

ĢENERĀLADVOKĀTA PAOLO MENGOCI [PAOLO MENGOZZI]
SECINĀJUMI,
sniegti 2010. gada 26. janvārī¹

I — Ievads

1. “Dzīvības *Lego*”. Ar šādu virsrakstu pirms dažiem mēnešiem vācu iknedēļas izdevumā *DIE ZEIT* parādījās jaunai zinātnes nozarei — “sintētiskajai bioloģijai” veltīts raksts². Salīdzinājums ar plaši pazīstamo konstruēšanas rotaļlietu veikts tāpēc, ka, lai no mikrobiem radītu organismus, piemēram, mākslīgos proteīnus, zinātnieki rīkojas tāpat, kā bērns rīkotos ar savu *Lego* kasti: vispirms *tiek apkopoti* klucīši (pētnieka gadījumā *biobricks* jeb standartizēti ģenētiskie fragmenti), kuru skaits jau pārsniedz trīs tūkstošus; pēc tam *tiek atlasīti* tie, kuri atbilst vēlamajām jaunās šūnas īpašībām, un noslēgumā DNS fragmenti tiek ievietoti cita subjekta šūnas ģenētiskajā mantojumā, lai “*dotu dzīvību*” topošajam organismam.
2. Ar šo apelācijas sūdzību *Lego Juris* apstrīd Pirmās instances tiesas 2008. gada 12. novembra spriedumu lietā *Lego Juris/ITSB*³. Nav jāizvērtē vaļasprieka labās īpašības, jo tā izglītojošo, kā arī loģisko domāšanu un jaunradi rosinošo vērtību neviens neapstrīd, bet gan jāpārbauda, vai minētās tiesas veiktajā tiesību aktu par Kopienas preču zīmi un vienīgā šīs Tiesas judikatūras precedenta interpretācijā ir Dānijas uzņēmuma apgalvotās kļūdas.
3. Uzņēmums *Lego* un tā lielākais sāncensis *MEGA Brands* strīdas par to, vai kā preču zīmi ir iespējams reģistrēt strīdīgajai spēlei raksturīgā ķieģeļiša fotogrāfisku attēlojumu, vai arī tā aprīse ietver būtiskas klucīša formas īpašības, kurām to funkcionalitātes dēļ jāpaliek pieejamām jebkuram rotaļlietu ražotājam un kuru reģistrācija tādēļ ir aizliegta.

1 — Oriģinālvaloda — spāņu.

2 — Maier, J. *Lego des Lebens. DIE ZEIT*. 2009. gada 30. jūlijs, Nr. 32, 27. lpp.

3 — Spriedums lietā T-270/06 (Krājums, II-3117. lpp.).

II — Atbilstošais tiesiskais regulējums

6. Iepriekš minētās regulas 7. panta 1. punktā ir noteikts:

A — *Piemērojamie tiesību akti*

“1. Neregistrē:

4. Kopš 2009. gada 13. aprīļa Kopienas preču zīme galvenokārt tiek regulēta Regulā (EK) Nr. 207/2009⁴, taču šīs apelācijas sūdzības lietas izspriešanā *ratione temporis* joprojām ir piemērojama Regulas (EK) Nr. 40/94⁵ tiesību normas.

a) apzīmējumus, kas neatbilst 4. panta prasībām;

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

5. Regulā Nr. 40/94 īpaša uzmanība pievēršama 4. pantam, kurā noteikts:

[..]

“Kopienas preču zīme var tikt izveidota no vieniem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem — tostarp personvārdiem — modeļiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas, ar nosacījumu, ka 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].”

e) apzīmējumus, kas sastāv tikai un vienīgi no:

i) [..]

4 — Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.), kas ir spēkā kopš dienas, kura norādīta ar šo zemsvitras piezīmi papildinātājā punktā.

5 — Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 (OV 1994, L 11, 1. lpp.), grozījumi kurā izdarīti ar Padomes 1994. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3288/94, ieviešot Urugvajes raundā noslēgtās vienošanās (OV L 349, 83. lpp.), un jaunākie grozījumi kurā izdarīti ar Padomes 2004. gada 19. februāra Regulu (EK) Nr. 422/2004 (OV L 70, 1. lpp.).

ii) preču formas, kura vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai; vai

iii) formas, kura precēm piešķir ievērojamu vērtību;

9. Lietā *Philips* strīds galvenokārt bija par Nīderlandes uzņēmuma konstruēta noteikta tipa elektriskā skuvekļa virsmas formas grafisku attēlojumu.

[..].”

7. Minētā 7. panta 3. punktā savukārt ir noteikts:

10. Tādējādi minētajā spriedumā Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļa tika nodēvēta par “pirmo [iepriekšēju] šķērslī”, kurš “var kavēt apzīmējuma, kas sastāv tikai no preces formas, reģistrāciju”⁷.

“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.”

B — *Judikatūra: spriedums lietā Philips*⁶

8. Lai arī šis Tiesas izskatāmo lietu izspriešanā piemērojamo tiesību izklāsts nemēdz ietvert izvilkumus no pašas spriedumiem, ievērojot, ka līdz šim ir bijis tikai viens šā strīda izspriešanai atbilstīgs nolēmums, noteiktos sprieduma lietā *Philips* punktos izdarīto secinājumu esamība šajā sadaļā ir pilnībā pamatota. Šajos apstākļos tā argumentu interpretācija zināmā mērā būtu pielīdzināma tiesību normai.

11. Tajā tika arī norādīts, ka direktīvas⁸ 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta jēga (*ratio*) ir izvairīties no tā, ka preču zīmes tiesību aizsardzības rezultātā tās īpašniekam tiktu piešķirtas monopoltiesības uz tehniskiem risinājumiem vai preces funkcionālām īpašībām, ko patērētājs varētu vēlēties redzēt konkurentu precēs, un šādi novērst, ka aizsardzība, ko piešķir preču zīme, aptvertu ko vairāk nekā tikai apzīmējumus, kas ļauj atšķirt precī vai pakalpojumu no konkurentu piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, un būtu šķērslis šo pēdējo iespējai brīvi piedāvāt preces, kurās ietverti minētie tehniskie risinājumi vai funkcionālās īpašības, konkurējot ar preču zīmes īpašnieku⁹.

6 — 2002. gada 18. jūnija spriedums lietā C-299/99 (*Recueil*, I-5475. lpp.).

7 — Sprieduma 76. punkts.

8 — Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmā direktīva 89/104/EEK, ar ko tuvinā dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.; turpmāk tekstā — “direktīva”); šis pants ir Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas *alter ego*.

9 — Sprieduma lietā *Philips* 78. punkts.

12. Minētās tiesību normas mērķis tika vēl sīkāk precizēts ar piebildi, ka tā vērsta uz to, lai atteiktu tādu formu reģistrāciju, kuru būtiskās īpašības atbilst kādai tehniskai funkcijai tā, ka preču zīmei neatņemami piederīgā ekskluzivitāte ierobežotu konkurentu iespēju piedāvāt precī, kurā ietverta šāda funkcija¹⁰ un kas “atbilst vispārējām interesēm, kuras prasa, lai formu, kuras pamata īpašības atbilst tehniskai funkcijai [...] visi varētu brīvi izmantot”¹¹.

13. Visbeidzot, tajā tika noteikts, ka minētajā lietā iztīrītā tiesību norma “atspoguļo leģitīmu mērķi neļaut privātpersonām izmantot preču zīmes reģistrāciju, lai iegūtu vai pagarinātu ekskluzīvas tiesības, kas attiecas uz tehniskiem risinājumiem”¹², un ka nekas minētās tiesību normas redakcijā neļauj secināt, ka to pašu tehnisko rezultātu sasniegt ļaujot citu formu esamības dēļ varētu tikt nepiemērots tajā paredzētais pamatojums reģistrācijas atteikumam vai atzīšanai par spēkā neesošu¹³.

10 — Minētā sprieduma 79. punkts.

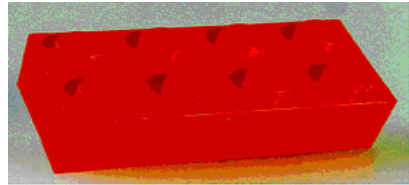
11 — Minētā sprieduma 80. punkts.

12 — Minētā sprieduma 82. punkts.

13 — Minētā sprieduma 81. punkts.

III — Lietas fakti

14. 1996. gada 1. aprīlī uzņēmums, kura tiesību pārņēma ir *Lego Juris A/S*, Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (turpmāk tekstā — “ITSB”) iesniedza Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu. Tas lūdza reģistrēt zemāk attēloto trīsdimensiju rotaļlietas ķieģelīti sarkanā krāsā:



15. Pieteikums attiecās uz Nicas nolīguma¹⁴ 9. klasē (kurai šajā apelācijas sūdzībā nav nozīmes un kura tādēļ netiek sīkāk izklāstīta) un 28. klasē ietilpstošajām precēm ar īpašu norādi uz “spēlēm un rotaļlietām” šajā pēdējā kategorijā.

16. 1999. gada 19. oktobrī tika piešķirtas pieprasītās rūpnieciskā īpašuma tiesības, taču pēc divām dienām — 1999. gada 21. oktobrī *MEGA*

14 — 1957. gada 15. jūnija Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām tā pārskatītajā un grozītajā redakcijā.

Brands, Inc. (turpmāktēkstā — “*MEGA Brands*”) priekštece lūdza šo reģistrāciju atzīt par spēkā neesošu saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu attiecībā uz 28. klasē ietilpstošajām “konstruēšanas rotaļlietām”. *MEGA Brands* uzskatīja, ka reģistrētā preču zīme esot pretrunā minētās regulas 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta e) apakšpunkta ii) un iii) daļas un f) apakšpunkta absolūtajiem atteikuma pamatojumiem.

17. Anulēšanas nodaļa tajā norisošo procedūru apturēja līdz Tiesas nolēmuma pieņemšanai lietā *Philips*, kas notika 2002. gada jūnijā, un to atsāka 2002. gada 31. jūlijā. Uzskatīdama, ka strīdīgajā preču zīmē tikai un vienīgi esot atveidota kāda tehniska rezultāta iegūšanai vajadzīgā preces forma, Anulēšanas nodaļa 2004. gada 30. jūlijā saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļu reģistrāciju attiecībā uz 28. klasē ietilpstošajām “konstruēšanas rotaļlietām” atzina par spēkā neesošu.

18. 2004. gada 20. septembrī prasītāja minēto lēmumu pārsūdzēja ITSB Apelāciju padomēs, kuru prezidijs pēc virknes procesuālo darbību¹⁵ veikšanas un pieteicējas lūguma lietu nodeva izskatīšanā Apelāciju paplašinātajai padomei¹⁶.

19. Ar 2006. gada 10. jūlija lēmumu¹⁷ Apelāciju paplašinātā padome apelācijas sūdzību noraidīja kā nepamatotu, jo uzskatīja, ka saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļu attiecībā uz 28. klasē ietilpstošajām “konstruēšanas rotaļlietām” konkrēto emblēmu reģistrēt nevarēja.

20. Tā noteica, ka atšķirtspējas iegūšana lietošanas ceļā saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punktu neliedz piemērot tā paša tiesību akta 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļu¹⁸. Tā norādīja, ka šīs pēdējās minētās tiesību normas mērķis ir aizliegt tādu formu reģistrāciju, kuru būtiskās īpašības ir vajadzīgas kādas tehniskas funkcijas izpildei, lai nodrošinātu, ka tās var brīvi izmantot visi, un ka šāds aizliegums formai esot piemērojams arī tad, ja tā iekļauj tik nenozīmīgu patvaļīgu aspektu kā krāsa¹⁹. Tā noliedza, ka citu formu, ar kurām iespējams sasniegt to pašu tehnisko rezultātu, esamībai būtu kāda nozīme²⁰.

21. Turklāt Apelāciju paplašinātā padome norādīja, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā saistībā ar ii) daļu rodamais formulējums “tikai un vienīgi” nozīmē, ka formas vienīgajam mērķim jābūt sasniegt vēlamo tehnisko rezultātu un, ka tajā

15 — Pārsūdzētā sprieduma 9. un 10. punkts.

16 — Saskaņā ar Komisijas 1996. gada 5. februāra Regulas (EK) Nr. 216/96, ar ko paredz leksējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelācijas padomes procesuālos noteikumus (OV L 28, 11. lpp.), 1.b panta 3. punktu.

17 — ITSB Apelāciju paplašinātās padomes 2006. gada 10. jūlija lēmums lietā R 856/2004 G spēkā neesamības procedūrā starp *MEGA Brands, Inc.* un *Lego Juris A/S*.

18 — Minētā lēmuma 32. un 33. punkts.

19 — Tā paša lēmuma 34. un 36. punkts.

20 — Minētā lēmuma 58. punkta.

pašā tiesību normā esošais vārds “vajadzīga” norāda uz šādam tehniskajam rezultātam piemēroto formu, lai arī var pastāvēt citas šāda uzdevuma paveikšanai noderīgas formas²¹. Tā arī norādīja, kuras strīdīgās formas īpašības tā uzskatīja par būtiskām²², un izvērtēja to funkcionalitāti²³.

IV — Tiesvedība Pirmās instances tiesā un pārsūdzētais spriedums

22. 2006. gada 25. septembrī *Lego Juris* Pirmās instances tiesas kancelejā iesniedza prasības pieteikumu, kurā tika lūgts atcelt Apelāciju paplašinātās padomes lēmumu; tā izvirzīja vienu pamatu attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas (turpmāk tekstā arī — “strīdīgā tiesību norma”) pārkāpumu, kas tika sadalīts divās daļās, kurās tā apgalvoja attiecīgi minētās tiesību normas kļūdainu interpretāciju un strīdīgās preču zīmes priekšmeta kļūdainu vērtējumu.

23. Kopsavilkumā²⁴ *Lego Juris* pārmeta, ka Lielā padome neesot ņēmusi vērā iepriekš

minētā 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas patieso piemērošanas apjomu, jo tajā esot liegts reģistrēt nevis funkcionālā rakstura formas kā tādas, bet gan tikai apzīmējumus, ko veido “tikai un vienīgi” preču forma, kas ir “vajadzīga” tehniska rezultāta iegūšanai. Tā uzskatīja, ka, lai varētu piemērot šo tiesību normu, formai būtu jāpiemīt tikai funkcionālām īpašībām un ārienes atšķirtspējīgo īpašību maiņas rezultātā jāzaudē sava funkcionalitāte. Tā turklāt apgalvoja, ka piemērots kritērijs, pēc kura var noskaidrot, vai preču zīmes piešķiršana varētu radīt monopolstāvokli minētās tiesību normas izpratnē, ir alternatīvu tādu pašu tehnisko risinājumu ietverošu funkcionāli līdzvērtīgu formu esamība.

24. Turpinājumā prasītāja pirmajā instancē norādīja, ka strīdīgajā tiesību normā neesot liegts aizsargāt kā preču zīmi “industriālos dizainus [rūpnieciskos dizainparaugus]”, kurus varot reģistrēt kā preču zīmes pat tad, ja tie sastāv tikai no elementiem, kuriem ir kāda funkcija. Svarīgākais esot noskaidrot, vai aizsardzība radītu monopoltiesības uz attiecīgas formas tehniskiem risinājumiem vai funkcionālām īpašībām, vai arī konkurenti var pietiekami brīvi piemērot līdzīgu tehnisko risinājumu un izmantot analogiskas īpašības.

21 — Minētā lēmuma 60. punkts.

22 — Minētā lēmuma 54. un 55. punktā.

23 — Minētā lēmuma 41.–63. punktā.

24 — Pārsūdzētā sprieduma 27.–34. punkts.

25. Tomēr Pirmās instances tiesa tā neuzskatīja. Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļā esošos vārdus “tikai un vienīgi”²⁵ tā piedāvāja interpretēt, ievērojot sprieduma lietā *Philips* 79., 80. un 83. punktā ietverto formulējumu “pamata [būtiskas] īpašības, kas atbilst tehniskai funkcijai”. No minētā formulējuma tā secināja, ka, ja formas visas noteicošās īpašības atbilst kādai tehniskai funkcijai, nebūtisku īpašību, kurām nav nekādas tehniskas funkcijas, pievienošana neļauj minētajai formai izvairīties no šī absolūtā atteikuma pamatojuma piemērošanas.

26. Pirmās instances tiesa secināja, ka gan strīdīgajā tiesību normā, gan sprieduma lietā *Philips* 81. un 83. punktā ietvertais formulējums “[kura] vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai” nenozīmē, ka absolūts reģistrācijas atteikuma pamatojums būtu piemērojams tikai gadījumā, ja šī forma ir vienīgā, ar kuru varētu sasniegt vēlamu rezultātu. Tā atgādināja, ka iepriekš minētajā 81. punktā Tiesa bija noteikusi, ka, “[ja] pastāv citas formas, kas ļauj sasniegt to pašu tehnisko rezultātu, [ar to nevar] panākt, ka netiek piemērots reģistrācijas atteikuma [...] pamatojums”, un 83. punktā, ka “apzīmējuma reģistrācija, kas sastāv no [attiecīgas] formas, [ir izslēgta,] pat ja attiecīgo tehnisko rezultātu var sasniegt, izmantojot citas formas”. No šiem apgalvojumiem Pirmās instances tiesa secināja, ka, lai konstatētu šo absolūto reģistrācijas atteikuma pamatojumu, pietiek ar to, ka formas būtiskas īpašības ietver tehniski cēloņsakarīgas un vēlamā tehniskā rezultāta sasniegšanai

pietiekamas īpašības tādējādi, ka tās varētu saistīt ar attiecīgo tehnisko rezultātu.

27. Tā arī noraidīja *Lego Juris* argumentus, ka būtiska nozīme esot apstāklim, ka pastāv citas līdzīgu tehnisko rezultātu sasniegt ļaujošas formas, ievērojot, ka sprieduma lietā *Philips* 81. un 83. punktā minētā apstākļa nozīmīgumu Tiesa bija noliegusi, formas, kurās izmantots cits “tehniskais risinājums”, nenoskaidrojot, kurās izmantots tas pats “tehniskais risinājums”.

28. Turklāt Pirmās instances tiesa, pamatojoties, pirmkārt, uz sprieduma lietā *Philips* 78. punktu, kurā noteikts, ka strīdīgās tiesību normas *ratio* bija izvairīties no tā, ka preču zīmes piešķirto tiesību aizsardzības rezultātā tās īpašniekam tiktu piešķirtas monopoltiesības uz preces funkcionālajām īpašībām un kļūtu šķērslis konkurentu iespējai brīvi piedāvāt preces, kurās ietvertas minētās funkcionālās īpašības. Tā piebilda, ka nevar izslēgt, ka preces funkcionālās īpašības, kurām atbilstoši Tiesas viedoklim jābūt pieejamām arī konkurentiem, var īpaši piemist kādai konkrētai formai; un, otrkārt, uz minētā nolēmuma 80. punktu, kurā noteikts, ka strīdīgās tiesību normas mērķis atbilst vispārējām interesēm, atbilstoši kurām formu, kuras pamata īpašības atbilst kādai tehniskai funkcijai, varētu brīvi izmantot ikviens, Pirmās instances tiesa uzsvēra, ka mērķis attiecas nevis tikai uz attiecīgajā formā ietverto tehnisko risinājumu, bet gan uz pašu formu

25 — Tie rodami arī direktīvas 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta otrajā ievilkumā. Šī tiesību norma ir jāmin tāpēc, ka tā tika interpretēta spriedumā lietā *Philips*.

un tās būtiskajām īpašībām. Tādējādi, ja brīvi izmantojamai jābūt pašai formai ka tādai, *Lego Juris* apgalvotā formu, kurās izmantots cits “tehnisks risinājums”, nošķiršana no tām, kurās izmantots tāds pats “tehniskais risinājums”, nav pieļaujama.

29. Tādējādi Pirmās instances tiesa uzskata, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļā tiek liegts reģistrēt ikvienu formu, kuru tās noteicošo pazīmju ziņā veido tikai preces forma, kas ir tehniski cēloņsakarīga un pietiekama vēlamā tehniskā rezultāta sasniegšanai, pat ja to var sasniegt ar citām formām. Tādējādi tā apstiprināja Apelāciju paplašinātās padomes veikto vērtējumu un noraidīja prasības vienīgā pamata pirmo daļu.

30. Otrā daļa savukārt tika sadalīta trīs iebildumos, no kuriem šajā apelācijas sūdzībā nozīme ir tikai diviem. Pirmais attiecas uz preču zīmes *būtisko sastāvdaļu* identificēšanas

neesamību; otrais — uz kļūdām tās būtisko īpašību *funkcionalitātes* vērtējumā²⁶.

31. Pirmajā iebildumā prasītāja pārmet, ka Apelāciju paplašinātā padome neesot noteikusi strīdīgās formas pamatīpašības, proti, dizainu un pogu proporcijas, *Lego* kluciša funkcionālo raksturu izskatīdama tā kopumā, ieskaitot tādus noteiktus elementus kā mala ar iedobumu un sekundāras projekcijas, kuru aizsardzība netika lūgta. Tādēļ apstrīdētajā nolēmumā neesot ņemts vērā apstākļi, ka ar šādu preču zīmi prasītāja būtu varējusi iebilst pret līdzīga izskata, bet ne pret atšķirīga izskata konstruēšanas klucišu reģistrācijas pieņemumiem, neatkarīgi no izmantot paredzētā tehniskā risinājuma.

32. Tā piebilda, ka attiecīgās formas būtiskās īpašības esot jāizsver no patērētāja skatījuma, nevis pamatojoties uz ekspertu veicamo tikai un vienīgi tehniska rakstura pārbaudi.

33. Attiecībā uz otro iebildumu par konkrēto īpašību funkcionalitāti, *Lego Juris* pārmeta, ka Apelāciju paplašinātā padome esot uzskatījusi, ka tās konkurentu izmantotajām alternatīvajām funkcionāli līdzvērtīgām

26 — Pārsūdzētā sprieduma 51.–68. punkts.

konstrukcijām neesot nozīmes, lai arī tām ir nozīme, lai noskaidrotu, vai formas aizsardzības rezultātā tiktu radītas monopoltiesības uz kādu tehnisku risinājumu. Tai tika pārmests arī, ka formas funkcionalitātes izvērtējumā netika ņemta vērā agrāka patenta aizsardzība.

34. Visbeidzot, *Lego Juris* noliedza, ka attiecīgo formu aizsargājot kā preču zīmi, tai būtu kādas monopoltiesības uz tehnisko risinājumu, jo, lai izmantotu attiecīgo tehnisko risinājumu, konkurentiem būtu jāatveido *Lego* kluciša forma.

35. Pirmās instances tiesa noraidīja arī atcelšanas vienīgā pamata otro daļu²⁷.

36. Pirmkārt, saistībā ar pirmo iebildumu tā noliedza, ka patērētāju uztverei būtu nozīme, ievērojot, ka nav iespējams, ka viņiem būtu vajadzīgās tehniskās zināšanas, lai pamatīpašības uztvertu adekvāti. Otrkārt, tā norādīja, ka Apelāciju paplašinātā padome esot pareizi konstatējusi visas šīs *Lego* ķieģeļiša pamatīpašības, un citu īpašību ņemšana vērā tās lēmuma likumībai nekaitējot.

27 — Pārsūdzētā sprieduma 70.–88. punkts.

37. Kas attiecas uz otro iebildumu, Pirmās instances tiesa noraidīja prasītājas apgalvojumus par alternatīvo formu nozīmi, no jauna atsaucoties uz sprieduma lietā *Philips* 80. punktu, no kura tā secināja, ka formas funkcionalitātes izvērtējums jāveic neatkarīgi no citu formu esamības. Jautājumā par agrāko patentu pierādījuma spēku tā konstatēja, ka prasītājas apgalvojums ir nevietā, jo sava lēmuma 39. punktā Apelāciju paplašinātā padome bija īpaši norādījusi, ka apzīmējums jāaizsargā ar patentu un preču zīmi, pirmās no šīm rūpnieciskā īpašuma tiesībām minējama tikai tāpēc, lai norādītu uz *Lego* kluciša būtisku īpašību (pamatpogu) apmēru.

38. Visbeidzot, jautājumā par apgalvojumu, ka, lai izmantotu to pašu tehnisko risinājumu, tās konkurentiem neesot vajadzīgs atdarināt *Lego* kluciša formu, Pirmās instances tiesa norādīja, ka šāds viedoklis esot balstīts uz kļūdainu izpratni, ka citu formu ar tādu pašu tehnisko risinājumu pieejamība liecinot par formas funkcionalitātes trūkumu, ko tā jau bija iepriekš atspēkojusi ar atsauci uz spriedumu lietā *Philips*, kurā noteikts princips, ka visiem jābūt pieejamai pašai funkcionālajai formai.

39. Tā kā netika atzīti neviens no *Lego Juris* apgalvojumiem, prasību atcelt tiesību aktu Pirmās instances tiesa noraidīja.

V — Tiesvedība Tiesā un lietas dalībnieku prasījumi

40. *Lego Juris* apelācijas sūdzība šīs Tiesas sekretariātā tika saņemta 2009. gada 2. februārī; un *MEGA Brands* un ITSB atbildes raksti tika saņemti attiecīgi [2009. gada] 15. un 23. aprīlī²⁸, nesaņemot ne replikas rakstu, ne atbildi uz repliku.

41. *Lego Juris* lūdza Tiesu atcelt pārsūdzēto spriedumu un nodot lietu atpakaļ Pirmās instances tiesai, piespriežot ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

42. ITSB un *MEGA Brands* lūdza apelācijas sūdzību noraidīt un piespriezt apelācijas sūdzības iesniedzējai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

43. 2009. gada 10. novembra tiesas sēdē abu lietas dalībnieku un *MEGA Brands* pārstāvji izklāstīja savus mutvārdu apsvērumus un atbildēja uz virspalātas locekļu un ģenerāladvokāta uzdotajiem jautājumiem.

28 — [2009. gada] 20. aprīļa telefakss.

VI — Apelācijas sūdzības vērtējums

A — Lietas dalībnieku nostāju kopsavilkums un mana vērtējuma izklāsts

1) Nostāju izklāsts

44. Savu apelācijas sūdzību uzņēmums *Lego Juris* pamato ar trīs iebildumiem, kuri isumā izklāstīti turpinājumā un turklāt pēc būtības atbilst Pirmās instances tiesā izvirzītajiem.

45. Pirmkārt, apelācijas sūdzības iesniedzēja pārmet, ka apstrīdētajā spriedumā esot kļūdaini interpretēta Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļa, kurā preču zīmju tiesību nodrošinātā aizsardzība ir liegta visām formām, kuras pilda kādu funkciju, neatkarīgi no minētajā normā noteiktajiem kritērijiem. Tā norāda, ka Pirmās instances tiesa esot atkāpusies no sprieduma lietā *Philips*, kurā “tehnisko risinājumu” Tiesa nošķīra no “tehniskā rezultāta”, pieejamības prasību saistot ar pirmo, lai neliktu konkurentiem gūt atšķirīgus risinājumus ar vienādu iznākumu; bet mudinot tos rast atšķirīgas formas, kurās

izmantots tas pats risinājums. Šā pārpratuma rezultātā Pirmās instances tiesa esot noteikusi, ka visiem jābūt pieejamai pašai funkcionālajai formai, turpretim no sprieduma lietā *Philips* izriet, ka šāda pieejamība sagaidāma tikai attiecībā uz formas funkcionālajām īpašībām.

īpašība nav uzskatāma par funkcionālu. Šajā ziņā būtu jāņem vērā alternatīvās formas, jo tās apliecinātu, ka, piešķirot preču zīmi attiecībā uz kādu konkrētu formu, netiek radītas monopoltiesības, un tādēļ uz to neattiektos Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļā paredzētais absolūtais reģistrācijas aizliegums.

46. Otrkārt, *Lego Juris* pārmet, ka trīsdimensiju apzīmējumi būtisko īpašību noskaidrošanai apstrīdētajā spriedumā esot izmantoti nepareizi kritēriji. Preču zīmes tiesību reālas izmantošanas gadījumā “būtiskās īpašības” atbilstu “dominējošajiem un atšķirtspējīgajiem elementiem”, kuri jāvērtē no samērā informēta, uzmanīga un apdomīga vidusmēra patērētāja skatījuma²⁹. Savukārt Pirmās instances tiesa sprieduma 70. punktā izvairījās no šā patērētāja noteikuma, riņķveida argumentācijas [*circulus in probando*] ceļā funkcionālās īpašības noteikdama tieši no paša uzdevuma, ko pilda formas dažādās daļas.

48. Gan ITSB, gan *MEGA Brands* noliedz visus apelācijas sūdzības iesniedzējas argumentus un apgalvo, ka pārsūdzētā sprieduma pamatojums un rezolutīvā daļa esot pareizi.

47. Treškārt, *Lego Juris* pārmet, ka aplūkotajā spriedumā esot izmantoti kļūdaini funkcionālātes kritēriji. Tā uzskata, ka šo kāda objekta noteiktas formas īpašības funkcionālātes vislabāk varot pārbaudīt to izmainot; ja maiņas rezultātā funkcija nemainās, attiecīgā

2) Mana vērtējuma izklāsts

49. Šajā apelācijas sūdzībā saimnieciskās darbības subjektiem jāizskaidro kritēriji, atbilstoši kuriem kā preču zīmes reģistrējamās preču formas, kuras atbilst to pildāmajām tehniskām funkcijām.

29 — Ar atsauci uz 1998. gada 16. jūlija spriedumu lietā C-210/96 *Gut Springenheide* un *Tusky* (*Recueil*, I-4657. lpp., 31. punkts), kurā tika noteikts šis turpmākajā judikatūrā par preču zīmēm atkārtotais kritērijs.

50. Nav šaubu, ka spriedumā lietā *Philips* tika noteikti strīdīgās tiesību normas interpretācijas principi, lai arī ar norādi uz direktīvu. Tomēr minētās lietas faktisko apstākļu dēļ nolēmums bija visnotaļ zīmīgs jautājumā par iespēju reģistrēt apzīmējumus, kurus veido funkcionālas formas. No sprieduma izriet, ka ir bijusi zināma vienprātība jautājumā par to, ka šā Nīderlandes uzņēmuma tirgotā elektriskā skuvekļa virsmas grafiskais attēlojums ir tikai un vienīgi funkcionāls.

51. Tiesas atbildē Anglijas *Court of Appeal*, kura attiecās tikai uz lietas faktiskajiem apstākļiem, tika īpaši norādīti iemesli, kuru dēļ emblēmas ar šādām īpašībām reģistrācija bija *jāatsaka*, bet uzņēmumiem tika sniegts gaužām maz norādījumu jautājumā par funkcionālu apzīmējumu *reģistrāciju* preču zīmju reģistros. Tiesību normas garam atbilstošajā spriedumā preču zīmju ar funkcionālām formām reģistrācija netika kategoriski izslēgta, tomēr netika arī atvieglota. Metaforiski izsakoties, Tiesa neaizvēra preču zīmju reģistrācijas biroju durvis funkcionālajiem apzīmējumiem, bet gan tās atstāja pusvīrus; un šajā apelācijas sūdzībā jāizmēra šo pusatvērtu durvju atstātās spraugas platums.

52. Faktiski *Lego Juris* pārmet, ka pārsūdzētajā spriedumā esot ne vien kļūdaini interpretēta Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļa (pirmais iebildums); bet arī tās klucīša jeb ķieģeļiša funkcionālo īpašību noteikšanai izmantoti nepiemēroti interpretācijas kritēriji (otrais un trešais iebildums). Tādēļ apelācijas sūdzības izvērtējumā jāiedziļinās gan jautājumos pēc būtības, proti, iespējamajās interpretācijas kļūdās, gan citos metodoloģijas jautājumos, proti, *modus operandi*, lai novērtētu objektu īpašības un noteiktu to funkcionalitāti.

53. Tādējādi uzskatu, ka ir bijis tikai viens precedents; un šī apelācijas sūdzība ir otrā šīs Tiesas iespēja desmit gadu laikā noskaidrot strīdīgās tiesību normas neskaidrības, un tas pamato vēlmi sniegt atbildi, kas pārsniegtu apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirzīto pamatu noteiktās robežas, pēc tam tos izvērtējot. Turklāt ceru tādējādi attaisnot jautājumā par funkcionālu apzīmējumu reģistrācijas prasībām šajā sarežģītajā jautājumā lielāku skaidrību nepacietīgi vēlošos uzņēmēju aprindu pamatoti lolotās cerības.

B — Par Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas plašāku interpretāciju

rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzībā³⁰, otrkārt, ka preču zīmes nodrošinātā aizsardzība jānošķir no tās, kuru nodrošina citu veidu intelektuālais īpašums³¹.

1) Konsolidēti un pielaidīgāki interpretācijas norādījumi

56. Lai vietu skaidrību, jāatgādina, ka spriedumā lietā *Philips* uz ceturto *Court of Appeal* prejudiciālo jautājumu sniegtās atbildes pamatā bija tieši šīs abas domas³², kas tādējādi atbilda ģenerālvokāta Ruisa-Harabo Kolumera [*Ruiz-Jarabo Colomer*] secinājumiem minētajā lietā³³.

54. Salīdzinot spriedumu lietā *Philips* ar vairāku valstu tiesu judikatūru, saskatu zināmu līdzību attiecīgo direktīvas transponēšanas tiesību normu interpretācijā, kā arī vairākas ievērojamas [un] visnotaļ daiļrunīgas viedokļu atšķirības jautājumā par vajadzību saskaņot funkcionālu preču zīmju reģistrācijas nosacījumus. Tā kā šai Tiesai iesniegtajos lietas dalībnieku procesuālajos rakstos tiek pētītas ASV preču zīmju tiesības, uzskatu par savu pienākumu uz tām atsaukties, jo tās var izrādīties noderīgas šajā lietā.

57. Bet šis valstu un Kopienų preču zīmju tiesību kopīgais pamats nav bijis pietiekams, lai pilnībā saskaņotu tiesu praksi. Tādējādi, piemēram, pašā lietā *Philips*, kas attiecas uz katras attiecīgās dalībvalsts tiesām, Zviedrijas tiesas apgalvoja, ka forma uzskatāma par tikai un vienīgi funkcionālu, ja to pašu funkciju nevar paveikt ar nevienu citu, savukārt Anglijas tiesas izvēlējās apgalvot, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta

55. Jautājumā par līdzībām tiek vienprātīgi atzīts, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļa, kā arī tai atbilstošās valstu tiesību normas ir balstītas uz divējādu premisu: pirmkārt, ka jānovērš preču tehnisko risinājumu monopolizēšana ar preču zīmju tiesībām, it īpaši, ja tie agrāk bijuši citu

30 — Vācijas tiesībās Hacker, F., "Als Marke Schutzfähige Zeichen — § 3", no: Ströbele/Hacker, *Markengesetz*, 8. izd., Kelne: Carl Heymanns, 2006, 85. lpp.; Spānijas tiesībās Marco Arcalá, L. A., "Artículo 5. Prohibiciones absolutas", no: Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (red.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2. izd., Pamplona: Thomson Aranzadi, 2008, I sējums, 204. lpp.; Francijas tiesībās Azéma, J./Galloux, J.-Ch., *Droit de la propriété industrielle*, 6. izd., Parīze: Dalloz, 2006, 773. lpp.; ASV tiesībās Wong, M., "The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress protection", *Cornell Law Review*, 1998, 83. sējums, 1116. un 1154. lpp.

31 — Turpat; šis uzskats ir īpaši nostiprinājies Spānijas un Francijas tiesībās, kurās tiek norādīts, ka preču zīmju tiesību paplašināta attiecināšana uz patentu vai rūpniecisko dizainparaugu aizsardzību radītu attiecīgi "fraude de ley" [likuma apiešanu] un "abus de droit" [tiesību ļaunprātīgu izmantošanu].

32 — Konkrēti attiecīgi 79. un 82. punktā.

33 — It īpaši 30. un 39. punktā.

ii) daļai atbilstošajā valsts tiesību normā reģistrācija ir liegta visos gadījumos, kad galvenais iemesls, kāpēc preces forma ir tāda, kādu tiek lūgts reģistrēt kā preču zīmi, ir funkcija³⁴.

59. Šīs viedokļu atšķirības pamatā, iespējams, ir apstākļi, ka spriedumā lietā *Philips*, lai arī varēja izmantot stingrāku kritēriju, saskaņā ar kuru aizliegums būtu attiecināms tikai uz apzīmējumiem, kas sastāv tikai no funkcionālajām īpašībām, priekšroka tika dota pielaidīgākam kritērijam, kas aizliegumu ļautu attiecināt uz lielāku skaitu funkcionālu preču zīmju, pieprasot, lai “būtiskās īpašības” atbilstu kādai tehniskai funkcijai³⁶. Tomēr, šādi rīkojoties, tika ieviesta zināma nenoteiktība, kuras sekas tagad ir jūtamas.

58. Iepriekšējā punktā minētie valstu tiesu nolēmumi ir senāki par šīs Tiesas spriedumu lietā *Philips*; tomēr dažkārt šķiet, ka valstu augstākās tiesas minētā sprieduma pamatojumu saīsina līdz minimumam, un tādēļ strīdīgās tiesību normas vai tai atbilstošās valsts tiesību normas aizliegums zaudē iedarbību, līdz ar to pieaugot grūtībām, ar kurām sastopas konkurenti, lai ienāktu objekta, kura funkcionālo formu ir izdevies reģistrēt, tirgū³⁵.

60. Tādējādi ir saskatāmi draudi, ka šīs Tiesas sagatavotie vadošie norādījumi visās dalībvalstīs netiks ievēroti vienādi, un tādēļ uzskatu par lietderīgu meklēt papildu kritērijus, kas ļautu pamatīgāk izpētīt judikatūru, kura, vienīgajam precedentam esot spriedumam lietā *Philips*, ir pārmērīgi vēsta uz apzīmējumiem, kuri nav reģistrējami saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļu. Šīs tiesību normas piemērošanas jomu vislabāk var noteikt, noskaidrojot arī gadījumus, kad gribētā preču zīme var tikt reģistrēta, lai arī tai tiek atzītas kādas funkcionālas īpašības.

34 — Cornish, W./Llewelyn, D. *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. 6. izd., Londona: Thomson Sweet & Maxwell, 2007, 710. lpp.

35 — Sprieduma lietā *Philips* pārlieki pielaidīga piemērošana *Bundesgerichtshof* [Vācijas Augstākajai tiesai] tiek pārmesta: Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis*, Ķelne: Carl Heymann, 2006, 109. un 110. lpp. Tomēr Vācijas Augstākā tiesa neļāva reģistrēt šajā prāvā apspriesto *Lego* klucīti, jo uzskatīja to par pilnībā funkcionālu, tādējādi izraisot Vācijā sākotnēji reģistrētās preču zīmes atcelšanu; *Bundesgerichtshof*, Paziņojums presi Nr. 158/2009 (<http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung>).

36 — Sprieduma lietā *Philips* 79. punkts.

2) Piedāvātā interpretācija

61. Vispirms jāprecizē, ka piedāvāju nevis judikatūras maiņu, bet gan tikai dažus galvenokārt metodoloģiskus paskaidrojumus, ievērojot, ka spriedumā lietā *Philips* noteiktie principi ir pareizi³⁷, proti: pirmkārt, ka iepriekš jau minētais Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas pamatā esošais divējāda *ratio*, kas īsumā var tikt izklāstīts kā “pretmonopolizēšanas” un dažādu rūpnieciskā īpašuma tiesību stingras savstarpējas nošķiršanas kritēriji; otrkārt, ka strīdīgajā tiesību normā tiek liegts reģistrēt formas, kuru būtiskās īpašības atbilst kādai tehniskai funkcijai³⁸; un, visbeidzot, ka apliecinājums tam, ka pastāv citas formas, kas ļauj sasniegt to pašu tehnisko rezultātu, neliedz piemērot minētajā tiesību normā noteikto absolūto pamatojumu reģistrācijas atteikumam vai atzīšanai par spēkā neesošu³⁹.

62. Tomēr šis izklāsts jāpapildina ar zināmiem metodoloģiskiem norādījumiem attiecībā uz minētās tiesību normas piemērošanu; manuprāt, Regulas Nr. 40/94 7. panta

37 — Spriedumu lietā *Philips* allaž ir ņēmušas vērā Pirmās instances tiesa, ITSB un ar norādīto vilcināšanos arī dažādas valsts tiesas.

38 — Sprieduma lietā *Philips* 79. punkts.

39 — Sprieduma lietā *Philips* 81.–83. punkts.

1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas piemērošanas procesā ir pat līdz trīs posmiem⁴⁰.

a) Pirmais posms

63. Iestādei, kurai jāpārbauda absolūtais [reģistrācijas atteikuma] vai spēkā neesamība pamatojums, sākumā jānoskaidro tai reģistrēt pieteiktās formas svarīgākie elementi. Šajā posmā vadošais norādījums, kurš jāievēro, iegūst izšķirošu nozīmi.

64. Tā kā vēl nav jānoskaidro, vai apzīmējumam piemīt atšķirtspēja, bet gan vienīgi jākonkretizē tā galvenās īpašības, secīgi jāpārbauda ikviens no šīs preču zīmes atveidojumā izmantotajiem elementiem⁴¹. Atšķirībā no atšķirtspējas novērtējuma kopiespaidu vērtēšanai var arī neņemt, ja vien, piemēram, vienkārša objekta gadījumā par būtiskām uzskata visas tā formu veidojošās īpašības.

40 — *Mutatis mutandis* iedvesmu gūstu no Vācijas tiesībām: Hacker, E., minēts iepriekš, 88. lpp.; un ASV tiesībām: McCormick, T., “Will TrafFix “Fix” the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.”, *40 Houston Law Review*, (2003), 541. un 566. lpp.

41 — Šo apgalvojumu *a contrario sensu* secinu no 2007. gada 25. oktobra spriedumā lietā C-238/06 P *Develey Holding* (Krājums, I-9375. lpp., 82. punkts) apstiprinātā 2005. gada 30. jūnija spriedumā lietā C-286/04 P *Eurocermex/ITSB* (Krājums, I-5797. lpp., 22. un 23. punkts) un tajā minētās judikatūras.

65. No 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas redakcijas izriet, ka jānoskaidro formas būtiskās īpašības un tās jāsaista ar tehnisko rezultātu, lai novērtētu, vai šo īpašību un minētā tehniskā rezultāta starpā ir vajadzīgā saistība. Tādējādi šajā kontekstā šo būtisko aspektu noskaidrošanu veic nevis, lai pārbaudītu, vai apzīmējums spēj pildīt preču zīmes pamatfunkciju garantēt ar to apzīmēto preču izcelsmes identitāti⁴², bet gan lai novērtētu tā vajadzību saistībā ar tehnisko rezultātu, kura pazīmes arī ir precīzi jānosaka.

66. Tādēļ šajā sākumposmā patērētāja skatījumam nav nozīmes, jo, kā norādīts spriedumā lietā *Philips*⁴³, noskaidrots tiek tikai *iepriekšējs* priekšnosacījums, kuram pakārtoti tikai un vienīgi preces formā esoši apzīmējumi un kura neizpildes gadījumā var tikt liegta to reģistrācija; jautājums par atšķirtspējas esamību, kura noskaidrošanā saskaņā ar judikatūru allaž tiek ņemts vērā lietotāja viedoklis⁴⁴, vēl netiek noskaidrots.

42 — Šis Tiesas pastāvīgā judikatūra; piemēram, 1978. gada 23. maija spriedums lietā 102/77 *Hoffmann La-Rochel Centrafarm* (*Recueil*, 1139. lpp., 7. punkts), 2002. gada 12. novembra spriedums lietā C-206/01 *Arsenal Football Club* (*Recueil*, I-10273. lpp., 47. punkts) un 2007. gada 26. aprīļa spriedums lietā C-412/05 *Alcon*/ITSB (Krājums, I-3569. lpp., 53. punkts).

43 — Tā 76. punktā.

44 — Piemēram, 2008. gada 8. maija spriedumā lietā C-304/06 P *Eurohypo*/ITSB (Krājums, I-3297. lpp., 67. punkts) un 2006. gada 22. jūnija spriedumā lietā C-25/05 P *Storck*/ITSB (Krājums, I-5719. lpp., 25. punkts).

67. Visbeidzot, pirmajā posmā atliek vēl noskaidrot katras konstatētās būtiskās īpašības funkcionalitāti. Šīs funkcionalitātes piedēvēšana savukārt ir saistīta ar metodikas problēmām. Protams, ka nav iespējams balstīties uz vienkāršiem pieņēmumiem vai vispārīgajiem, kas izriet no ikdienas dzīves pieredzes⁴⁵; attiecībā uz precēm, kuras bijušas aizsargātas ar patentu vai dizainparaugu, šo rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrācijas apliecībām pievienotie paskaidrojumi parasti rada vienkāršu, tomēr arī ļoti spēcīgu pieņēmumu, ka objekta formas pamatīpašības pilda tehnisku funkciju, kā jau norādījusi Apelāciju paplašinātā padome, citēdama ASV Augstākās tiesas judikatūru lietā *TrafFix*⁴⁶. Citos gadījumos vienmēr var izmantot eksperta pakalpojumus.

68. No šā funkcionalitātes izvērtējuma rezultāta ir atkarīgs procedūras turpinājums: ja, no vienas puses (A hipotēze), visas reģistrācijai pieteiktās formas noteicošās pazīmes pilda tehnisku funkciju, pašu formu uzskata par funkcionālu un tās reģistrāciju atsaka vai, ja tā jau ir tikusi reģistrēta, to atceļ; šajā gadījumā

45 — Kā trāpīgi norādīts Hacker, F., minēts iepriekš, 88. lpp.

46 — Tās lēmuma lietā *Lego* 40. punkts; *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23(2001).

izvērtējums noslēdzas pirmajā posmā. Turpretim, ja, no otras puses, (B hipotēze) ne visas šīs īpašības ir funkcionālas, tiek pāriets uz otro posmu.

tehniskiem risinājumiem”⁴⁷, un lai funkcionālo formu “visi varētu brīvi izmantot”⁴⁸; uzskatu, ka šajā gadījumā, kad ir gan funkcionālas, gan nefunkcionālas noteicošās īpašības, minētā tiesību norma ir jāpiemēro.

b) Otrais posms

69. Otrajā posmā iestāde, kurai jāpārbauda preču zīme, sastopas ar formu, no kuras pamatīpašībām tikai dažas ir daļēji funkcionālas. Sprieduma lietā *Philips* stingra izpratne liegtu piemērot Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļu, ievērojot, ka tā 84. punktā ir aizliegts reģistrēt apzīmējumus, kas sastāv tikai no preču formas, “[..] ja tiek pierādīts, ka šīs formas pamata īpašības izriet tikai no tehniskā rezultāta”. Tomēr joprojām uzskatu, ka minētais spriedums ir pārmērīgi saistīts tika un vienīgi ar lietas faktiskajiem apstākļiem.

70. Faktiski, izsverot abas Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas pamatā esošās premissas, proti, ka tā “atspoguļo leģitīmu mērķi neļaut [...] [izmantot preču zīmes reģistrāciju], lai iegūtu vai pagarinātu ekskluzīvas tiesības, kas attiecas uz

71. Izvērtējums gluži vienkārši kļūst sarežģītāks.

72. Rodas vajadzība noskaidrot, vai preču zīmes piešķiršana liedz konkurentiem izmantot ar attiecīgo emblēmu aizsargāt paredzētās būtiskās funkcionālas īpašības, jo tādā gadījumā kā šeit aprakstītais ir visnotaļ iespējams, ka vairāki vai daudzi no šiem funkcionālajiem aspektiem vai tie visi ir vajadzīgi sāncensiem tirgū, piemēram, lai nodrošinātu to attiecīgo preču savstarpēju savietojamību ar reģistrēt gribētās funkcionālas formas īpašnieka precēm. Tā kā šāds iznākums būtu kļājā pretrunā sprieduma lietā *Philips* postulātiem, paredzu divas iespējamās alternatīvas.

73. Pirmajā preču zīmes tiesības attiecas tikai uz būtiskiem un atšķirtspējīgiem nefunkcionāliem elementiem. Tādējādi, piemēram, viena no atmiņas karšu⁴⁹ daļām nepārprotami kalpo, lai pieslēgtos datoram vai citai ierīcei, un otra, lai arī pildot kādu tehnisku funkciju,

47 — Spriedums lietā *Philips*, 82. punkts.

48 — Sprieduma lietā *Philips* 80. punkts.

49 — Sautki arī “USB zibatmiņa” vai angļu valodā “pen drive”.

var un arī mēdz būt izdaļota īpašā, *estētiskākā* formā. Neuzskatu, ka kaut kas liegtu piešķirt šim USB zibatmiņām preču zīmes, lai arī tikai attiecībā uz dizainparaugu ietverošo daļu, jo otra vienmēr saglabā savu funkcionalitāti. Tomēr ITSB būtu jāpadara sava reģistrācijas prakse elastīgāka, sekmējot atteikšanās paziņojumus (“disclaimer”), jo tas neizmanto Regulas Nr. 207/2009 37. panta 2. punktā⁵⁰ piešķirtās pilnvaras, stingri piemērojot šīs Tiesas judikatūrā noteiktu principu⁵¹, ka attiecībā uz apzīmējumiem ar vairākām sastāvdaļām nevar pieprasīt aizsardzību vienīgi kādai no tām⁵². Lai arī minētās veida zibatmiņas karšu ražotāji lūgtu aizsardzību attiecībā uz estētisko elementu, preču zīmes pieteikuma attēlā pat nepievienojot pieslēgumam paredzēto daļu, preču zīmei būtu mazāka iedarbība, jo iespējams, ka patērētājs to neatpazītu kā USB zibatmiņas sastāvdaļu, tādējādi mazinot ražotāja interesi iegūt preču zīmi.

elementi, izvērtējums būtu jāpakārto nosacījumam, ka rūpnieciskā īpašuma tiesību piešķiršanas rezultātā konkurenti netiks nostādīti ar savu apzīmējumu reputāciju nesaistītā ievērojami nelabvēlīgākā stāvoklī⁵³. Šajā posmā būtu jāsalīdzina pārējās ar tirgu saderīgās iespējas, kā to neatlaidīgi pieprasa apelācijas sūdzības iesniedzēja. Šajā alternatīvā šoreiz neiedziļinoties, būtu jānorāda, ka aizstājošo formu vērtējums būtu jāveic, ņemot vērā savietojamību un pieejamības prasību, kas iemieto arī Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas pamatā esošās vispārējās intereses.

c) Trešais posms

74. Šī grūtība mani mudina piedāvāt otru alternatīvu. Ievērojot stridīgās tiesību normas pamatā esošo konkurences aizsardzības mērķi, apzīmējuma, kuru daļēji veido funkcionāli

75. Visbeidzot, šiem šķēršļiem esot pārvarētiem ar atteikšanās paziņojumiem vai pārliecību par formas nekaitīgumu konkurencei, iestādes, kurām jānoskaidro šā jauktā tipa formas funkcionalitāte un kuras parasti ir preču zīmju birojs vai tiesa, kas izskata pretpasību par atzišanu par spēkā neesošu, nonāk trešajā posmā, kurā tiek noskaidrots, vai preču zīmei (formai) piemīt atšķirtspēja. Šajā posmā

50 — Kurā pārņemts Regulas Nr. 40/94 38. panta 2. punktā noteiktais.

51 — Turklāt, ja pats likumdevējs paredz iespēju, ka preču zīmes piešķirtā aizsardzība nav paplašināti attiecināma uz apzīmējumu kopumā, ITSB ieņemtā nostāja ir ne visai pārliecinoša.

52 — Bender, A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens. No: Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht*. Mīnhene: C. H. Beck, 2007, 585. lpp.

53 — ASV tiesībās to sauc par “significant non-reputation related disadvantage”; McCormick, T., minētās iepriekš, 567. lpp.

saskaņā ar judikatūru⁵⁴ ir nozīme apzīmējuma kopiespaidam, patērētāja skatījumam un precēm vai pakalpojumiem, kam tas pieteikts.

pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas⁵⁷. Tādēļ ar *disclaimer* iegūtas preču zīmes īpašnieks nekad nevarētu atsaukties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punktā paredzēto iespēju, lai aizsardzību paplašināti attiecinātu arī uz būtiskiem funkcionāliem aspektiem.

C — Sekas attiecībā uz šo apelācijas sūdzību

76. Turklāt joprojām spēkā ir Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punkts, kurā funkcionālas formas īpašniekam ir aizliegts atsaukties uz atšķirtspējas iegūšanu lietošanas ceļā⁵⁵. Šajā ziņā, pirmkārt, uzskatu, ka šajā tiesību normā paredzētās iespējas neattiecināšana uz funkcionālām formām atbilst likumdevēja vēlmei novērst, ka šo iespēju baudītu objekts, kurš bijis aizsargāts ar patentu vai dizainparaugu. Tādējādi, līdzko šīs citas rūpnieciskā īpašuma tiesības ir beigušās, visnotaļ iespējams, ka it īpaši tādām novatoriskām precēm kā *Lego* patērētāja skatījumā jau piemīt tas, kas parastos apstākļos būtu uzskatāms par “atšķirtspēju”, jo patenta vai dizainparauga derīguma termiņa laikā tās bijušas vienīgās attiecīgā veida preces⁵⁶; otrkārt, Tiesa ir noteikusi, ka Kopienas likumdevēja nodoms bija piešķirt Kopienas preču zīmju aizsardzību tikai tām preču zīmēm, kuras atšķirtspēju agrākas izmantošanas rezultātā bija ieguvušas

77. Pamatvilcienos esot iezīmētai Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas plašākai interpretācijai, jāizpēta tās nozīme *Lego Juris* vienīgajā apelācijas sūdzības pamatā izvirzīto iebildumu izvērtējumā.

78. Jau tagad vēlos norādīt, ka Pirmās instances tiesas pārsūdzētajā spriedumā paveiktais man šķiet gluži labs un atbilstošs spriedumam lietā *Philips*; proti, tā ir izvērtējusi *Lego Juris* apgalvojumus ar piesardzību, uz tiem sniedzot juridiski nevainojamas atbildes, un tādēļ, ievērojot, ka mans vērtējums pilnībā atspēko

54 — 2004. gada 29. aprīļa spriedums apvienotajās lietās C-473/01 P un C-474/01 P *Procter & Gamble*/ITSB (*Recueil*, I-5173, 33. punkts), iepriekš minētais spriedums lietā *Storck*/ITSB, 25. punkts, un iepriekš minētais spriedums lietā *Eurohypot*/ITSB, 67. punkts.

55 — Iepriekš minētais spriedums lietā *Philips*, 57. punkts, un 2007. gada 20. septembra spriedums lietā C-371/06 *Benetton Group* (Krājums, I-7709. lpp., 24.–27. punkts).

56 — Šajā ziņā skat. arī Hildebrandt, U., minēts iepriekš, 110. lpp.

57 — 2009. gada 11. jūnija spriedums lietā C-542/07 P *Imagination Technologies*/ITSB (Krājums, I-4937. lpp., 44. punkts).

Lego Juris iebildumus, pietiks ar to vien, ka pievērsīšos attiecīgo pārmetumu būtībai, līdz ar to gan manu apelācijas sūdzības iesniedzēja argumentu atspēkojumu nepadarot ne par mata tiesu vājāku.

1) Par pirmo iebildumu, kas balstīts uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas nepareizu interpretāciju

79. Apelācijas sūdzībā, kura nav gluži bez zināmas neskaidrības, apstrīdētajam spriedumam tiek pārmesta kļūda, kas liedz preču zīmju tiesību piešķirto aizsardzību visām funkcionālajām formām, neatkarīgi no tā, vai tās atbilst strīdīgās tiesību normas kritērijiem. Tiek pārmests, ka Pirmās instances tiesa esot atkāpusies no sprieduma lietā *Philips*, kurā esot ļauts reģistrēt šādas formas citu, lai arī atšķirīgu, tomēr līdzvērtīgu formu esamības gadījumā. Šajā sakarā būtu kļūdaini apgalvot, ka funkcionālai formai kā tādai jāpaliek pieejamai visiem, jo spriedumā lietā *Philips* šāda pieejamība tika paredzēta tikai attiecībā uz formas *funkcionālajām* īpašībām.

80. Šādai pārsūdzētā sprieduma izpratnei nepiekrītu.

81. Lai arī spriedumu lietā *Philips*, kā arī strīdīgo tiesību normu interpretējama visnotaļ radoši, apelācijas sūdzības iesniedzēja kļūdās.

82. Pirmkārt, kā norāda *MEGA Brands*, plašajiem apcerējumiem par iedomātajām atšķirībām starp “tehnisku risinājumu” un “tehnisku rezultātu” nav pamata nedz iepriekš minētajā spriedumā, nedz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļā. Pirmās instances tiesa to pareizi norādīja pārsūdzētā sprieduma 40. punktā, atsaucoties uz sprieduma lietā *Philips* 81. un 83. punktu, kuros “tehnisks risinājums” netiek nošķirts no “tehniska rezultāta”.

83. Otrkārt, no sprieduma lietā *Philips* 80. un 83. punkta izriet, ka strīdīgās tiesību normas vispārējo interešu mērķim vajadzīgs, lai funkcionālas formas varētu brīvi izmantot visi, un to funkcionalitātes novērtējumā alternatīvas netiek ņemtas vērā. Tādēļ nekas neliecina, ka pārsūdzētajā spriedumā Pirmās instances tiesa būtu kļūdaini piemērojusi tiesības.

84. Atļaujos atgriezties pie iepriekšējā sadaļā piedāvātās Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas interpretācijas.

85. Iepriekš jau esmu norādījis, ka spriedums lietā *Philips* attiecās tikai uz lietas faktiskajiem apstākļiem, kā iznākumā šī Tiesa ieņēma pārlicinošu nostāju. Faktiskajiem apstākļiem ir izšķiroša nozīme arī šajā lietā.

e) apakšpunkta ii) daļas interpretāciju un noraidīt šo iebildumu.

86. Tādējādi apstrīdētā sprieduma 75. punktā tika konstatēts, ka ITSB Apelāciju paplašinātā padome *Lego* klucīša vispusīga vērtējuma iznākumā ir secinājusi, ka funkcionālas īpašības piemīt ikvienai rotaļlietas detaļai. Šajos apstākļos, kas atbilst manu interpretācijas norādījumu pirmajam posmam, bija sagaidāms, ka minētā Kopienu iestāde atteiktu *Lego Juris* pieteiktā apzīmējuma reģistrāciju, ievērojot, ka tikai un vienīgi ar klucīša funkciju saistītajām prasībām atbilda nevis tikai tā būtiskās īpašības, bet gan pats klucītis kopumā, un šajos apstākļos uz nākamo manas interpretācijas posmu nav jāpāriet (A hipotēze)⁵⁸.

2) Par otro iebildumu, kas pamatots ar trīsdimensiju preču zīmes būtisko īpašību nepareizu noteikšanu

88. Ar šo pārmetumu *Lego Juris* būtībā apgalvo, ka būtisko īpašību vērtējums esot jāveic, ņemot vērā patērētāja skatījumu, ko Pirmās instances tiesa nedarija, to darīt īpaši atteikdamās sava sprieduma 70. punktā.

87. Ievērojot, ka spriedums lietā *Philips* vismaz iztīrītajos punktos ir skaidrs, un ņemot vērā *Lego* klucīša funkcionalitātes izvērtējumu, ko suverēni veikusi Apelāciju paplašinātā padome un nav mainījis pārsūdzētais spriedums, ne arī, apgalvojot faktu un pierādījumu sagrozīšanu, šajā Tiesā apstrīd apelācijas sūdzības iesniedzēja, atliek vien apstiprināt Pirmās instances tiesas veikto Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta

89. Sekojot manis piedāvātajai interpretācijai, šo iebildumu nebūtu grūti noraidīt, jo atbilstoši izklāstītajiem metodoloģiskajiem norādījumiem funkcionālām preču zīmēm piemītošās atšķirtspējas noskaidrošana notiek tikai trešajā posmā⁵⁹. Jau iepriekšējā iebilduma iztīrījumā esmu norādījis, ka, ievērojot secinājumu, ka funkcionāls ir viss *Lego* klucītis, ne ITSB Apelāciju paplašinātajai padomei, ne Pirmās instances tiesai nākamajos posmos nebija jāiejaucas.

90. Tomēr arī pat tad, ja manai nostājai netiek piekristis, uzskatu, ka *Lego Juris* pārmetums ir visādā ziņā nepieņemams. Proti, sprieduma

58 — Šo secinājumu 68. punkts.

59 — Skat. iepriekš 75. punktu.

lietā *Philips* 76. punktā Tiesa noteica, ka minētajā lietā iztīrītais absolūtais reģistrācijas atteikuma pamatojums bija “pirmais [iepriekšējs] šķērslis”; tādēļ tā izvērtējumā nav jāvadās pēc tiem pašiem norādījumiem, kas jāievēro, vērtējot dominējošos un atšķirtspējīgos elementus, kuri jānosaka, lai noskaidrotu preču izcelsmes norādes funkciju patērētāja skatījumā, un tas atšķiras no formas būtisko elementu noteikšanas.

91. Faktiski, ja *Lego Juris* arguments tiktu izvērts līdz galam, vidusmēra patērētāja, kā tas parasti aprakstīts šīs Tiesas judikatūrā, kritērijs būtu jāpiemēro arī attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta f) apakšpunktu, kas nozīmētu, ka “vispārpieņemtus morāles principus” vai “sabiedrisko kārtību” nāktos vērtēt no lietotāja viedokļa.

92. Šāda iznākuma bezjēdzība rodas tāpēc, ka nav ņemta vērā premisa, ka dažādie Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punktā noteiktie reģistrācijas atteikuma iemesli atbilst atšķirīgām likumdevēja rūpēm, jo katram no tiem ir savs normatīvais spēks atbilstoši kritērijiem, kuri visos reģistrācijas atteikuma/spēkā neesamības gadījumos var būt vienādi, bet kuriem nav katrā ziņā tādiem jābūt. Šajā lietā minētās tiesību normas e) apakšpunkta *ratio* esot tik attālinātam no preču zīmes

pamatfunkcijas, atšķirībā no tās b) apakšpunkta (atšķirtspēja), vidusmēra patērētāja kritērijs nav pieņemams.

93. Tādēļ, vēlēdamās atšķirtspējas izvērtēšanā parasti piemērojamos kritērijus attiecināt uz būtiskajiem formas elementiem, lai noteiktu to funkcionalitāti, kas, kā apstrīdētajā spriedumā pareizi noteikusi Pirmās instances tiesa, konstatējama objektīvi, apelācijas sūdzības iesniedzēja kļūdās. Tādēļ jānoraida ir arī otrais iebildums.

3) Par trešo iebildumu, kas pamatots uz kļūdainu funkcionalitātes kritēriju izmantošanu

94. Savā trešajā iebildumā *Lego Juris* atbalsta salīdzinošās metodes izmantošanu formas īpašību funkcionalitātes noteikšanā. No vienas puses, tā uzstāj, ka, lai noteiktu šo noteicošo īpašību funkcionalitāti, tās esot jāmaina un par tādām jāatzīst gadījumā, ja izmaiņas rezultātā funkcija paliek nemainīga. Šajā sakarā tā apgalvo, ka svarīga esot alternatīvo formu esamība, kas apliecinātu, ka preču zīme attiecībā uz kādu konkrētu formu nerada monopolitātes, un uz to neattiecas šajā apelācijas sūdzībā apspriestais absolūtais reģistrācijas atteikuma pamatojums.

95. Nepārlicina arī šī apelācijas sūdzības iesniedzējas argumentācija.

par funkcionālu. Tādēļ tā nevarēja savā labā atsaukties uz paša sprieduma lietā *Philips* noteikto, jo tas attiecās tikai uz *būtiskajām* īpašībām, ievērojot, ka par funkcionālām atzītas visas, proti, gan būtiskās, gan nebūtiskās klucīša īpašības; šādā gadījumā alternatīvas nav jāizskata, ievērojot, ka ar preču zīmi, kas tiktu piešķirta, forma tiktu monopolizēta vienmēr.

96. Saskaņā ar manu Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas metodoloģisko interpretāciju apstrīdētā sprieduma kritika ir nevietā. Lai arī esmu atzinis alternatīvo formu salīdzināšanas iespējamo nozīmi, lai novērtētu konkurences stāvokli, šo salīdzinošo vērtējumu esmu atlicis līdz otrajam posmam; tajā tam ir jēga, lai noskaidrotu, vai monopoltiesības, kas ar preču zīmi tiek piešķirtas attiecībā uz precī ar *noteiktām* funkcionālām īpašībām, var izskaust sāncensību tirgū. Kā jau esmu norādījis, līdzko ir konstatēta *Lego* detaļas funkcionalitāte kopumā, nākamie posmi nav jāuzsāk.

98. Ievērojot iepriekš izklāstīto, uzskatu, ka trešais iebildums ir nepamatots un gluži tāpat kā abi iepriekšējie ir jānoraida. Tādēļ, esot noraidītiem visiem iebildumiem, vienīgais apelācijas sūdzības pamats nav apmierināms.

VII — Par tiesāšanās izdevumiem

97. Turklāt, ievērojot spriedumu lietā *Philips* un strīdīgo tiesību normu, redzams *Lego Juris* pārsūdzētajam spriedumam piedēvētās kļūdas pretrunīgums. Minētā sprieduma 81.–84. punktā ir skaidri un gaiši noteikts, ka “[pierādot], ka pastāv citas formas, kas ļauj sasniegt to pašu tehnisko rezultātu, [nevar] nepiemērot pamatojumus reģistrācijas atteikumam vai atzīšanai par spēkā neesošu, kas ietverti [strīdīgajā normā]”, kura, nepieļaujot *tikai un vienīgi* tehniska rezultāta sasniegšanai vajadzīgā formā esošu apzīmējumu reģistrēšanu, ir pilnā mērā piemērojama attiecībā uz *Lego* ķieģelīti, kurš pilnībā atzīts

99. Tā kā šajā apelācijas sūdzībā nav apmierināms neviens no *Lego Juris* prasījumiem, saskaņā ar Tiesas Reglamenta 122. panta pirmo daļu saistībā ar 69. panta 2. punkta pirmo daļu iepriekš minētajam uzņēmumam jāatlīdzina arī šajā apelācijas tiesvedībā radušies tiesāšanās izdevumi.

VIII — Secinājumi

100. Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, ierosinu Tiesai:

- 1) noraidīt apelācijas sūdzību, ko *Lego Juris* iesniegusi par Pirmās instances tiesas astotās palātas 2008. gada 12. novembra spriedumu lietā T-270/06;
- 2) piespriest apelācijas sūdzības iesniedzējai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.