ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (pátého senátu)

11. června 2009 *

Ve věci C-542/07 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 30. listopadu 2007,

Imagination Technologies Ltd, se sídlem v Kings Langley, Hertfordshire (Spojené království), zastoupená M. Edenboroughem, barrister, zmocněným P. Brownlowem a N. Jenkinsem, solicitors,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž dalším účastníkem řízení je:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený D. Botisem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

* Jednací jazyk: angličtina.

SOUDNÍ DVŮR (pátý senát),

ve složení M. Ilešič, předseda senátu, A. Tizzano a J.-J. Kasel (zpravodaj), soudci,

generální advokát: Y. Bot,
vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 12. února 2009,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1 Svým kasačním opravným prostředkem se Imagination Technologies Ltd (dále jen „společnost Imagination Technologies“) domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 20. září 2007, Imagination Technologies v. OHIM (PURE DIGITAL) (T-461/04, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zamítl její žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 16. září 2004, jímž byl zamítnut zápis slovního označení „PURE DIGITAL“ jakožto ochranné známky Společenství (dále jen „sporné rozhodnutí“), z důvodu, že dotčená ochranná známka je „popisná a postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost“ ve smyslu

čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) a že se vzhledem k předloženým důkazům odstavec 3 uvedeného článku nepoužije.

Právní rámec

2 Nařízení č. 40/94 bylo zrušeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (kodifikované znění) (Úř. věst. L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dnem 13. dubna 2009. Spor v hlavním řízení se však s ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu řídí i nadále nařízením č. 40/94.

3 Podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 se nezapíšou:

„[…]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

[…]“

4 Podle odstavce 3 téhož článku 7 „[o]dst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost“.

5 Článek 9 odst. 3 nařízení č. 40/94 stanoví:

„3. Právo z ochranné známky Společenství lze vůči třetím stranám uplatnit až po zveřejnění zápisu ochranné známky. Je však možno požadovat přiměřenou náhradu za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které by bylo po zveřejnění zápisu ochranné známky Společenství a na jeho základě zakázáno. Soud zabývající se případem může rozhodnout ve věci až po zveřejnění zápisu.“

6 Článek 51 odst. 1 a 2 zmíněného nařízení, nazvaný „[Důvody absolutní] neplatnosti“, stanoví:

„1. Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou […]:

[…]

b) pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

2. Byla-li ochranná známka Společenství zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nemůže být prohlášena za neplatnou, pokud v důsledku užívání získala po svém zápisu rozlišovací způsobilost pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána.“

Skutkový základ sporu

7 Dne 1. října 2001 podala společnost Imagination Technologies u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení č. 40/94.

8 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení „PURE DIGITAL“. Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 9 a 38 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:

– třída 9: „Elektrické a elektronické přístroje k použití se systémy multimediální zábavy; instalační přístroje k příjmu, záznamu a reprodukci zvuku, obrazu a digitálních informací; digitální videoadaptéry a interaktivní videoadaptéry pro použití s počítači, videopřístroje, počítačové materiály, počítačové programy k užití s multimediálními aplikacemi a grafickými aplikacemi; reprodukční zařízení, zesilovače, dekodéry, systémy DVD a digitálních radiopřijímačů; mobilní kapesní počítače a komunikační vybavení; karty, zvukové karty, cartridge; pásky, disky, kazety a jiné nosiče k nahrávání dat, zvuku a obrazu; zabudované zábavní systémy,

konkrétně zabudované navigační systémy, zabudované radiopřijímače a videozařízení fungující v jakémkoli zabudovaném přehrávacím systému; elektronické součástky, díly a moduly pro všechny výše uvedené výrobky“;

– třída 38: „Dálkový přenos informací, počítačové programy, hry a software pro počítače a videoinstalace; služby elektronické komunikace, poskytování telekomunikačního přístupu k počítačovým databázím a k internetu“.

9 Rozhodnutím ze dne 12. prosince 2003 zamítl průzkumový referent OHIM přihlášku k zápisu z důvodu, že dotčená ochranná známka je popisná a postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94. Průzkumový referent na základě důkazů předložených společností Imagination Technologies krom toho vyloučil použití odstavce 3 téhož článku.

10 Dne 29. ledna 2004 společnost Imagination Technologies podala k OHIM proti zmíněnému rozhodnutí odvolání. Druhý odvolací senát OHIM sporným rozhodnutím toto odvolání zamítl, přičemž tak potvrdil zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky.

Řízení před Soudem a napadený rozsudek

11 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 1. prosince 2004 podala společnost Imagination Technologies žalobu domáhající se zrušení sporného rozhodnutí.

12 Na podporu své žaloby navrhovatelka vznesla tři žalobní důvody vycházející:

– zaprvé z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94, jelikož odvolací senát měl nesprávně za to, že označení nemá žádnou vnitřní rozlišovací způsobilost;

– zadruhé z porušení čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94, jelikož zmíněný odvolací senát nevzal v úvahu možnost vyžádat si prohlášení o vzdání se práva podle tohoto ustanovení, a

– zatřetí z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, jelikož odvolací senát měl uznat, že ochranná známka získala rozlišovací způsobilosti v důsledku užívání navrhovatelkou.

13 Soud poté, co první dva žalobní důvody zamítl jako neopodstatněné, rozhodl o argumentech týkajících se čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, zejména o argumentu vycházejícím z nezohlednění důkazů o užívání proto, že se týkaly období, jež následovalo po podání přihlášky k zápisu.

14 V tomto ohledu Soud, který v bodě 77 napadeného rozsudku odkázal na svou ustálenou judikaturu [viz rozsudky Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 36; ze dne 13. prosince 2004, El Corte Inglés v. OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Sb. rozh. s. II-4297, body 71 a 72, jakož i ze dne 15. prosince 2005, Bic v. OHIM (Tvar kamínkového zapalovače), T-262/04, Sb. rozh. s. II-5959, bod 66], nejprve připomněl, že rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být získána užíváním před podáním přihlášky této ochranné známky.

15 Podle Soudu je pouze tento výklad slučitelný se soudržností systému absolutních a relativních důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství, na základě kterého datum podání přihlášky k zápisu určuje přednost určité ochranné známky před jinou ochrannou známkou. Tento výklad umožňuje rovněž zabránit tomu, aby přihlašovatel ochranné známky mohl neoprávněně využít délku řízení o zápisu k tomu, aby prokázal, že jeho ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním po podání její přihlášky.

16 Soud dále v bodě 78 napadeného rozsudku odmítl argument navrhovatelky vycházející z čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94, přičemž upřesnil, že zmíněné ustanovení je odůvodněno legitimním očekáváním majitele ochranné známky a investicemi realizovanými v průběhu doby, která uplynula od zápisu, ale že naproti tomu neexistuje žádné legitimní očekávání v rámci pouhého podání přihlášky k zápisu. V důsledku toho není namístě brát v úvahu případné užívání ochranné známky po podání přihlášky k zápisu.

17 Konečně v bodě 79 napadeného rozsudku Soud rozhodl, že důkazy týkající se následujícího období neumožňují vyvozovat závěry ohledně užívání ochranné známky

ke dni podání přihlášky (viz obdobně usnesení Soudního dvora ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology, C-259/02, Recueil, s. I-1159, bod 31, a ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM, C-192/03 P, Sb. rozh. s. I-8993, bod 41).

18 Soud tudíž zamítl i třetí žalobní důvod jako neopodstatněný.

19 Na základě toho Soud žalobu v plném rozsahu zamítl.

Řízení před Soudním dvorem

20 Ve svém kasačním opravném prostředku navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

– zrušil napadený rozsudek;

– přiznal jí náhradu nákladů řízení, jež vynaložila v rámci tohoto řízení o kasačním opravném prostředku i řízení před Soudem.

21 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr:

– kasační opravný prostředek v plném rozsahu zamítl;

– uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

Argumentace účastníků řízení

22 Na podporu svého kasačního opravného prostředku společnost uplatňuje Imagination Technologies jediný důvod vycházející z toho, že Soud porušil čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 v rozsahu, v němž měl Soud za to, že rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž zápis byl požadován, musí být získána před datem podání přihlášky.

23 Společnost Imagination Technologies zastává názor, že požadovaná rozlišovací způsobilost nemusí nutně existovat před datem podání přihlášky k zápisu, ale že ji lze rovněž získat během řízení o zápisu až do dne, kdy je přijato rozhodnutí o uvedené rozlišovací způsobilosti, to znamená v okamžiku, kdy OHIM rozhodne o otázce, zda zápisu ochranné známky brání absolutní důvody pro zamítnutí.

24 Společnost Imagination Technologies má především za to, že již samotná „soudržnost systému“ absolutních a relativních důvodů pro zamítnutí, z níž Soud vychází v bodu 77 napadeného rozsudku, připouští situaci srovnatelnou se situací, k níž vede výklad čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, který navrhuje.

25 Podle navrhovatelky totiž v souladu s čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94, jestliže byla první ochranná známka zapsána v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b), c) nebo d) uvedeného nařízení, její zápis již nemůže být zpochybněn, pokud tato ochranná známka mezitím získala rozlišovací způsobilost. Tento první zápis tedy brání pozdější přihlášce k zápisu, navzdory skutečnosti, že první ochranná známka k datu podání druhé přihlášky k zápisu postrádala rozlišovací způsobilost.

26 V kontextu čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94 posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky mohlo tedy být provedeno po zápisu. Podle navrhovatelky se naproti tomu nepožaduje, aby i k relevantnímu užívání docházelo po tomto zápisu. Ochranná známka tudíž může získat rozlišovací způsobilost během řízení o zápisu. Pokud čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94 připouští důkaz o získání rozlišovací způsobilosti užíváním ochranné známky po podání přihlášky k zápisu, táž úvaha se musí uplatnit rovněž ohledně čl. 7 odst. 3 zmíněného nařízení.

27 Navrhovatelka má dále za to, že legitimní očekávání, na něž se Soud odvolává v bodu 78 napadeného rozsudku v analýze ohledně čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94, musí být zmírněno z toho důvodu, že majitel ochranné známky, která byla zapsána v důsledku omylu, si je plně vědom nejistoty v souvislosti s jejím zápisem.

28 Navrhovatelka krom toho zastává názor, že doslovný výklad čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, podle nějž se výraz „je požadován […] zápis do rejstříku“ týká pouze okamžiku

podání přihlášky k zápisu, nelze použít, jelikož nezohledňuje veškeré skutečnosti, jež mohou nastat následně, jako například změna seznamu výrobků a služeb nebo zpětvzetí této přihlášky k zápisu.

29 Navrhovatelka zamýšlí rovněž využít čl. 9 odst. 3 nařízení č. 40/94 v rozsahu, v němž se toto ustanovení plně shoduje s jejím stanoviskem týkajícím se data, jejž je třeba vzít v úvahu při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky. Kdyby se totiž za konečné považovalo datum, kdy OHIM rozhodne o rozlišovací způsobilosti, v souladu se zmíněným čl. 9 odst. 3 by tak bylo možno přiznat „přiměřenou náhradu za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství“ pouze tehdy, jedná-li se o ochrannou známku, která má skutečně rozlišovací způsobilost.

30 Konečně se navrhovatelka dovolává zásady vyplývající z judikatury, podle níž je třeba vzít v úvahu relevantní skutkové okolnosti, které nastaly po zahájení dotčeného soudního řízení. Soudní dvůr tak vzal v úvahu skutkové okolnosti, které nastaly od podání žaloby pro porušení práva z ochranné známky do vyhlášení rozhodnutí o této žalobě (rozsudek ze dne 27. dubna 2006, Levi Strauss, C-145/05, Sb. rozh. s. I-3703, bod 37).

31 Krom toho Soud rozhodl, že je třeba vzít v úvahu skutkové okolnosti, které nastaly po podání námitek, a to do data přijetí rozhodnutí [rozsudek Soudu ze dne 13. září 2006, MIP Metro v. OHIM-Tesco Stores (METRO), T-191/04, Sb. rozh. s. II-2855, bod 46].

32 OHIM má naproti tomu za to, že ve sporném rozhodnutí byl čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 uplatněn správně.

33 Jednak doslovný výklad čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, a zejména výrazu „je požadován […] zápis do rejstříku“, potvrzuje výklad, podle něhož musí ochranná známka získat požadovaný stupeň rozlišovací způsobilosti před datem podání přihlášky k zápisu.

34 Dále pak teleologický výklad čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 s ohledem na „soudržnost systému“ absolutních a relativních důvodů pro zamítnutí zakazuje připuštění důkazů o získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky po podání přihlášky k zápisu, a to na základě předpokladu, že by vzniklo nebezpečí umělého rozšíření monopolu majitele ochranné známky a podněcování přihlašovatelů k tomu, aby své přihlášky ochranných známek postrádajících rozlišovací způsobilost podávali co nejrychleji za jediným cílem, aby pro dotčená označení získali přednostní datum pro ochranu.

35 Jestliže systém ochrany zavedený nařízením č. 40/94 dovoluje v souladu s čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení výjimku ze zásady, podle níž jako ochranné známky Společenství mají být chráněna pouze označení vyhovující požadavkům dotčené právní úpravy, je to z důvodu užívání označení, ke kterému již došlo v okamžiku, kdy začíná období ochrany.

36 Co se týče údajné nejistoty, pokud jde o legitimní očekávání, má OHIM za to, že argument navrhovatelky je neopodstatněný, jelikož navrhovatelka již nemůže legitimně očekávat, že její ochranná známka bude zapsána. Podle názoru OHIM by v případě, že by si všichni přihlašovatelé ochranných známek byli vědomi nejistoty v souvislosti s jejich přihláškou, bylo třeba kvalifikovat jejich jednání jako jednání, které nebylo učiněno v dobré víře, a výjimka stanovená v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 by tak ztratila svůj účel. Výraz „legitimní očekávání“ je třeba chápat v tom smyslu, že zápis ochranné známky založí právní domněnku platnosti monopolu ohledně jejího majitele.

37 OHIM dále tvrdí, že čl. 7 odst. 3 a čl. 51 odst. 2 jsou věcně i právně natolik odlišné, že nelze použít úvahy *per analogiam*. To platí tím spíše, že tato ustanovení jakožto výjimky ze zásady zamítnutí zápisu označení, kterého se týká absolutní důvod pro zamítnutí, musejí být vykládána striktně. Samotná existence čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94 ostatně dokládá, že zákonodárce Společenství chtěl význam rozlišovací způsobilosti získané po zápisu přiznat pouze v tomto případě.

38 Co se týče čl. 9 odst. 3 nařízení č. 40/94 týkajícího se náhrady škody, již lze požadovat od data zveřejnění ochranné známky, je OHIM toho názoru, že toto ustanovení se nikterak nedotýká práv přiznaných majiteli ode dne přednosti jejího zápisu.

39 OHIM tvrdí, že v každém případě by přijetí úvah navrhovatelky znamenalo nebezpečí porušení zásad hospodárnosti řízení a právní jistoty v rozsahu, v němž by se tak přihlašovatelé pokoušeli systematicky žádat o prodlužování lhůt v rámci svých přihlášek, což by vedlo k prodloužení doby průzkumného řízení a ke zvýšení administrativních nákladů, jakož i ke zvýšení nebezpečí, že budou třetí osoby podávat přihlášky pro označení totožná s označeními, ohledně nichž probíhá řízení o zápisu.

40 Co se konečně týče rozsudků uváděných navrhovatelkou, OHIM upřesňuje, že se jedná o věci týkající se nutnosti zachovat platnost staršího práva z důvodu skutečností, které nastaly po zápisu ochranné známky, takže z nich nelze vyvodit žádné důsledky pro projednávanou věc.

Závěry Soudního dvora

41 Aby bylo možno rozhodnout o důvodu vzneseném navrhovatelkou v rámci jejího kasačního opravného prostředku, je třeba připomenout, že podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 „[o]dst. 1 písm. b), c) a d) se nepoužije, pokud ochranná známka získala užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován její zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost".

42 Ze samotného znění tohoto ustanovení, a konkrétněji z užití minulého času slovesa ve výrazu „ochranná známka získala užíváním", tak vyplývá, že ochranná známka již v okamžiku podání přihlášky k zápisu musela mít rozlišovací způsobilost, již získala předchozím užíváním.

43 Je třeba zdůraznit, že toto konstatování, které se týká francouzského znění, je potvrzeno přezkumem různých dalších jazykových znění, zejména anglického, německého, italského a nizozemského znění.

44 Krom toho je vývoj právních předpisů v této oblasti jasným odrazem úmyslu zákonodárce Společenství ochranu na základě ochranné známky Společenství poskytnout pouze těm ochranným známkám, které získaly rozlišovací způsobilost užíváním před podáním přihlášky k zápisu.

45 Článek 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 je totiž v podstatě totožný s čl. 3 odst. 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), zrušené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se

sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, s. 25) (dále jen „směrnice 89/104“), jež vstoupila v platnost dne 28. listopadu 2008.

46 Článek 3 odst. 3 směrnice 89/104 zní takto:

„Přihláška ochranné známky […] nebude prohlášena za neplatnou podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Nadto mohou členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.“

47 V tomto ohledu čtvrtý bod odůvodnění směrnice 89/104 uvádí, že tato směrnice nezbavuje členské státy práva i nadále chránit ochranné známky získané užíváním, ale upravuje pouze vztahy mezi těmito známkami a ochrannými známkami získanými zápisem.

48 V rozsahu, v němž právo Společenství již nepřiznává – od vstupu v platnost nařízení č. 40/94, jehož cíl spočívá v zavedení režimu ochranných známek Společenství – členským státům možnost uplatňovat čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení na ochranné známky, které rozlišovací způsobilosti získaly po podání přihlášky k zápisu nebo po zápisu, je třeba dospět k závěru, že zákonodárce Společenství měl v úmyslu omezit ochranu ochranných známek na základě čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení pouze na ochranné známky, které získaly rozlišovací způsobilost užíváním před podáním přihlášky k zápisu.

49 Doslovný výklad jak čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, tak i čl. 3 odst. 3 první věty směrnice 89/104 umožňuje tedy dospět k závěru, že ochranná známka musí získat rozlišovací způsobilost v důsledku užívání před datem podání přihlášky k zápisu.

50 V rozsahu, v němž navrhovatelka zamýšlí zpochybnit doslovný výklad čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 tvrzením, že tento výklad neumožňuje zohlednit skutečnosti, jež mohou nastat po podání přihlášky k zápisu, postačí uvést, že její argumentace neprokazuje, v čem by změna seznamu výrobků nebo zpětvzetí přihlášky k zápisu mohly ovlivnit okamžik posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky. Tento argument tedy musí být odmítnut.

51 Krom toho, jak správně rozhodl Soud v bodě 77 napadeného rozsudku, pouze takový doslovný výklad čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 je slučitelný se soudržností systému absolutních a relativních důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky Společenství, podle nějž datum podání přihlášky k zápisu určuje přednost jedné ochranné známky ve vztahu k jiné ochranné známce.

52 Navíc by ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost v okamžiku podání přihlášky k zápisu mohla v rámci námitek nebo návrhu na prohlášení neplatnosti sloužit jako základ pro uplatnění relativního důvodu pro zamítnutí ve vztahu k jiné ochranné známce, jejíž přihláška byla podána později, než přihláška první ochranné známky. Taková situace je tím nepřijatelnější, že v okamžiku podání přihlášky druhá ochranná známka již rozlišovací způsobilost má, zatímco první ochranná známka ještě takovou rozlišovací způsobilost užíváním nezískala.

53 V tomto ohledu nelze přijmout argument navrhovatelky vycházející z čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94, podle něhož tento článek již sám o sobě připouští důkaz o užívání po podání přihlášky k zápisu.

54 Článek 51 odst. 2 nařízení č. 40/94 jednak v rozsahu, v němž stanoví výjimku ohledně důvodů absolutní neplatnosti upravených čl. 51 odst. 1, totiž musí být vykládán restriktivně, a nemůže tudíž sloužit jako základ pro úvahy *per analogiam* v rámci výkladu čl. 7 odst. 3 zmíněného nařízení.

55 Dále pak je třeba připomenout, jak správně učinil Soud v bodu 78 napadeného rozsudku, že čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94 je odůvodněn legitimním očekáváním majitele ochranné známky v souvislosti s jejím zápisem, přičemž na základě tohoto legitimního očekávání mohl majitel ochranné známky realizovat investice v období, jež uplynulo od zápisu. Je však nutno uvést, že se takovéhoto legitimního očekávání v souvislosti se zápisem ochranné známky v rámci přihlášky k zápisu dovolávat nelze.

56 V této souvislosti není přesvědčivé tvrzení navrhovatelky, podle nějž je třeba zmírnit legitimní očekávání, jehož se může dovolávat majitel ochranné známky zapsané v důsledku omylu, z důvodu, že si musí být vědom nejistoty v souvislosti se zápisem ochranné známky. I za předpokladu, že by každý majitel ochranné známky zapsané v důsledku omylu musel být považován za subjekt, který nebyl v dobré víře, by čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, který jednání přihlašovatele, který nebyl v dobré víře, uvádí jako důvod absolutní neplatnosti, musel být uplatňován ve všech případech zápisu ochranné známky v důsledku omylu, takže by byl odstavec 2 uvedeného článku zbaven své podstaty.

57 V rozsahu, v němž navrhovatelka tvrdí, že posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky v okamžiku zkoumání důvodů pro zamítnutí je zcela v souladu s výkladem čl. 9 odst. 3 nařízení č. 40/94, postačí uvést, že zmíněný článek, krom skutečnosti, že je v souladu i s výkladem, podle nějž rozlišovací způsobilost musí být získána před podáním přihlášky k zápisu, upravuje náhrady, které mohou být uloženy třetím osobám za jednání učiněná po zveřejnění přihlášky ochranné známky, ale před jejím zápisem. Navrhovatelka přitom neprokázala, v čem může otázka uplatnitelnosti práva z ochranné známky Společenství vůči třetím osobám mít vliv na otázku rozlišovací způsobilosti ochranné známky v okamžiku podání přihlášky k zápisu.

58 Co se týče rozsudků, kterých se navrhovatelka dovolává na podporu svého tvrzení, postačí uvést, že jednak ve výše uvedeném rozsudku Levi Strauss Soudní dvůr rozhodoval o důsledcích jednání majitele na rozsah ochrany řádně nabyté ochranné známky, a jednak ve výše uvedeném rozsudku MIP Metro v. OHIM-Tesco Stores (METRO) Soud rozhodl, že je třeba vzít v úvahu změny okolností, k nimž došlo v době od podání námitek do okamžiku rozhodnutí o těchto námitkách.

59 Je však třeba uvést, že tyto rozsudky nejsou relevantní pro rozhodnutí právní otázky vznesené v projednávané věci, která se týká přihlášky ochranné známky, jež v okamžiku podání přihlášky postrádala rozlišovací způsobilost.

60 S ohledem na výše uvedené je třeba dospět k závěru, že Soud právem rozhodl, že dotčená ochranná známka musela získat rozlišovací způsobilost před datem podání přihlášky k zápisu v důsledku jejího předchozího užívání.

61 Jediný důvod kasačního opravného prostředku vycházející z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 tudíž není opodstatněný, takže je třeba kasační opravný prostředek zamítnout.

K nákladům řízení

62 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118 téhož jednacího řádu, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a společnost Imagination Technologies neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (pátý senát) rozhodl takto:

1) Kasační opravný prostředek se zamítá.

2) Společnosti Imagination Technologies Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.

Podpisy.