ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 11. júna 2009 *

Vo veci C-542/07 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 30. novembra 2007,

Imagination Technologies Ltd, so sídlom v Kings Langley, Hertfordshire (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: M. Edenborough, barrister, ktorého splnomocnili P. Brownlow a N. Jenkins, solicitors,

odvolateľka,

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory M. Ilešič, sudcovia A. Tizzano a J.-J. Kasel (spravodajca),

generálny advokát: Y. Bot,
tajomník: M. Ferreira, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 12. februára 2009,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Spoločnosť Imagination Technologies Ltd (ďalej len „Imagination Technologies“) sa svojím odvolaním domáha zrušenia rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 20. septembra 2007, Imagination Technologies/ÚHVT (PURE DIGITAL) (T-461/04, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol jej žalobu o zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) zo 16. septembra 2004, ktorým sa zamietol zápis slovného označenia „PURE DIGITAL“ ako ochrannej známky Spoločenstva (ďalej len „sporné rozhodnutie“), z dôvodov, že predmetná ochranná známka bola len „opisná a nemala nijakú rozlišovaciu spôsobilosť“ v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 40/94

z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) a že vzhľadom na predložené dôkazy sa nebude uplatňovať odsek 3 tohto istého článku.

Právny rámec

2 Nariadenie č. 40/94 bolo zrušené nariadením Rady č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na čas skutkových okolností je však konanie vo veci samej upravené nariadením č. 40/94.

3 V zmysle článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu:

„…

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

…“

4 Podľa odseku 3 toho istého článku 7 „odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania“.

5 Článok 9 ods. 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„3. Práva z ochrannej známky spoločenstva možno uplatniť voči tretím stranám od dátumu uverejnenia zápisu ochrannej známky. Možno si však uplatniť nárok na primeranú kompenzáciu, pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré vyvstanú po dátume uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva, pričom takéto záležitosti budú po uverejnení zápisu ochrannej známky na jeho základe zakázané. Súd, ktorý sa ujal prípadu, nemôže rozhodnúť vo veci až dovtedy, kým nebude uverejnený zápis.“

6 Článok 51 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia s názvom „Absolútne dôvody neplatnosti“ stanovuje:

„1. Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú…,

…

b) ak prihlasovateľ konal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

2. Ak bola ochranná známka spoločenstva zapísaná s porušením ustanovení článku 7 (1) b), c) alebo d), nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak, v dôsledku spôsobu, akým bola používaná, získala po zápise rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.“

Skutkové okolnosti

7 Dňa 1. októbra 2001 spoločnosť Imagination Technologies podala na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia č. 40/94.

8 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia „PURE DIGITAL“. Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 9 a 38 v zmysle Nicejskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 9: „Elektrické a elektronické prístroje určené na používanie s multimediálnymi zábavnými systémami; inštalačné prístroje pre príjem, zaznamenávanie a reprodukciu zvuku, obrazu a digitálnych informácií; digitálne adaptéry na prenos videa a interaktívne adaptéry na prenos videa na použitie s počítačmi; video prístroje, počítačový hardware, multimediálny softvér a grafické aplikácie; reproduktory, zosilňovače, dekodéry, DVD systémy a digitálne rádiové systémy; vreckové počítače a komunikačné prístroje; karty, zvukové karty, náplne; pásky, disky, kazety a iné nosiče na nahrávanie zvuku a obrazu; zabudované systémy

zábavy cestujúcich, v prejednávanej veci zabudované navigačné systémy, zabudované rádiá alebo videoprehrávače, ktoré fungujú na akomkoľvek zabudovanom prehrávacom systéme; elektronické náhradné diely a príslušenstvo pre všetky vyššie uvedené výrobky“;

— trieda 38: „Telekomunikačné informačné systémy, sofvér, počítačové hry a programy a video inštalácie; služby elektronickej komunikácie, poskytovanie telekomunikačného prístupu k databázam údajom a internetu“.

9 Rozhodnutím z 12. decembra 2003 prieskumný pracovník ÚHVT zamietol prihlášku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka mala len opisný charakter a nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94. Na základe dôkazov, ktoré predložila spoločnosť Imagination Technologies, prieskumný pracovník rovnako vylúčil použitie odseku 3 toho istého článku.

10 Dňa 29. januára 2004 spoločnosť Imagination Technologies podala na ÚHVT odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu. Druhý odvolací senát ÚHVT v napadnutom rozhodnutí odvolanie zamietol a potvrdil aj zamietnutie zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

11 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. decembra 2004 Imagination Technologies podala žalobu smerujúcu k zrušeniu sporného rozhodnutia.

12 Na podporu svojho návrhu uviedla tri žalobné dôvody:

— po prvé porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94, lebo odvolací senát nesprávne konštatoval, že označenie nemalo nijakú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť,

— po druhé porušenie článku 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94, lebo odvolací senát nevzal do úvahy možnosť požiadať o vyhlásenie vzdania sa práva podľa uvedeného ustanovenia, a

— po tretie porušenie článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, lebo odvolací senát mal uznať, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe predchádzajúceho používania odvolateľkou.

13 Keď Súd prvého stupňa zamietol prvé dva žalobné dôvody ako nedôvodné, rozhodol o tvrdeniach týkajúcich sa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, a to predovšetkým o tvrdení vychádzajúceho z neprihliadnutia na dôkazy o používaní, pretože sa vzťahovali na obdobie po podaní prihlášky.

14 V tejto súvislosti sa v bode 77 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa odvolal na svoju ustálenú judikatúru [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 36; z 13. decembra 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Zb. s. II-4297, body 71 a 72, ako aj z 15. decembra 2005, BIC/ÚHVT (Tvar kamienkového zapaľovača), T-262/04, Zb. s. II-5959, bod 66] a na úvod pripomenul, že ochranná známka musí nadobudnúť svoju rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky tejto ochrannej známky.

15 Podľa Súdu prvého stupňa je len tento výklad v súlade s koherenciou systému absolútnych a relatívnych dôvodov zamietnutia v oblasti zápisu ochranných známok Spoločenstva, na základe ktorého dátum podania prihlášky určuje prednosť jednej ochrannej známky pred druhou. Tento výklad rovnako bráni tomu, aby prihlasovateľ ochrannej známky mohol neoprávnene využiť dĺžku konania o zápise na preukázanie toho, že jeho ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť na základe používania po dátume podania prihlášky.

16 Súd prvého stupňa ďalej v bode 78 napadnutého rozsudku vylúčil tvrdenie odvolateľky založené na článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 a upresnil, že uvedené ustanovenie je odôvodnené legitímnou dôverou majiteľa ochrannej známky a investíciami, ktoré sa realizovali po zápise, ale že naopak neexistuje nijaká legitímna dôvera len v súvislosti s prihláškou. Preto nie je namieste brať do úvahy prípadné používanie ochrannej známky po podaní prihlášky.

17 Napokon v bode 79 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa rozhodol, že dôkazy o používaní ochrannej známky, ktoré boli predložené po dátume podania prihlášky, možno zohľadniť iba vtedy, ak umožňujú dospieť k záveru o používaní ochrannej

známky k tomuto dátumu (pozri analogicky uznesenia Súdneho dvora z 27. januára 2004, La Mer Technology, C-259/02, Zb. s. I-1159, bod 31, a z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993, bod 41).

18 Súd prvého stupňa teda zamietol aj tretí žalobný dôvod ako nedôvodný.

19 Súd prvého stupňa tak zamietol žalobu ako celok.

Konanie pred Súdnym dvorom

20 Vo svojom odvolaní odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— priznal jej náhradu trov konania, ktoré jej vznikli v rámci odvolacieho konania aj v rámci konania pred Súdom prvého stupňa.

21 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol odvolanie v celom rozsahu,

— zaviazal odvolateľku na náhradu trov konania.

O odvolaní

Argumentácia účastníkov konania

22 Na podporu svojho odvolania spoločnosť Imagination Technologies uvádza jediný odvolací dôvod založený na tom, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, keď konštatoval, že prihlasovaná ochranná známka mala nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky.

23 Spoločnosť Imagination Technologies zastáva názor, že rozlišovacia spôsobilosť nemusí nevyhnutne existovať pred dňom podania prihlášky, ale možno ju nadobudnúť aj počas konania o zápise, a to až do dňa prijatia rozhodnutia o tejto rozlišovacej spôsobilosti, teda až do chvíle, keď ÚHVT rozhodne, či absolútne dôvody zamietnutia bránia zápisu ochrannej známky.

24 Spoločnosť Imagination Technologies v prvom rade uvádza, že už samotná „koherencia systému“ absolútnych a relatívnych dôvodov zamietnutia, o ktorú sa Súd prvého stupňa opiera v bode 77 napadnutého rozhodnutia, pripúšťa situáciu porovnateľnú s tou, ku ktorej vedie výklad článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ktorý táto spoločnosť navrhuje.

25 Odvolateľka totiž tvrdí, že podľa článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94, keby bola prvá ochranná známka zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. b), c) alebo d) tohto nariadenia, jej zápis by sa už nemohol spochybniť, ak medzitým nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. Tento prvý zápis by teda bránil neskoršiemu zápisu napriek skutočnosti, že prvá ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v čase podania druhej prihlášky.

26 V kontexte článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 teda mohlo byť posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky vykonané po jej zápise. Podľa odvolateľky sa však nevyžaduje, aby aj k relevantnému používaniu došlo po zápise. Ochranná známka by preto mohla nadobudnúť svoju rozlišovaciu spôsobilosť počas konania o zápise. Ak článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 pripúšťa dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti na základe používania ochrannej známky po podaní prihlášky, potom by sa to isté odôvodnenie malo použiť aj na článok 7 ods. 3 toho istého nariadenia.

27 Odvolateľka sa ďalej domnieva, že legitímna dôvera, na ktorú sa Súd prvého stupňa odvoláva v bode 78 napadnutého rozsudku v analýze týkajúcej sa článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94, musí byť zúžená, pretože majiteľ ochrannej známky, ktorá bola chybne zapísaná, si plne uvedomuje neistotu svojho zápisu.

28 Okrem toho odvolateľka zastáva názor, že doslovný výklad článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého by sa výraz „zápis sa žiada“ týkal len okamihu podania prihlášky,

nemožno vôbec použiť, pokiaľ sa pri ňom neberú do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu následne nastať, napríklad úprava zoznamu tovarov a služieb alebo späťvzatie prihlášky ochrannej známky.

29 Odvolateľka má tiež v úmysle využiť článok 9 ods. 3 nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom sa tento článok úplne zhoduje s jej stanoviskom týkajúcim sa dátumu, ktorý treba brať do úvahy pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Keby sa totiž za konečný považoval dátum, keď ÚHVT rozhodol o rozlišovacej spôsobilosti, podľa tohto článku 9 ods. 3 by potom bolo možné priznať „nárok na primeranú kompenzáciu, pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré vyvstanú po dátume uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva“ len vtedy, ak ide o ochrannú známku, ktorá má skutočne rozlišovaciu spôsobilosť.

30 Odvolateľka napokon uvádza právnu zásadu, podľa ktorej sa musia vziať do úvahy relevantné skutočnosti, ktoré vyjdú najavo po začatí dotknutého súdneho konania. Súdny dvor tak vzal do úvahy skutočnosti, ktoré vyšli najavo od podania žiadosti z dôvodu zásahu do práva ochrannej známky do vyhlásenia rozhodnutia týkajúceho sa tejto žiadosti (rozsudok z 27. apríla 2006, Levi Strauss, C-145/05, Zb. s. I-3703, bod 37).

31 Okrem toho Súd prvého stupňa rozhodol, že treba brať do úvahy aj skutočnosti, ktoré nastali po podaní námietky, a to až do dňa prijatia rozhodnutia [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. septembra 2006, MIP Metro/ÚHVT-Tesco Stores (METRO), T-191/04, Zb. s. II-2855, bod 46].

32 ÚHVT naopak konštatuje, že v spornom rozhodnutí sa článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 uplatnil správne.

33 Na jednej strane doslovný výklad článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, a najmä výrazu „zápis sa žiada“, potvrdzuje výklad, podľa ktorého ochranná známka musí nadobudnúť požadovaný stupeň rozlišovacej spôsobilosti pred dňom podania prihlášky.

34 Na druhej strane teleologický výklad článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 s ohľadom na „koherenciu systému“ absolútnych a relatívnych dôvodov zamietnutia zakazuje, aby sa pripustili dôkazy o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky po dátume podania prihlášky, a to na základe domnienky, že by vzniklo riziko umelého rozšírenia monopolu majiteľa ochrannej známky a podporovania prihlasovateľov v tom, aby čo najrýchlejšie podávali prihlášky ochranných známok bez rozlišovacej spôsobilosti výlučne s cieľom využiť prednostnú ochranu dotknutých označení.

35 Pokiaľ systém ochrany zavedený nariadením č. 40/94 toleruje v súlade s článkom 7 ods. 3 tohto nariadenia výnimku na základe zásady, podľa ktorej sa ako ochranné známky Spoločenstva majú chrániť len označenia spĺňajúce požiadavky predmetnej právnej úpravy, je to z dôvodu predchádzajúceho používania označenia v okamihu začatia doby ochrany.

36 Pokiaľ ide o údajnú neistotu pri legitímnej dôvere, ÚHVT sa domnieva, že tvrdenie odvolateľky je bezdôvodné v rozsahu, v akom nemôže mať legitímnu dôveru, že jej ochranná známka bude zapísaná. ÚHVT tvrdí, že keby si všetci prihlasovatelia ochranných známok boli vedomí neistoty v súvislosti so svojou prihláškou, nemohli by sa považovať za konajúcich v dobrej viere a výnimka stanovená v článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 by stratila svoje opodstatnenie. Výraz „legitímna dôvera“ treba v tomto zmysle chápať tak, že po zápise ochrannej známky sa vytvára právna domnienka platnosti monopolu vo vzťahu k majiteľovi.

37 ÚHVT ďalej tvrdí, že článok 7 ods. 3 a článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 sú vecne a právne natoľko odlišné, že pri nich nemožno použiť analógiu. To by malo platiť tým skôr, že tieto ustanovenia by sa ako výnimky zo zásady zamietnutia zápisu označenia z absolútneho dôvodu mali vykladať striktne. Samotná existencia článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 je dôkazom toho, že normotvorca Spoločenstva chcel priznať dôležitosť rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej po zápise len v tomto prípade.

38 Pokiaľ ide o článok 9 ods. 3 nariadenia č. 40/94 týkajúci sa náhrady škody a úrokov, ktoré možno vyžadovať odo dňa uverejnenia ochrannej známky, ÚHVT zastáva názor, že toto ustanovenie nijako neovplyvňuje práva majiteľa ochrannej známky, ktoré sa mu priznávajú odo dňa prednosti jeho zápisu.

39 Tvrdí, že prijatie úvah odvolateľky by v každom prípade znamenalo riziko zásahu do zásady hospodárnosti a zásady právnej istoty, lebo prihlasovatelia by sa systematicky pokúšali o rozšírenie svojej prihlášky, čo by spôsobilo predĺženie konania o preskúmaní a nárast administratívnych nákladov, ako aj zvýšené riziko, že tretie osoby budú predkladať prihlášky na označenia totožné s označeniami, na ktoré práve prebieha konanie o zápis.

40 Čo sa napokon týka rozsudkov, ktoré odvolateľka cituje, ÚHVT upresňuje, že ide o veci týkajúce sa potreby zachovania platnosti skoršieho práva z dôvodu skutočností, ktoré vyšli najavo po zápise ochrannej známky, pričom pre prejednávanú vec z nich nemožno odvodiť žiadne dôsledky.

Posúdenie Súdnym dvorom

41 S cieľom rozhodnúť o odvolacom dôvode, ktorý odvolateľka predložila v rámci odvolania, treba pripomenúť, že podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 „odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania“.

42 Zo samotného znenia tohto ustanovenia, konkrétne zo skutočnosti, že vo výrazoch „ochranná známka získala“ a „v dôsledku spôsobu ich používania“ sa používa minulý čas, vyplýva, že ochranná známka už v okamihu podania prihlášky musela nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku skoršieho používania.

43 Treba zdôrazniť, že toto konštatovanie vyplývajúce z francúzskeho znenia potvrdzujú po predchádzajúcom preskúmaní aj ďalšie jazykové znenia, okrem iného anglické, nemecké, talianske a holandské.

44 Vývoj právnej úpravy v tejto oblasti navyše jednoznačne odráža, že normotvorca Spoločenstva mal v úmysle priznať ochranu ochrannej známky Spoločenstva len tým ochranným známkam, ktoré nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho skoršieho používania pred podaním prihlášky.

45 Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 je totiž v zásade rovnaký ako článok 3 ods. 3 prvej smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorá bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008

o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, s. 25) (ďalej len „smernica 89/104“), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008.

46 Článok 3 ods. 3 smernice 89/104 znie takto:

„… [ochranná známka] nebude zamietnutá alebo vyhlásená za neplatnú na základe odseku 1 písm. b), c) alebo d), ak táto ochranná známka nadobudla ešte pred dňom podania prihlášky na základe svojho používania rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho môže každý členský štát ustanoviť, že toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad, keď ochranná známka získala túto svoju rozlišovaciu spôsobilosť po dátume podania prihlášky alebo po dátume zápisu.“

47 Štvrté odôvodnenie smernice 89/104 v tejto súvislosti stanovuje, že táto smernica nezbavuje členské štáty práva naďalej chrániť ochranné známky získané používaním, ale berie ich do úvahy len v súvislosti so vzťahom medzi nimi a ochrannými známkami získanými zápisom.

48 Napriek tomu však v rozsahu, v akom právo Spoločenstva od nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 40/94, ktorého cieľom je vytvoriť režim Spoločenstva v oblasti ochranných známok, nepriznáva členským štátom možnosť uplatniť článok 7 ods. 3 tohto nariadenia na ochranné známky, ktoré nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť po podaní prihlášky alebo po zápise, treba vysloviť záver, že normotvorca Spoločenstva chcel obmedziť ochranu ochranných známok na základe článku 7 ods. 3 tohto nariadenia len na ochranné známky, ktoré nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho skoršieho používania pred podaním prihlášky.

49 Doslovný výklad tak článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ako aj článku 3 ods. 3 prvej vety smernice 89/104 teda umožňuje prijať záver, že ochranná známka musí nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pred dňom podania prihlášky.

50 Pokiaľ ide o skutočnosť, že odvolateľka spochybňuje doslovný výklad článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 tvrdením, že toto ustanovenie neumožňuje prihliadnuť na skutočnosti, ktoré môžu nastať po podaní prihlášky, stačí uviesť, že jej tvrdenia nepreukázali, ako môže mať zmena zoznamu výrobkov alebo späťvzatie prihlášky vplyv na dátum posúdenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky. Toto tvrdenie preto treba zamietnuť.

51 Okrem toho, ako aj Súd prvého stupňa správne konštatoval v bode 77 napadnutého rozsudku, len takýto doslovný výklad článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 je v súlade s koherenciou systému absolútnych a relatívnych dôvodov zamietnutia v oblasti zápisu ochranných známok Spoločenstva, na základe ktorého dátum podania prihlášky určuje prednosť jednej ochrannej známky pred druhou.

52 Navyše ochranná známka bez rozlišovacej spôsobilosti v okamihu podania prihlášky by mohla slúžiť ako základ na uplatnenie relatívneho dôvodu zamietnutia v námietkovom konaní alebo konaní o neplatnosť voči inej ochrannej známke, ktorej prihláška bola podaná neskôr. Táto situácia je neprijateľná tým skôr, že v okamihu podania prihlášky tejto ochrannej známky už druhá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť, zatiaľ čo prvá ochranná známka ešte takúto spôsobilosť na základe používania nenadobudla.

53 V tejto súvislosti nemožno prijať tvrdenie odvolateľky založené na článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého tento článok už pripúšťa dôkaz o používaní po podaní prihlášky.

54 Po prvé článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom zavádza výnimku vo vzťahu k dôvodom absolútnej neplatnosti upraveným v odseku 1 toho istého článku, sa musí vykladať striktne, a preto neslúži ako základ pre analogické úvahy v rámci výkladu článku 7 ods. 3 tohto nariadenia.

55 Po druhé treba pripomenúť, ako to Súd prvého stupňa správne urobil v bode 78 napadnutého rozsudku, že článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 nachádza svoje opodstatnenie v legitímnej dôvere majiteľa ochrannej známky v súvislosti s jej zápisom a práve na základe tejto legitímnej dôvery mohol majiteľ ochrannej známky uskutočniť investície počas obdobia, ktoré plynie od zápisu. Treba však konštatovať, že takejto legitímnej dôvery sa pri zápise ochrannej známky nemožno dovolávať pri podaní prihlášky.

56 V tejto súvislosti je tvrdenie odvolateľky, že treba obmedziť legitímnu dôveru, o ktorú sa môže opierať majiteľ chybne zapísanej ochrannej známky, z dôvodu, že si má uvedomovať neistotu zápisu ochrannej známky, nepresvedčivé. Keby sa každý majiteľ chybne zapísanej ochrannej známky považoval za takého, ktorý nekoná v dobrej viere, článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 upravujúci prípad absolútnej neplatnosti z dôvodu, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere, by sa musel použiť vo všetkých prípadoch, keď bola ochranná známka zapísaná protiprávne, a odsek 2 toho istého článku by bol zbavený svojej podstaty.

57 V súvislosti s tvrdením odvolateľky, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti v deň posúdenia preskúmania dôvodov zamietnutia sa úplne zhoduje s výkladom článku 9 ods. 3 nariadenia č. 40/94, stačí uviesť, že tento článok, okrem toho, že je v úplnom súlade s výkladom, podľa ktorého sa rozlišovacia spôsobilosť musí nadobudnúť pred podaním prihlášky, upravuje náhrady, ktoré možno vymáhať od tretích osôb, pokiaľ ide o skutočnosti, ktoré môžu nastať po uverejnení ochrannej známky, ale pred jej zápisom. Odvolateľka pritom nepreukázala, ako otázka uplatniteľnosti práv z ochrannej známky voči tretím osobám môže ovplyvniť otázku rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v okamihu podania prihlášky.

58 Pokiaľ ide o rozsudky, na ktoré sa odvolateľka odvolávala na podporu svojich téz, stačí poznamenať, že jednak Súdny dvor v už citovanom rozsudku Levi Strauss rozhodol o dôsledkoch konania majiteľa ochrannej známky na rozsah ochrany, ktorú ochranná známka získava, a jednak Súd prvého stupňa v už citovanom rozsudku MIP Metro/ÚHVT-Tesco Stores (METRO) rozhodol, že treba brať do úvahy zmeny v skutočnostiach, ktoré nastali v období medzi podaním námietky a rozhodnutím o nej.

59 Treba však konštatovať, že uvedené rozsudky nie sú relevantné pre právnu otázku v tejto veci, ktorá sa týka ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti v okamihu podania prihlášky.

60 Vzhľadom na uvedené treba prijať záver, že Súd prvého stupňa v súlade s právom rozhodol, že ochranná známka musí nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pred dátumom podania prihlášky a na základe predchádzajúceho používania.

61 Jediný odvolací dôvod, ktorý sa zakladal na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, je tak nedôvodný, a odvolanie treba preto zamietnuť.

O trovách

62 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku, uplatniteľného na základe článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazať spoločnosť Imagination Technologies na náhradu trov konania a spoločnosť Imagination Technologies nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. Imagination Technologies Ltd je povinná nahradiť trovy konania.

Podpisy