WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 11 czerwca 2009 r.*

W sprawie C-542/07 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 30 listopada 2007 r.,

Imagination Technologies Ltd, z siedzibą w Kings Langley, Hertfordshire (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez M. Edenborough, barrister, umocowanego przez P. Brownlowa i N. Jenkinsa, solicitors,

wnosząca odwołanie,

w której drugą stroną postępowania jest:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), reprezentowany przez D. Botisa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Język postępowania: angielski.

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: M. Ilešič, prezes izby, A. Tizzano i J.J. Kasel (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 lutego 2009 r.,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

Wyrok

1 W swoim odwołaniu Imagination Technologies Ltd (zwana dalej „Imagination Technologies") wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 20 września 2007 r. w sprawie T-461/04 Imagination Technologies przeciwko OHIM (PURE DIGITAL) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), na mocy którego Sąd oddalił jej skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 września 2004 r. odmawiającej rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia słownego „PURE DIGITAL" (zwanej dalej „sporną decyzją") na podstawie tego, że rozpatrywany znak towarowy był „opisowy i pozbawiony jakiegokolwiek odróżniającego charakteru" w rozumieniu art. 7

ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) oraz że w świetle przedstawionych dowodów art. 7 ust. 3 nie miał zastosowania.

Ramy prawne

2 Rozporządzenie nr 40/94 zostało uchylone przez rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jednakże rozpatrywany spór nadal podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94 ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych.

3 Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane:

„[…]

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

[…]”.

4 Zgodnie z art. 7 ust. 3 „[u]stęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację”.

5 Artykuł 9 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 stanowi:

„3. Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy są skuteczne wobec stron trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego. Jednakże można dochodzić odpowiedniego odszkodowania w odniesieniu do spraw wynikłych [z tytułu czynów dokonanych] po dacie opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, które to sprawy [czyny] po opublikowaniu rejestracji znaku byłyby zakazane na mocy tej publikacji. Sąd rozpatrujący sprawę nie może wydać orzeczenia co do istoty sprawy, dopóki rejestracja nie zostanie opublikowana”.

6 Artykuł 51 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Bezwzględne podstawy unieważnienia”, stanowi:

„1. Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się [wspólnotowy znak towarowy unieważnia się] […]:

[…]

b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

2. W przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d), nie można jednakże stwierdzić jego nieważności, jeżeli w wyniku [znaku nie można jednakże unieważnić, jeżeli w następstwie] jego używania uzyskał on po jego rejestracji odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany".

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

7 W dniu 1 października 2001 r. Imagination Technologies dokonała w OHIM zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 40/94.

8 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, było oznaczenie słowne „PURE DIGITAL". Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 9 i 38 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi:

— klasa 9: „elektryczne i elektroniczne urządzenia do używania z multimedialnymi systemami rozrywkowymi; urządzenia instalacyjne do odbioru, nagrywania i reprodukcji dźwięku, wideo i informacji cyfrowych; cyfrowe adaptery wideo i interaktywne adaptery wideo do użytku z komputerami, aparaturą wideo, sprzętem komputerowym, oprogramowanie do użytku z aplikacjami multimedial-

nymi i aplikacjami graficznymi; głośniki, wzmacniacze, dekodery, systemy DVD i radia cyfrowego; przenośne komputery kieszonkowe i urządzenia komunikacyjne; karty, karty dźwiękowe i kartridże; taśmy, płyty, kasety i inne nośniki zapisu danych, dźwięku i obrazu; systemy przeznaczone do rozrywki w samochodzie, w tym przypadku pokładowe systemy nawigacyjne, samochodowe radia lub magnetowidy działające we wszystkich pokładowych systemach odtwarzania; części, instalacje i podzespoły elektroniczne dla wszystkich wyżej wymienionych towarów";

— klasa 38: „telekomunikacja informacyjna, oprogramowanie, gry i programy dla komputerów i instalacji wideo; usługi poczty elektronicznej; udzielanie dostępu za pośrednictwem usług telekomunikacyjnych do informatycznych baz danych i Internetu".

9 Decyzją z dnia 12 grudnia 2003 r. ekspert OHIM odrzucił zgłoszenie ze względu na to, że rozpatrywany znak towarowy ma charakter opisowy i pozbawiony jest jakiegokolwiek charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94. W świetle dowodów przedstawionych przez Imagination Technologies ekspert wykluczył ponadto zastosowanie art. 7 ust. 3.

10 W dniu 29 stycznia 2004 r. Imagination Technologies wniosła do OHIM odwołanie od wspomnianej decyzji. W spornej decyzji Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie, utrzymując tym samym w mocy odmowę rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

11 Pismem złożonym w dniu 1 grudnia 2004 r. w sekretariacie Sądu Imagination Technologies wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

12 Na poparcie swojej skargi wnosząca odwołanie podniosła trzy zarzuty dotyczące:

— po pierwsze, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 ze względu na błędne stwierdzenie przez tę Izbę Odwoławczą, że oznaczenie nie ma samoistnego charakteru odróżniającego;

— po drugie, naruszenia art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 ze względu na nieuwzględnienie przez Izbę Odwoławczą przewidzianej w tym przepisie możliwości zażądania oświadczenia o zrzeczeniu się; i

— po trzecie, naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 ze względu na to, że Izba Odwoławcza powinna była uznać, iż znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go przez wnoszącą odwołanie.

13 Po oddaleniu dwóch pierwszych zarzutów jako bezzasadnych Sąd orzekał w przedmiocie argumentów dotyczących art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, w szczególności argumentu dotyczącego niewzięcia pod uwagę dowodów używania ze względu na to, że pochodziły one z okresu po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji.

14 W tym względzie, odnosząc się w pkt 77 zaskarżonego wyroku do utrwalonego orzecznictwa [zob. wyroki Sądu: z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. s. II-5301, pkt 36; z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. s. II-4297, pkt 71, 72; a także z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie T-262/04 BIC przeciwko OHIM (Kształt zapalniczki krzesiwowej), Zb.Orz. s. II-5959, pkt 66], Sąd przypomniał na wstępie, że znak towarowy musi uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania mającego miejsce przed dokonaniem zgłoszenia tego znaku towarowego.

15 Według Sądu tylko taka wykładnia nie narusza spójności systemu bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji w dziedzinie rejestracji znaków towarowych, na mocy którego dzień dokonania zgłoszenia do rejestracji określa pierwszeństwo danego znaku towarowego względem innego. Taka wykładnia zapobiega także temu, by zgłaszający znak towarowy mógł nienależnie wykorzystać długość postępowania rejestracyjnego w celu udowodnienia, że jego znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w wyniku używania mającego miejsce po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji.

16 Następnie w pkt 78 zaskarżonego wyroku Sąd oddalił argument wnoszącej odwołanie dotyczący art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, uściślając, że wspomniany przepis jest uzasadniony ze względu na uzasadnione oczekiwania właściciela znaku towarowego i nakłady poczynione w okresie następującym po rejestracji, podczas gdy w przypadku zwykłego zgłoszenia do rejestracji nie istnieją żadne uzasadnione oczekiwania. W rezultacie nie należy brać pod uwagę ewentualnego używania znaku towarowego po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji.

17 Wreszcie w pkt 79 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że materiał dowodowy dotyczący okresu późniejszego nie pozwala na wyciągnięcie wniosków w zakresie używania znaku towarowego mającego miejsce w dacie zgłoszenia (zob. podobnie postanowienia

Trybunału: z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. s. I-1159, pkt 31; z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8993, pkt 41).

18 Z tego względu Sąd oddalił zarzut trzeci jako bezzasadny.

19 Tym samym Sąd oddalił skargę w całości.

Postępowanie przed Trybunałem

20 W swoim odwołaniu wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku;

— nakazanie zwrotu kosztów poniesionych przez nią w ramach postępowania odwoławczego i postępowania przed Sądem.

21 OHIM wnosi do Trybunału o:

— oddalenie odwołania w całości;

— obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

Argumentacja stron

22 Na poparcie swojego odwołania Imagination Technologies przywołuje jedynie zarzut dotyczący naruszenia przez Sąd art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 ze względu na stwierdzenie przez ten Sąd, że uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, powinno nastąpić przed dniem dokonania zgłoszenia.

23 Imagination Technologies jest zdania, że wymagany charakter odróżniający nie musi koniecznie istnieć przed dniem dokonania zgłoszenia do rejestracji, ale można go także uzyskać w toku postępowania rejestracyjnego i to do czasu wydania decyzji w przedmiocie tego charakteru odróżniającego, czyli do momentu, w którym OHIM rozstrzyga, czy bezwzględne podstawy odmowy rejestracji stoją na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego.

24 Jednocześnie Imagination Technologies twierdzi, że „spójność systemu" bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji, na której Sąd opiera swoje rozumowanie w pkt 77 zaskarżonego wyroku, dopuszcza sytuację podobną do tej, do której prowadzi sugerowana przez nią wykładnia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94.

25 Według wnoszącej odwołanie zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, gdy pierwszy znak towarowy został zgłoszony wbrew art. 7 ust. 1 lit. b), c) lub d) tego rozporządzenia, jego rejestracji nie można bowiem już podważyć, jeśli znak ten w międzyczasie uzyskał charakter odróżniający. Ta pierwsza rejestracja stoi zatem na przeszkodzie późniejszemu zgłoszeniu do rejestracji, pomimo okoliczności, że pierwszy znak towarowy był pozbawiony charakteru odróżniającego w chwili dokonywania drugiego zgłoszenia do rejestracji.

26 W kontekście art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 ocenę charakteru odróżniającego znaku towarowego można zatem przeprowadzić po dokonaniu rejestracji. Według wnoszącej odwołanie nie jest natomiast wymagane, by także samo używanie z nim związane odbywało się po dokonaniu tej rejestracji. Znak towarowy może zatem uzyskać charakter odróżniający w toku postępowania rejestracyjnego. Jeżeli art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 dopuszcza dowód uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji, to samo rozumowanie należałoby także zastosować do art. 7 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

27 Następnie wnosząca odwołanie twierdzi, że uzasadnione oczekiwania, na które powołuje się Sąd w pkt 78 zaskarżonego wyroku, analizując art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, należy miarkować ze względu na okoliczność, że właściciel nieprawidłowo zarejestrowanego znaku towarowego jest całkowicie świadomy niepewności swojej rejestracji.

28 Ponadto wnosząca odwołanie jest zdania, że dosłowna wykładnia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którą wyrażenie „występuje się o rejestrację"

dotyczyłoby wyłącznie momentu dokonywania zgłoszenia do rejestracji, nie jest w ogóle użyteczna, jako że nie uwzględnia wszystkich zdarzeń, które mogą nastąpić później, na przykład zmiany wykazu towarów i usług ani cofnięcia tego zgłoszenia.

29 Wnosząca odwołanie próbuje także powoływać się na art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, który w jej przekonaniu jest całkowicie zgodny z jej stanowiskiem dotyczącym daty, którą należy wziąć pod uwagę w celu dokonania oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego. Gdyby bowiem ta data ostateczna była datą, w której OHIM rozstrzyga w przedmiocie charakteru odróżniającego, można by było zatem przyznać na podstawie wspomnianego art. 9 ust. 3 „[odpowiednie] odszkodowani[e] w odniesieniu do spraw wynikłych [z tytułu czynów dokonanych] po dacie opublikowania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego" tylko, jeśli chodziłoby o znak towarowy, który jest rzeczywiście odróżniający.

30 Wreszcie wnosząca odwołanie podnosi ustaloną w orzecznictwie zasadę, na mocy której należy rozpatrzyć istotne okoliczności zaistniałe po wszczęciu odnośnego postępowania sądowego. I tak jej zdaniem Trybunał wziął pod uwagę okoliczności faktyczne, które nastąpiły pomiędzy wniesieniem roszczenia o naruszenie prawa do znaku towarowego i ogłoszeniem orzeczenia w tej sprawie (wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. I-3703, pkt 37).

31 Ponadto według wnoszącej odwołanie Sąd orzekł, że należy wziąć pod uwagę okoliczności, które nastąpiły po wniesieniu sprzeciwu aż do dnia wydania decyzji [wyrok Sądu z dnia 13 września 2006 r. w sprawie T-191/04 MIP Metro przeciwko OHIM — Tesco Stores (METRO), Zb.Orz. s. II-2855, pkt 46].

32 Natomiast OHIM twierdzi, że art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 został zastosowany w spornej decyzji w sposób poprawny.

33 Po pierwsze, według OHIM dosłowna wykładnia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, a w szczególności wyrażenia „występuje się o rejestrację", potwierdza wykładnię, zgodnie z którą znak towarowy musi uzyskać charakter odróżniający w wymaganym stopniu przed dniem dokonania zgłoszenia do rejestracji.

34 Po drugie, wykładnia celowościowa art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, odnosząca się do „spójności systemu" bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji, stoi na przeszkodzie dopuszczeniu dowodów uzyskania charakteru odróżniającego znaku towarowego po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji, gdyż takie założenie niosłoby ryzyko sztucznego rozciągnięcia wyłączności właściciela znaku towarowego i zachęcałoby zgłaszających do jak najszybszego dokonywania zgłoszeń znaków towarowych pozbawionych charakteru odróżniającego w jedynym celu skorzystania z daty pierwszeństwa ochrony dla odnośnych oznaczeń.

35 Według OHIM, o ile system ochrony ustanowiony przez rozporządzenie nr 40/94 dopuszcza na podstawie art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia wyjątek od zasady, zgodnie z którą tylko oznaczenia zgodne z wymogami tego rozporządzenia mogą być chronione jako wspólnotowe znaki towarowe, o tyle dzieje się tak z powodu używania, które w odniesieniu do danego oznaczenia miało już miejsce w chwili rozpoczęcia okresu ochronnego.

36 Jeśli chodzi o rzekomą niepewność uzasadnionych oczekiwań, OHIM uważa, że argument wnoszącej odwołanie pozbawiony jest podstaw, jako że nie może ona mieć już uzasadnionych oczekiwań co do tego, że jej znak towarowy zostanie zarejestrowany. Według OHIM, gdyby wszyscy zgłaszający znaki towarowe byli świadomi niepewności ich zgłoszeń, to należałoby ich uznać za działających w złej wierze, a wyjątek przewidziany w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 straciłby rację bytu. Wyrażenie „uzasadnione oczekiwania" należy rozumieć w tym sensie, że w razie rejestracji znaku towarowego powstaje domniemanie prawne ważności wyłącznego prawa właściciela.

37 OHIM ponadto podnosi, że art. 7 ust. 3 i art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 są merytorycznie i prawnie tak różne, iż nie można rozumować w tym względzie przez analogię. Jest tak tym bardziej, że przepisy te powinny być interpretowane zawężająco jako wyjątki od zasady odmowy rejestracji oznaczenia, którego dotyczy bezwzględna podstawa odmowy. Samo istnienie art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wskazuje zresztą, że prawodawca wspólnotowy chciał nadać znaczenie charakterowi odróżniającemu uzyskanemu po rejestracji wyłącznie w tym przypadku.

38 W odniesieniu do art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 dotyczącego odszkodowania, którego można domagać się od daty opublikowania znaku towarowego, OHIM jest zdania, że przepis ten nie ma żadnego wpływu na prawo przyznane właścicielowi na podstawie daty pierwszeństwa jego rejestracji.

39 OHIM twierdzi, że przyjęcie rozumowania wnoszącej odwołanie niosłoby ze sobą w każdym razie ryzyko naruszenia zasad ekonomiki procesowej i pewności prawa, gdyż zgłaszający skłanialiby się wtedy do przedłużania swoich zgłoszeń, co pociągałoby za sobą rozciągnięcie czasu trwania postępowania w sprawie rozpatrywania zgłoszenia i wzrost kosztów administracyjnych oraz zwiększone ryzyko składania przez osoby trzecie zgłoszeń dla oznaczeń identycznych z tymi, co do których postępowanie rejestracyjne jest w toku.

40 Jeśli chodzi w końcu o wyroki, na które powołuje się wnosząca odwołanie, OHIM uściśla, że chodzi tutaj o sprawy dotyczące konieczności utrzymania ważności prawa wcześniejszego ze względu na okoliczności, które nastąpiły po rejestracji znaku towarowego, tak że dla niniejszej sprawy nie mogą zostać wyciągnięte żadne wnioski.

Ocena Trybunału

41 Aby rozpatrzyć zarzut podniesiony przez wnoszącą odwołanie, należy przypomnieć, że zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 „[u]stęp 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację".

42 Zatem z samego brzmienia tego przepisu, a w szczególności z zastosowania czasowników w czasie przeszłym w wyrażeniach „znak towarowy uzyskał" oraz „w następstwie używania, które miało miejsce" wynika, że charakter odróżniający musiał już zostać uzyskany przez znak towarowy poprzez wcześniejsze używanie w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji.

43 Należy podkreślić, że to stwierdzenie, które dotyczy wersji francuskiej, potwierdza analiza różnych innych wersji językowych, w szczególności wersji angielskiej, niemieckiej, włoskiej i niderlandzkiej.

44 Ponadto rozwój ustawodawstwa w tej dziedzinie jasno odzwierciedla, że zamiarem prawodawcy wspólnotowego było przyznanie ochrony z tytułu wspólnotowego znaku towarowego tylko tym znakom towarowym, które uzyskały charakter odróżniający w następstwie używania mającego miejsce przed zgłoszeniem do rejestracji.

45 Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 jest bowiem w istocie taki sam jak art. 3 ust. 3 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1), uchylonej przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw

państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25) (zwanej dalej „dyrektywą 89/104"), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r.

46 Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 brzmi następująco:

„Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności [unieważnić go] zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji".

47 W tym względzie motyw czwarty dyrektywy 89/104 uściśla, że dyrektywa ta nie pozbawia państw członkowskich prawa do dalszego udzielania ochrony znakom towarowym nabytym poprzez ich używanie, ale bierze je pod uwagę jedynie w odniesieniu do związków między nimi a znakami towarowymi nabytymi przez rejestrację.

48 Jednakże w zakresie, w jakim prawo wspólnotowe nie przewiduje od czasu wejścia w życie rozporządzenia nr 40/94, którego cel polega na ustanowieniu wspólnotowego systemu znaków towarowych, możliwości stosowania przez państwa członkowskie art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia do znaków towarowych, które uzyskały charakter odróżniający po zgłoszeniu do rejestracji lub po zarejestrowaniu, należy stwierdzić, że prawodawca wspólnotowy zmierzał do ograniczenia ochrony znaków towarowych na podstawie art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia wyłącznie do znaków, które uzyskały charakter odróżniający w następstwie używania mającego miejsce przed zgłoszeniem do rejestracji.

49 Dosłowna wykładnia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 i art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy 89/104 pozwala zatem na wysunięcie wniosku, że charakter odróżniający musi zostać uzyskany w następstwie używania znaku towarowego przed dniem dokonania zgłoszenia do rejestracji.

50 Co do tego, że wnosząca odwołanie stara się podważyć dosłowną wykładnię art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, podkreślając, że wykładnia ta nie dopuszcza uwzględnienia okoliczności, które mogą nastąpić po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji, wystarczy zauważyć, iż jej argumentacja nie wykazała, pod jakim względem zmiana wykazu towarów i usług lub cofnięcie zgłoszenia mogłyby mieć wpływ na datę dokonywania oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego. Należy zatem oddalić tę argumentację.

51 Ponadto — tak jak Sąd słusznie orzekł w pkt 77 zaskarżonego wyroku — tylko taka dosłowna wykładnia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 nie narusza spójności systemu bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji w dziedzinie rejestracji znaków towarowych, zgodnie z którym data dokonania zgłoszenia do rejestracji określa pierwszeństwo danego znaku towarowego względem innego.

52 Co więcej, znak towarowy pozbawiony charakteru odróżniającego w momencie dokonywania zgłoszenia do rejestracji mógłby motywować zastosowanie, w ramach sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie, względnej podstawy odmowy rejestracji wobec innego znaku towarowego, którego data zgłoszenia byłaby późniejsza od daty zgłoszenia pierwszego znaku towarowego. Takie założenie jest tym bardziej niedopuszczalne, jeżeli w chwili zgłoszenia drugi znak towarowy cechuje się już charakterem odróżniającym, podczas gdy pierwszy nie uzyskał jeszcze takiego charakteru w następstwie używania.

53 W tym względzie argument wnoszącej odwołanie dotyczący art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym artykuł ten dopuszcza dowód używania po dokonaniu zgłoszenia do rejestracji, nie może być utrzymany.

54 Po pierwsze, art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, jako ustanawiający wyjątek od bezwzględnych podstaw unieważnienia uregulowanych w art. 51 ust. 1, należy bowiem interpretować zawężająco i nie może on zatem służyć jako podstawa rozumowania przez analogię w ramach dokonywania wykładni art. 7 ust. 3 tego rozporządzenia.

55 Po drugie, należy przypomnieć — tak jak to uczynił słusznie Sąd w pkt 78 zaskarżonego wyroku — że art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 jest motywowany uzasadnionymi oczekiwaniami właściciela znaku towarowego co do jego rejestracji i że to właśnie na podstawie tych uzasadnionych oczekiwań właściciel znaku towarowego mógł poczynić nakłady w okresie następującym po rejestracji. Tymczasem należy stwierdzić, że na takie uzasadnione oczekiwania co do rejestracji znaku towarowego nie można się powoływać przy zgłoszeniu do rejestracji.

56 W tym kontekście nie jest przekonujące twierdzenie wnoszącej odwołanie dotyczące tego, że należy powściągać uzasadnione oczekiwania, na które może się powoływać właściciel nieprawidłowo zarejestrowanego znaku towarowego, ze względu na świadomość niepewności rejestracji znaku towarowego, którą powinien mieć. Nawet zakładając, że każdego właściciela nieprawidłowo zarejestrowanego znaku towarowego należy uważać za działającego w złej wierze, art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, który uznaje za bezwzględną podstawę unieważnienia złą wiarę zgłaszającego, należałoby stosować we wszystkich przypadkach nieprawidłowej rejestracji znaku towarowego, tak iż art. 51 ust. 2 zostałby pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia.

57 Co do twierdzenia wnoszącej odwołanie, że ocena charakteru odróżniającego znaku towarowego w dniu badania podstaw odmowy rejestracji jest całkowicie zgodna z analizą art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, należy zauważyć, że wspomniany artykuł — poza okolicznością, iż jest on także całkowicie zgodny z wykładnią, według której charakter odróżniający musi zostać uzyskany przed zgłoszeniem do rejestracji — dotyczy odszkodowania, którego wypłatą mogą być obciążone osoby trzecie w odniesieniu do okoliczności zaistniałych po dacie opublikowania znaku towarowego, ale przed jego rejestracją. Tymczasem wnosząca odwołanie nie wykazała, pod jakim względem kwestia skuteczności wobec osób trzecich prawa przyznanego przez wspólnotowy znak towarowy mogłaby mieć wpływ na kwestię dotyczącą charakteru odróżniającego w chwili dokonywania zgłoszenia do rejestracji.

58 W odniesieniu do wyroków, na które powołuje się wnosząca odwołanie na poparcie swojej tezy, należy zauważyć po pierwsze, że w ww. sprawie Levi Strauss Trybunał rozstrzygał w przedmiocie wpływu zachowania właściciela na zakres ochrony znaku towarowego uzyskanego zgodnie z prawem, a po drugie w ww. sprawie MIP Metro przeciwko OHIM — Tesco Stores (METRO) Sąd orzekł, iż należy uwzględnić zmianę okoliczności, która nastąpiła pomiędzy wniesieniem sprzeciwu a wydaniem decyzji rozstrzygającej w przedmiocie tego sprzeciwu.

59 Należy stwierdzić, że wyroki te nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia kwestii prawnej podniesionej w niniejszej sprawie, która to kwestia dotyczy zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego pozbawionego charakteru odróżniającego w momencie dokonywania zgłoszenia.

60 W świetle powyższego należy stwierdzić, że Sąd słusznie orzekł, iż rozpatrywany znak towarowy powinien był uzyskać charakter odróżniający przed dniem zgłoszenia do rejestracji i w następstwie jego używania.

61 W rezultacie jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 jest bezzasadny, w związku z czym odwołanie należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

62 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM wniósł o obciążenie Imagination Technologies kosztami postępowania, a ta przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Imagination Technologies Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

Podpisy