotās Karalistes Preču zīmju reģistrācijas birojs) uzskata, ka vārdu un jo īpaši izplatītu personvārdu reģistrācija ir jāveic uzmanīgi, lai izvairītos no nepienācīgu priekšrocību piešķiršanas pirmajam pieprasītājam. Kopumā, jo izplatītāks ir personvārds, jo mazākas ir iespējas, ka birojs piekritīs to reģistrēt, ja vien netiek pierādīts, ka šis vārds praksē ir ieguvis atšķirtspēju. Minētajam birojam ir jāņem vērā arī preču un pakalpojumu skaits, kā arī to personu skaits, kurām ir šāds vai līdzīgs vārds un kuras varētu ietekmēt reģistrācija.

13 Iesniedzējtiesa uzskata, ka rodas jautājums par to, vai var uzskatīt, ka plaši izplatītam personvārdam nav izšķirtspējas, līdz brīdim, kad tas tādu ir ieguvis lietošanas ceļā.

14 Tā uzskata, ka ir jāņem vērā preču zīmes darbības ierobežojumi, kas noteikti Direktīvas 89/104 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā saistībā ar trešajām personām, kuras izmanto savu vārdu. Pēc tās domām, jo plašāks ir potenciālais ierobežojums, ko paredz šī tiesību norma, jo mazāk reģistrācija ierobežo ieinteresēto personu tiesības. Tādēļ ir jāizpēta, cik lielā mērā ir piemērojami Direktīvas 89/104 6. pantā paredzētie ierobežojumi attiecībā uz preču zīmes, kuras reģistrācija ir pieprasīta, atšķirtspējas noteikšanu.

15 Šajā sakarā iesniedzējtiesa jautā, vai 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts attiecas ne tikai uz fizisku personu vārdiem, bet arī uz sabiedrību nosaukumiem. Tā papildus jautā, ko nozīmē izteiciens "godīga prakse", kas lietots šajā tiesību normā.

16 Šajā kontekstā *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division* nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālos jautājumus:

"1) Kādos gadījumos var atteikt preču zīmes (t.i., "apzīmējuma", kas atbilst Direktīvas 89/104/EEK 2. panta nosacījumiem), kas sastāv tikai no personvārda, reģistrāciju, pamatojoties uz to, ka tai "nav nekādas atšķirtspējas" Direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē?

2) Vai līdz brīdim, kad šāds apzīmējums nav ieguvis atšķirtspēju lietošanas ceļā,

a) tam ir aizliegta vai

b) tam varētu tikt aizliegta reģistrācija, ja tas ir izplatīts personvārds dalībvalstī, kurā ir pieprasīta preču zīmes reģistrācija, vai arī ja tas ir izplatīts personvārds vienā vai vairākās citās dalībvalstīs?

3) Apstiprinošas atbildes uz otrā jautājuma a) vai b) apakšpunktu gadījumā, vai valsts iestādēm būtu jārisina problēma, atsaucoties uz šīs dalībvalsts vidusmēra patērētāja prezumētajām cerībām saistībā ar attiecīgajām precēm/pakalpojumiem, ņemot vērā personvārda plašo izplatību, attiecīgo preču/pakalpojumu veidu un personvārdu izplatītu (vai neizplatītu) lietošanu attiecīgajā tirgū?

4) Vai, lai noteiktu, vai personvārdam "nav nekādas atšķirtspējas" Direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē, ir svarīgi konstatēt, ka preču zīmes reģistrācijas sekas būs ierobežotas saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu?

5) Ja tas tā ir, tad

a) vai jēdziens "vārds", kas minēts Direktīvas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā, attiecas arī uz sabiedrību vai firmu, un

b) kas ir domāts ar "godīgu praksi rūpnieciskās vai komerciālās lietās"; jo īpaši, vai šis izteiciens ir piemērojams gadījumā, kad

i) atbildētājs, praksē izmantojot savu personvārdu, nemaldina sabiedrību, vai arī

ii) atbildētājs, to darot, izraisa tikai netīšu sajaukšanu?"

Par pirmajiem četriem jautājumiem

17 Pirmajos četros jautājumos, kas ir jāaplūko kopā, iesniedzējtiesa pēc būtības jautā, ar kādiem nosacījumiem ir jānovērtē preču zīmes, kuru veido personvārds, atšķirtspējas esamība Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta kontekstā, jo īpaši tad, kad šāds personvārds ir izplatīts, un vai apstāklis, ka šīs preču zīmes reģistrācijas sekas būs ierobežotas saskaņā ar šīs Direktīvas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir jāņem vērā, veicot šādu novērtējumu.

Tiesai iesniegtie apsvērumi

18 *Nichols* uzskata, ka preču zīmes reģistrāciju nevar atteikt, pamatojoties tikai uz to, ka to veido izplatīts personvārds. Tā norāda uz šāda kritērija patvaļīgo raksturu, kas

pamata prāvā ir balstīts uz šāda personvārda atkārtojumu skaitu Londonas telefonu grāmatā. Personvārdiem nepastāv speciāls režīms, kas ir stingrāks par to, ko piemēro citiem apzīmējumiem, no kuriem var sastāvēt preču zīme. Tāpat kā citi apzīmējumi tie būtu jāreģistrē, ja šāds lūgums ir iesniegts, līdzko tie ļauj pēc izcelsmes atšķirt preces vai pakalpojumus, attiecībā uz kuriem reģistrācija ir prasīta. Novērtējot atšķirtspējas esamību, ir jāņem vērā Direktīvas 89/104 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

19 Grieķijas un Francijas valdības, kā arī Komisija tāpat uzskata, ka pret personvārdiem, pat ja tie ir izplatīti, ir jāattiecas tāpat kā pret citu veidu apzīmējumiem, ņemot vērā atbilstošās preces vai pakalpojumus un sabiedrības uztveri attiecībā uz preču zīmes izcelsmes norādi.

20 Apvienotās Karalistes valdība uzskata, ka ir maz ticams, ka izplatīts personvārds apzīmē tikai tā uzņēmuma preces un pakalpojumus, kas pieprasa minētā personvārda reģistrāciju kā preču zīmi. Preču zīme, kas neapzīmē tikai viena noteikta uzņēmuma preces vai pakalpojumus, nav reģistrējama, jo uz to attiecas Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Šajā gadījumā tā nepildītu izcelsmes norādes funkciju. Ir jāņem vērā vidusmēra patērētāja cerības attiecībā uz preču zīmi. Elementi, kas jāņem vērā, varētu būt: personvārda izplatība, to uzņēmumu skaits, kas piegādā viena veida preci vai sniedz viena veida pakalpojumus, kā arī personvārdu lietošanas biežums attiecīgajā sektorā.

21 Francijas un Apvienotās Karalistes valdības, kā arī Komisija uzskata, ka Direktīvas 89/104 6. panta 1. punkta a) apakšpunktam nav ietekmes uz

atšķirtspējas novērtēšanu, kas veicama Direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta ietvaros.

Tiesas atbilde

22 Direktīvas 89/104 2. pantā ir to apzīmējumu uzskaitījums, no kuriem var sastāvēt preču zīme, ja šādi apzīmējumi spēj parādīt atšķirību viena uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem, kas Direktīvas septītajā apsvērumā ir nosaukts par "paraugu". Šajā uzskaitījumā ir skaidri minēti "personu vārdi".

23 Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē preču zīmes atšķirtspēja ir jānovērtē, pirmkārt, attiecībā uz produktiem vai pakalpojumiem, kuriem reģistrācija ir pieprasīta, un, otrkārt, attiecībā uz iesaistītās sabiedrības daļas uztveri (skat. 2002. gada 18. jūnija spriedumu lietā C-299/99 *Philips*, *Recueil*, I-5475. lpp., 59. un 63. punkts, un 2004. gada 12. februāra spriedumu lietā C-218/01 *Henkel*, *Recueil*, I-1725. lpp., 50. punkts).

24 Šajā sakarā attiecīgā tiesību norma neparedz iedalījumu starp dažādu veidu apzīmējumiem [šajā sakarā skat. 2003. gada 8. aprīļa spriedumu lietā C-53/01 *Linde* u.c., *Recueil*, I-3161. lpp., 42. punkts, un par identisku tiesību normu 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā Padomes 1993. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.), un 2004. gada 28. jūnija rīkojumu lietā C-445/02 P *Glaverbell*/ITSB, *Recueil*, I-6267. lpp., 21. punkts].

25 Kritēriji, pēc kuriem ir jānovērtē preču zīmes, ko veido personas vārds, atšķirtspēja, ir tādi paši kā tie, kas piemērojami citiem preču zīmju veidiem.

26 Stingrāki novērtēšanas kritēriji, kas izriet, piemēram, no

— iepriekš noteikta personu, kurām ir tāds pats vārds, skaita, kuru pārsniedzot šis vārds ir uzskatāms par tādu, kam nav atšķirtspējas,

— uzņēmumu skaita, kas piegādā tāda paša veida preces vai sniedz tāda paša veida pakalpojumus kā tie, attiecībā uz kuriem ir pieprasīta reģistrācija, un

— personvārdu lietošanas biežuma attiecīgajā sektorā,

nav piemērojami šādām preču zīmēm.

27 Preču zīmes, lai kāda veida tā nebūtu, atšķirtspēja ir jānosaka, izvērtējot katru konkrēto gadījumu.

28 Tā ietvaros var atklāt, ka, piemēram, attiecīgās sabiedrības daļas uztvere nav tāda pati katram preču zīmju veidam un ka tādējādi viena veida preču zīmēm ir grūtāk noteikt atšķirtspēju nekā cita veida preču zīmēm (skat., jo īpaši, iepriekš minēto spriedumu *Henkel*, 52. punkts, kā arī, par Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 2004. gada 29. aprīļa spriedumu lietās C-468/01 P līdz C-472/01 P *Procter & Gamble*/ITSB, *Recueil*, I-5141. lpp., 36. punkts, un iepriekš minēto rīkojumu *Glaverbell*/ITSB, 23. punkts).

29 Tomēr gadījumos, kad ir grūtāk novērtēt dažu konkrētu preču zīmju atšķirtspēju, tas nevar būt pamatojums pieņēmumam, ka šādām preču zīmēm *a priori* nav nekādas atšķirtspējas vai arī ka tādu ir iespējams iegūt tikai lietošanas ceļā, piemērojot Direktīvas 89/104 3. panta 3. punktu.

30 Līdzīgi ikdienā lietotam vārdam, arī izplatīts personvārds var pildīt preču zīmes funkciju — norādīt izcelsmi un tādējādi radīt atšķirtspēju attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem, ja vien netiek atteikta tā reģistrācija, pamatojoties uz citu iemeslu, kas nav Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētais, t.i., piemēram, preču zīmes vispārīgais vai aprakstošais raksturs vai arī iepriekšēju tiesību pastāvēšana.

31 Preču zīmes, kuru veido personvārds, reģistrācija nav aizliedzama, lai novērstu to, ka pirmajam pieprasītajam tiek piešķirtas priekšrocības, jo Direktīvā 89/104 nav šādas tiesību normas, lai kāds arī nebūtu tās preču zīmes veids, kuras reģistrācija ir pieprasīta.

32 Jebkurā gadījumā apstāklis, ka Direktīvas 89/104 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts ļauj trešajām personām komercdarbībā lietot savu vārdu, neietekmē preču zīmes atšķirtspējas esamības novērtēšanu, kas ir veicama saskaņā ar Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

33 Faktiski Direktīvas 89/104 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts vispārīgā veidā ierobežo tiesības, kas tiek piešķirtas reģistrācijas rezultātā, par labu operatoriem, kuru vārds ir identisks vai līdzīgs reģistrētajai preču zīmei; tas nozīmē, ka tiesības tiek ierobežotas pēc tam, kad ir konstatēta preču zīmes atšķirtspēja. Tādējādi šo ierobežojumu nevar ņemt vērā, lai novērtētu konkrētas preču zīmes atšķirtspēju pirms tās reģistrācijas.

34 Līdz ar to uz pirmajiem četriem jautājumiem ir jāatbild, ka preču zīmes, ko veido personvārds, pat ja tas ir izplatīts, atšķirtspējas esamības novērtēšana saskaņā ar Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir jāveic precīzi un atbilstoši kritērijiem, kas piemērojami visām Direktīvas 2. pantā minētajām preču zīmēm, attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuriem šī reģistrācija ir pieprasīta, un attiecībā uz iesaistītās sabiedrības daļas uztveri. Apstāklim, ka preču zīmes reģistrācijas sekas būs ierobežotas saskaņā ar šīs Direktīvas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, nav ietekmes uz šādu novērtējumu.

Par piekto jautājumu

35 Attiecībā uz piekto jautājumu ir jākonstatē, ka tas tika uzdots tikai sakarā ar apstiprinošu atbildi uz ceturto jautājumu. Tādējādi nav jāsniedz atbilde, jo uz ceturto jautājumu ir atbildēts noliedzoši.

Par tiesāšanās izdevumiem

36 Attiecībā uz lietas dalībniekiem pamata lietā šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Tiesāšanās izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesā, kas nav minēto lietas dalībnieku tiesāšanās izdevumi, nav atlīdzināmi.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (otrā palāta) nospriež:

Preču zīmes, ko veido personvārds, pat ja tas ir izplatīts, atšķirtspējas esamības novērtēšana saskaņā ar Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir jāveic precīzi un atbilstoši kritērijiem, kas piemērojami visām Direktīvas 2. pantā minētajām preču zīmēm, attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuriem šī reģistrācija ir pieprasīta, un attiecībā uz iesaistītās sabiedrības daļas uztveri. Apstāklim, ka preču zīmes reģistrācijas sekas būs ierobežotas saskaņā ar šīs Direktīvas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, nav ietekmes uz šādu novērtējumu.

[Paraksti]