TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. birželio 11 d.*

Byloje C-542/07 P

dėl 2007 m. lapkričio 30 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Imagination Technologies Ltd, įsteigta Kings Langlyje, Harfordšyre (Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio M. Edenborough, įgalioto solisitorių P. Brownlow ir N. Jenkins,

apeliantė,

dalyvaujant kitai proceso šaliai:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai D. Botis,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

* Proceso kalba: anglų.

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas M. Ilešič, teisėjai A. Tizzano ir J.-J. Kasel (pranešėjas),

generalinis advokatas Y. Bot,
posėdžio sekretorė M. Ferreira, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2009 m. vasario 12 d. posėdžiui,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1 Apeliaciniu skundu *Imagination Technologies Ltd* (toliau – *Imagination Technologies*) prašo panaikinti 2007 m. rugsėjo 20 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Imagination Technologies prieš VRDT (PURE DIGITAL)* (T-461/04, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo Pirmosios instancijos teismas atmetė jos ieškinį su prašymu panaikinti 2004 m. rugsėjo 16 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą atsisakyti įregistruoti žodinį žymenį PURE DIGITAL kaip Bendrijos prekių ženklą (toliau – ginčijamas sprendimas) remiantis tuo, kad nagrinėjamas prekių ženklas buvo

„apibūdinamasis ir neturėjo jokio skiriamojo požymio“ 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų prasme ir, atsižvelgiant į pateiktus įrodymus, minėto straipsnio 3 dalis negali būti taikoma.

Teisinis pagrindas

2 Reglamentas Nr. 40/94 panaikintas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (kodifikuota redakcija) (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 dieną. Tačiau, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių datą, pagrindiniam ginčui taikomas Reglamentas Nr. 40/94.

3 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį neregistruojami šie žymenys:

„<…>

b) neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;

c) prekių ženklai, sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų savybėms;

<…>“

4 Pagal šio 7 straipsnio 3 dalį „šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos“.

5 Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta:

„3. Bendrijos prekių ženklo suteikiamos teisės nuo paskelbimo apie prekių ženklo įregistravimo dienos turi pirmenybę trečiųjų šalių atžvilgiu. Tačiau galima reikalauti pagrįsto dydžio kompensacijos už po Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos atliekamus veiksmus, kurie dėl paskelbimo nuo tada tampa draudžiamais. Iki paskelbimo apie registraciją teismas negali byloje priimti sprendimo nagrinėjant bylą iš esmės.“

6 Minėto reglamento 51 straipsnio „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“ 1 ir 2 dalyse numatyta:

„1. <…> Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

<…>

b) jeigu pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženklui, buvo nesąžiningas.

2. Jeigu Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas pažeidžiant 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktų reikalavimus, įregistravimo vis dėlto negalima paskelbti negaliojančiu, kai ženklas, naudojamas po įregistravimo, įgyja skiriamąjį požymį toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.“

Faktinės bylos aplinkybės

7 2001 m. spalio 1 d. pagal Reglamentą Nr. 40/94 *Imagination Technologies* padavė VRDT paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

8 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra žodinis žymuo PURE DIGITAL. Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 9 ir 38 klasėms ir atitinka šį aprašymą:

— 9 klasė: „elektriniai ir elektroniniai prietaisai, skirti naudoti su multimedijos pramogų sistemomis; instaliavimo įrenginiai, skirti gauti, įrašyti ir atkurti garsą, video įrašą, skaitmeninę informaciją; skaitmeniniai video adapteriai ir interaktyvūs video adapteriai, skirti naudoti su kompiuteriais, video aparatai; kompiuterinė įranga, programinė įranga, skirta naudoti su multimedija ir grafinėmis programomis; garsiakalbiai, stiprintuvai, dekoderiai, DVD ir skaitmeninio radijo sistemos; mobilūs delniniai kompiuteriai ir susisiekimo prietaisai; plokštės, garso plokštės, kasetės, juostelės, diskai ir kita įranga, skirta įrašyti duomenis, garsą ir vaizdą;

transporto priemonėse įdiegta pramoginė sistema, konkrečiai, transporto priemonėse įdiegti navigacijos prietaisai, video ar radijo prietaisai, veikiantys visose transporto priemonėse įrengtose atgaminimo sistemose; visoms minėtoms prekėms skirtos dalys, įranga ir elektroniniai komponentai“;

— 38 klasė: „Informacijos, kompiuterių programos, kompiuterinių ir video žaidimų telekomunikacija; elektroninio pašto paslaugos; telekomunikacinės prieigos prie informacinių duomenų bazių ir interneto suteikimas.“

9 2003 m. gruodžio 12 d. Sprendimu VRDT ekspertas atmetė paraišką registruoti remdamasis tuo, kad nagrinėjamas prekių ženklas yra apibūdinamasis ir neturi jokio skiriamojo požymio Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų prasme. Atsižvelgdamas į *Imagination Technologies* pateiktus įrodymus, ekspertas taip pat atsisakė taikyti šio straipsnio 3 dalį.

10 2004 m. sausio 29 d. *Imagination Technologies* dėl šio sprendimo pateikė apeliaciją. Ginčijamu sprendimu VRDT antroji apeliacinė taryba šią apeliaciją atmetė ir taip patvirtino atsisakymą įregistruoti prašomą prekių ženklą.

Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

11 2004 m. gruodžio 1 d. *Imagination Technologies* Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pareiškė ieškinį, kuriame prašė panaikinti ginčijamą sprendimą.

12 Grįsdama ieškinį ieškovė rėmėsi trimis teisiniais pagrindais, susijusiais su:

— pirma, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimu, nes Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad žymuo neturi jokio jam būdingo skiriamojo požymio,

— antra, Reglamento Nr. 40/94 38 straipsnio 2 dalies pažeidimu, nes ši taryba neatsižvelgė į šioje nuostatoje numatytą galimybę pareikalauti pateikti pareiškimą dėl atsisakymo, ir

— trečia, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies pažeidimu, nes ši taryba privalėjo pripažinti, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl to, kad ieškovė jį naudojo.

13 Atmetęs du pirmuosius ieškinio pagrindus kaip nepagrįstus Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo argumentus, susijusius su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalimi, būtent argumentą, susijusį su tuo, kad neatsižvelgta į įrodymus dėl naudojimo, nes šie įrodymai priklauso laikotarpiui, ėjusiam po paraiškos registruoti padavimo.

14 Šiuo atžvilgiu skundžiamo sprendimo 77 punkte remdamasis nusistovėjusia praktika (žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCopy prieš VRDT (ECOPY)*, T-247/01, Rink. p. II-5301, 36 punktą; 2004 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo *El Corte Inglés prieš VRDT – Pucci (EMILIO PUCCI)*, T-8/03, Rink. p. II-4297, 71 ir 72 punktus ir 2005 m. gruodžio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *BIC prieš VRDT* (*Žiebtuvėlio su akmenuku forma*), T-262/04, Rink. p. II-5959, 66 punktą) Pirmosios instancijos teismas pirmiausia priminė, kad prekių ženklas turėjo įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo prieš paduodant paraišką šį prekių ženklą įregistruoti.

15 Pirmosios instancijos teismo nuomone, tik šis aiškinimas suderinamas su absoliučių ir santykinių atmetimo pagrindų sistemos Bendrijos prekių ženklų registracijos srityje logika, pagal kurią paraiškos registruoti padavimo data lemia vieno prekių ženklo pirmumą prieš kitą prekių ženklą. Toks aiškinimas taip pat suteikia galimybę išvengti, kad prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo galėtų nepagrįstai naudotis registracijos procedūros trukme norėdamas įrodyti, kad jo prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo jau padavus paraišką.

16 Toliau skundžiamo sprendimo 78 punkte Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovės argumentą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalimi, nurodydamas, kad šią nuostatą pateisina prekių ženklo savininko teisėti lūkesčiai ir per laikotarpį, einantį po registracijos, padarytos investicijos, tačiau jokių teisėtų lūkesčių nėra tuo atveju, kai pateikiama paprasta paraiška registruoti. Todėl nereikia atsižvelgti į galimą prekių ženklo naudojimą jau padavus paraišką registruoti.

17 Pagaliau skundžiamo sprendimo 79 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad remiantis su vėlesniu laikotarpiu susijusiais įrodymais negalima daryti išvadų dėl

prekių ženklo naudojimo paraiškos padavimo dieną (pagal analogiją žr. 2004 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo nutarties *La Mer Technology*, C-259/02, Rink. p. I-1159, 31 punktą ir 2004 m. spalio 5 d. Teisingumo Teismo nutarties *Alcon prieš VRDT*, C-192/03 P, Rink. p. I-8993, 41 punktą).

18 Todėl ir trečiąjį ieškinio pagrindą Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstą.

19 Taigi Pirmosios instancijos teismas atmetė visą ieškinį.

Procesas Teisingumo Teisme

20 Apeliaciniame skunde apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— priteisti padengti šiame procese ir vykstant procesui Pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

21 VRDT Teisingumo Teismo prašo:

— atmesti visą apeliacinį skundą,

— priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

Šalių argumentai

22 Grįsdama apeliacinį skundą *Imagination Technologies* remiasi vieninteliu apeliacinio skundo pagrindu, susijusiu su Pirmosios instancijos teismo padarytu Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies pažeidimu tiek, kiek jis nusprendė, kad prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, turi įgyti skiriamąjį požymį prieš paduodant paraišką.

23 *Imagination Technologies* mano, kad reikalaujamas skiriamasis požymis nebūtinai turi egzistuoti prieš paduodant paraišką registruoti – jis gali būti įgytas ir vykstant registracijos procedūrai iki dienos, kada priimamas sprendimas dėl šio skiriamojo požymio, t. y. to momento, kai VRDT sprendžia, ar dėl absoliučių atmetimo pagrindų prekių ženklas gali būti įregistruotas, ar ne.

24 Visų pirma *Imagination Technologies* mano, kad pagal absoliučių ir santykinių atmetimo pagrindų „sistemos logiką“, kuria skundžiamo sprendimo 77 punkte remiasi Pirmosios instancijos teismas, jau galima situacija, panaši į tą, kuri išplaukia iš *Imagination Technologies* siūlomo Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies aiškinimo.

25 Apeliantės nuomone, pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalį, jei pirmojo prekių ženklo paraiška neatitiko šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktų, šio prekių ženklo registracijos nebegalima ginčyti, jeigu per tarpinį laikotarpį jis įgijo skiriamąjį požymį. Taigi ši pirmoji registracija sudarytų kliūtį vėlesnei paraiškai registruoti, nepaisant to, kad antrosios paraiškos registruoti padavimo dieną pirmasis prekių ženklas neturėjo skiriamojo požymio.

26 Pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalį prekių ženklo skiriamąjį požymį galima vertinti atlikus registraciją. Apeliantės teigimu, vis dėlto nereikalaujama, kad su tuo susijęs naudojimas būtų vėlesnis nei registracija. Todėl prekių ženklas galėtų įgyti skiriamąjį požymį vykstant registracijos procedūrai. Jeigu pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalį galima pateikti įrodymą, kad prekių ženklas dėl naudojimo jau padavus paraišką registruoti įgijo skiriamąjį požymį, tokia pačia logika turėtų būti vadovaujamasi ir kalbant apie minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

27 Apeliantė taip pat mano, kad teisėti lūkesčiai, kuriuos nagrinėdamas Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalį skundžiamo sprendimo 78 punkte nurodė Pirmosios instancijos teismas, turi susilpnėti dėl to, kad per klaidą įregistruoto prekių ženklo savininkas puikiai žinojo apie registracijos netvarumą.

28 Be to, apeliantė mano, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies pažodinis aiškinimas, jog žodžių junginys „prašoma registracijos“ apima tik paraiškos registruoti

padavimo momentą, visiškai nenaudingas, nes taip aiškinant neatsižvelgiama į galimus vėlesnius įvykius, kaip antai į prekių ir paslaugų sąrašo pakeitimą ar tokios paraiškos registruoti atsiėmimą.

29 Apeliantė taip pat nori pasinaudoti Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 3 dalimi, kuri jai naudinga tiek, kiek visiškai atitinka apeliantės poziciją dėl datos, į kurią reikia atsižvelgti norint įvertinti prekių ženklo skiriamąjį požymį. Jei galutinė data atitinka dieną, kai VRDT priima sprendimą dėl skiriamojo požymio, tokiu atveju pagal 9 straipsnio 3 dalį „<…> pagrįsto dydžio kompensacija už po Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos atliekamus veiksmus“ gali būti suteikta tik tuo atveju, kai prekių ženklas iš tikrųjų turi skiriamųjų požymių.

30 Pagaliau apeliantė remiasi teismų praktikoje nustatytu principu, pagal kurį reikia atsižvelgti į svarbias aplinkybes, atsiradusias pradėjus aptariamą teisminį procesą. Taigi Teisingumo Teismas turi atvižvelgti į aplinkybes, atsiradusias per laikotarpį nuo kreipimosi dėl prekių ženklų teisės pažeidimo dienos iki sprendimo dėl šio kreipimosi priėmimo dienos (2006 m. balandžio 27 d. Sprendimo *Levi Strauss*, C-145/05, Rink. p. I-3703, 37 punktas).

31 Be to, Pirmosios instancijos teismas yra nusprendęs, kad reikia atsižvelgti į aplinkybes, atsiradusias jau pateikus protestą iki sprendimo priėmimo dienos (2006 m. rugsėjo 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MIP Metro prieš OHMI-Tesco Stores (METRO)*, T-191/04, Rink. p. II-2855, 46 punktas).

32 Tačiau VRDT mano, kad ginčijamame sprendime tinkamai taikoma Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis.

33 Pirma, Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies, būtent žodžių junginio „prašoma registracijos“, pažodinis aiškinimas patvirtina aiškinimą, kad prekių ženklas turi būti įgijęs reikiamą skiriamąjį požymį iki paraiškos įregistruoti padavimo datos.

34 Antra, pagal teleologinį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies aiškinimą, atsižvelgiant į absoliučių ir santykinių atmetimo pagrindų „sistemos logiką“, draudžiama priimti įrodymus dėl to, kad prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį po paraiškos registruoti padavimo, nes gali atsirasti rizika, kad bus dirbtinai išplėstas prekių ženklo savininko monopolis ir pareiškėjai bus paskatinti kuo greičiau paduoti prekių ženklų be skiriamojo požymio paraiškas, turint vienintelį tikslą anksčiau pasinaudoti nagrinėjamų žymenų apsauga.

35 Jeigu pagal Reglamentu Nr. 40/94 nustatytą apsaugos sistemą remiantis šio reglamento 7 straipsnio 3 dalimi leidžiama taikyti principo, pagal kurį Bendrijos prekių ženklams teikiamą apsaugą turi turėti tik teisės aktų reikalavimus atitinkantys žymenys, išimtį, taip yra todėl, kad žymuo jau buvo naudojamas tuo momentu, kai prasidėjo apsaugos laikotarpis.

36 Dėl tariamų netvirtų teisėtų lūkesčių VRDT mano, kad apeliantės argumentas nepagrįstas, nes apeliantė negali ilgiau puoselėti teisėtų lūkesčių, kad jos prekių ženklas bus įregistruotas. VRDT teigimu, jeigu visi prekių ženklo paraiškas pateikę asmenys suvoktų paduotų paraiškų netvarumą, reikėtų manyti, kad jie nesąžiningi, o Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta išimtis netektų prasmės. Žodžių junginį „teisėti lūkesčiai“ reikia suprasti taip, kad įregistruojant prekių ženklą sukuriama teisėta prielaida, jog savininko monopolis galioja.

37 VRDT taip pat tvirtina, kad savo esme ir teisės požiūriu Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis ir 51 straipsnio 2 dalis tokios skirtingos, jog negalima remtis analogija. Tai dar labiau sustiprina aplinkybė, kad šios nuostatos, kaip principo atsisakyti registruoti žymenį dėl absoliutaus pagrindo išimtys, turėtų būti aiškinamos siaurai. Tai, kad buvo įtvirtinta tokia Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalis, taip pat parodo, jog Bendrijos teisės aktų leidėjas norėjo suteikti reikšmę skiriamajam požymiui, įgytam įregistravus tik šiuo konkrečiu atveju.

38 Kalbant apie Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 3 dalį, susijusią su nuostoliais, kuriuos galima reikalauti atlyginti nuo prekių ženklo paskelbimo dienos, pažymėtina, jog VRDT mano, kad ši nuostata visiškai nedaro įtakos teisėms, savininkui suteiktoms dėl registracijos datos prioriteto.

39 VRDT teigia, kad bet kuriuo atveju laikantis apeliantės aiškinimo gali kilti rizika, jog bus pažeisti proceso ekonomiškumo ir teisinio saugumo principai, nes pareiškėjai reguliariai norės prašyti pratęsti paraiškos galiojimą, dėl to pailgės nagrinėjimo procedūros trukmė, padidės administracinės išlaidos ir rizika, kad tretieji asmenys teiks žymenų, tapačių tiems, dėl kurių pradėta registracijos procedūra, paraiškas.

40 Pagaliau dėl apeliantės minėtų teismų sprendimų VRDT nurodo, jog kalbama apie bylas, susijusias su būtinybe užtikrinti, kad ankstesnė teisė liktų galioti atsižvelgiant į aplinkybes, atsiradusias jau įregistravus prekių ženklą, todėl remiantis šiomis bylomis negalima daryti kokios nors išvados šioje byloje.

Teisingumo Teismo vertinimas

41 Norint išnagrinėti pagrindą, kuriuo apeliaciniame skunde remiasi apeliantė, reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį „šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos“.

42 Taigi iš šios nuostatos teksto, būtent iš veiksmažodinių formų, vartojamų būtuoju laiku žodžių junginiuose „(prekių ženklas) yra tapęs“ ir „dėl <…> naudojimo [dėl naudojimo anksčiau]“, matyti, kad pateikiant paraišką registruoti prekių ženklas jau turi būti įgijęs skiriamąjį požymį dėl ankstesnio naudojimo.

43 Reikia pabrėžti, kad šią išvadą, kuri susijusi su versija prancūzų kalba, patvirtina įvairių kitų kalbinių versijų – būtent anglų, vokiečių, italų ir olandų kalbomis – analizė.

44 Be to, iš teisės aktų pakeitimų šioje srityje aiškiai matyti, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas norėjo suteikti Bendrijos prekių ženklo apsaugą tik prekių ženklams, kurie įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo iki paraiškos registruoti padavimo.

45 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis iš esmės tapati 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89//104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t. p. 92) (toliau – Direktyva 89/104), panaikintos 2008 m. spalio 22 d. Europos

Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (kodifikuota redakcija) (OL L 299, p. 25), kuri įsigaliojo 2008 m. lapkričio 28 d., 3 straipsnio 3 daliai.

46 Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalyje numatyta:

„(Prekių ženklo) <…> registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį. Bet kuri valstybė narė gali papildomai numatyti, jog ši nuostata taikoma ir tada, kai skiriamasis požymis buvo įgytas po paraiškos registruoti padavimo arba registravimo datos.“

47 Šiuo atžvilgiu Direktyvos 89/104 ketvirtoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad ši direktyva neatima iš valstybių narių teisės ir toliau suteikti apsaugą prekių ženklams, įgytą juos naudojant, tačiau į juos atsižvelgia tik įvertindama tokių ir registruojant įgytų prekių ženklų santykį.

48 Tačiau kadangi įsigaliojus Reglamentui Nr. 40/94, kurio tikslas – nustatyti Bendrijos prekių ženklų sistemą, Bendrijos teisėje valstybėms narėms jau nenumatyta galimybė taikyti šio reglamento 7 straipsnio 3 dalies prekių ženklams, įgijusiems skiriamąjį požymį jau padavus paraišką registruoti ar įregistravus, darytina išvada, kad Bendrijos teisės aktų leidėjas siekė prekių ženklų apsaugą pagal šio reglamento 7 straipsnio 3 dalį suteikti tik prekių ženklams, kurie įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo iki paraiškos registruoti padavimo.

49 Aiškinant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį pažodžiui galima daryti išvadą, kad skiriamasis požymis turi būti įgytas dėl prekių ženklo naudojimo iki paraiškos registruoti padavimo.

50 Kalbant apie apeliantės siekį užginčyti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies aiškinimą pažodžiui tvirtinant, kad toks aiškinimas nesuteikia galimybės atsižvelgti į jau padavus paraišką registruoti galinčius atsitikti dalykus, užtenka pastebėti, kad jos argumentuose nenurodyta, kokią įtaką prekių sąrašo pakeitimas ar paraiškos registruoti atsiėmimas gali turėti datai, kada vertinamas prekių ženklo skiriamasis požymis. Todėl šį argumentą reikia atmesti.

51 Be to, kaip skundžiamo sprendimo 77 punkte teisingai nusprendė Pirmosios instancijos teismas, tik Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies aiškinimas pažodžiui suderinamas su absoliučių ir santykinių atmetimo pagrindų sistemos Bendrijos prekių ženklų registracijos srityje logika, pagal kurią paraiškos registruoti padavimo data lemia vieno prekių ženklo pirmumą prieš kitą prekių ženklą.

52 Taip pat paduodant paraišką registruoti skiriamojo požymio neturintis prekių ženklas gali suteikti pagrindą (kai paduodamas protestas ar prašymas pripažinti registraciją negaliojančia) taikyti santykinį atmetimo pagrindą antrojo prekių ženklo, kurio paraiškos padavimo data vėlesnė už pirmojo prekių ženklo paraiškos padavimo datą, atžvilgiu. Tokia prielaida dar nepriimtinesnė, jeigu paraiškos padavimo dieną antrasis prekių ženklas jau turi skiriamąjį požymį, o pirmasis prekių ženklas tokio požymio dėl naudojimo dar neįgijo.

53 Šiuo atžvilgiu apeliantės argumentui, susijusiam su Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalimi, kad pagal šį straipsnį leidžiama pateikti įrodymą dėl naudojimo jau padavus paraišką registruoti, negalima pritarti.

54 Pirma, kadangi Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalyje numatyta šio straipsnio 1 dalyje nurodytų absoliučių negaliojimo pagrindų išimtis, ją reikia aiškinti siaurai. Todėl ja negalima remtis pagal analogiją aiškinant minėto reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

55 Antra, kaip teisingai skundžiamo sprendimo 78 punkte padarė Pirmosios instancijos teismas, primintina, kad Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalį pateisina prekių ženklo savininko teisėti lūkesčiai dėl prekių ženklo registracijos, ir kad remdamasis šiais teisėtais lūkesčiais prekių ženklo savininkas galėjo daryti investicijas per laikotarpį po registracijos. Reikia konstatuoti, kad tokiais teisėtais lūkesčiais dėl prekių ženklo registracijos negalima remtis pateikiant paraišką registruoti.

56 Šiomis aplinkybėmis apeliantės teiginys, kad teisėti lūkesčiai, kuriais gali remtis per klaidą įregistruoto prekių ženklo savininkas, turi susilpnėti dėl to, kad jis žinojo apie prekių ženklo registracijos netvarumą, nėra įtikinamas. Jeigu kiekvieną per klaidą įregistruoto prekių ženklo savininką reikėtų laikyti nesąžiningu, Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktas, pagal kurį pareiškėjo nesąžiningumas laikomas absoliučiu negaliojimo pagrindu, turėtų būti taikomas kiekvienu atveju, kai prekių ženklas įregistruojamas per klaidą, todėl minėto straipsnio 2 dalis netektų prasmės.

57 Kalbant apie apeliantės teiginį, kad prekių ženklo skiriamojo požymio vertinimas tą dieną, kai nagrinėjami atmetimo pagrindai, visiškai atitinka Reglamento Nr. 40/94 9 straipsnio 3 dalies tekstą, užtenka pastebėti, kad šiame straipsnyje, be to, kad jis taip pat suderinamas su aiškinimu, jog skiriamasis požymis turi būti įgytas prieš paduodant paraišką registruoti, kalbama apie kompensaciją, kurios gali būti reikalaujama iš trečiųjų šalių už po prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos, tačiau prieš jo registraciją atliekamus veiksmus. Apeliantė nenurodė, kaip rėmimasis trečiųjų šalių atžvilgiu Bendrijos prekių ženklo suteikta teise galėtų paveikti klausimą dėl prekių ženklo skiriamojo požymio pateikiant paraišką registruoti.

58 Kalbant apie sprendimus, kuriais grįsdama savo teiginį rėmėsi apeliantė, pastebėtina, kad, pirma, minėtame sprendime *Levi Strauss* Teisingumo Teismas nagrinėjo, kaip savininko elgesys veikia teisėtai įgytos prekių ženklo apsaugos apimtį ir, antra, minėtame sprendime *MIP Metro prieš VRDT-Tesco Stores (METRO)* Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad reikia atsižvelgti į aplinkybes, pasikeitusias nuo protesto padavimo dienos iki sprendimo dėl šio protesto priėmimo dienos.

59 Reikia konstatuoti, kad šie sprendimai nėra svarbūs norint išspręsti šioje byloje kilusį teisės klausimą, susijusį su paraiška įregistruoti prekių ženklą, kuris paraiškos padavimo dieną neturi skiriamojo požymio.

60 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia daryti išvadą, kad Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog nagrinėjamas prekių ženklas turėjo įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo prieš pateikiant paraišką registruoti.

61 Todėl vienintelis apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies pažeidimu, nepagrįstas ir apeliacinį skundą reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

62 Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi VRDT prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš *Imagination Technologies* ir pastaroji pralaimėjo bylą, ji turi jas padengti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:

1. Atmesti apeliacinį skundą.

2. Priteisti iš *Imagination Technologies Ltd* bylinėjimosi išlaidas.

Parašai.