ĢENERĀLADVOKĀTA M. POJAREŠA MADURU [*M. POIARES MADURO*] SECINĀJUMI,

sniegti 2004. gada 17. jūnijā [1]

1. Šajā lietā ir jāizvērtē apelācija, kas iesniegta par Pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru tā atceļ Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (turpmāk tekstā — "ITSB") lēmumu, ar ko atsaka vārdu salikuma "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" ('komforta princips') reģistrāciju kā Kopienas preču zīmi attiecībā uz noteiktu kategoriju precēm [2]. Sakarā ar šo ITSB iesniegto apelāciju Tiesai ir jāspriež par pareizu Padomes 1993. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretāciju [3], kas paredz, ka nereģistrē preču zīmes, kam nav atšķirtspējas. Būtībā jautājums ir par to, pēc kādiem kritērijiem ir jāvērtē preču zīmes atšķirtspēja Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Turklāt ir jānosaka, vai attiecībā uz vārdu salikuma, piemēram, saukļa, atšķirtspējas novērtējumu ir attaisnojama īpaša pieeja, kas atšķiras no tās, kuru piemēro citām preču zīmju kategorijām.

I — Piemērojamās tiesību normas

2. Regulas Nr. 40/94 4. pants paredz: "Kopienas preču zīme var tikt izveidota no visiem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem — tostarp personvārdiem — modeļiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas, ar nosacījumu, tās ir atšķiramas starp dažādu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem [ka ar šo apzīmējumu palīdzību iespējams parādīt viena uzņēmuma preču un pakalpojumu atšķirību no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem]."

3. Regulas Nr. 40/94 7. pants attiecībā uz preču zīmes absolūtu reģistrācijas atteikuma pamatojumu paredz, ka:

"1. Nereģistrē

a) apzīmējumus, kas neatbilst 4. panta prasībām;

1 — Oriģinālvaloda — portugāļu.

2 — 2001. gada 11. decembra spriedums lietā T-138/00 *Erpo Möbelwerk*/ITSB (*DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*), *Recueil*, II-3739. lpp., turpmāk tekstā — "Pārsūdzētais spriedums".

3 — OV L 11, 1994., 1. lpp.

b) preču zīmes, kam nav atšķirīgu īpašību [atšķirtspējas];

c) preču zīmes, kas sastāv tikai no apzīmējuma vai norādes, kas tirdzniecībā var kalpot, lai norādītu veidu, kvalitāti, daudzumu, paredzēto nolūku, vērtību, preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfisko izcelsmi vai laiku, un citas preču un pakalpojumu īpašības;

d) preču zīmes, kas ir tikai apzīmējumi vai norādes, kuras ir kļuvušas parastas [ierastas] sarunvalodā vai tirdzniecības *bona fide* un iedibinātajā praksē;

[..].

2. Šā panta 1. punktu piemēro arī tad, ja pamatojums reģistrācijas atteikumam pastāv tikai kādā Kopienas daļā.

3. Šā panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu nepiemēro, ja preču zīme tās izmantošanas rezultātā ir kļuvusi atšķirīga [ieguvusi atšķirtspēju] attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, par ko reģistrācija ir pieteikta."

II — Reģistrācijas pieteikums, process Pirmās instances tiesā un Pārsūdzētais spriedums

4. 1998. gada 23. aprīļa vēstulē *Erpo Möbelwerk GmbH* (turpmāk tekstā — "*Erpo*") lūdza ITSB kā Kopienas preču zīmi reģistrēt vārdu savienojumu "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" attiecībā uz precēm, kas atbilstoši Nicas Nolīgumam [4] ietilpst 8. klasē (ar rokām darbināmi darbarīki, naži, dakšiņas un karotes), 12. klasē (sauszemes transportlīdzekļi un to detaļas) un 20. klasē (mājokļa mēbeles, jo īpaši polsterētās mēbeles, sēdekļi, krēsli, galdi, bufetes, kā arī biroja mēbeles).

5. ITSB pārbaudītājs noraidīja šo lūgumu ar 1999. gada 4. jūnija lēmumu, par ko *Erpo* iesniedza apelāciju. Šī apelācija tika noraidīta ar ITSB Apelāciju trešās padomes 2000. gada 23. marta lēmumu attiecībā uz visām šajās klasēs ietilpstošajām precēm [izņemot 8. klasē ietilpstošās preces (ar rokām darbināmi darbarīki, naži, dakšiņas un karotes)], attiecībā uz [8. klasi] pamatojot, ka svarīga ir "lietošanas vai izskata drošība, efektivitāte un vieglums, nevis komforts". Uzskatīdama, ka šajā preču kategorijā atsauce uz komforta principu šķiet nedaudz nesaprotama un tātad to nevar uztvert kā šo preču vispārēju

4 — Pārskatītais un grozītais 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām.

īpašību, Apelāciju padome nolēma, ka reģistrācija ir atļaujama. Attiecībā uz precēm, kas ietilpst 12. un 20. klasē, Apelāciju padome apelāciju noraidīja, jo vārdu salikums ir aprakstošs un tam trūkst atšķirtspējas, līdz ar to tam vienlaicīgi ir piemērojams Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts.

7. 2002. gada 27. februārī ITSB iesniedza Tiesā apelācijas sūdzību par šo spriedumu. Šajā apelācijas sūdzībā ITSB prasīja atcelt Pārsūdzēto spriedumu, noraidīt *Erpo* prasību par ITSB Apelāciju trešās padomes 2000. gada 23. marta lēmuma atcelšanu un, pakārtoti, nodot lietu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai Pirmās instances tiesā. Turklāt tas prasīja piespriest otram lietas dalībniekam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus Pirmās instances tiesā un apelācijas instancē.

8. Ar Tiesas priekšsēdētāja 2002. gada 9. septembra rīkojumu Apvienotajai Karalistei tika atļauts iestāties šajā lietā ITSB prasījumu atbalstam.

6. *Erpo* iesniedza prasību sakarā ar ITSB Apelāciju padomes lēmumu Pirmās instances tiesā, norādot trīs pamatus, kas balstīti uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta, Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu, kā arī agrāku valsts reģistrāciju neņemšanu vērā. Ar Pārsūdzēto spriedumu Pirmās instances tiesa atcēla Apelāciju padomes lēmumu. Šajā spriedumā Pirmās instances tiesas ceturtā palāta nosprieda, ka attiecīgā saukļa kā Kopienas preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz 12. klasē (sauszemes transportlīdzekļi un to detaļas) un 20. klasē (mājokļa mēbeles, jo īpaši polsterētās mēbeles, sēdekļi, krēsli, galdi, bufetes, kā arī biroja mēbeles) ietilpstošajām precēm nevar noraidīt, pamatojoties ne uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b), ne uz c) apakšpunktu. Pirmās instances tiesa uzskatīja, ka par trešo prasības pamatu nav jālemj, jo Apelāciju padomes lēmums ir jāatceļ, balstoties uz pirmajiem diviem prasības pamatiem.

9. Savā atbildes rakstā uz apelācijas sūdzību *Erpo* prasa noraidīt apelācijas sūdzību, apstiprināt Pārsūdzēto spriedumu un piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tajā skaitā arī izdevumus, kas ir atmaksājami apelācijas tiesvedībā.

10. 2004. gada 5. maijā notika Tiesas sēde, kuras laikā savus apsvērumus sniedza ITSB, *Erpo* un Apvienotās Karalistes valdība.

III — Par apelācijas pamatu: Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu

11. ITSB balsta savu apelācijas sūdzību tikai uz vienu pamatu, proti, ka Pirmās instances tiesa ir pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuru nereģistrē preču zīmes, kurām trūkst atšķirtspējas. ITSB apelācijas sūdzība aprobežojas ar šo pamatu, lai gan pretēji Apelāciju padomes uzskatam Pārsūdzētajā spriedumā tika konstatēts, ka arī c) apakšpunkts neiestājas pret vārdu savienojuma "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" kā preču zīmes reģistrāciju [5].

12. ITSB norāda, ka Pirmās instances tiesa ir pārkāpusi minēto b) apakšpunktu, jo tā konstatējusi, ka attiecigā reģistrācijas atteikuma pamatojuma novērtējuma kritērijs nav preču zīmes atšķirtspējas pārbaude, balstoties uz to, kā šīs preču zīmes attiecībā uz apskatāmajām precēm parasti uztver vidusmēra patērētājs, bet gan uz jaunu atšķirīgu kritēriju, kas ieviests Pārsūdzētā sprieduma 46. punktā.

13. Šajā 46. punktā, kas veido ITSB apelācijas sūdzības kodolu, Pirmās instances tiesa norādīja: "Apelāciju padomē iesniegtās apelācijas noraidīšana, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, būtu pamatota tikai tad, ja būtu pierādīts, ka sintagmas "*das Prinzip der ..*" ('... princips') kombinācija ar vārdu, kas norāda uz preču vai pakalpojumu īpašībām, ir plaši izmantota tirdzniecības sakaros un jo īpaši reklāmas jomā. Tomēr ir jākonstatē, ka Apstrīdētajā lēmumā nav šādu pierādījumu un ka Birojs ne iesniegtajos dokumentos, ne tiesas sēdes laikā nav atsaucies uz šāda lietojuma esamību."

14. ITSB uzskata, ka Pirmās instances tiesa šādā veidā ir ieviesusi jaunu preču zīmes atšķirtspējas vērtēšanas kritēriju, kas pārkāpj Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Šis jaunais kritērijs padara atšķirtspējas atzīšanu pārāk vieglu un nav saderīgs ne ar Tiesas, ne arī Pirmās instances tiesas judikatūrā šajā jomā parasti piemēroto kritēriju.

IV — Vērtējums

A — *Ievada piezīmes*

15. Lai izvērtētu apelācijas sūdzības pamatu, ar ko aprobežojas ITSB un kas balstās uz

5 — Šajā apelācijas sūdzībā ITSB izsaka šaubas par Pārsūdzētā sprieduma spēkā esamību, ciktāl tas ir balstīts uz Apelāciju padomes izvirzīto faktu acīmredzami kļūdainu novērtējumu saistībā ar Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Tomēr ITSB nepārprotami atsakās izmantot šo iespējamo pārkāpumu kā pamatojumu savam lūgumam atcelt Pārsūdzēto spriedumu.

Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu, vispirms ir jāpārbauda šī noteikuma jēga un mērķis un tas, kā to savā judikatūrā ir interpretējusi Tiesa un Pirmās instances tiesa. Šī pārbaude ir būtiska, lai noteiktu preču zīmes atšķirtspējas novērtēšanas atbilstošu kritēriju minētā Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

16. Visbeidzot ir jāpārbauda, vai šis kritērijs ir saderīgs ne tikai ar kritēriju, kuru Pirmās instances tiesa ir ieviesusi Pārsūdzētā sprieduma 46. punktā un kas ir ITSB izteiktās kritikas centrā, bet arī ar attiecīgā sprieduma 43.–45. punktu, kurā ir noteikts:

"43 [..] Apelāciju padome Apstrīdētā lēmuma 30. punktā norādīja, ka sintagmu "DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" raksturo "iztēles papildu elementa trūkums". Turklāt Birojs savā atbildes rakstā norādīja: "lai saukļus varētu izmantot par preču zīmi, tajos ir jābūt oriģinalitātes papildu [..] elementam", un ka šajā konkrētajā apzīmējumā šāda oriģinalitāte nepastāv.

44 Šajā sakarā ir jāatgādina — no Pirmās instances tiesas judikatūras izriet, ka atšķirtspējas neesamība neizriet ne no iztēles, ne no oriģinalitātes papildu elementa trūkuma (Pirmās instances tiesas 2001. gada 31. janvāra spriedumi lietās T-135/99 *Taurus-Film*/ITSB (*Cine Action*), *Recueil*, II-379. lpp., 31. punkts; T-136/99 *Taurus-Film*/ITSB (*Cine Comedy*), *Recueil*, II-397. lpp., 31. punkts, un 2001. gada 5. aprīļa spriedums lietā T-87/00 *Bank für Arbeit und Wirtschaft*/ITSB (*EASYBANK*), *Recueil*, II-1259. lpp., 39. un 40. punkts). Papildus ir jānorāda, ka saukļiem nav piemērojami stingrāki kritēriji kā tie, ko attiecina uz cita veida apzīmējumiem.

45 Attiecībā uz daļu, kurā Apelāciju padome Apstrīdētā lēmuma 31. punktā norādīja arī uz "konceptuāla sprieguma, kas radītu pārsteiguma un atpazīstamības rezultātu" trūkumu, ir jākonstatē — patiesībā šis elements ir tikai Apelāciju padomes secinājuma par "iztēles papildu elementa" trūkumu pārfrāzējums."

17. Šajos Pārsūdzētā sprieduma motīvu daļas punktos ir formulēta kritika pret ITSB Apelāciju padomes nostāju, novērtējot preču zīmes atšķirtspēju Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē; kritika, kuras kulminācija ir 46. punktā, izklāstot kritēriju, pēc kura, raugoties no Pārsūdzētā sprieduma viedokļa, ir jāvadās, novērtējot preču zīmes atšķirtspēju.

18. 43. — 46. punkts, lasot tos kopā, apliecina Pirmās instances tiesas koncepcijas vienotību attiecībā uz kritēriju, pēc kura ir jāvadās, novērtējot preču zīmes atšķirtspēju Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Šī vienotība, pirmkārt, skaidri ir redzama Pārsūdzētā sprieduma 46. punktā izmantotajā saiklī "tomēr". Tātad šajā lietā attiecīgā gadījumā būs iespējams, izvērtējot motīvu daļas punktus, apstiprināt, ka ar Pārsūdzēto spriedumu tiek pārkāpts Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

19. Turklāt ir jāuzsver — kā izriet no Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta redakcijas, ir pietiekami, ka viens no uzskaitītajiem absolūta atteikuma pamatojumiem ir piemērojams, lai apzīmējums nebūtu reģistrējams kā Kopienas preču zīme [6]. Tomēr vienlaicīgi var pastāvēt vairāki absolūti atteikuma pamatojumi.

20. Atbilstoši ITSB uzskatam, ar iespējamu Pārsūdzētā sprieduma atcelšanu Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpuma dēļ pietiek, lai apstiprinātu Apelāciju padomes pieņemto reģistrācijas atteikuma lēmuma likumību, ar nosacījumu, ka arī trešais *Erpo* prasības pirmajā instancē izvirzītais pamats tiek atzīts par nepamatotu. Apelāciju padomes lēmuma, kas balstīts uz atšķirtspējas trūkumu iepriekš minētā Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, likumību tātad var atzīt pat tad, ja tiek uzskatīts, ka saukli "*Das Prinzip der Bequemlichkeit*" *neveido tikai* norādes, kas tirdzniecībā var kalpot kā attiecīgo preču īpašību apzīmējums, un tādēļ nevar apstiprināt, ka šim sauklim ir tīri aprakstošs raksturs Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē. Lai gan ir iespējams, ka iepriekš minētie b) un c) apakšpunkts, kuri attiecas uz pilnīgi atšķirīgiem reģistrācijas atteikuma pamatojumiem, pārklājas, tomēr tam tā nav obligāti jābūt. Protams, preču zīmei, kas c) apakšpunkta izpratnē ir tīri aprakstoša, principā nav atšķirtspējas arī b) apakšpunkta izpratnē. Jebkurā gadījumā, lai konstatētu, ka preču zīmei nav atšķirtspējas b) apakšpunkta izpratnē, nav nepieciešams, lai tās reģistrācija ir atsakāma, arī pamatojoties uz c) apakšpunktu. Tāpat preču zīmei obligāti nav atšķirtspējas saskaņā ar b) apakšpunktu tikai tāpēc, ka tā atbilst c) apakšpunktā izvirzītajām prasībām.

21. Pārsūdzētā sprieduma 41. punktā ir noteikts, ka Apelāciju padome ir konstatējusi "vārdu salikuma [*DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*] [..] atšķirtspējas trūkumu [..] tā aprakstošā rakstura dēļ". Tomēr, atbilstoši Pārsūdzētā sprieduma 42. punktam, attiecīgajam apzīmējumam nav tīri aprakstošs raksturs Regulas 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē, tāpēc šis ITSB izvirzītais arguments nolūkā pamatot atšķirtspējas trūkumu loģiski ir noraidāms. Savā apelācijas sūdzībā ITSB šo konstatējumu īsti neapstrīd, tādēļ tas nav jāizvērtē. Jebkurā gadījumā ir jāuzsver, ka tas nav izšķirošs, lai noliegtu ITSB lēmuma, ar ko tas atsaka attiecīgās preču zīmes reģistrāciju, likumību. ITSB neaprobežojas ar šo argumentu, lai uzsvērtu, ka attiecīgajai preču zīmei trūkst atšķirtspējas Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Tas tiek norādīts

6 — Šajā sakarā skat. Eiropas Kopienu Tiesas 2002. gada 19. septembra spriedumu lietā C-104/00 P *DKV/ITSB* (*Recueil*, I-7561. lpp., 28. un 29. punkts).

Pārsūdzētā sprieduma 43.–46. punktā, kur Pirmās instances tiesa kritizē ITSB argumentāciju nolūkā noraidīt preču zīmes reģistrāciju, pamatojoties uz Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Šī apelācijas sūdzība vairāk ir vērsta pret Pirmās instances tiesas Pārsūdzētajā spriedumā pārstāvēto viedokli jautājumā par specifisko kritēriju preču zīmes atšķirtspējas novērtēšanai Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

B — *Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta jēga un mērķis*

22. Atbilstoši pastāvīgajai judikatūrai preču zīmes pamata funkcija ir "garantēt patērētājam vai gala lietotājam apzīmētās preces vai pakalpojuma izcelsmes identitāti, ļaujot tam nekļūdīgi atšķirt šo preci vai pakalpojumu no preces vai pakalpojuma ar citādu izcelsmi, un lai preču zīme varētu realizēt savu pamata funkciju neizkropļotas konkurences sistēmā, kuras izveide ir Līguma mērķis, preču zīmei ir jāgarantē, ka visas preces vai pakalpojumi, ko ar to apzīmē, ir ražoti viena uzņēmuma kontrolē, kurš ir atbildīgs par to kvalitāti" [7]. Turklāt, kā Pirmās instances tiesa konstatēja, nav nepieciešams, lai preču zīme "sniedz precīzu informāciju par preces ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja identitāti. Pietiek ar to, ka preču zīme ļauj attiecīgajai sabiedrības daļai atšķirt ar to apzīmētās preces vai pakalpojumus no tiem, kam ir cita komerciālā izcelsme, un ļauj secināt, ka visu preču vai pakalpojumu, kuri ar to tiek apzīmēti, tirdzniecību vai sniegšanu kontrolē viens vienīgs uzņēmums, kas ir atbildīgs par to kvalitāti" [8].

23. Jau šeit ir jānorāda, ka saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 4. pantu "Kopienas preču zīme var tikt izveidota no visiem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, [..] ar nosacījumu, ka ar šo apzīmējumu palīdzību iespējams parādīt viena uzņēmuma preču un pakalpojumu atšķirību no citu uzņēmumu precēm un pakalpojumiem".

24. Vienlaikus, atbilstoši Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktam pastāv absolūts reģistrācijas atteikuma pamatojums attiecībā uz "preču zīmēm, kam trūkst atšķirtspējas". Kā ģenerāladvokāts F. Dž. Džeikobss [*F. G. Jacobs*] pirms neilga laika ir konstatējis, šajā Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā ietvertais preču zīmju, kam trūkst atšķirtspējas, reģistrācijas aizliegums ne tikai atkārto Regulas Nr. 40/94 4. pantā minēto nosacījumu, "ka ar šo apzīmējumu palīdzību iespējams parādīt viena uzņēmuma preču un pakalpojumu atšķirību no citu uzņēmumu precēm un

7 — Tiesas 1998. gada 29. septembra spriedums lietā C-39/97 *Canon* (*Recueil*, I-5507. lpp., 28. punkts).

8 — Pirmās instances tiesas 2001. gada 19. septembra spriedums lietā T-118/00 *Procter & Gamble*/ITSB (baltas krāsas rūtaina tablete ar zaļiem un gaiši zaļiem plankumiem) (*Recueil*, II-2731. lpp., 53. punkts).

pakalpojumiem", kas, pamatojoties uz norādi Regulas 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, arī ir absolūts reģistrācijas atteikuma pamatojums. Jo šķiet, "ka 4. pants un 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts attiecas uz vispārēju, absolūtu, abstraktu spēju nošķirt dažādu izcelsmju preces, turpretim 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir paredzēts kā tāds, kas ietver saistību ar atšķirtspēju attiecībā uz konkrētu preču klasi" [9].

26. Šī pati nostāja ir saglabāta Pirmās instances tiesas jaunākajā judikatūrā, kas īpaši attiecībā uz saukļa atšķirtspējas novērtējumu apstiprināja, ka tas "Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē ir atšķirtspējīgs tikai tad, ja to izmanto ar nosacījumu, ka preču zīmi, par kuru ir strīds, uzreiz var uztvert kā komerciālās izcelsmes norādi attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kas paredzēta, lai attiecīgā sabiedrības daļa spētu nekļūdīgi atšķirt preču zīmes īpašnieka preces un pakalpojumus no precēm un pakalpojumiem ar citu komerciālu izcelsmi" [12].

25. Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā ieviestās atšķirtspējas prasības mērķis ir — kā tas tika apstiprināts spriedumā lietā *Windsurfing Chiemsee* — nodrošināt, ka preču zīme "var identificēt preci, attiecībā uz kuru ir pieteikta reģistrācija, kā tādu, kas nāk no noteikta uzņēmuma un tātad var atšķirt šo preci no citu uzņēmumu precēm" [10]. Tiesas vēlākā judikatūra šo viedokli apstiprināja [11].

C — Preču zīmes atšķirtspējas novērtēšanas kritērijs Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē un jautājums par to, vai, novērtējot saukļa atšķirtspēju, ir attaisnojama īpaša pieeja, kas atšķiras no tās, ko attiecina uz citām preču zīmēm

27. Pirmais jautājums, kas ir būtisks, lai novērtētu, vai Pirmās instances tiesa pareizi ir interpretējusi Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ir par to, kā ir novērtējama preču zīmes atšķirtspēja attiecīgā noteikuma izpratnē. Citiem vārdiem

9 — Ģenerāladvokāta F. Dž. Džeikobsa [*F. G. Jacobs*] 2004. gada 11. marta secinājumi lietā C-329/02 P *SAT.1*/ITSB [*SAT.2*] (16. punkts), kas tiek izskatīta Tiesā. Šajā sakarā skat. arī Tiesas 2002. gada 18. jūnija spriedumu lietā C-299/99 *Philips* (*Recueil*, I-5475. lpp., 37. un 39. punkts). Konkrētais spriedums attiecas uz analogu tiesību normu, kas paredzēta 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 (OV 1989, L 40, 1. lpp.).

10 — Tiesas 1999. gada 4. maija spriedums apvienotajās lietās C-108/97 un C-109/97 *Windsurfing Chiemsee* (*Recueil*, I-2779. lpp., 46. punkts), kas šeit ir norādīts pēc analoģijas, jo tas attiecas uz Direktīvas 89/104 3. pantu, kurš atbilst Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktam. Atšķirībā no Regulas Nr. 40/94, Direktīva 89/104 attiecas uz valsts preču zīmēm, nevis uz Kopienas preču zīmēm.

11 — Skat. iepriekš minēto spriedumu lietā *Philips* (35. punkts), kā arī 2003. gada 8. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās C-53/01–C-55/01 *Linde* u.c. (*Recueil*, I-3161. lpp., 40. punkts) un 2004. gada 12. februāra spriedumu lietā C-218/01 *Henkel* (*Recueil*, I-1725. lpp., 48. punkts). Visi šie spriedumi attiecas uz Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kuram atbilst Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

12 — 2002. gada 5. decembra spriedums lietā T-130/01 *Sykes Enterprises*/ITSB (*Real People, Real Solutions*) (*Recueil*, II 5179 lpp., 20. punkts). Skat. arī 2003. gada 3. jūlija spriedumu lietā T-122/01 *Best Buy* (*Recueil*, II-2235. lpp., 21. punkts).

sakot, ir jānosaka novērtēšanas kritērijs. Sakarā ar to rodas otrs jautājums — vai, novērtējot saukļa kā preču zīmes atšķirtspēju, ir attaisnojama īpaša pieeja.

28. Attiecībā uz pirmo jautājumu — kā to norāda ITSB un Apvienotās Karalistes valdība — Tiesas judikatūra ir viennozīmīga kopš 1998. gada 16. jūlija sprieduma lietā *Gut Springheide* un *Tusky*. Šajā spriedumā Tiesa pieņēma vispārpiemērojamu un vienotu kritēriju, lai konstatētu, vai reklāmas sauklis vai preču zīme var maldināt pircēju. Šajā nolūkā tā atsaucas uz samērā informēta, piesardzīga un apdomīga vidusmēra patērētāja iespējamām cerībām saistībā ar konkrēto saukli [13]. Šis kritērijs jo īpaši preču zīmju jomā tika apstiprināts 1999. gada 22. jūnija spriedumā lietā *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, lai novērtētu preču zīmes izteikti augsto atšķirtspēju [14].

29. Pēc tam, kad tas ir konstatēts, jānorāda — preču zīmes atšķirtspēja Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē, no vienas puses, jāvērtē saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem ir pieteikta preču zīmes reģistrācija un kuru atšķiršanai kalpo preču zīme [15]. No otras puses, vērtējumam ir jābalstās uz attiecīgās sabiedrības daļas, ko veido konkrēto preču vai pakalpojumu patērētāji, uztveri. Šis novērtējums ir jāveic atbilstoši attiecīgo preču vai pakalpojumu kategorijas samērā informēta, piesardzīga un apdomīga vidusmēra patērētāja iespējamai uztverei [16]. Šāda nostāja attiecībā uz preču zīmes atšķirtspējas novērtējumu ir saskatāma arī Pirmās instances tiesas agrākajā judikatūrā, kas pieņemta pirms Pārsūdzētā sprieduma [17].

30. Turpinājumā rodas jautājums — vai fakts, ka saukli var reģistrēt kā preču zīmi, attaisno īpašu pieeju attiecībā uz judikatūrā iedibināto tradicionālo kritēriju. Tiesai jau ir bijusi iespēja apstiprināt, ka "ka tādas preču zīmes, kas sastāv no apzīmējumiem vai norādēm, kuras turklāt izmanto kā reklāmas saukļus, kvalitātes apzīmējumus vai izteicienus, kas mudina iegādāties preces vai pakalpojumus, uz kuriem attiecas šī preču zīme, reģistrācija nav aizliedzama pati par sevi šādas izmantošanas dēļ" [18].

13 — Lieta C-210/96 (*Recueil*, I-4657. lpp., 30., 31. un 37. punkts, kā arī rezolutīvā daļa).

14 — Lieta C-342/97 (*Recueil*, I-3819. lpp., 26. punkts).

15 — Šajā sakarā skat. Tiesas 2001. gada 4. oktobra spriedumu lietā C-517/99 *Merz & Krell* (*Recueil*, I-6959. lpp., 29. punkts).

16 — Šajā sakarā, aplūkojot pirms neilga laika pasludinātu spriedumu attiecībā uz Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu saistībā ar preces formu, skat. iepriekš minētos spriedumus *Philips* (63. punkts), *Linde* u.c. (41. punkts) un *Henkel* (50. punkts).

17 — Tā Pirmās instances tiesa sprieduma lietā *Procter & Gamble*/ITSB (Baltas krāsas rūtaina tablete ar zaļiem un gaiši zaļiem plankumiem) 54. punktā norādīja, ka, lai konstatētu, vai preču zīmei piemīt atšķirtspēja Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, "veicot *a priori* analīzi un abstrahējoties no apzīmējuma izmantošanas Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punkta izpratnē, [..] [ir] jāpārbauda, vai reģistrācijai pieteiktā preču zīme attiecīgajai sabiedrības daļai pirkuma lēmuma pieņemšanas brīdī ļaus atšķirt strīdīgās preces no precēm ar citu komerciālo izcelsmi". Turklāt tā konstatēja, ka, "novērtējot reģistrācijai pieteiktās preču zīmes atšķirtspēju [..] ir jāņem vērā pieņēmums par to, ko sagaida samērā informēts, uzmanīgs un apdomīgs vidusmēra patērētājs", ar ko tā pievienojās spriedumā lietā *Gut Springenheide* un *Tusky* paustajai nostājai.

18 — Iepriekš minētais spriedums lietā *Merz & Krell*, 40. punkts.

31. Tomēr ir skaidrs, ka šajā lietā parādās cita problēma, proti, vai tāds sauklis kā vārdu salikums, kas ietver kvalitātes norādi attiecībā uz preci vai pakalpojumu, kuru tam ir jāreklamē, attaisno īpašu pieeju, kas atšķiras no tās, ko attiecina uz jebkuru citu preču zīmi. Manuprāt, būtībā nekas neiestājas pret Pārsūdzētajā spriedumā ieviesto principu, ka nav pamata saukļiem piemērot stingrāku pieeju nekā citām preču zīmēm.

32. Šajā sakarā Tiesa nesen ir pasludinājusi vairākus spriedumus [19], kuros tā apstiprina, ka Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts (kam atbilst Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) attiecībā uz atšķirtspējas novērtējumu nenošķir dažādu kategoriju preču zīmes. Šādu nostāju Pirmās instances tiesa pauda jau pirms Pārsūdzētā sprieduma lietā *Procter & Gamble*/ITSB [20] attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

33. Tomēr attiecīgās preču zīmes spēja identificēt preces vai pakalpojuma komerciālo izcelsmi ir atkarīga no katra konkrēta gadījuma konteksta. Lai gan, novērtējot konkrētas preču zīmes atšķirtspēju Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, vispārējais kritērijs ir pieņēmums par vidusmēra patērētāja uztveri saistībā ar preces klasi, attiecībā uz kuru preču zīme ir pieteikta reģistrācijai, tomēr kompetentajām iestādēm, ja runa ir par preču zīmes konkrētu atšķirtspēju, šis kritērijs ir jāpiemēro saskaņā ar konkrēto preču vidusmēra patērētāja uztveri [21]. Šāds novērtējums pieprasa obligāti ņemt vērā konkrēti reģistrācijai pieteiktās preču zīmes raksturu un sevišķās iezīmes.

34. Šajā sakarā Tiesa apstiprināja, ka trīsdimensiju vai krāsu preču zīmes atšķirtspējas novērtējuma kontekstā vidusmēra patērētāja uztvere praksē obligāti nav tāda pati kā, saskaroties ar vārdisku vai grafisku preču zīmi, ko veido apzīmējums neatkarīgi no to preču izskata, kuras tas apzīmē [22]. To pirms Pārsūdzētā sprieduma pasludināšanas apstiprināja arī Pirmās instances tiesa attiecībā uz trīsdimensiju preču zīmēm [23].

19 — Attiecībā uz trīsdimensiju preču zīmēm skat. iepriekš minēto spriedumu lietā *Philips*, 48. punkts, un *Linde* u. c., 42. un 43. punkts.

20 — Tā 55. punktā ir teikts, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā "netiek nošķirtas dažādas preču zīmju kategorijas. Trīsdimensiju preču zīmju, kas sastāv no pašas preces formas, atšķirtspējas novērtējuma kritēriji, tātad, ir tādi paši, kādi pastāv attiecībā uz pārējām preču zīmju kategorijām".

21 — Šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā *Henkel* (51. punkts).

22 — Skat. iepriekš minēto spriedumu lietā *Henkel* (52. punkts) un 2003. gada 6. maija spriedumu lietā C-104/01 *Libertel* (*Recueil*, I-3793. lpp., 65. punkts).

23 — Šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā *Procter & Gamble*/ITSB (56. punkts).

35. Tas tā ir, jo vidusmēra patērētāji nav pieraduši izdarīt pieņēmumus par preču izcelsmi, pamatojoties, piemēram, uz iepakojuma formu vai preces krāsu, neņemot vērā citus grafiskus vai vārdiskus elementus; tātad no praktiskā viedokļa var rasties sarežģījumi, piešķirot preču zīmei atšķirtspēju, ja runa ir par trīsdimensiju formu vai krāsu [24].

36. Manuprāt, tāpat tas ir, *in concreto* vērtējot tāda vārdu salikuma kā saukļa atšķirtspēju, kad šim sauklim attiecībā uz konkrēto preci tajā valodā, kurā tas ir formulēts, ir reklāmas nozīme. Saskaroties ar šāda veida vārdu salikumu, ir skaidrs, ka vidusmēra patērētājam ir grūti to uztvert kā norādi uz preces komerciālo izcelsmi, kas tam ļauj to atšķirt no šīs pašas klases preces ar citu izcelsmi. Tā tas ir jo īpaši gadījumā, ja sauklis cildina īpašības, ko parasti asociē ar visām tās pašas klases precēm un pakalpojumiem.

37. Šādos apstākļos vidusmēra patērētājs nevar preces īpašības cildinošo vārdu salikumu uztvert kā norādi uz to, ka tās komerciālā izcelsme atšķiras no citas šīs pašas klases preces, kuru ražo cits uzņēmums, komerciālās izcelsmes. Savādāk būtu cita veida vārdu salikuma gadījumā, kas nav šajā lietā aplūkotais, proti — izdomāta teiciena (piemēram, XTPO33) gadījumā, kam nav nekādas skaidras nozīmes un kas cildina ar konkrētās klases precēm parasti asociētās īpašības, vai arī tad, ja sauklis ietver elementu, kas vidusmēra patērētājam ļauj identificēt reģistrācijai pieteiktās preču zīmes komerciālo izcelsmi salīdzinājumā ar citām tās pašas klases precēm, kurām ir atšķirīga komerciālā izcelsme.

38. Tātad var atzīt saukļa kā preču zīmes atšķirtspēju, ciktāl vidusmēra patērētājs nesaskata vienkāršu saikni starp saukļa konkrēto saturu un īpašībām, kas patērētājam parasti asociējas ar attiecīgo preču klasi. Šādā veidā sauklis ļautu vidusmēra patērētajam identificēt preces, attiecībā uz kuru ir pieteikta preču zīmes reģistrācija, komerciālo izcelsmi. Neatkarīgi no iepriekš sacītā turklāt ir iespējams, ka sakarā ar saukļa ilgāku izmantošanu vidusmēra patērētājs var sākt to uztvert kā preces komerciālās izcelsmes identifikāciju. Tādā gadījumā "preču zīme iegūst atšķirtspēju — kas ir tās reģistrācijas nosacījums — izmantošanas rezultātā" [25]. Tas skaidri ir atļauts Regulas 7. panta 3. punktā, tomēr šī lieta acīmredzami neattiecas uz šādu situāciju.

24 — Šajā sakarā attiecībā uz trīsdimensiju preču zīmi skat. iepriekš minētos spriedumus lietās *Henkel* (52. punkts), *Linde* u.c. (48. punkts) un attiecībā uz preču zīmi, ko veido krāsa, iepriekš minēto spriedumu lietā *Libertel* (65. punkts).

25 — Iepriekš minētais spriedums lietā *Philips* (58. punkts), kas attiecas uz Direktīvas 89/104 atbilstošo noteikumu.

39. Šajā lietā ir svarīgi konstatēt, vai 12. un 20. klasē ietilpstošo preču vidusmēra patērētājs komforta principu var saprast kā tādu, kas attiecas īpaši uz *Erpo* precēm, vai, gluži pretēji, viņš uzskatīs, ka šis princips attiecas arī uz visām citām šīs pašas klases precēm, ko ražo citi uzņēmumi, jo arī tie, protams, cenšas, lai viņu preces atbilst komforta principam.

42. Pārsūdzētā sprieduma 43.–45. punktā Pirmās instances tiesa kritizē ITSB Apelāciju padomes vērtējumu, ciktāl tā Apstrīdētā lēmuma 30. un 31. punktā apstiprina, ka vārdu salikumam "*Das Prinzip der Bequemlichkeit*", raugoties no vidusmēra patērētāja viedokļa, nepiemīt ne "iztēles papildu elements", ne "konceptuāls spriegums, kas radītu pārsteiguma un atpazīstamības rezultātu" saistībā ar preču komerciālo izcelsmi, attiecībā uz kurām preču zīme ir pieteikta reģistrācijai.

D — *Pārsūdzētā sprieduma 43.–46. punkta un preču zīmes atšķirtspējas novērtējuma kritērija Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iespējamā nesaderība*

43. Turklāt Pārsūdzētajā spriedumā ir noteikts, ka ITSB Apelāciju padomes veiktais novērtējums, nosakot saukļa atšķirtspēju, šajā gadījumā tika veikts, pārkāpjot principu, saskaņā ar kuru saukļa kā preču zīmes atšķirtspējas novērtējumam nav piemērojami stingrāki kritēriji kā tie, ko attiecina uz cita veida apzīmējumiem [26].

40. Pārsūdzētais spriedums acīmredzot ir novirzījies no iepriekš aprakstītā kritērija preču zīmes atšķirtspējas novērtējumam Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

41. Tas skaidri izriet ne tikai no Pārsūdzētā sprieduma 46. punkta, bet arī no 43.–45. punkta, kuros Pirmās instances tiesa kritizē ITSB Apelāciju padomes nostāju, saskaņā ar kuru vārdu salikumam "*Das Prinzip der Bequemlichkeit*" nav atšķirtspējas attiecībā uz 12. klasē (sauszemes transportlīdzekļi un to detaļas) un 20. klasē (mājokļa un biroja mēbeles) ietilpstošajām precēm.

44. Piekrītu, ka saukli nevar uzskatīt par tādu, kam trūkst atšķirtspējas Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, *vienkārši* tāpēc, ka tam nav iztēles vai oriģinalitātes papildu elementa [27].

26 — Skat. Pārsūdzētā sprieduma 44. punkta beigu daļu.

27 — Uz to norāda Pārsūdzētā sprieduma 44. punktā minētā judikatūra.

45. Tomēr ar Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pareizu interpretāciju jebkurā gadījumā šķiet nesaderīga Pārsūdzētajā spriedumā pieņemtā nostāja, atbilstoši kurai pat tad, ja praksē ir jānovērtē tādas preču zīmes kā sauklis *"Das Prinzip der Bequemlichkeit"* atšķirtspēja attiecībā uz noteiktām preču klasēm, kompetentajām iestādēm ir aizliegts uzskatīt, ka sauklis neietver iztēles papildu elementu, kas to vidusmēra patērētāja acīs padara spējīgu atšķirt preces, attiecībā uz kurām reģistrācijai ir pieteikta preču zīme, no precēm, kurām ir cita izcelsme, brīdī, kad attiecīgajai sabiedrības daļai ir jāizdara pirkuma izvēle.

46. Šajā lietā novērtējums tam, vai sauklis attiecīgās sabiedrības daļas uztverē, atbilstoši vidusmēra patērētāja skatījumam, spēj veidot saikni starp preču zīmes īpašnieku un preci vai pakalpojumu, kura komerciālā izcelsme tam ir jānosaka, ir jāveic, obligāti ņemot vērā vārdu salikuma, kuru vēlas reģistrēt, raksturu un specifiskās īpašības.

47. Ne visām preču zīmēm ir vienāds raksturs un vienādas īpašības. Pastāv būtiskas atšķirības pat vārdu salikuma kategorijas ietvaros. Tā, piemēram, vidusmēra patērētājs vieglāk varētu piešķirt atšķirtspēju Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgi no jauna izdomātam vārdu savienojumam kā sauklim attiecībā uz noteiktu preci, kas pat ne tīri aprakstošiem vārdiem pauž īpašības vai principu, kuriem attiecīgajai precei būtu jāatbilst.

48. No šāda viedokļa raugoties, kompetento iestāžu pilnvaras konstatēt, ka sauklis vidusmēra patērētāja acīs pauž tikai īpašību, kas ir vēlama, ražojot visas attiecīgās klases preces, un ne tikai tā uzņēmuma izcelsmes preces, kas ir pieteicis reģistrāciju, nav nesaderīgas ar Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Tātad uzskatu, ka preču zīmes atšķirtspējas novērtējuma kritērija praktiskās piemērošanas jomas kontekstā ir pieļaujams, ka ITSB konstatē — vienkāršs reklāmas sauklis bez jebkāda *īpaša papildu elementa* neļauj, *a priori*, mērķa sabiedrības daļai identificēt preces, saistībā ar kuru pieteikta reģistrācija, komerciālo izcelsmi salīdzinājumā ar precēm, kas ietilpst tajā pašā klasē, bet kam ir cita komerciālā izcelsme.

49. Tātad uzskatu, ka Pārsūdzētā sprieduma 43.–45. punktā minētie apsvērumi apstiprina preču zīmes atšķirtspējas novērtējuma kritērija kļūdainu izpratni saskaņā ar attiecīgo

Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, kā arī kļūdainu tā praktiskās piemērošanas izpratni, kuras kulminācija redzama 46. punktā, kurā ir izskaidrots jauns kritērijs, ko ITSB it kā būtu izmantojis.

50. No iepriekš izklāstītā skaidri izriet — Pārsūdzētā sprieduma 46. punktā minētais kritērijs, kas ietver īpašu pierādījuma prasību, ir pretrunā Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktam. Šajā ziņā nevaru apstiprināt *Erpo* sniegto argumentāciju, lai apgalvotu pretējo. Ar Pārsūdzēto spriedumu jau pastāvošais preču zīmes atšķirtspējas novērtējuma kritērijs iepriekš minētā Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, proti, novērtējuma kritērijs atbilstoši šo preču vai pakalpojumu mērķsabiedrības parastai uztverei, faktiski tiek aizstāts ar jaunu, būtiski atšķirīgu kritēriju.

51. Saskaņā ar šo jauno kritēriju ITSB, lai atteiktu saukļa reģistrāciju, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ir jāpierāda, ka šis teiciens ir vispārēji izmantots darījumos. Turpretī iepriekš reģistrācijas atteikumam atšķirtspējas trūkuma dēļ bija vajadzīgs, lai atbilstoši šīs klases preču mērķsabiedrības parastai uztverei minētā sintagma netiek identificēta kā preču vai pakalpojumu komerciālās izcelsmes norāde, kas ļautu tos atšķirt no precēm vai pakalpojumiem ar citu komerciālo izcelsmi, neatkarīgi no tā, vai sauklis patiešām tiek izmantots darījumu praksē.

52. Prasība, saskaņā ar kuru ir jāpierāda, ka teiciens, kura reģistrācija ir pieteikta, būtu "vispārēji izmantots darījumos un jo īpaši reklāmā", lai tā reģistrāciju varētu atteikt, pamatojoties uz Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, tātad ir acīmredzami nesaderīgs ar preču zīmes atšķirtspējas novērtējuma pareizu kritēriju atbilstoši Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnei, kas izklāstīts šajos secinājumos [28].

53. Citi argumenti, ko norādījis ITSB un ko pārņēmusi Apvienotās Karalistes valdība, manuprāt, iestājas pret Pirmās instances tiesas Pārsūdzētajā spriedumā izvirzītā jaunā kritērija ieviešanu. No vienas puses, fakts, ka šis jaunais kritērijs, ļaujot uz tādu saukli kā šajā lietā aplūkotais piešķirt ekskluzīvas tiesības, liedz citiem šajā pašā klasē ietilpstošo preču, piemēram, biroja mēbeļu, ražotājiem uzņēmumiem iespēju brīvi piedāvāt savas preces kā tādas, kas ir izstrādātas un ražotas atbilstoši "komforta principam". Manuprāt, šīs sekas ir nepieņemamas un nekādi nav skaidrs, ka no tām varētu izvairīties, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 12. panta b) apakšpunktu. Turklāt ir vieglāk apstrīdēt konkurējošā uzņēmuma, kas šajā sakarā vēlas atsaukties uz "komforta principu", godīgu darbību pēc tam, kad ir pieļauta Kopienu

28 — Skat. iepriekš 27.–39. punktu.

preču zīmes reģistrācija par labu kādam citam uzņēmumam.

54. Pieņemot ļoti ietilpīgu kritēriju, lai kā preču zīmes reģistrētu vienkāršus reklāmas saukļus, kas cildina preču vai pakalpojumu kvalitāti, neatkarīgi no šiem saukļiem vairāk vai mazāk piemītoša izdomas elementa, tiek ierobežota citu šajā pašā klasē ietilpstošu preču ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju izteiksmes brīvība. Tiem, piedāvājot savas preces, ir jābūt iespējai norādīt tās pašas īpašības bez jebkāda tiesiska ierobežojuma. Pieņemot saukļa reģistrāciju atbilstoši Pārsūdzētā sprieduma 43.–46. punktā piedāvātajiem nosacījumiem, tiek atvieglota jau iedibināto uzņēmumu visdažādāko teicienu, ar ko cildina preču vai pakalpojumu īpašības, reģistrācija. Tas apgrūtina jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu tirgū to pašu preču vai pakalpojumu jomā.

55. Šajā sakarā uzskatu — viens no Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta mērķiem ir izvairīties no tā, ka tiek pieļauta sintagmu, kurām nav atšķirtspējas, kā preču zīmju reģistrācija un *nepamatoti ierobežotas* citu tirgus dalībnieku iespējas izmantot tās attiecībā uz šīs klases precēm vai pakalpojumiem [29].

56. Citas grūtības, kas rodas sakarā ar Pārsūdzētajā spriedumā ieviesto jauno kritēriju, izriet no nesaderības ar Tiesas iedibināto judikatūru. Tiesa ir spriedusi, ka ir iespējams noraidīt teiciena kā preču zīmes reģistrāciju tā tīri aprakstošā rakstura dēļ, pat ja tas šobrīd netiek izmantots kā aprakstoša norāde saistībā ar attiecīgo preču kategoriju; šajā sakarā pietiek, ka to var tādā veidā izmantot [30]. Tiesa šo nostāju nesen ir apstiprinājusi spriedumā lietā ITSB/*Wrigley*, kur tā paredzēja: "lai ITSB varētu atteikt reģistrāciju, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu, nav vajadzīgs, lai šajā tiesību normā norādītie preču zīmi veidojošie apzīmējumi un norādes reģistrācijas pieteikšanas brīdī tiek faktiski izmantoti, lai aprakstītu preces vai pakalpojumus, attiecībā uz kuriem tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, vai šo preču vai pakalpojumu pazīmes. Pietiek ar to, ka šos apzīmējumus un norādes šim nolūkam varētu izmantot" [31].

57. Ņemot vērā iepriekš sacīto, uzskatu — ITSB ir pareizi norādījis uz faktu, ka Pārsūdzētais spriedums, pieprasot pierādīt

29 — Šajā sakarā attiecībā uz preču zīmes reģistrāciju skat. iepriekš minēto spriedumu lietā *Libertel* (44. — 60. punkts). Skat. arī iepriekš minētos ģenerāladvokāta F. Džeikobsa secinājumus lietā *SAT.1 SatellitenFernsehen*/ITSB (57. punkts).

30 — Šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā *Windsurfing Chiemsee* (37. punkts).

31 — 2003. gada 23. oktobra spriedums lietā C-191/01 P (*Recueil*, I-12447. lpp., 32. punkts).

saukļa izmantošanu jo īpaši reklāmā, lai varētu atteikt reģistrāciju, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ir pretrunā kritērijam, uz kuru Tiesa atsaucas preču zīmes aprakstošā rakstura novērtējuma ietvaros Regulas 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē. Šī pretruna ir vēl jo mazāk vēlama tāpēc, ka abi šie noteikumi bieži tiek piemēroti kopā.

58. Veicot preču zīmes atšķirtspējas novērtējumu Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē atbilstoši Pārsūdzētajā spriedumā paustajai nostājai, tiktu piemērots daudz plašāks kritērijs nekā reģistrācijas atteikuma pamatojums, balstoties uz aprakstošu raksturu. Tomēr nekas neattaisno šo atšķirību, jo Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts nekādi nenorāda, ka obligāti būtu jāpierāda attiecīgās preču zīmes ierasta izmantošana darījumos, lai noraidītu reģistrāciju atšķirtspējas trūkuma dēļ.

59. Šī prasība ir noteikta nevis Regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā, bet gan d) apakšpunktā, kas "pakļauj preču zīmes reģistrācijas atteikumu tikai vienam nosacījumam, ka apzīmējumi vai norādes, tikai no kuriem sastāv šī preču zīme, ir kļuvuši par ierastiem pašreizējā valodā vai tirdzniecības *bona fide* un ieviestajā praksē, lai apzīmētu preces vai pakalpojumus, attiecībā uz ko minētā preču zīme ir iesniegta reģistrācijai" [32]. Turklāt, kā uzsver arī ITSB, ka Regulas 7. panta 1. punkta d) apakšpunkts zaudētu savu jēgu, ja preču zīmes atšķirtspējas novērtējuma kritērijs b) apakšpunkta izpratnē būtu tas, kuru Pārsūdzētajā spriedumā ieviesa Pirmās instances tiesa.

60. Nobeigumā ir jānorāda, ka ar Pārsūdzēto spriedumu ieviestais preču zīmes atšķirtspējas novērtējuma jaunais kritērijs Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, ko pamatoti kritizē ITSB, par neattaisnojamu jau uzskatīja, vismaz netieši, šī pati Pirmās instances tiesas ceturtā palāta, kas pasludinājusi Pārsūdzēto spriedumu. Proti, 2004. gada 31. marta spriedumā lietā *Fieldturf*/ITSB [33] par vārdiskas preču zīmes "looks like grass... feels like grass... plays like grass..." reģistrāciju attiecībā uz sintētisko virsmu segumu un to instalācijas preču klasi Pārsūdzētā sprieduma 46. punktā minētais kritērijs tika noraidīts [34].

32 — Iepriekš 15. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā *Merz & Krell* (41. punkts), kas attiecas uz Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta d) apakšpunkta atbilstošo noteikumu.

33 — Lieta T 216/02 (*Recueil*, II-1023. lpp.).

34 — Šī sprieduma 34. punktā ir lasāms: "atbilstoši par šo spriedumu [Pārsūdzētais spriedums lietā *Erpo*] vēlākai judikatūrai Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās preču zīmes ir ne tikai tās, kas tiek vispārēji izmantotas darījumos, lai piedāvātu attiecīgās preces vai pakalpojumus, bet arī tās, ko šādi tikai varētu izmantot". 35. punktā tiek piebilsts: "Reģistrācijai pieteikto preču zīmi attiecībā uz konkrētajām precēm vai pakalpojumiem nevar uztvert kā izcelsmes norādi, bet gan tikai kā veicinošu saukli."

61. Kā jau iepriekš minēju, Pārsūdzētā sprieduma atcelšana obligāti nenozīmē, ka reģistrācijas atteikuma lēmums ir likumīgs, jo Pirmās instances tiesai nav bijusi iespēja lemt par trešo *Erpo* izvirzīto pamatu, kas saistīts ar Apelāciju padomes lēmuma atcelšanu. Līdz ar to ierosinu Tiesai nodot lietu atkārtotai izskatīšanai Pirmās instances tiesā.

V — Secinājums

62. Rezumējot iepriekš izklāstīto, ierosinu Tiesai lemt šādi:

1) atcelt Pirmās instances tiesas 2001. gada 11. decembra spriedumu lietā T-138/00 *Erpo Möbelwerk*/ITSB (*Das Prinzip der Bequemlichkeit*);

2) nodot lietu atkārtotai izskatīšanai Pirmās instances tiesā; un

3) atlikt lēmumu par tiesāšanās izdevumiem.