



Judikatūras krājums

ĢENERĀLADVOKĀTA PEDRO KRUSA VILJALONA
[PEDRO CRUZ VILLALÓN] secinājumi,
sniegti 2013. gada 12. septembrī¹

Lieta C-409/12

**Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH
pret
Pfahnl Backmittel GmbH**

(Oberster Patent- und Markensenat (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Preču zīmes — 12. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Direktīva 2008/95/EK — Atcelšanas pamati —
Preču zīme, kas kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā produktam, attiecībā uz ko tā reģistrēta —
Objektīvi un subjektīvi atcelšanas nosacījumi — Vērtējumam nepieciešamās sabiedrības daļas
noteikšana — Preču zīmes īpašnieka bezdarbība — Alternatīvu nosaukumu pieejamība —
Nenorādīšana uz preču zīmes pastāvēšanu no starpnieku puses

1. Preču zīmes ietekmē ne tikai mūsu ekonomiku un iepirkšanās paradumus. Smalkā veidā, bet nepārprotami tās ir atstājušas savu iespaidu arī uz mūsu valodu. Dažas preču zīmes turklāt ir tik ļoti ietekmējušas mūsu priekšstatu par priekšmetu, ka tās vārdu krājumā ir kļuvušas par paša priekšmeta nosaukumu².

2. Preču zīmes nozīmes maiņa tās īpašniekam ir problemātiska. Preču zīme, kas īpašnieka darbības un/vai bezdarbības rezultātā kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā produktam, attiecībā uz ko tā reģistrēta, saskaņā ar Direktīvas 2008/95/EK³ (turpmāk tekstā – “direktīva”) 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir atceļama. Tiesai šajā lietā ir iespēja turpināt skaidrot šī atcelšanas pamata nosacījumus. Konkrētāk, rodas jautājumi, attiecībā uz kuru sabiedrības daļu preču zīmei ir jākļūst par preces nosaukumu, kad ir konstatējama attiecīga bezdarbība un vai līdzvērtīgu alternatīvu preces nosaukumu pastāvēšana ir nosacījums preču zīmes atceļšanai. Kamēr Tiesa par pirmajā minētajā jautājumā ietverto tematiku pamatā ir izteikusi viedokli lietā *Björnekulla Fruktindustrier*⁴ un par otro jautājumu pirmos apgalvojumus ir izteikusi lietā *Levi Strauss*⁵, trešais prejudiciālais jautājums tai lielā mērā ir jaunums.

3. Jautājumi tiek uzdoti saistībā ar tiesvedību par preču zīmes “Kornspitz” spēkā esamību starp preču zīmes īpašnieci *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH* (turpmāk tekstā – “*Backaldrin*”) un tās konkurenti *Pfahnl Backmittel GmbH* (turpmāk tekstā – “*Pfahnl*”). Preču zīme, iespējams, patērētājiem, taču ne maizniekiem ir kļuvusi par kāda maizes veida sugas vārdu.

1 — Oriģinālvaloda – vācu.

2 — Tā, piemēram, vācu valodā preču zīmes “fēns” (*Deutsches Patent- und Markenamt* [Vācijas Patentu un preču zīmju birojs], reģistrācijas numurs 739154) vai “heroīns” (*Reichspatentamt* [Reiha patentu biroja] apzīmējumu reģistrs, Nr. 31650). Kopš 1950. gada 30. septembra pēdējā no minētajām vairs nevarēja tikt izmantota. De Ridder, M. *Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge*. Frankfurte pie Mainas, Campus, 2000, 63. un 64. lpp. Piemērus franču valodā skatīt ģenerālvokāta F. Ležē [P. Léger] secinājumos lietā C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier* (2004. gada 29. aprīļa spriedums, *Recueil*, I-5791. lpp., 50. punkts).

3 — Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/95/EK, ar ko tuvinā dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 299, 25. lpp.).

4 — 2004. gada 29. aprīļa spriedums lietā C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier* (*Recueil*, I-5791. lpp.).

5 — 2006. gada 27. aprīļa spriedums lietā C-145/05 *Levi Strauss* (Krājums, I-3703. lpp., 34. punkts).

I – Atbilstošās tiesību normas

A – Savienības tiesības

4. Direktīvas⁶ 2. pantā ir noteikts, kādi apzīmējumi var būt preču zīmes:

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

5. Attiecīgi direktīvas 3. panta 1. punktā ir noteikts:

“1. Neregistrē vai pierēģistrēšanas gadījumā pasludina par spēkā neesošiem:

[..]

b) preču zīmes, kam nav nekādas atšķirtspējas;

[..]

d) preču zīmes, kas sastāv tikai no apzīmējumiem vai norādēm, kuras ir kļuvušas par ierastām pašreizējā valodā vai tirdzniecības *bona fide* un ieviestajā praksē;

[..].”

6. Direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir noteikts šādi:

“2. Neierobežojot 1. punktu, preču zīme ir atceļama, ja pēc dienas, kurā tā reģistrēta:

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

B – Valsts tiesības

7. Austrijas *Markenschutzgesetz* [Preču zīmju aizsardzības likuma] (turpmāk tekstā – “*MSchG*”) 33.b panta 1. punktā, ar ko ir transponēts direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunkts, ir paredzēts:

“Ikviens var prasīt preču zīmes anulēšanu, ja tā pēc dienas, kurā tā reģistrēta, tās īpašnieka darbības vai bezdarbības rezultātā kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā produktam vai pakalpojumam, attiecībā uz ko tā reģistrēta.”

6 — Minēta iepriekš 3. zemsvītras piezīmē.

II – Fakti un pamatlieta

8. *Backaldrin* ir Austrijas vārdiskās preču zīmes “KORNSPITZ” (Nr. 108 725), kas ar prioritāti no 1984. gada 13. decembra ir reģistrēta Nicas klasifikācijas⁷ 30. klasē attiecībā uz maizi, konditorejas izstrādājumiem, arī cepšanai sagatavotiem izstrādājumiem, kā arī šādu preču ražošanai nepieciešamajām izejvielām un starpproduktiem (piemēram, miltiem un mīklas sagatavēm), īpašniece. Šī tiesvedība ir tikai par preču zīmes reģistrēšanu attiecībā uz (gatavu) maizi, nevis attiecībā uz izejvielām un starpproduktiem.

9. *Backaldrin*, izmantojot preču zīmi “Kornspitz”, no dažādām miltu un rupja maluma miltu šķirnēm, linsēklām un sāls izgatavo cepamo maisījumu, kuru tā galvenokārt piegādā maizniekiem. Viņi tam pievieno ūdeni, pienu un raugu, piešķir formu un cep gatavo maizi, ko gan viņi, gan personas, kas darbojas pārtikas produktu tirdzniecībā un kam viņi ir piegādātāji, ar *Backaldrin* piekrišanu pārdod kā “Kornspitz”.

10. Saskaņā ar iesniedzējtiesas secinājumiem maiznieku izgatavotajam galaproduktam ir tipiska garša un forma. Par to, cik vienveidīga ir maize, starp lietas dalībniekiem ir strīds. *Backaldrin* apgalvo, ka tā ar recepti, apmācībām un neekskluzīvas preču zīmes izmantošanas licences izsniegšanu maizniekiem ir ieviesusi vienveidīgu maizes veidu ar vienveidīgu formu, kam nav pievienotas citas, iepriekšējā punktā neminētas sastāvdaļas. Turpretim *Pfahnl* apgalvo, ka maiznieki, izgatavojot maizi, varot rīkoties brīvi un *Backaldrin* viņus nekontrolējot, līdz ar to esot konstatējama liela galaprodukta dažādība attiecībā uz formu un pievienotajām sastāvdaļām.

11. Ar preču zīmi “Kornspitz” pārdotā maize ir plaši pazīstama galapatērētājiem Austrijā un ir pieejama plašā teritorijā: *Backaldrin* pēc tās datiem cepamo maisījumu piegādā 1200 no 1500 Austrijas maiznīcām, kā arī daudzām ārzemju maiznīcām.

12. Lielākā daļa galapatērētāju saskaņā ar – no *Backaldrin* puses apelācijas instancē apstrīdētajiem – iepriekšējās tiesu instances konstatējumiem “Kornspitz” uzskata par maizes veida nosaukumu, nevis par norādi uz izcelsmi no konkrēta uzņēmuma. Turpretim konkurentiem un maizniekiem ir zināms, ka “Kornspitz” ir preču zīme.

13. Maiznieki, kuru piegādātājs ir *Backaldrin*, saviem klientiem atbilstoši iesniedzējtiesas konstatējumiem pastāvīgi nenorāda, ka strīdīgais maizes veids tiek izgatavots no cepamā maisījuma, kas tiek saņemts no *Backaldrin*.

14. Pati *Backaldrin* attiecībā uz savu preču zīmi nodarbojas ar mārketingu un reklāmu. Attiecībā uz preču zīmes aizsardzību pret trešo personu preču zīmju tiesību pārkāpumiem iesniedzējtiesa konstatēja, ka būtisks šādu pārkāpumu skaits neesot atklāts. Saskaņā ar Anulēšanas nodaļas konstatējumiem *Backaldrin* tikai četros gadījumos nav vērsusies vai tikai novēloti ir vērsusies pret maizniekiem, kas pārdeva produktu kā “Kornspitz”, neizgatavojot to no *Backaldrin* cepamā maisījuma.

15. *Pfahnl* apgalvo, ka *Backaldrin* neuzrauga tirgu attiecībā uz savas preču zīmes prettiesisku izmantošanu. Nosaukums “Kornspitz” esot ticis ietverts Austrijas vārdnīcas 40. izdevumā un austricismu sarakstā vietnē *Wikipedia*. Turpretim *Backaldrin* argumentēja, ka maizniekiem esot pieejama reklāma, tie nepieciešamības gadījumā ar “” vai uzrakstu “Kornspitz” norādot uz preču zīmi un nevienā vārdnīcā vārds neesot minēts bez norādes uz preču zīmes raksturu. Turklāt patērētāji tieši pilsētu apvidos, kur ir lielas maiznīcas un filiāles, apzinoties, ka maize netiek izgatavota uz vietas.

7 — Grozītais 1957. gada 15. jūnija Nicas nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām.

III – Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu un tiesvedība Tiesā

16. *Pfahnl* 2010. gada 14. maijā, pamatojoties uz *MSchG* 33. panta 1. punktu, lūdza anulēt preču zīmi “Kornspitz” gan attiecībā uz maizi, gan attiecīgajām izejvielām. *Österreichisches Patentamt* [Austrijas Patentu valdes] Anulēšanas nodaļa 2011. gada 26. jūlijā noteica, ka preču zīme ir jāanulē attiecībā uz visām minētajām precēm. Pret to ir vērsta *Backaldrin* iesniedzējtiesā iesniegtā apelācijas sūdzība.

17. *Pfahnl* savu pieteikumu pamatoja ar to, ka “Kornspitz” izgatavotāju, patērētāju un tirgotāju vidū ir kļuvis par maizes veida, kura sastāvā ir tumšie milti un kura abi gali ir smaili, nosaukumu. Līdz ar to apzīmējums vairs nespējot nošķirt *Backaldrin* produktus no citu ražotāju produktiem.

18. *Backaldrin* saistībā ar preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz izejvielām un starpproduktiem atbild, ka anulēšana jau tādēļ vien neesot iespējama, jo maiznieki un pārtikas produktu tirgotāji “Kornspitz” joprojām saprot kā preču zīmi. Saistībā ar reģistrāciju attiecībā uz galaproduktiem *Backaldrin* apstrīd, ka maiznieki, pārtikas tirgotāji vai patērētāji preču zīmi saprot kā sugas vārdu. Pat ja patērētāju apziņā tā vairs nav preču zīme, tomēr preču zīmes rakstura apzināšanās no maiznieku un pārtikas tirgotāju puses izslēdzot [preču zīmes] kļūšanu par sugas vārdu. Turklāt preču zīmes anulēšana neesot iespējama tādēļ, ka maizes veida apzīmēšanai ir pieejamas tādas alternatīvas kā “Knusperspitz”, “Kerni”, “Bio Urkornweckerl”, “Kornstange”, “Kornweckerl” vai “Alpenspitz”. Preču zīmes anulēšana bez pamatojuma arī aizskarot *Backaldrin* ar pamattiesībām aizsargāto īpašumu.

19. *Oberster Patent- und Markensenat* [Augstākā patentu un preču zīmju palāta] savā lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu, lai analizētu jautājumu, vai strīdīgā preču zīme ir kļuvusi par preces sugas vārdu, nošķir dažādas preces, attiecībā uz kurām ir reģistrēta preču zīme. Ciktāl preču zīme esot reģistrēta attiecībā uz izejvielām un starpproduktiem, produkta tirgus galvenokārt sastāvot no maizniekiem un pārtikas tirgotājiem, kas apzinās nosaukuma preču zīmes raksturu. Šajā ziņā anulēšana neesot iespējama, un esot jāgroza *Österreichisches Patentamt* Anulēšanas nodaļas lēmums un neesot jāiesniedz lūgums par prejudiciāla nolēmuma sniegšanu.

20. Tomēr attiecībā uz “maizi” un “konditorejas izstrādājumiem” reģistrāciju produkta tirgu galvenokārt veidojot galapatērētāji. Viņi saskaņā ar – *Backaldrin* apstrīdētajiem – iepriekšējās tiesu instances konstatējumiem “Kornspitz” uzskatot par noteikta maizes veida nosaukumu. No Tiesas judikatūras nevarot secināt, vai ir iespējama preču zīmes kļūšana par sugas vārdu, ja patērētāji, nevis tirgotāji un starpnieki apzīmējumu uzskata par sugas vārdu. Vācu valodā sarakstītajā doktrīnā un Austrijas judikatūrā tas tiek noliegts.

21. Iesniedzējtiesa uzskata, ka no Tiesas judikatūras varot secināt, ka starpnieku izpratnei ir nozīme tikai tad, ja tas ietekmē galapatērētāju lēmumu veikt pirkumu. Taču šajā gadījumā maizniekiem neesot intereses norādīt, ka tie izmanto cepamo maisījumu, nevis strādā “tradicionāli”. Tādējādi maiznieku zināšanas neietekmējot patērētāja lēmumu veikt pirkumu. Ja atbilstoši šim viedoklim nozīme tiekot piešķirta tikai patērētājiem, tieši attiecībā uz veiksmīgākajām preču zīmēm pastāvēt lielāks atcelšanas risks. Turklāt, atceļot preču zīmi attiecībā uz maizi, tiekot apdraudēta preču zīme attiecībā uz cepamo maisījumu, jo preču zīmes zaudēšana attiecībā uz maizi nozīmējot, ka konkurenti izejvielu drīkstētu piegādāt ar norādi par paredzēto nolūku “für Kornspitze”. Pastāvēt šaubas, vai tas esot saderīgi ar pamattiesībās noteikto intelektuālā īpašuma aizsardzību.

22. Iesniedzējtiesa arī jautā, vai *Backaldrin* varot tikt pārņemta būtiska bezdarbība. Bezdarbība vai vilcināšanās četros preču zīmes tiesību pārkāpuma gadījumos nevarot būt par iemeslu preču zīmes kļūšanai par sugas vārdu. Tomēr pastāvēt šaubas, vai *Backaldrin* bija no maizniekiem jāpieprasa preču zīmes saglabāšana vai pašai bija intensīvāk jāprezentē preču zīme kā izcelsmes norāde.

23. Visbeidzot iesniedzējtiesa norāda, ka Austrijas judikatūrā tirdzniecībā par tādu vēl uzskatīta preču zīme sabiedrības interesēs tik un tā tiek uzskatīta par atceltu, ja galapatērētāji to uztver kā preces sugas vārdu, nepastāvot alternatīvam sabiedrībā izmantojamam nosaukumam. Šajā ziņā sabiedrībai esot nepieciešamība brīvi izmantot nosaukumu.

24. Ņemot vērā minētos apsvērumus, *Oberster Patent- und Markensenat* 2012. gada 11. jūlijā apturēja tiesvedību un atbilstoši LESD 267. pantam lūdza Eiropas Savienības Tiesu atbildēt uz šādiem prejudiciālajiem jautājumiem:

- “1) Vai preču zīme ir kļuvusi “par sugas vārdu [...] produktam vai pakalpojumam” Direktīvas 2008/95 (Preču zīmes direktīva) 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē, ja,
 - a) lai gan tirgotājiem ir zināms, ka tā ir izcelsmes norāde, taču tie galapatērētājiem parasti to neatklāj, un
 - b) galapatērētāji (arī) šā iemesla dēļ preču zīmi vairs neuztver kā izcelsmes norādi, bet gan kā preču vai pakalpojumu, attiecībā uz ko preču zīme ir reģistrēta, sugas vārdu?
- 2) Vai “bezdarbība” Direktīvas 2008/95 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē ir jau tad, ja preču zīmes īpašnieks nerīkojas, kaut gan tirgotāji neinformē savus klientus par to, ka tā ir reģistrēta preču zīme?
- 3) Vai preču zīme, kura tās īpašnieka darbības vai bezdarbības dēļ galapatērētājiem, bet ne tirdzniecībā ir kļuvusi par sugas vārdu, ir jāatceļ tad, taču arī vienīgi tad, ja galapatērētājiem ir jāizmanto šis apzīmējums, jo nav līdzvērtīgu alternatīvu?”

25. *Backaldrin, Pfahnl*, Vācijas Federatīvā Republika, Francijas Republika, Itālijas Republika un Komisija ir iesniegušas rakstveida paskaidrojumus.

26. 2013. gada 29. maija tiesas sēdē savu viedokli izteica *Backaldrin, Pfahnl*, Vācijas Federatīvā Republika un Komisija.

IV – Juridiskais vērtējums

A – Ievada piezīmes

27. Kā tas bieži ir preču zīmju tiesībās, atbilde uz iesniedzējtiesas uzdotajiem jautājumiem ir meklējama preču zīmes aizsardzības funkcijā. Preču zīmes aizsardzības pamatfunkcija, kā tas izriet no direktīvas preambulas 11. apsvēruma un Tiesas pastāvīgās judikatūras, ir t.s. “izcelsmes norādes funkcija”: preču zīme ļauj patērētājam vai galalietotājam noteikt apzīmētās preces⁸ izcelsmi un atšķirt to no citas izcelsmes preces⁹. Šajā ziņā runa nav par to, ka patērētājam ir jābūt iespējai noteikt “fizisko” preces

8 — Preču zīmes, protams, var apzīmēt arī pakalpojumus. Taču, tā kā konkrētā lieta ir par precēm, vienkāršības labad es vienmēr analizēšu tikai preces.

9 — 2011. gada 22. septembra spriedums lietā C-482/09 *Budějovický Budvar* (Krājums, I-8701. lpp., 71. punkts), 2001. gada 4. oktobra spriedums lietā C-517/99 *Merz & Krell* (*Recueil*, I-6959. lpp., 22. punkts), 1998. gada 29. septembra spriedums lietā C-39/97 *Canon* (*Recueil*, I-5507. lpp., 28. punkts).

ražotāju, tātad to uzņēmumu, kas pats ražo precī¹⁰. Tas neatbilstu mūsdienu ekonomikas realitātei, kuras pamatā ir darba dalīšana un kurā produkti tiek ražoti kompleksās ražošanas ķēdēs, izmantojot licenci. Gluži otrādi, preču zīme nodrošina, ka prece tiek ražota, uzņēmumam – preču zīmes īpašniekam – īstenojot kontroli¹¹.

28. Taču, ja preču zīmei primāri ir jānodrošina iespēja noteikt preces izcelsmi ražošanu kontrolējošā uzņēmuma izpratnē, ir tikai loģiski, ka atbilstoši direktīvas 2. pantam preču zīme var būt tikai tādi apzīmējumi, kas ir piemēroti, lai spētu parādīt atšķirību starp viena uzņēmuma precēm un citu uzņēmumu precēm. Apzīmējumi, kam nav šādas atšķirtspējas, nevar tikt reģistrēti¹². Šādas atšķirtspējas, piemēram, nav apzīmējumiem, kuri ir kļuvuši par ierastiem pašreizējā valodā vai tirdzniecības *bona fide* un ieviestajā praksē, lai apzīmētu pašu precī. Uz tiem saskaņā ar direktīvas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu attiecas reģistrācijas šķērslis¹³. Direktīvas 3. pants ir piemērojams gadījumos, kad preču zīme jau sākotnēji nepilda izcelsmes norādes funkciju. Taču apzīmējumam, kas tikai pēc tā reģistrācijas par preču zīmi ir kļuvis par sugas vārdu un ko konkrētā sabiedrība vairs nesaprot kā izcelsmes norādi, tāpat nav atšķirtspējas. Direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā, ievērojot zināmus nosacījumus, ir paredzēta šādu preču zīmju atcelšana¹⁴.

29. Minētās tiesību normas veido saskaņotu vienotu tiesisko regulējumu, kas ir jāinterpretē, ņemot vērā tā kopsakaru. Šajā ziņā līdzās judikatūrai par direktīvu un ar to aizstāto Direktīvu 89/104/EEK¹⁵ ir jāņem vērā arī judikatūra par Regulu par Kopienas preču zīmi, kurā ir ietvertas attiecīgas tiesību normas¹⁶.

30. Lai gan tādas preču zīmes atcelšana, kas ir kļuvusi par sugas vārdu, ir skaidri pamatojama ar preču zīmes izcelsmes norādes funkcijas zaudēšanu, nevar aizmirst, ka tas preču zīmes īpašniekam nozīmē nopietnas sekas – daudz nopietnākas nekā sugas vārda neregistrēšana par preču zīmi tās ekonomiskās eksistences sākumā. Preču zīmes kļūšana par valodā izmantotu jēdzienu, kas apzīmē pašu precī, galu galā parāda grūtā, bieži ilggadējā preču zīmes īpašnieka, kura produkts pasaulē bija kļuvis par jēdzienu produkta veida apzīmēšanai, darba panākumus. Daudzos gadījumos preču zīmes īpašnieks ar īpaši inovatīvu produktu vispirms radīja attiecīgo produkta veidu, kas tagad tiek apzīmēts ar viņa preču zīmi.

31. Likumdevējam šajā ziņā bija jāveic rūpīgs interešu izvērtējums. Turklāt, no vienas puses, bija jāņem vērā sabiedrības un konkurences intereses brīvi lietot jēdzienu, kurš minētajai sabiedrības daļai vairs nesaistās ar izcelsmi un kura monopolizēšana piespiež konkurentus – iespējams, par labu mākslīgi radītai alternatīvai – izvairīties no tā lietošanas. No otras puses, izvērtējumā bija jāņem vērā īpašnieku intereses, kuru preču zīmes turklāt kā intelektuālais īpašums tiek aizsargātas ar Pamattiesību hartas 17. panta 2. punktu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. papildu protokola 1. pantu¹⁷. Likumdevējs, veicot izvērtējumu, secināja, ka pret preču zīmes īpašnieku arguments par preču zīmes kļūšanu par preces sugas vārdu var tikt izmantots tikai tad, ja iemesls tam ir preču zīmes īpašnieka darbība vai bezdarbība¹⁸.

10 — Mani secinājumi lietā C-661/11 *Martin y Paz* (75. punkts).

11 — Spriedums lietā *Canon* (minēts 9. zemsvītras piezīmē, 28. punkts), 1990. gada 17. oktobra spriedums lietā C-10/89 *HAG II* (*Recueil*, I-3711. lpp., 13. un 14. punkts).

12 — Direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

13 — Skat. spriedumu lietā *Merz & Krell* (minēts 9. zemsvītras piezīmē, 28. un 31. punkts), D. Ruisa-Harabo Kolomera [*D. Ruiz-Jarabo Colomer*] secinājumi lietā *Merz & Krell* (spriedums minēts 9. zemsvītras piezīmē, 40. punkts).

14 — Spriedums lietā *Björnekulla Fruktindustrier* (minēts 4. zemsvītras piezīmē, 22. punkts).

15 — Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmā direktīva 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 40, 1. lpp.; OV Īpašais izdevums latviešu valodā, 17. nod., 1. sēj., 92.–98. lpp.).

16 — Skat. Padomes 2009. gada 26. februāra Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.) 4. pantu, 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 51. pantu. Attiecīgas tiesību normas ir ietvertas arī Padomes 1993. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 11, 1. lpp.; OV Īpašais izdevums latviešu valodā, 17. nod., 1. sēj., 146.–180. lpp.).

17 — 2007. gada 11. janvāra ECT spriedums lietā *Anheuser-Busch* pret Portugāli (Nr. 73049/01).

18 — Spriedums lietā *Levi Strauss* (minēts 5. zemsvītras piezīmē, 19. punkts).

32. Tātad atbilstoši direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunktam kā objektīvs elements tiek prasīta preču zīmes kļūšana par sugas vārdu tirdzniecībā produktam vai pakalpojumam, attiecībā uz ko tā reģistrēta. Tiesību normā kā subjektīvs elements paredzēts, ka tas ir noticis preču zīmes īpašnieka darbības vai bezdarbības dēļ.

33. Šī lieta Tiesai sniedz iespēju plašāk izskaidrot šos abus nosacījumus. Pirmais un trešais prejudiciālais jautājums ir par objektīvo elementu, kuru es analizēšu vispirms; turpretim otrais jautājums ir par subjektīvo elementu.

B – Objektīvais elements (pirmais un trešais prejudiciālais jautājums)

1) Pirmais prejudiciālais jautājums

34. Ar pirmo prejudiciālo jautājumu iesniedzējtiesa vēlas zināt, attiecībā uz kuru sabiedrības daļu preču zīmei ir jābūt kļuvušai par preces sugas vārdu, lai būtu izpildīts objektīvais elements un pastāvētu preču zīmes atcelšanas iespēja atbilstoši direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunktam. Proti, tiesa jautā, vai šajā ziņā pietiek ar to, ka galapatērētāji nosaukumu vairs neuzskata par izcelsmes norādi, kamēr tirgotāji šo izpratni ir saglabājuši, taču parasti galapatērētājiem to neatklāj.

35. *Backaldrin*, Vācijas Federatīvā Republika, Francijas Republika un Komisija uzskata, ka tādos gadījumos kā šajā lietā gan patērētāji, gan starpnieki ir jāņem vērā kā konkrētā sabiedrības daļa. Pēc *Pfahnl* un Itālijas Republikas domām šajā gadījumā nozīme ir tikai patērētājiem.

a) Kvalitātes funkcijas ievērošana

36. Tomēr, pirms es varu analizēt jautājumu par attiecīgo sabiedrības daļu, man ir jāizvērtē *Backaldrin* un Vācijas Federatīvās Republikas šajā ziņā norādītais arguments.

37. *Backaldrin* un Vācijas Federatīvā Republika aizstāv viedokli, ka, pārbaudot izpratnes maiņu attiecībā uz preču zīmes kļūšanu par sugas vārdu, nozīme ir ne tikai preču zīmes izcelsmes norādes funkcijai, bet arī kvalitātes vai garantijas funkcijai, tātad tam, vai konkrētā sabiedrības daļa ar produktu, kas tiek tirgots ar preču zīmi, saista noteiktas īpašības un nemainīgu kvalitāti.

38. Komisija šo viedokli tiesas sēdē noraidīja. Ja direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta kontekstā tiktu ņemtas vērā visas preču zīmes funkcijas, [preču zīmes] atcelšana nebūtu iespējama un tādējādi tiesību normai nebūtu piemērošanas jomas. Tāda ražošanas procesa organizācijas sekām, kurā licences saņēmējam tiekot piešķirta rīcības brīvība, būtu jābūt attiecīgā patērētāja reakcijai, nevis preču zīmes zaudēšanai.

39. Nav strīda par to, ka preču zīmēm līdzās jau minētajai galvenajai funkcijai – izcelsmes norādes funkcijai¹⁹ – ir vairāki citi uzdevumi²⁰. Tiesa savā judikatūrā ir paskaidrojusi, ka preču zīmes īpašnieks uz savām ekskluzīvajām tiesībām, kas izriet no direktīvas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta, var atsaukties ne tikai tad, ja tiek aizskarta preču zīmes izcelsmes norādes funkcija, bet arī ja tiek aizskarta preces kvalitātes garantēšanas, saziņas, ieguldījumu vai reklāmas funkcija²¹. Tiesa līdz šim nav lēmusi par to, vai šīm funkcijām ir nozīme, izvērtējot jautājumu, vai apzīmējums ir kļuvis par sugas vārdu.

19 — Šo secinājumu 27. punkts.

20 — Skat. tikai ģenerālvokāta D. Ruisa-Harabo Kolomera secinājumus lietā C-206/01 *Arsenal Football Club* (2002. gada 12. novembra spriedums, *Recueil*, I-10273. lpp., 46. punkts).

21 — 2011. gada 22. septembra spriedums lietā C-323/09 *Interflora* un *Interflora British Unit* (Krājums, I-8625. lpp., 38. punkts), 2010. gada 23. marta spriedums apvienotajās lietās no C-236/08 līdz C-238/08 *Google Frankreich* un *Google* (Krājums, I-2417. lpp., 77. punkts), 2009. gada 18. jūnija spriedums lietā C-487/07 *L'Oréal u.c.* (Krājums, I-5185. lpp., 58. punkts), skat. Cornish, W. u.c., *Intellectual Property*, Londona, Sweet & Maxwell, 7. izd., 2010, 658.–661. lpp.

40. Šajā vērtējumā kvalitātes funkcijai nav nozīmes.

41. Tas vispirms izriet no pareizas pašas kvalitātes funkcijas izpratnes. Preču zīme ļauj uzņēmumam ieguldīt sava produkta kvalitātē. Proti, ar preču zīmes palīdzību patērētājs var noteikt par preces ražošanu atbildīgo uzņēmumu un, pamatojoties uz savu pieredzi, atalgot kvalitatīvi augstvērtīgus ražotājus, pārņemt produktu, un sodīt kvalitatīvi mazvērtīgus ražotājus, tos ignorējot²². Šajā ziņā preču zīme apzīmē vienveidīgas produkta īpašības²³.

42. Tātad kvalitātes funkcijas priekšnoteikums ir tāds, ka preču zīme izpilda savu izcelsmes norādes funkciju. Ģenerālvokāts F. Dž. Džeikobss [*F. J. Jacobs*] šajā ziņā pareizi secināja, ka preču zīmes “*atbilstoši to izcelsmes norādes funkcijai ir nozīmīgas vērtības, kas ietver sevī uzņēmuma (vai kāda īpaša tā produkta) nemateriālo vērtību*”²⁴. Tā aizsargā patērētāja cerības attiecībā uz uzņēmuma produktu, nevis attiecībā uz jēdzienu, ko patērētājs saprot kā sugas vārdu. Ja preču zīme vairs nepilda izcelsmes norādes funkciju, jo ir kļuvusi par preces sugas vārdu, tā vairs nevar arī pildīt kvalitātes funkciju.

43. Turpretim, ja, vērtējot preču zīmes kļūšanu par sugas vārdu, tiktu ņemta vērā arī kvalitātes funkcija un tātad šādas izmaiņas noliegtu tādu preču zīmju gadījumā, kas ir zaudējušas savu izcelsmes norādes funkciju, taču ir saglabājušas savu kvalitātes funkciju, tad direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunkts, kā pareizi secināja Komisija, nekad netiktu piemērots.

44. Proti, tādējādi, pirmkārt, patērētāji ar katru sugas vārdu (un ne tikai ar preču zīmēm) saista arī noteiktas vienveidīgas īpašības. Kruasāns bagetes formā vai bez konkrētas garšas nebūtu kruasāns. Galds ar vertikālu virsmu nebūtu galds.

45. Otrkārt, kvalitātes funkcija aizsargā nevis cerības uz īpaši augstu kvalitāti, bet gan tikai uz noteiktu kvalitāti. Ar preču zīmi A patērētājs var saistīt izcilus produktus, ar preču zīmi B – vidējas kvalitātes, ar preču zīmi C – šaubīgas kvalitātes produktus²⁵. Šajā ziņā nav pilnīgi skaidrs, kad vairs nebūtu konstatējama no izcelsmes norādes funkcijas neatkarīga kvalitātes funkcija.

46. Līdz ar to vispirms ir jāsecina, ka, preču zīmei kļūstot par sugas vārdu, ir jāņem vērā tikai preču zīmes izcelsmes norādes funkcija.

b) Konkrētā sabiedrības daļa

47. Pamatojoties uz preču zīmes izcelsmes norādes funkciju, tagad ir jānoskaidro, kura sabiedrības daļa direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta ietvaros ir svarīga, vērtējot, vai preču zīme ir kļuvusi par preces sugas vārdu.

48. Šo jautājumu Tiesa analizēja lietā *Björnekulla Fruktindustrier*. Lietas pamatā esošajā pamattiesvedībā runa bija par konservētu gurķu preču zīmi, kas saskaņā ar aptaujām bija kļuvusi par sugas vārdu patērētājiem, taču ne pārtikas produktu tirgotājiem, ēdnīcām un ātrās ēdināšanas uzņēmumiem.

49. Tiesa toreiz spēkā esošo, būtībā ar direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu formulējuma ziņā identisko Direktīvas 89/104/EEK 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu interpretēja atbilstoši direktīvas tekstam, sistēmai un mērķim. Tā konstatēja, ka visa tirdzniecības procesa mērķis esot preces iegāde, ko veic patērētāji un galalietotāji. Starpnieku loma esot atklāt, prognozēt, paplašināt vai vadīt

22 — Jehoram, T. u.c. *European Trademark Law*. Alpen aan den Rijn, Kluwer, 2010, 12. un 13. lpp.

23 — Fezer, K.-H. *Markenrecht*. Minhene, C. H. Beck, 4. izd., 2009, ievads, 8. punkts.

24 — Ģenerālvokāta F. Dž. Džeikobsa secinājumi lietā C-337/95 *Parfums Christian Dior* (1997. gada 4. novembra spriedums, *Recueil*, I-6013. lpp., 39. punkts) (mans izcēlums).

25 — Par no šī jautājuma nošķiramo jautājumu attiecībā uz preču zīmju tiesībās noteiktām sankcijām ļoti šaubīgu produkta īpašību gadījumā skat. (Amerikas tiesībās) Hennig-Bodewig, F., *Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht*, GRUR Int., 1985, 445. lpp.

pieprasījumu. Attiecīgi Tiesa nosprieda, “ka, gadījumā, ja preces, attiecībā uz kuru ir reģistrēta preču zīme, pārdošanā patērētājiem vai galalietotājiem ir iesaistīti starpnieki, konkrēto sabiedrības daļu, vērtējot jautājumu, vai šī preču zīme tirdzniecībā ir kļuvusi par attiecīgās preces sugas vārdu, veido visi patērētāji vai galalietotāji un atkarībā no attiecīgās preces tirgus raksturojuma visi preces pārdošanā iesaistītie tirgotāji.”²⁶

50. Lietas dalībnieki no šīs judikatūras izdara dažādus secinājumus attiecībā uz izskatāmo lietu. Pēc *Backaldrin*, Vācijas Federatīvās Republikas, Francijas Republikas un Komisijas domām, konkrētajā lietā atbilstoši attiecīgās preces tirgus raksturojumam maiznieki ir daļa no konkrētās sabiedrības. Šajā ziņā Francijas Republika un Komisija izšķirošu nozīmi piešķir tam, ka maiznieki piedaloties klienta izveles izdarīšanā. Francijas Republika norāda, ka maizniekiem, apzināti noklusējot patērētājiem preču zīmes raksturu, esot vēl lielāka ietekme uz viņu lēmumu veikt pirkumu. Vācijas Federatīvā Republika kā argumentu norāda pārstrādes procesu, ko veic maiznieki. Komisija papildināja, ka, jo lielāka esot starpnieku ietekme, jo vairāk viņi ietekmējot produktu. *Backaldrin* argumentē, ka tirgotāju viedoklim esot būtiska nozīme tad, ja produkti galapatērētājam tiek piedāvāti neiepakotā veidā un no tiem gandrīz neesot iespējams iegūt norādi uz preču zīmes tiesībām. Pamatā preču zīme kļūstot par sugas vārdu tikai tad, ja tikai pilnīgi nenozīmīgai attiecīgās sabiedrības daļai ar apzīmējumu saistās priekšstats par izcelsmi.

51. Turpretim *Pfahnl* un Itālijas Republika uzskata, ka maiznieki šajā lietā nepieder pie konkrētās sabiedrības daļas. *Pfahnl* argumentē, ka maizniekiem neesot nekādas ietekmes uz patērētāju lēmumu veikt pirkumu, jo viņi maizes veidu izvēloties pastāvīgi un bez apspriešanās. Turklāt maiznieks esot nevis starpnieks, bet gan produkta ražotājs, kurš ar cepamā maisījuma izmantošanu atvieglo savu darbu. Itālijas Republika maiznieku viedokli uzskata par nenozīmīgu, jo viņu izpratne par preču zīmes raksturu neietekmē galapatērētāju lēmumu veikt pirkumu.

52. Saskaņā ar minēto judikatūru, kurai es piekritu, vērtējot, vai preču zīme ir kļuvusi par sugas vārdu, galvenokārt ir jāņem vērā patērētāji un “atkarībā no tirgus raksturojuma” arī preces tirdzniecībā iesaistītie tirgotāji. Tādējādi rodas jautājums, kādam tirgus raksturojumam ir nozīme.

53. Direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta tekstā, kuru rūpīgi ir interpretējis ģenerālvokāts F. Ležē lietā *Björnekulla Fruktindustrier*²⁷, šajā ziņā nav atrodamas nekādas norādes.

54. No tiesiskā regulējuma kopsakara gan var izsecināt argumentus par to, ka vērtējuma centrā ir jābūt galapatērētājam, taču no tā nevar izdarīt izsmeļošus secinājumus par jautājumu, kādu tirgus raksturojumu gadījumā arī tirgotāji ir konkrētās sabiedrības daļa.

55. Veicot sistēmisko interpretāciju, atbilstoši iepriekš minētajam ir jāņem vērā, ka saskaņā ar direktīvas 3. panta 1. punkta d) apakšpunktu netiek reģistrētas preču zīmes, “kas sastāv tikai no apzīmējumiem vai norādēm, kuras ir kļuvušas par ierastām pašreizējā valodā vai tirdzniecības *bona fide* un ieviestajā praksē”. Šis reģistrēšanas šķērslis – īpašs neesošas atšķirtspējas gadījums (direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts) – atbilstoši 3. panta 3. punktam var tikt novērsts ar atšķirtspējas iegūšanu.

26 — Spriedums lietā *Björnekulla Fruktindustrier* (minēts 4. zemsvītras piezīmē, 24. un 26. punkts).

27 — Ģenerālvokāta F. Ležē secinājumi lietā *Björnekulla Fruktindustrier* (minēti 2. zemsvītras piezīmē, 29.–43. punkts).

56. Šķiet, ka atbilstoši direktīvas 3. panta 1. punkta d) apakšpunkta tekstam (“pašreizējā valoda” vai “tirdzniecības *bona fide* un ieviestā prakse”) jēdziens tiek uzskatīts par sugas vārdu, ja to par tādu uzskata patērētāji vai tas par tādu tiek uzskatīts tirdzniecībā²⁸. Tas liecinātu par to, ka, vērtējot jēdziena kļūšanu par sugas vārdu, parasti būtu jāpietiek ar to, ka nozīmes maiņa ir notikusi patērētāju vidū. Par minēto liecina it īpaši arī tas, ka Tiesa, vērtējot atšķirtspējas jautājumus, ir atkārtoti norādījusi uz patērētāju – tātad uz samērā informētu, uzmanīgu un apdomīgu vidusmēra patērētāju²⁹. Tomēr ir atrodami arī piemēri tam, ka Tiesa attiecīgajā sabiedrības daļā iekļauj tirdzniecību³⁰.

57. Līdz ar to, lai noteiktu tirgus raksturojumu, kuru konstatēšanas gadījumā, vērtējot preču zīmes kļūšanu par sugas vārdu, ir jāņem vērā arī tirgotāji, kas piedalās preces tirdzniecībā, izšķirošais ir tiesiskā regulējuma mērķis.

58. Kā jau es esmu konstatējis, preču zīmes galvenā funkcija ir izcelsmes norādes funkcija. Pārdodot preci, preču zīme sniedz ziņas par produkta izcelsmi. Līdz ar to preču zīme – kā valoda vispārīgi – ir saziņas procesa daļa, šajā gadījumā starp pārdevēju un pircēju. Šim saziņas procesam tikai tad ir paredzēti panākumi un preču zīme izpilda tikai tad funkciju, kas attaisno tās eksistenci, ja abas personas, kas piedalās saziņas procesā, saprot “preču zīmi”, tātad apzinās tās izcelsmes norādes funkciju. Ja viena no abām grupām preču zīmi uztver kā sugas vārdu, nav iespējama tās informācijas nodošana, kas būtu jāsniedz ar preču zīmi. Tātad parasti, lai tiktu izpildīts direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā ietvertais objektīvais elements, pietiek ar to, ja patērētāji preču zīmi uzskata par sugas vārdu. Tā uzskatīja Tiesa, kad tā konstatēja, ka vispārīgi “izšķiroša nozīme ir patērētāju vai galalietotāju uztverei”, jo tirdzniecības procesa mērķis esot preces iegāde³¹.

59. No šī saziņas procesa starp pārdevēju un pircēju noteikti izriet raksturojums, kuram ir jāpiemīt tirgum, lai starpnieks kļūtu nozīmīgs, vērtējot, vai preču zīmei ir sugas vārda pazīmes. Proti, preču zīme, neraugoties uz pircēja neinformētību par preču zīmes raksturu, var turpināt pildīt tās izcelsmes norādes funkciju tad, ja starpniekam attiecībā uz pircēju ir būtiska ietekme uz viņa lēmumu veikt pirkumu un tādējādi starpnieka zināšanas par preces zīmes izcelsmes norādes funkciju ir iemesls veiksmīgam saziņas procesam. Tas tā ir gadījumā, ja attiecīgajā tirgū starpnieka sniegta konsultācija, kas būtiski ietekmē lēmumu veikt pirkumu, ir ierasta parādība vai starpnieks pat pats pieņem lēmumu veikt pirkumu patērētāja vietā, kā tas, piemēram, ir farmaceitu un ārstu gadījumā attiecībā uz medikamentiem, kam ir nepieciešama ārsta recepte³².

60. Šāda būtiska ietekme uz lēmumu veikt pirkumu konkrētajā gadījumā nav konstatējama. Maiznīcas klienti paši pieņem lēmumu veikt pirkumu bez nozīmīgas konsultācijas vai pat bez ietekmes uz lēmumu veikt pirkumu.

61. Tas pats secinājums izriet no tā, ka maiznieki, iegādājoties konkrētus cepamos maisījumus, piedalās klientu lēmumu pieņemšanā. Cepamā maisījuma iegāde neietekmē gatavās maizes iegādi. Tas ir cits produkts, ko maiznieks izgatavo no starpprodukta un, izmantojot licenci, piedāvā klientam.

28 — Ģenerāladvokāts F. Ležē tomēr uzskata, ka no teksta un Preču zīmju biroja prakses esot jāsecina, ka ir jāņem vērā gan vidusmēra patērētāja, gan arī tirdzniecībā iesaistīto uzņēmēju viedoklis. Ģenerāladvokāta F. Ležē secinājumi lietā *Björnekulla Fruktindustrier* (minēti iepriekš 2. zemsvītras piezīmē, 57.–60. punkts).

29 — 2003. gada 6. maija spriedums lietā C-104/01 *Libertel* (*Recueil*, I-3793. lpp., 45. un 46. punkts), 2004. gada 12. februāra spriedums lietā C-363/99 *Koninklijke KPN Nederland* (*Recueil*, I-1619. lpp., 76. punkts), 2004. gada 12. februāra spriedums lietā C-218/01 *Henkel* (*Recueil*, I-1725. lpp., 50. punkts), 2004. gada 21. oktobra spriedums lietā C-64/02 P *ITSB/Erpo Möbelwerk* (Krājums, I-10031. lpp., 43. punkts) un 1999. gada 4. maija spriedums apvienotajās lietās C-108/97 un C-109/97 *Windsurfing Chiemsee* (*Recueil*, I-2779. lpp., 53. punkts); ģenerāladvokāta D. Ruisa-Harabo Kolomera secinājumi lietā *Merz & Krell* (minēti 9. zemsvītras piezīmē, 44. punkts); ģenerāladvokāta D. Ruisa-Harabo Kolomera secinājumi lietā *Levi Strauss* (minēti 5. zemsvītras piezīmē, 23. punkts).

30 — Spriedums lietā *Windsurfing Chiemsee* (minēts 29. zemsvītras piezīmē, 29. punkts).

31 — Spriedums lietā *Björnekulla Fruktindustrier* (minēts 4. zemsvītras piezīmē, 24. punkts).

32 — Šādi gan par Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu 2007. gada 26. aprīļa spriedumā lietā C-412/05 P *Alcon/HABM* (Krājums, I-3569. lpp., 56. punkts). Skat. arī ģenerāladvokātes J. Kokotes [*J. Kokott*] secinājumus lietā *Alcon/ATSB* (48.–52. punkts).

62. Arī maiznieku lēmums par savu piedāvājumu un viņa klientiem neesošā informācija par maizes nosaukuma preču zīmes raksturu nav uzskatāma par būtisku ietekmi uz patērētāja lēmumu iegādāties šo maizes veidu. Atbilstoši iepriekš minētajam šādas ietekmes nosacījums būtu tāds, ka preču zīmes izcelsmes norādes funkciju īsteno maiznieki, tātad tie pārdošanas procesā starp pārdevēju un patērētāju ietekmē patērētāja lēmumu veikt pirkumu. Taču konkrētajā gadījumā maiznieki vispirms paši, izmantojot licenci, saražo gatavo produktu. Līdz ar to tie ir ražotāju, nevis patērētāju pusē. Piedāvātā produktu klāsta ierobežošana un izpaliekošā informācija par preču zīmes raksturu gan faktiski ietekmē patērētāju lēmumu veikt pirkumu, taču maiznieki tādējādi ietekmē nevis šo pircēja lēmumu veikt pirkumu, bet drīzāk gan pārdevēju.

63. Eiropas preču zīmju tiesības nekādā gadījumā nav izņēmuma gadījums, ja tajās galvenā nozīme tiek piešķirta patērētājam, lai secinātu, vai preču zīme ir kļuvusi vispārīga. Amerikas Savienotajās Valstīs tiesnesis Ļirnedss Hends [*Learned Hand*] nolēma jau sen, ka galvenā nozīme ir patērētāja izpratnei par attiecīgo vārdu³³. Arī Andu kopienas tiesa, vērtējot jautājumu, vai preču zīme ir kļuvusi par sugas vārdu, ņem vērā patērētāja viedokli, jo viņš esot “preču zīmes aizsardzības mērķis”³⁴.

64. Turpretim Austrijas *Oberster Gerichtshof* [Augstākā tiesa] – arī pēc Tiesas sprieduma lietā *Björnekulla Fruktindustrier* – izšķirošu nozīmi pamatā piešķir “visas ar preču zīmi saistītās sabiedrības izpratnes visaptverošai noskaidrošanai”, kas līdzās galapatērētājiem ietver sevī arī ražotājus un tirgotājus. Kā arguments šajā ziņā tiek norādīts, ka galapatērētāji viegli tiecas preču zīmes izmantot kā sugas vārdus³⁵.

65. Šis arguments mani nepārliecina. Patērētāji gan bieži izmanto preču zīmes kā sugas vārdus, taču parasti viņi apzinās to preču zīmju raksturu, ar ko nepietiek, lai tiktu izpildīts atcelšanas objektīvais elements. Gadījumi, kad patērētājs ir zaudējis jebkādu izpratni par preču zīmes raksturu, ir salīdzinoši reti. Taču, ja ir konstatējams šāds gadījums, preču zīme vairs nepilda savu izcelsmes norādes funkciju. Nav saprotams, kāpēc šādā gadījumā preču zīmes kļūšana par sugas vārdu, tātad atcelšanas objektīvais elements, būtu mākslīgi jā sarežģī, kā attiecīgo sabiedrības daļu izmantojot arī salīdzināmu kategoriju, kas īpaši apzinās preču zīmes raksturu. Arī preču zīmes īpašnieka tiesību uz īpašumu aizsardzība pamattiesībās neattaisno šādu prasību. Tā tiek ņemta vērā jau tādējādi, ka, vienīgi izpildot objektīvo elementu, preču zīme netiek atcelta.

66. Visbeidzot arī iesniedzējtiesas norādītais apsvērums, ka, atceļot preču zīmi “Kornspitz” attiecībā uz gatavu maizi, konkurenti cepamos maisījumus atbilstoši direktīvas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktam var marķēt ar nosaukumu “zur Herstellung von Kornspitzen” un tādējādi *Backaldrin* preču zīme, kas reģistrēta attiecībā uz cepamajiem maisījumiem, zaudējot vērtību, neparedz citu interpretācijas iznākumu. Preču zīmes vērtības zaudēšanas risks attiecībā uz izejvielu, ja preču zīme tiek atcelta attiecībā uz galaproduktu, izriet no lēmuma reģistrēt preču zīmi attiecībā uz abām produktu grupām un no galaprodukta īpašās izgatavošanas un tirdzniecības struktūras, it īpaši tā izgatavošanas, ko veic maiznieki, un tiem piešķirtās licences galaprodukta ar preču zīmi pārdošanai. Šos lēmumus ir pieņēmusi pati preču zīmes īpašniece un tādējādi ir radījusi attiecīgu risku. Tomēr tā tiek aizsargāta tādējādi, ka preču zīmes atcelšana nav iespējama, ciktāl [preču zīme] nav kļuvusi par sugas vārdu tās darbības vai bezdarbības dēļ.

67. Ņemot vērā visu minēto, uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir jāatbild, ka direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka konkrētā sabiedrības daļa, vērtējot jautājumu, vai preču zīme ir kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā produktam, attiecībā uz ko tā reģistrēta, galvenokārt ir patērētāji un galalietotāji. Atkarībā no tirgus raksturojuma ir jāņem vērā arī tirgotāji, kas

33 — *Bayer Co. pret United Drug Co. (S. D. N. Y., 1921)*, 272 F. 505. Skat. *Berner Intern. Corp. pret Mars Sales Co. (3rd Cir., 1993)*, 987 F.2d 975; Lemley, M. un McKenna, M., *Is Pepsi Really a Substitute for Coke?*, 100 Georgetown L. J., 2055., 2066.–2069. lpp. (2012).

34 — *Proceso 11-IP-2002*.

35 — 4 *Ob 128/04h - Memory*. Pēdējais minētais arguments tiek izmantots arī Vācijas judikatūrā, veicot šauru interpretāciju: Minhenes *OLG [Oberlandesgericht, Federālās zemes augstākā tiesa]*, *GRUR-RR*, 2006, 84., 85. lpp., “Memory”.

pedalās preces tirdzniecībā. Raksturojums, kas liecina par šādu tirgotāju ņemšanu vērā, ir konstatējams it īpaši tad, ja attiecīgajiem tirgotājiem ir konkrēta ietekme uz galapatērētāja lēmumu veikt pirkumu. Ciktāl tas tā nav, preču zīme ir kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā produktam, attiecībā uz ko tā reģistrēta, ja to kā tādu saprot galapatērētāji, lai gan tirgotāji, kas paši ražo precī no preču zīmes īpašnieka starpprodukta un ar preču zīmes īpašnieka atļauju to pārdod ar preču zīmi, apzinās, ka tā ir izcelsmes norāde un to galapatērētājiem parasti neatklāj.

2) Trešais prejudiciālais jautājums

68. Ar savu trešo jautājumu iesniedzējtiesa vēlas zināt, vai preču zīmes, kas preču zīmes īpašnieka darbības vai bezdarbības dēļ gan ir kļuvusi par sugas vārdu galapatērētājiem, bet ne tirgotājiem, atcelšanas nosacījums ir tāds, ka nav pieejami alternatīvi nosaukumi pašam produktam un tādēļ galapatērētājam ir jāizmanto nosaukums.

69. Prejudiciālā jautājuma pamatā atbilstoši *Oberster Patent- und Markensenat* konstatējumiem ir Austrijas *Oberster Gerichtshof* judikatūra. Saskaņā ar to preču zīmes kļūšana par sugas vārdu pamatā nav iespējama, kamēr tirgotāji to vēl saprot kā izcelsmes nosaukumu. Tomēr situācija esot atšķirīga, ja sabiedrībai neesot pieejama no galapatērētāju viedokļa par sugas vārdu kļuvusiai preču zīmei līdzvērtīga alternatīva³⁶. Lai gan šim nosacījumam iesniedzējtiesas skatījumā tekstā nav atrodams pamatojums, tas tomēr sniedz iespēju sasniegt samērīgu līdzsvaru starp preču zīmes īpašnieka arī pamattiesībās aizsargātajām tiesībām un sabiedrības interesēm par tādu apzīmējumu pieejamību, kas apzīmē preces un pakalpojumus.

70. Pēc *Backaldrin* domām, preču zīmes kļūšana par sugas vārdu nav iespējama, ja ir pieejami alternatīvi preces nosaukumi. Šāds secinājums esot jāizdara arī tad, ja alternatīvie preču zīmes nosaukumi neesot līdzvērtīgi visos aspektos, it īpaši to izplatības ziņā.

71. *Pfahnl* minēto prasību, vērtējot preču zīmes atcelšanu, uzskata par nenozīmīgu. Tai neesot atrodams pamatojums direktīvas tekstā, sistēmā vai mērķī. Komisija piekrit šim viedoklim.

72. Arī Francijas Republika alternatīvu jēdzienu pastāvēšanu neuzskata par nosacījumu tam, lai preču zīme varētu kļūt par sugas vārdu, taču tā vēlas to uzskatīt par pazīmi. Itālijas Republika alternatīvu nosaukumu neesamību uzskata tikai par “risku faktoru”, kas var veicināt preču zīmes kļūšanu par sugas vārdu.

73. Pēc manām domām, lai izvērtētu, vai preču zīme ir atceļama, nav nepieciešams pārbaudīt, vai tirdzniecībā ir pieejami līdzvērtīgi, alternatīvi paša produkta nosaukumi.

74. Šajā ziņā vispirms ir jānoskaidro, ko domā iesniedzējtiesa, norādot, ka “nav līdzvērtīgu alternatīvu”. Ar to nevar būt domāts, ka ir objektīvi “jāpastāv” sinonīmam. Valoda ir sabiedrības fenomens, tā nav objektīvi definēta telpa. Spontāni (preču zīmes īpašnieka) izdomāts jēdziens nevar būt “līdzvērtīga alternatīva”. Proti, vārda nozīme ir tā lietojums valodā³⁷. Vienreiz ieviests saturs gan mainās valodas lietošanas rezultātā, bet to nevar vienkārši apzināti mainīt. Tādējādi to, vai viens vārds ir cita vārda “alternatīva” vai vārds pat ir “līdzvērtīgs”, noteic valodas kopiena, nevis tiesa. Šī kopiena sākotnēji “līdzvērtīgu” vārdu var saprast savādāk vai tā lietošanu pilnīgi noliegt. Līdz ar to kritērijs ir jāsaprot tādējādi, ka tā uzdod jautājumu par faktiskajā valodas lietojumā ieviestiem jēdziena sinonīmiem. Tas atbilst arī Austrijas *Oberster Gerichtshof*, kas runā par “lietotu alternatīvu jēdzienu”, izpratnei³⁸.

36 — OGH [*Oberster Gerichtshof*, Augstākās tiesas] 2002. gada 29. janvāra spriedums 4 Ob 269/01i – *Sony Walkman II*; skat. OGH 2004. gada 6. jūlija spriedums 4 Ob 128/04h – *Memory*.

37 — Wittgenstein, L. *Philosophische Untersuchungen*. Berlīne, Akademie Verlag, 2011, § 43.

38 — OGH 2004. gada 6. jūlija spriedums lietā 4 Ob 128/04h – *Memory*.

75. Tomēr šāds kritērijs nav paredzēts tiesību normas tekstā un nav saderīgs ar tās mērķi. [Preču zīmes] atcelšana, kas ir iespējama, preču zīmei kļūstot par preces sugas vārdu, saskaņā ar iepriekš teikto ir pamatojama ar to, ka preču zīme vairs nevar pildīt savu izcelsmes norādes funkciju. Atceļot [preču zīmi], tiesību sistēmā tiek ņemta vērā sabiedrības vajadzība brīvi izmantot apzīmējumu (“pieejamības prasība”)³⁹. Tomēr tiesību normā ietverts atcelšanas nosacījums nav pierādījums sabiedrības vajadzībai brīvi izmantot apzīmējumu pastāvēšanai, kas var būt mazāka, ja tam pašam mērķim ir pieejami citi apzīmējumi. Tiesību normā ietvertais nosacījums ir vienīgi preču zīmes kļūšana par preces sugas vārdu. Taču šis jautājums pastāv neatkarīgi no tā, vai valodas lietojumā ir ieviesti sinonīmi.

76. Visbeidzot jānoraida ir arguments, ka šajā prejudiciālajā jautājumā apskatītais kritērijs esot nepieciešams, lai ievērotu preču zīmes īpašnieka īpašuma aizsardzību pamattiesībās. Kā jau minēts, likumdevējs savu pienākumu izvērtēt sabiedrības intereses un preču zīmes īpašnieka pamattiesībās nostiprinātās tiesības ir izpildījis tādējādi, ka attiecībā uz preču zīmes atcelšanu līdzās preču zīmes kļūšanai par sugas vārdu pieprasīja direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunktā ietvertā subjektīvā elementa priekšnoteikumu izpildīšanos. Šajā ziņā objektīvajā elementā nav vietas nerakstītiem papildu kritērijiem.

77. Līdz ar to uz trešo prejudiciālo jautājumu ir jāatbild tādējādi, ka, vērtējot preču zīmes atcelšanu, nav nozīmes, vai galapatērētājiem līdzvērtīgu alternatīvu nepastāvēšanas dēļ ir jāizmanto attiecīgais nosaukums.

C – Subjektīvais elements (otrais prejudiciālais jautājums)

78. Iesniedzējtiesas otrais prejudiciālais jautājums ir par direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta subjektīvo elementu, tātad par jautājumu, vai apzīmējuma nozīmes maiņa ir bijusi atkarīga no preču zīmes īpašnieka. Iesniedzējtiesa šajā ziņā vēlas zināt, vai bezdarbība var tikt konstatēta jau tad, kad preču zīmes īpašnieks neveic darbības, lai gan viņa produkta tirgotāji klientiem nenorāda, ka tā ir reģistrēta preču zīme.

79. *Backaldrin* uzskata, ka uz šo jautājumu ir jāatbild noliedzoši. Attiecīga bezdarbība esot konstatējama, ja preču zīmes īpašnieks nerīkojas pret neatļautu preču zīmes izmantošanu no trešo personu puses. Tomēr šajā gadījumā *Backaldrin* saviem klientiem, maizniekiem, piešķirot neekskluzīvu licenci, esot atļāvis strīdus pamatā esošos maizes veidus tirgot ar preču zīmi “Kornspitz”. Noteikt maizniekiem pienākumu informēt maizes pircējus par nosaukuma “Kornspitz” preču zīmes raksturu tirdzniecībā ar svaigiem pārtikas produktiem neesot ierasts un neesot iespējams. Vajadzētu pietikt ar reklāmas līdzekļu, kas var tikt izvietoti maiznīcās, izsniegšanu.

80. Turpretim *Pfahnl*, Francijas Republika, Itālijas Republika un Komisija uz jautājumu atbild apstiprinoši. Preču zīmes īpašnieci arī attiecībā uz savas preču zīmes atšķirtspējas aizsardzību esot jābūt pietiekami modrai un tirdzniecībā esot jāizmēģina savas iespējas, lai novērstu [preču zīmes] kļūšanu par sugas vārdu. Tātad tai esot jā mudina maiznieki norādīt uz savu preču zīmi. Francijas Republika to redz kā attiecīgas bezdarbības pazīmi, ja tas tā nenotiek.

81. Atbilstoši direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunktam preču zīmes kļūšana par produkta sugas vārdu vien nenožīmē tās atcelšanu. Gluži otrādi, šai pārmaiņai ir jānotiek preču zīmes īpašnieka “darbības vai bezdarbības rezultātā”. Šajā ziņā tiesību normas tekstā nav ietverts attiecīgās bezdarbības, kuras dēļ preču zīme var kļūt par sugas vārdu, ierobežojums.

39 — 2008. gada 10. aprīļa spriedums lietā C-102/07 *adidas* un *adidas Benelux* (Krājums, I-2439. lpp., 22.–24. punkts).

82. Tiesai lietā *Levi Strauss* bija iespēja izteikt viedokli par to, kāda veida bezdarbība subjektīvā elementa kontekstā ir uzskatāma par pietiekamu. Tā secināja: “[..] bezdarbība var arī sakrist ar to, ka preču zīmes īpašnieks nav izmantojis preču zīmi laikposmā, kas šī 5. panta nozīmē ir atbilstošs, lai varētu lūgt kompetentajai iestādei aizliegt trešajām personām izmantot apzīmējumu, attiecībā uz kuru pastāv sajaukšanas iespēja ar šo preču zīmi, tādēļ, ka šādu lūgumu konkrētais mērķis ir saglabāt minētās preču zīmes atšķirtspēju.”⁴⁰. Vārda “arī” lietošana parāda, ka Tiesa tās minēto gadījumu uzskatīja tikai par attiecīgas bezdarbības piemēru.

83. Preču zīmes īpašnieka pienākumu apjomu var noteikt precīzāk, ņemot vērā tiesību normas jēgu un mērķi. Ar direktīvu ir jālīdzsvaro preču zīmes īpašnieka un citu ekonomikas dalībnieku intereses attiecībā uz apzīmējumu pieejamību. No tā izriet, ka preču zīmes īpašnieka tiesību aizsardzība ir nevis beznosacījumu, bet gan preču zīmes īpašniekam attiecībā uz tā preču zīmes aizsardzību ir jābūt modram⁴¹. Tas, pēc manām domām, ir spēkā ne tikai attiecībā uz preču zīmes aizsardzību pret pārkāpumiem, bet arī attiecībā uz risku, ka preču zīme kļūst par sugas vārdu. No pienākuma būt modram netieši izriet, ka preču zīmes īpašnieks tirgu novēro un īsteno no viņa sagaidāmus pasākumus viņa preču zīmes aizsardzībai no tās kļūšanas par sugas vārdu.

84. Valsts tiesām ir pienākums konkrētajā gadījumā konstatēt, kādi pasākumi attiecībā uz preču zīmes īpašnieku ir piemēroti un var tikt no viņa sagaidāti. Šādu pasākumu piemēri var tikt atrasti gan ITSB praksē, gan zinātniskajā literatūrā. Runa, piemēram, var būt par reklāmu, brīdinošu norāžu piestiprināšana uz etiķetēm (vai plāksnītēm blakus produktam ar norādi uz produkta nosaukumu) vai vārdnīcu izdevēju ietekmēšana, lai viņus pamudinātu ietvert norādi uz tajā minēta vārda preču zīmes raksturu⁴². Preču zīmes īpašniekam pašam ir jāizvairās lietot preču zīmi kā sugas vārdu⁴³ un jāīsteno no viņa sagaidāmie pasākumi, lai apturētu šādu izmantošanu no citu personu puses un vērstu sabiedrības uzmanību uz preču zīmes raksturu⁴⁴. Ciktāl licence tiek piešķirta preču zīmes izmantošanai, arī šajā kontekstā ir jāveic no preču zīmes īpašnieka sagaidāmie pasākumi preču zīmes aizsardzībai, tātad jāiekļauj licencē attiecīgi nosacījumi un jāuzrauga to ievērošana atbilstošajā apmērā.

85. Līdz ar to uz otro prejudiciālo jautājumu ir jāatbild tādējādi, ka bezdarbība direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē pastāv tad, ja preču zīmes īpašnieks neveic no viņa sagaidāmus pasākumus, lai aizsargātu savu preču zīmi no tās kļūšanas par sugas vārdu. Pie tiem pieder arī attiecīga ietekme uz viņa licences turētājiem.

V – Secinājumi

86. Iepriekš minēto iemeslu dēļ es iesaku Tiesai uz prejudiciālajiem jautājumiem atbildēt šādi:

— Direktīvas 2008/95/EK 12. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka konkrētā sabiedrības daļa, vērtējot jautājumu, vai preču zīme ir kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā produktam, attiecībā uz ko tā reģistrēta, galvenokārt ir patērētāji un galalietotāji. Atkarībā no tirgus raksturojuma ir jāņem vērā arī tirgotāji, kas piedalās preces tirdzniecībā. Raksturojums, kas liecina par šādu tirgotāju ņemšanu vērā, ir konstatējams it īpaši, ja attiecīgajiem tirgotājiem ir konkrēta ietekme uz galapatērētāja lēmumu veikt pirkumu. Ciktāl tas tā nav, preču zīme ir kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā produktam, attiecībā uz ko tā reģistrēta, ja to kā tādu saprot galapatērētāji, lai

40 — Spriedums lietā *Levi Strauss* (minēts 5. zemsvītras piezīmē, 34. punkts).

41 — Spriedums lietā *Levi Strauss* (minēts 5. zemsvītras piezīmē, 29. un 30. punkts).

42 — Ciktāl attiecībā uz minēto pastāv tiesības, tās ir jāizmanto. Vadlinijas procedūrām Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā, galīgā versija, 2007. gada novembris, D daļa, 2. nodaļa, 9. lpp.

43 — *BK 595/2008-4 - SHTP*; De la Fuente García, E. No: O’Callaghan Muñoz, X., *Propiedad Industrial*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madride, 2001, 223. lpp.

44 — Eisenführ, G. No: Eisenführ, G. & Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, Kēlne, Carl Heymanns Verlag, 3. izd., 2010, 51. pants, 22. punkts; Galli, C. u.c. No: Bonlini, G. & Confortini, M., *Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, UTET, Milanofiori Assago, 2011, 191. lpp.

gan tirgotāji, kas paši ražo preci no preču zīmes īpašnieka starpprodukta un ar preču zīmes īpašnieka atļauju to pārdod ar preču zīmi, apzinās, ka tā ir izcelsmes norāde un to galapatērētājiem parasti neatklāj;

- vērtējot preču zīmes atcelšanu, nav nozīmes tam, vai galapatērētājiem līdzvērtīgu alternatīvu nepastāvēšanas dēļ ir jāizmanto attiecīgais nosaukums;
- bezdarbība direktīvas 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē pastāv tad, ja preču zīmes īpašnieks neveic no viņa sagaidāmus pasākumus, lai aizsargātu savu preču zīmi no tās kļūšanas par sugas vārdu. Pie tiem pieder arī attiecīga ietekme uz viņa licences turētājiem.